



**Canada
Federal Court
Reports**

**Recueil des arrêts
de la Cour fédérale
du Canada**

2002, Vol. 4, Part 2

2002, Vol. 4, 2^e fascicule

ACTING EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF PAR INTÉRIM

PATRICIA PRITCHARD, B.A., LL.B.

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

MARTIN W. MASON, Gowling Lafleur Henderson LLP

DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons, Tax Lawyers

A. DAVID MORROW, Smart & Biggar

SUZANNE THIBAUDEAU, Q.C./c.r., Heenan Blaikie

LORNE WALDMAN, Jackman, Waldman & Associates

LEGAL STAFF

Senior Legal Editor

GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Legal Editor

RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

PRODUCTION STAFF

Production Manager

LAURA VANIER

Legal Research Editors

LYNNE LEMAY

PAULINE BYRNE

Publications Specialist

DIANE DESFORGES

Internet and CRIS Coordinator

LISE LEPAGE-PELLETIER

Editorial Assistant

PIERRE LANDRIault

The *Canada Federal Court Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Court Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, DAVID GOURDEAU, LL.B., Commissioner.

© Her Majesty the Queen, in Right of Canada, 2002.

The following added value features in the Canada Federal Court Reports are protected by Crown copyright: captions and headnotes, all tables and lists of statutes and regulations, cases, authors, as well as the history of the case and digests of cases not selected for full-text publication.

Requests for permission to reproduce these elements of the Federal Court Reports should be directed to: Editor, Federal Courts Reports, Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3, telephone area code (613) 995-2706.

ARRÊTISTES

Arrêtiste principal

GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Arrêtiste

RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication

LAURA VANIER

Préposées à la recherche et à la documentation juridiques

LYNNE LEMAY

PAULINE BYRNE

Spécialiste des publications

DIANE DESFORGES

Coordonnatrice, Internet et SIRC

LISE LEPAGE-PELLETIER

Adjoint à l'édition

PIERRE LANDRIault

Le *Recueil des arrêts de la Cour fédérale* est publié conformément à la *Loi sur la Cour fédérale*. L'arrêtiste en chef et le comité consultatif sont également nommés en vertu de celle-ci. Le Recueil est préparé pour la publication par le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, dont le Commissaire est DAVID GOURDEAU, LL.B.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002.

Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont protégés par le droit d'auteur de la Couronne: abstraits et sommaires, toutes les listes et tables de jurisprudence, de doctrine, de lois et règlements, ainsi que l'historique de la cause et les fiches analytiques des décisions qui n'ont pas été retenues pour publication intégrale.

Les demandes de permission de reproduire ces éléments du Recueil doivent être adressées à: L'arrêtiste en chef, Recueil des arrêts de la Cour fédérale, Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, 99 Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3, téléphone (613) 995-2706.

Inquiries concerning the contents of the Canada Federal Court Reports should be directed to the Editor at the above mentioned address and telephone number.

Notifications of change of address (please indicate previous address) and other inquiries concerning subscription to the Federal Court Reports should be referred to Communication Canada — Publishing, Ottawa, Canada, K1A 0S9, telephone area code (613) 956-4800 or 1-800-635-7943.

Subscribers who receive the Federal Court Reports pursuant to the Canada Federal Court Reports Distribution Order should address any inquiries and change of address notifications to: Laura Vanier, Production Manager, Federal Court Reports, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3.

All judgments and digests published in the Federal Court Reports may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://www.fja.gc.ca>

CONTENTS

| | |
|---|------|
| Digests | D-17 |
| Appeals Noted | I |
| | |
| CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada (C.A.) | 213 |

Copyright—Infringement—Appeal from trial judgment holding copyright not subsisting in appellant Publishers' reported judicial decisions, headnotes, case summary, topical index; cross-appeal from rejection of public policy, equitable defences—Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) operating Great Library at Osgoode Hall in Toronto—Upon request of library users, photocopying legal materials, forwarding them by mail, facsimile, or holding them for pick-up—Also providing free-standing photocopiers in library, posting warnings certain copying may be infringement of copyright law, disclaiming responsibility—Appeal allowed in part; cross-appeal dismissed—Per Linden J.A. (Sharlow J.A. concurring): (1) Whether copyright subsists—Copyright Act, s. 5 providing copyright subsisting in every original literary work—Meaning of "original"—*Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc.* not altering classic Anglo-Canadian test of originality: work, independently created by author, displaying at least minimal degree of skill, judgment, labour in overall selection or arrangement—F.C.T.D. Judge mistakenly adopted American threshold for

Continued on next page

Les demandes de renseignements au sujet du contenu du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada doivent être adressées à l'arrêtiiste en chef à l'adresse et au numéro de téléphone susmentionnés.

Les avis de changement d'adresse (avec indication de l'adresse précédente), ainsi que les demandes de renseignements au sujet de l'abonnement au Recueil, doivent être adressés à Communication Canada — Édition, Ottawa (Canada) K1A 0S9, téléphone (613) 956-4800 ou 1-800-635-7943.

Les abonnés qui reçoivent le Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changement d'adresse à: Laura Vanier, Gestionnaire, production et publication, Recueil des arrêts de la Cour fédérale, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3.

Tous les jugements et fiches analytiques publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour fédérale peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant: <http://www.cmf.gc.ca>

SOMMAIRE

| | |
|---|------|
| Fiches analytiques | F-21 |
| Appels notés | I |
| | |
| CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada (C.A.) | 213 |

Droit d'auteur—Violation—Appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique des appelantes; appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'*equity*—Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto—À la demande des usagers de la bibliothèque, il fait des photocopies d'ouvrages juridiques qui sont envoyées aux usagers par la poste ou par télécopieur ou dont ceux-ci peuvent passer prendre livraison—Il met aussi à la disposition des usagers des photocopieuses individuelles, affichant au-dessus de chaque appareil un avis portant que certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur et que la bibliothèque n'assume aucune responsabilité—Appel accueilli en partie; appel incident rejeté—Le juge Linden, J.C.A. (avec l'appui du juge Sharlow, J.C.A.): 1) Existe-t-il un droit d'auteur?— L'art. 5 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur existe sur toute œuvre

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

copyright protection, containing requirements for both originality and creativity, in light of fundamental differences in copyright concepts—Work must be more than mere copy to be original—Defining “work”—S. 3(1) stating copyright in relation to work meaning sole right to produce, reproduce work, or “substantial part” thereof, including communication “to the public” by telecommunication, and to authorize such acts—Legal materials at issue capable of existing outside of context in which published; copyright subsisting therein—(2) Whether infringement—S. 27(1) describing infringement as doing, without consent, anything only copyright owner having right to do—S. 3(1) basis for allegations of infringement—(a) Reproductions herein of entire works, therefore *prima facie* infringement—(b) Communication must be targeted at aggregation of individuals, i.e. more than single person, but not necessarily public at large—Whether recipients of communication constituting public only answered on case-by-case basis—Insufficient evidence to determine forwarding copies by fax “communication to the public by telecommunication” (s. 3(1)(f)—(c) L.S.U.C. implicitly authorized illegitimate use of photocopiers by providing copiers, vast collection of Publishers’ works in single environment it controls—Not exercising control to prevent infringement, thereby infringing Publishers’ right to authorize reproductions—Insufficient evidence to conclude whether fair dealing applied to particular allegations of infringement analysis—As to secondary infringement, majority disagreeing with Rothstein J.A., Trial Judge on sale issue—Profit not necessary component of sale—Not clear L.S.U.C. selling copies—Secondary infringement not strict liability provision—Belief copies would not infringe must be honest, reasonable—(3) Fair dealing exemptions—S. 29 providing fair dealing for purpose of research, private study not infringing copyright—(a) Scope of allowable purpose—Qualification of “study”, but not “research” indicating Parliament intending to permit all fair research—Library copies works to assist researchers—Adopts their purpose—(b) Recent amendments to Act exempting libraries, museums, archives from infringement where doing anything on behalf of person that person may do personally—Great Library within definition of “library, archive or museum”—(c) Assessment of fairness—Influencing factors identified, considered but assessment fact-specific—(d) L.S.U.C.’s “Access to Law” policy—That copies made pursuant to policy insufficient to establish fair dealing—(e) Maintaining free-standing copiers *prima facie* infringement of right to authorize reproduction—Library cannot rely on s. 30.3(1) exemption as not meeting conditions in s. 30.3(2)—

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

littéraire originale—Signification du terme «originale»—L’arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.* n’a pas modifié le critère traditionnel anglo-canadien de l’originalité: une œuvre, créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail—Le juge de première instance a erronément adopté la norme américaine pour la protection du droit d’auteur, qui comporte des exigences à la fois d’originalité et de créativité, et qui repose sur des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes—L’œuvre doit être plus qu’une simple copie pour être originale—Définition de l’«œuvre»—L’art. 3(1) dispose que le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, y compris le droit exclusif de communiquer, par télécommunication, une œuvre «au public» et le droit exclusif d’autoriser ces actes—Les ouvrages juridiques en cause peuvent exister en dehors du contexte dans lequel ils sont publiés; un droit d’auteur existe sur ces ouvrages—2) Y a-t-il eu violation du droit d’auteur?—L’art. 27(1) pose que constitue une violation du droit d’auteur le fait d’accomplir, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d’accomplir—L’art. 3(1) constitue le fondement des allégations de violation du droit d’auteur—a) Les reproductions en cause ont été faites à partir d’œuvres entières, il y a donc eu violation *prima facie* du droit d’auteur—b) La communication doit être destinée à un groupe de personnes, c.-à-d. plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général—On ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si les destinataires de la communication constituent le public—Les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la transmission de photocopies par télécopieur constitue une «communication au public par télécommunication» (art. 3(1)(f)—c) Le Barreau a implicitement autorisé l’utilisation de photocopieuses à des fins illégitimes en fournissant des photocopieuses et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle—Il n’a exercé aucun contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, violant de ce fait le droit des éditeurs d’autoriser les reproductions de leurs œuvres—Il n’existait pas suffisamment de preuve pour décider si les exemptions relatives à l’utilisation équitable s’appliquaient à toute allégation particulière de violation—En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, les juges formant la majorité n’ont pas souscrit à l’opinion du juge Rothstein et du juge de première instance, sur la question de la vente—La présence d’un profit n’est pas un

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Constitutional, public policy, equitable defences rejected—(4) Relief—Permanent injunction denied because could not determine fair dealing exemptions universally applying in future—Declaration granted copyright subsisting in materials, L.S.U.C. infringed copyright in works reproduced—Per Rothstein J.A. (concurring in result)—Analytical approach to issues of originality, infringement differed—(1) Whether work original guided by principles: focus on expression, not ideas, facts; work must originate from author, not be copied; some intellectual effort required, but will vary with circumstances—Headnote, summary, reported judicial decisions requiring intellectual effort, original, entitled to copyright protection—(2) Reproduction in entirety of reported judicial decisions, headnote, case summary, monograph, *prima facie* infringed Publishers' exclusive right to reproduce works—Although topical index comparatively small part of book, so qualitatively integral that copying it in entirety constituting reproduction of substantial part of original book—Therefore *prima facie* infringement—As "public" in s. 3(1)(f) meaning more than one recipient, transmission by facsimile to single recipient not infringement—Provision of photocopiers in environment full of copyrighted works without taking steps to prevent reproduction thereof implied authorization of infringing reproduction—Three elements required to prove secondary infringement: (1) work product of primary infringement; (2) knowledge copy product of primary infringement; (3) sale or distribution established—First element established as already found primary infringement—Where primary, alleged secondary infringer same person, that person having knowledge of facts giving rise to primary infringement—Existence of sale not predicated on profit, but transfer of property, payment of consideration—Both present in transactions between L.S.U.C., patrons—Publishers prejudiced—*prima facie* secondary infringement established—(3) Impossible to apply legal principles relating to fair dealing in absence of factual underpinning—Library exemption applied—(4) Declaration copyright subsists, infringement.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

élément nécessaire à une vente—Il n'était pas clair que le Barreau vendait des copies—La violation à une étape ultérieure n'est pas une disposition de responsabilité stricte—La croyance que les copies ne violeraient pas le droit d'auteur doit être sincère et raisonnable—3) Exemption relative à l'utilisation équitable—L'art. 29 prévoit que l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de recherche et d'étude privée ne constitue pas une violation du droit d'auteur—a) Domaine de chaque fin admissible—La décision du législateur de qualifier l'«étude» et non la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable—Les copies de la bibliothèque ont pour but d'aider les usagers à faire leurs recherches—Le Barreau considère cette fin comme la sienne—b) Les modifications récentes de la Loi édictent des exemptions relatives à la violation du droit d'auteur à l'égard des actes accomplis par les bibliothèques, musées et services d'archives pour une personne qui peut elle-même les accomplir—La Grande bibliothèque entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives»—c) Appréciation de l'équité—Il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d'influencer cette appréciation, mais l'équité dépend des faits de chaque espèce—d) La Politique d'accès à l'information juridique du Barreau—Le fait que les copies sont faites conformément à la politique ne suffit pas à établir une utilisation équitable—e) Le fait d'avoir des photocopieuses individuelles constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres—La bibliothèque ne peut s'appuyer sur l'exemption prévue par l'art. 30.3(1) puisque les exigences énumérées à l'art. 30.3(2) n'ont pas été respectées—Les moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'*equity* sont rejetés—4) Réparation—L'injonction permanente n'a pas été accordée parce qu'il ne pouvait être déterminé de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliqueraient dans l'avenir—Les éditeurs avaient droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres et le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites—Le juge Rothstein, J.C.A. (souscrivant au résultat)—Son approche analytique sur les questions d'originalité et de violation diffère—1) La question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants: l'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits; l'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée; il faut un certain effort intellectuel, mais le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances—Les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées attestent d'un effort intellectuel suffisant pour être des originaux, et les

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

SOMMAIRE (Suite)

éditeurs ont droit à la protection du droit d'auteur—2) La reproduction en totalité des décisions judiciaires publiées, des sommaires, des résumés et de la monographie constitue une violation *prima facie* du droit exclusif des éditeurs de reproduire leurs œuvres—Bien que l'index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu'une partie relativement petite du volume, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d'une partie importante du volume—Il y a donc eu violation *prima facie* du droit d'auteur—Puisque le mot «public» à l'art. 3(1)f) désigne plus qu'un destinataire, la transmission par télécopieur à un destinataire individuel ne constitue pas une violation du droit d'auteur—Le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d'œuvres protégées sans prendre de mesures pour empêcher la reproduction constituait une autorisation implicite de la reproduction constituant une violation—Trois éléments doivent être établis pour prouver la violation à une étape ultérieure: 1) l'œuvre doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 2) le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) la vente ou la mise en circulation doit être établie—Le premier élément a été établi puisqu'il a déjà été conclu que les copies sont le produit d'une violation initiale—Lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale—L'existence d'une vente ne dépend pas de la réalisation d'un profit, mais du transfert de la propriété et du paiement d'une contrepartie—Ces deux éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients—Les éditeurs ont subi un préjudice—Une violation ultérieure *prima facie* a été établie—3) L'application des principes de droit relatifs à l'exemption relative à l'utilisation équitable était impossible en l'absence de faits pour l'étayer—L'exemption des bibliothèques s'appliquait—4) Il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe et qu'il y a eu violation de ce droit.

Barristers and Solicitors—Governing body—Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) sued by three of major law publishers for copyright infringement—Photocopying of published legal works at Great Library in Osgoode Hall—Photocopying service provided in accordance with L.S.U.C.'s "Access to the Law" policy—Free-standing photocopiers also available to library users—L.S.U.C. had reason to suspect not all patrons using free-standing photocopiers for non-infringing

Avocats—Organisme directeur—Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) est poursuivi par trois des plus importants éditeurs d'ouvrages juridiques pour violation du droit d'auteur—Le Barreau fait des photocopies de publications juridiques à la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall—Il offre un service de photocopie conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau—Il met également des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers

Continued on next page

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

purposes—Not enough for it to post notices disclaiming liability—Reliance on its “Access to the Law” policy insufficient to absolve L.S.U.C. from liability—Maintaining free-standing photocopiers *prima facie* infringement of Publishers’ right to authorize reproduction of their works—Court also rejecting L.S.U.C.’s other defences: public policy, *equity*, access to justice—Enforcement of copyright law not inconsistent with public interest in due administration of justice, rule of law—Necessity for fairly recognizing law Publishers’ rights as incentives to continuation of law publishing.

Constitutional Law—Fundamental Principles—Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall—L.S.U.C. raised constitutional, equitable defences—Public interest in due administration of justice, maintenance of rule of law, enhancement of basic constitutional values through relatively equal, unrestricted access to law not significantly impaired through recognition, enforcement of copyright—Values implicitly considered in balancing Publishers’ rights with public interest—Constitutional conclusions should not be made in factual vacuum.

Crown—Prerogatives—Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall—L.S.U.C. arguing exclusive right to publish decisions of Ontario courts by virtue of Crown prerogative—Submitting publishers cannot allege infringement of any work incorporating those decisions—L.S.U.C. not proving on balance of probabilities existence, ownership of copyright in underlying decisions or right to exclude others from publishing these reported decisions.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

de la bibliothèque—Le Barreau avait une raison de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopieuses individuelles à des fins ne comportant pas une violation du droit d’auteur—Le fait d’afficher des avis portant que la bibliothèque n’assume aucune responsabilité n’est pas suffisant—Il ne suffit pas au Barreau d’invoquer sa Politique d’accès à l’information juridique pour être absout de toute responsabilité—Le fait de maintenir des photocopieuses individuelles constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d’autoriser la reproduction de leurs œuvres—La Cour a également rejeté les autres moyens de défense du Barreau fondés sur l’ordre public, l’*equity* et l’accès à la justice—La protection du droit d’auteur n’est pas incompatible avec l’intérêt public dans la bonne administration de la justice et avec le maintien de la primauté du droit—Il faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques.

Droit constitutionnel—Principes fondamentaux—Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) viole leur droit d’auteur sur les ouvrages juridiques qu’elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d’Osgoode Hall—Le Barreau a invoqué des motifs fondés sur la constitution et l’*equity*—L’intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des valeurs constitutionnelles fondamentales garanties par un accès à la loi relativement égal et libre ne sont pas gravement compromis par la reconnaissance et le respect du droit d’auteur—Les valeurs invoquées par le Barreau ont été implicitement considérées dans la pondération des droits des éditeurs et de l’intérêt public—Les conclusions constitutionnelles ne doivent pas être faites sans référence à un cadre factuel.

Couronne—Prérogatives—Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) viole leur droit d’auteur sur les ouvrages juridiques qu’elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d’Osgoode Hall—Le Barreau soutient qu’il a le droit exclusif de publier les décisions de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale—Selon lui, les éditeurs ne peuvent pas alléguer la violation de toute œuvre qui inclut ces décisions—Le Barreau n’a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l’existence ou la propriété du droit d’auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d’exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées.

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Froom v. Canada (Minister of Justice) (T.D.) 345

Extradition—Motion to Strike application for judicial review of authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15—Authority to proceed not subject to judicial review absent allegation of violation of constitutionally protected rights, *mala fides*, flagrant impropriety—Discretionary decision preliminary step in process, not resulting in deprivation of fundamental justice—Moreover Extradition Act setting out comprehensive procedural regime ousting Court's jurisdiction—Motion allowed.

Federal Court Jurisdiction—Trial Division—Minister of Justice issuing authority to proceed under Extradition Act, s. 15—Extradition Act setting out comprehensive procedural regime ousting Court's jurisdiction—Parliament intended extradition proceedings to be dealt with expeditiously by provincial superior courts—Application for judicial review in respect of authority to proceed struck out as could not possibly succeed.

Administrative Law—Judicial Review—Authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15 not amenable to judicial review—Only preliminary step in process which guarantees procedural fairness to person impacted—Decision not resulting in deprivation of fundamental justice—Curial deference owed to Minister's discretionary decision, absent allegation of violation of constitutionally protected rights, *mala fides*, flagrant impropriety.

Practice—Pleadings—Motion to Strike—Application for judicial review of authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15—Judicial review application having no possibility of success—Authority to proceed not subject to judicial review—Extradition hearing process constituting more than adequate alternative remedy, ousting Court's jurisdiction—Motion allowed.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

Froom c. Canada (Ministre de la Justice) (1^{re} inst.) 345

Extradition—Requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition—L'arrêté introductif d'instance n'est pas assujéti au contrôle judiciaire en l'absence d'allégation de violation des droits constitutionnels, de mauvaise foi ou d'erreur flagrante—La décision discrétionnaire n'est qu'une étape préliminaire dans le processus, elle n'a pas eu pour effet de nier des droits de justice fondamentale—Par ailleurs, la Loi sur l'extradition prévoit un régime procédural complet qui dépossède la Cour de sa compétence—Requête accueillie.

Compétence de la Cour fédérale—Section de première instance—Le ministre de la Justice a pris un arrêté introductif d'instance conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition—La Loi sur l'extradition prévoit un régime procédural complet qui dépossède la Cour de sa compétence—Le législateur a voulu que les cours supérieures provinciales règlent rapidement les procédures d'extradition—La demande de contrôle judiciaire concernant l'arrêté introductif d'instance est radiée puisqu'elle n'a aucune chance d'être accueillie.

Droit administratif—Contrôle judiciaire—L'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition n'est pas assujéti au contrôle judiciaire—Il n'est qu'une étape préliminaire dans un processus qui garantit l'équité procédurale à la personne visée—La décision n'a pas eu pour effet de nier des droits de justice fondamentale—Une retenue judiciaire est exercée à l'égard de la décision discrétionnaire du ministre, en l'absence d'allégation de violation de droits constitutionnels, de mauvaise foi ou d'erreur flagrante.

Pratique—Actes de procédure—Requête en radiation—Demande de contrôle judiciaire de l'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition—La demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie—L'arrêté introductif d'instance n'est pas assujéti au contrôle judiciaire—Le processus qui régit l'audition de la procédure d'extradition constitue un recours subsidiaire amplement adéquat qui dépossède la Cour de sa compétence—Requête accueillie.

Suite à la page suivante

Legault v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (C.A.) 358

Citizenship and Immigration—Status in Canada—Permanent Residents—Humanitarian and Compassionate Considerations—Consideration of interests of children in H&C application in light of S.C.C. decisions in *Baker v. Canada (MCI)*, *Suresh v. Canada (MCI)*, *Chieu v. Canada (MCI)*—Mere mention of children not sufficient to fulfil requirements of *Baker*—Interests of children factor to be examined with care, weighed with other factors—*Baker* not creating *prima facie* presumption children's best interests should prevail, subject only to gravest countervailing grounds—Would be better to use expression "children's interests"—Minister can take into account actions, past and present, of person requesting exception.

Striebel v. Chairman (The) (T.D.) 377

Maritime Law—Liens and Mortgages—Yacht not completed on time under contract, extensions—Plaintiffs electing to take possession as mortgagees—*Ex parte* order putting sheriff into possession, giving plaintiffs leave as owners to work on vessel, allowing defendant builder to apply to vary, set aside order—Plaintiffs' motions for leave to have sheriff take possession of partially constructed vessel, move it to another location for completion, allowed; defendants' motion to vary order putting sheriff into possession *dismissed*—*Federal Court Rules*, 1998 eliminating automatic possession in sheriff on arrest—Arresting party must demonstrate, as reasonable plausibility, in sense of acceptable reason with fair expectation as to trustworthiness, vessel ought to be in protective care of sheriff—Plausible evidence including builder's inability to control petty vandalism, obstructionism, harassment, intimidation by employees—General rule once mortgagee takes possession, has control of vessel for all purposes necessary to realize on security—Under shipbuilding contract plaintiffs entitled to move vessel to another location for completion—Arbitration, provided for under contract, not invoked, but not providing speedy interim remedy to get vessel completed—Security extending to all articles necessary to make ship going concern, whether aboard, or subsequently brought aboard.

Continued on next page

Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.) 358

Citoyenneté et Immigration—Statut au Canada—Résidents permanents—Raisons d'ordre humanitaire—Prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, à la lumière de la décision de la C.S.C. dans les arrêts *Baker c. Canada (MCI)*, *Suresh c. Canada (MCI)*, *Chieu c. Canada (MCI)*—La simple mention des enfants ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'arrêt *Baker*—L'intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupesé avec d'autres facteurs—L'arrêt *Baker* ne crée pas une présomption *prima facie* selon laquelle l'intérêt des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement de raisons contraires les plus graves—Il est préférable d'utiliser l'expression «intérêt des enfants»—Le ministre peut tenir compte des agissements passés et actuels de la personne qui demande la dispense.

Striebel c. Chairman (Le) (1^{re} inst.) 377

Droit maritime—Privilèges et hypothèques—Yacht non achevé à temps en vertu du contrat et des prorogations—Les demandeurs avaient décidé de prendre possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires—Ordonnance *ex parte* mettant le shérif en possession du navire, accordant aux demandeurs l'autorisation, en leur qualité de propriétaires, de faire exécuter les travaux sur le navire et permettant au constructeur défendeur de demander une ordonnance de modification ou d'annulation—Les requêtes que les demandeurs avaient présentées en vue de faire mettre le navire partiellement construit en possession du shérif et de déplacer le navire à un autre endroit pour faire achever les travaux de construction ont été accueillies; la requête que les défendeurs avaient présentée en vue de faire modifier l'ordonnance mettant le shérif en possession du navire a été rejetée—Les *Règles de la Cour fédérale* (1998) éliminaient la prise automatique de possession par le shérif à la suite de la saisie—La partie qui procède à la saisie doit démontrer l'existence d'une possibilité raisonnable en ce sens qu'il existe un motif acceptable, à la légitimité duquel on peut à juste titre s'attendre, permettant de confier la garde du navire au shérif à des fins de protection—Le fait que le constructeur n'arrivait pas à réprimer les actes mesquins de vandalisme, à venir à bout des entraves et à empêcher les actes de harcèlement et les manœuvres d'intimidation auxquels se livraient les employés constituait une preuve vraisemblable—En règle générale, une fois que le créancier hypothécaire prend possession d'un navire, il contrôle le navire à toutes les fins nécessaires aux fins de

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Maritime Law—Practice—106-foot yacht not completed by date agreed upon—Plaintiffs taking possession as mortgagees—*Ex parte* order putting sheriff into possession, giving plaintiffs as owners to work on vessel, allowing defendant builder to apply to vary, set aside order—Rescission of *Ex parte* order discretionary—Onus on party seeking rescission to establish rescission proper—Thus onus on defendant to show relevant material facts differed from those upon which *Ex parte* order granted—Plausible evidence builder's employees committing petty vandalism, obstructionism, harassment, intimidation—Yacht very valuable—Danger of putting vessel at risk by advertising motion to put sheriff in possession justified *Ex parte* hearing, particularly since putting sheriff in possession no inconvenience to builder as vessel already arrested—Facts submitted by builder in challenging order for possession not of material nature sufficient to require change to *Ex parte* order—Court ought to uphold placing sheriff in possession if any possibility possession in sheriff of reasonable value.

Wolf v. Canada (C.A.) 396

Income Tax—Income Calculation—Deductions—U.S. resident employed by Canadair in Quebec as mechanical engineer from 1990 to 1995 through corporation located in Calgary—MNR disallowing deduction of business expenses on basis taxpayer earned employment income during those years—Law of Quebec applied—Whether

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

la réalisation de la garantie—En vertu du contrat de construction, les demandeurs pouvaient déplacer le navire jusqu'à un autre endroit pour faire achever les travaux—L'arbitrage, qui était prévu par le contrat, n'a pas été invoqué, mais il ne constituerait pas un recours provisoire rapide permettant d'achever la construction du navire—La garantie s'étendait à tous les articles nécessaires aux fins de l'exploitation du navire qui étaient à bord du navire ou qui ont subséquemment été mis à bord du navire.

Droit maritime—Pratique—Un yacht d'une longueur de 106 pieds n'avait pas été achevé à la date convenue—Les demandeurs avaient pris possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires—Ordonnance *ex parte* mettant le shérif en possession du navire, permettant aux demandeurs, en leur qualité de propriétaires, de faire exécuter les travaux sur le navire et permettant au constructeur défendeur de demander une ordonnance de modification et d'annulation—La rescision d'une ordonnance *ex parte* est discrétionnaire—Il incombe à la partie qui demande la rescision d'établir qu'elle est justifiée—Il incombait donc au défendeur de démontrer que les faits essentiels pertinents étaient différents de ceux sur lesquels l'ordonnance *ex parte* était fondée—Preuve vraisemblable montrant que les employés du constructeur avaient commis des actes mesquins de vandalisme, avaient mis des entraves et s'étaient livrés à des actes de harcèlement et à des manœuvres d'intimidation—Le yacht coûtait fort cher—Le risque de mettre le navire en danger, si un avis de présentation d'une requête visant à mettre le navire en possession du shérif était donné, justifiait la tenue d'une audience *ex parte*, et ce, d'autant plus que le fait de mettre le shérif en possession du navire ne présentait aucun inconvénient pour le constructeur puisque le navire avait déjà été saisi—Les faits énoncés par le constructeur lorsqu'il s'est agi de contester l'ordonnance de prise de possession n'étaient pas d'une nature suffisamment importante pour exiger l'annulation de l'ordonnance *Ex parte*—La Cour devrait confirmer la mise en possession du navire s'il existe quelque possibilité qu'il vaille la peine de mettre le shérif en possession du navire.

Wolf c. Canada (C.A.) 396

Impôt sur le revenu—Calcul du revenu—Déductions—De 1990 à 1995, un résident des É.-U. a travaillé pour Canadair au Québec en tant qu'ingénieur mécanicien par l'intermédiaire d'une société située à Calgary—Le MRN a refusé la déduction de dépenses d'entreprise parce qu'il considérait que le contribuable

Suite à la page suivante

CONTENTS (Concluded)

taxpayer employee or independent contractor—Key distinction between contract of employment, contract of enterprise or for services based on element of subordination, control—Level of control not adequate indicator of nature of parties' relationship—Income derived by taxpayer "in respect of independent personal services" within meaning of Canada-U.S. Income Tax Convention, Art. XIV.

Contracts—Taxpayer providing services to Canadair as consultant in aerospace under contract with corporation (Kirk-Mayer)—Contract executed in 1990, renewed until 1995—Once assigned project, taxpayer free to pursue it on his own—Whether employee of Kirk-Mayer or independent contractor—Case law on distinction between contract of employment, contract of enterprise or for services reviewed—Tax Court Judge giving too much weight to element of control—Tools necessary for performance of work neutral factor—Completion bonus, absence of health insurance, pension plan, risk factor favouring status of independent contractor—Intention of parties important factor.

Civil Code—Taxpayer claiming status of independent contractor while providing services to Canadair in Quebec through third party corporation between 1990 and 1995—New Civil Code of Québec distinguishing between Contract of Employment (Arts. 2085 to 2097), Contract of Enterprise or for Services (Arts. 2098 to 2129)—Existence of tripartite agreement not affecting legal characterization of services rendered—Test whether, looking at total relationship of parties, control on one hand, subordination on other—Taxpayer correctly claiming status of contractor, provider of services under Civil Code of Québec, Art. 2098.

SOMMAIRE (Fin)

avait gagné un revenu d'emploi au cours de ces années-là—La loi du Québec s'appliquait—Le contribuable était-il un employé ou un entrepreneur indépendant?—La distinction clé entre un contrat de travail et un contrat d'entreprise ou de service consiste dans l'élément de subordination ou de contrôle—Le degré de contrôle n'est pas un bon indice de la nature de la relation entre les parties—Le revenu tiré par le contribuable l'a été «d'une profession indépendante» au sens de l'art. XIV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts.

Contrats—Le contribuable a fourni des services à Canadair en tant que consultant en aérospatiale en vertu d'un contrat avec une société (Kirk-Mayer)—Le contrat a été signé en 1990 et renouvelé jusqu'en 1995—Une fois que le contribuable avait un travail assigné, il le faisait tout seul—Était-il un employé de Kirk-Mayer ou un entrepreneur indépendant?—Examen de la jurisprudence sur la distinction entre un contrat de travail et un contrat d'entreprise ou de services—Le juge de la Cour de l'impôt a accordé trop de poids à l'élément de contrôle—Les instruments nécessaires à l'exécution du travail constituent un facteur neutre—La prime d'exécution de contrat, l'absence d'assurance-maladie et de régime de retraite et les facteurs de risque militent en faveur du statut d'entrepreneur indépendant—L'intention des parties est un facteur important.

Code civil—Le contribuable a demandé le statut d'entrepreneur indépendant alors qu'il fournissait ses services à Canadair, au Québec, par l'intermédiaire d'une tierce société, entre 1990 et 1995—Le nouveau Code civil du Québec distingue le contrat de travail (art. 2085 à 2097) du contrat d'entreprise ou de service (art. 2098 à 2129)—L'existence d'une convention tripartite n'a pas d'effet sur la qualification juridique des services rendus—Le critère consiste à se demander, en examinant l'ensemble de la relation entre les parties, s'il y a contrôle d'un côté et subordination de l'autre—Le contribuable a eu raison de réclamer le statut d'entrepreneur et de prestataire de services au sens de l'art. 2098 du Code civil du Québec.

APPEALS NOTED

FEDERAL COURT OF APPEAL

AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare), [2002] 3 F.C. 221 (T.D.), has been affirmed on appeal (A-716-01, 2002 FCA 421), reasons for judgment handed down 1/11/02.

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2000] 2 F.C. 451 (T.D.), has been reversed in part on appeal (A-806-99, 2002 FCA 187). The reasons for judgment handed down 14/5/02, will be reported in the *Federal Court Reports*.

SUPREME COURT OF CANADA

Ruby v. Canada (Solicitor General), [2000] 3 F.C. 589 (C.A.), was reversed in part by a decision dated 21/11/02, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer), [2000] 2 F.C. 117 (C.A.), was reversed by a decision dated 21/11/02, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

Applications for Leave to Appeal

Jada Fishing Co. v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans), [2002] 3 F.C. D-33 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 21/11/02.

Legault v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 4 F.C. 358 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 21/11/02.

Rahaman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 3 F.C. 537 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 21/11/02.

APPELS NOTÉS

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2002] 3 C.F. 221 (1^{re} inst.), a été confirmée en appel (A-716-01, 2002 CAF 421), les motifs du jugement ayant été prononcés le 1-11-02.

La décision *CCH Canadienne Ltée c. Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451 (1^{re} inst.), a été infirmée en partie en appel (A-806-99, 2002 CAF 187). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 14-5-02, seront publiés dans le *Recueil des arrêts de la Cour fédérale*.

COUR SUPRÊME DU CANADA

Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (C.A.), a été infirmé en partie par une décision en date du 21-11-02, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2000] 2 C.F. 117 (C.A.), a été infirmé par une décision en date du 21-11-02, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

Demandes d'autorisation de pourvoi

Jada Fishing Co. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [2002] 3 C.F. F-46 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21-11-02.

Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21-11-02.

Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 C.F. 537 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21-11-02.

ISSN 0384-2568 (Print/imprimé)
ISSN 2560-9610 (Online/en ligne)

**Canada
Federal Court
Reports**

**Recueil des arrêts
de la Cour fédérale
du Canada**

2002, Vol. 4, Part 2

2002, Vol. 4, 2^e fascicule

2002 FCA 187
A-806-99 (T-1618-93)

2002 CAF 187
A-806-99 (T-1618-93)

CCH Canadian Limited (*Appellant*) (*Plaintiff*)

CCH Canadienne Limitée (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

The Law Society of Upper Canada (*Respondent*)
(*Defendant*)

Le Barreau du Haut-Canada (*intimé*) (*défendeur*)

A-807-99 (T-1619-93)

A-807-99 (T-1619-93)

Thomson Canada Limited c.o.b. as Carswell Thomson Professional Publishing (*Appellant*)
(*Plaintiff*)

Thomson Canada Limitée, faisant affaire sous la raison sociale de Carswell publications spécialisées Thomson (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

The Law Society of Upper Canada (*Respondent*)
(*Defendant*)

Le Barreau du Haut-Canada (*intimé*) (*défendeur*)

A-808-99 (T-1620-93)

A-808-99 (T-1620-93)

Canada Law Book Inc. (*Appellant*) (*Plaintiff*)

Canada Law Book Inc. (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

The Law Society of Upper Canada (*Respondent*)
(*Defendant*)

Le Barreau du Haut-Canada (*intimé*) (*défendeur*)

INDEXED AS: CCH CANADIAN LTD. v. LAW SOCIETY OF UPPER CANADA (C.A.)

RÉPERTORIÉ: CCH CANADIENNE LTÉE c. BARREAU DU HAUT-CANADA (C.A.)

Court of Appeal, Linden, Rothstein and Sharlow, J.J.A.—Toronto, October 23, 24, 25, 2001; Ottawa, May 14, 2002.

Cour d'appel, juges Linden, Rothstein et Sharlow, J.C.A.—Toronto, 23, 24, 25 octobre 2001; Ottawa, 14 mai 2002.

Copyright — Infringement — Appeal from trial judgment holding copyright not subsisting in appellant Publishers' reported judicial decisions, headnotes, case summary, topical index; cross-appeal from rejection of public policy, equitable defences — Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) operating Great Library at Osgoode Hall in Toronto — Upon request of library users, photocopying legal materials for forwarding them by mail, facsimile, or holding them for pick-up — Also providing free-standing photocopiers in library, posting warnings certain copying may be infringement of copyright law, disclaiming responsibility — Appeal allowed in part; cross-appeal dismissed — Per Linden J.A. (Sharlow J.A. concurring): (1) Whether copyright subsists — Copyright Act, s. 5 providing copyright subsisting in every original literary work — Meaning of "original" — Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc. not

Droit d'auteur — Violation — Appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique des appelantes; appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'équité — Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto — À la demande des usagers de la bibliothèque, il fait des photocopies d'ouvrages juridiques qui sont envoyées aux usagers par la poste ou par télécopieur ou dont ceux-ci peuvent passer prendre livraison — Il met aussi à la disposition des usagers des photocopieuses individuelles, affichant au-dessus de chaque appareil un avis portant que certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur et que la bibliothèque n'assume aucune

altering classic Anglo-Canadian test of originality: work, independently created by author, displaying at least minimal degree of skill, judgment, labour in overall selection or arrangement—F.C.T.D. Judge mistakenly adopted American threshold for copyright protection, containing requirements for both originality and creativity, in light of fundamental differences in copyright concepts — Work must be more than mere copy to be original — Defining “work” — S. 3(1) stating copyright in relation to work meaning sole right to produce, reproduce work, or “substantial part” thereof, including communication “to the public” by telecommunication, and to authorize such acts — Legal materials at issue capable of existing outside of context in which published; copyright subsisting therein — (2) Whether infringement — S. 27(1) describing infringement as doing, without consent, anything only copyright owner having right to do — S. 3(1) basis for allegations of infringement — (a) Reproductions herein of entire works, therefore prima facie infringement — (b) Communication must be targeted at aggregation of individuals, i.e. more than single person, but not necessarily public at large — Whether recipients of communication constituting public only answered on case-by-case basis — Insufficient evidence to determine forwarding copies by fax “communication to the public by telecommunication” (s. 3(1)(f)) — (c) L.S.U.C. implicitly authorized illegitimate use of photocopiers by providing copiers, vast collection of Publishers’ works in single environment it controls — Not exercising control to prevent infringement, thereby infringing Publishers’ right to authorize reproductions — Insufficient evidence to conclude whether fair dealing applied to particular allegations of infringement analysis — As to secondary infringement, majority disagreeing with Rothstein J.A., Trial Judge on sale issue — Profit not necessary component of sale — Not clear L.S.U.C. selling copies — Secondary infringement not strict liability provision — Belief copies would not infringe must be honest, reasonable — (3) Fair dealing exemptions — S. 29 providing fair dealing for purpose of research, private study not infringing copyright — (a) Scope of allowable purpose — Qualification of “study”, but not “research” indicating Parliament intending to permit all fair research — Library copies works to assist researchers — Adopts their purpose — (b) Recent amendments to Act exempting libraries, museums, archives from infringement where doing anything on behalf of person that person may do personally — Great Library within definition of “library, archive or museum” — (c) Assessment of fairness — Influencing factors identified, considered but assessment fact-specific — (d) L.S.U.C.’s “Access to Law” policy — That copies made pursuant to policy insufficient to establish fair dealing — (e) Maintaining free-standing copiers prima facie infringement of right to authorize reproduction — Library cannot rely on s. 30.3(1) exemption as not meeting conditions in s. 30.3(2) — Constitutional, public policy, equitable defences rejected — (4) Relief — Permanent injunction denied because could not determine fair dealing exemptions universally applying in future — Declaration granted

responsabilité — Appel accueilli en partie; appel incident rejeté — Le juge Linden, J.C.A. (avec l’appui du juge Sharlow, J.C.A.): 1) Existe-t-il un droit d’auteur? — L’art. 5 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que le droit d’auteur existe sur toute œuvre littéraire originale — Signification du terme «originale» — L’arrêt Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc. n’a pas modifié le critère traditionnel anglo-canadien de l’originalité: une œuvre, créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail — Le juge de première instance a erronément adopté la norme américaine pour la protection du droit d’auteur, qui comporte des exigences à la fois d’originalité et de créativité, et qui repose sur des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes — L’œuvre doit être plus qu’une simple copie pour être originale — Définition de l’«œuvre» — L’art. 3(1) dispose que le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, y compris le droit exclusif de communiquer, par télécommunication, une œuvre «au public» et le droit exclusif d’autoriser ces actes — Les ouvrages juridiques en cause peuvent exister en dehors du contexte dans lequel ils sont publiés; un droit d’auteur existe sur ces ouvrages — 2) Ya-t-il eu violation du droit d’auteur? — L’art. 27(1) pose que constitue une violation du droit d’auteur le fait d’accomplir, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d’accomplir — L’art. 3(1) constitue le fondement des allégations de violation du droit d’auteur — a) Les reproductions en cause ont été faites à partir d’œuvres entières, il y a donc eu violation prima facie du droit d’auteur — b) La communication doit être destinée à un groupe de personnes, c.-à-d. plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général — On ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si les destinataires de la communication constituent le public — Les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la transmission de photocopies par télécopieur constitue une «communication au public par télécommunication» (art. 3(1)(f)) — c) Le Barreau a implicitement autorisé l’utilisation de photocopieuses à des fins illégitimes en fournissant des photocopieuses et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle — Il n’a exercé aucun contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, violant de ce fait le droit des éditeurs d’autoriser les reproductions de leurs œuvres — Il n’existait pas suffisamment de preuve pour décider si les exemptions relatives à l’utilisation équitable s’appliquaient à toute allégation particulière de violation — En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, les juges formant la majorité n’ont pas souscrit à l’opinion du juge Rothstein et du juge de première instance, sur la question de la vente — La présence d’un profit n’est pas un élément nécessaire à une vente — Il n’était pas clair que le Barreau vendait des copies — La violation à une étape ultérieure n’est pas une disposition de responsabilité stricte — La croyance que les copies ne violeraient pas le droit d’auteur doit être

copyright subsisting in materials, L.S.U.C. infringed copyright in works reproduced — *Per Rothstein J.A. (concurring in result) — Analytical approach to issues of originality, infringement differed — (1) Whether work original guided by principles: focus on expression, not ideas, facts; work must originate from author, not be copied; some intellectual effort required, but will vary with circumstances — Headnote, summary, reported judicial decisions requiring intellectual effort, original, entitled to copyright protection — (2) Reproduction in entirety of reported judicial decisions, headnote, case summary, monograph, prima facie infringed Publishers' exclusive right to reproduce works — Although topical index comparatively small part of book, so qualitatively integral that copying it in entirety constituting reproduction of substantial part of original book — Therefore, prima facie infringement — As "public" in s. 3(1)(f) meaning more than one recipient, transmission by facsimile to single recipient not infringement — Provision of photocopiers in environment full of copyrighted works without taking steps to prevent reproduction thereof implied authorization of infringing reproduction — Three elements required to prove secondary infringement: (1) work product of primary infringement; (2) knowledge copy product of primary infringement; (3) sale or distribution established — First element established as already found primary infringement — Where primary, alleged secondary infringer same person, that person having knowledge of facts giving rise to primary infringement — Existence of sale not predicated on profit, but transfer of property, payment of consideration — Both present in transactions between L.S.U.C., patrons — Publishers prejudiced — Prima facie secondary infringement established — (3) Impossible to apply legal principles relating to fair dealing in absence of factual underpinning — Library exemption applied — (4) Declaration copyright subsists, infringement.*

sincère et raisonnable — 3) Exemption relative à l'utilisation équitable — L'art. 29 prévoit que l'utilisation équitable d'une œuvre à des fins de recherche et d'étude privée ne constitue pas une violation du droit d'auteur — a) Domaine de chaque fin admissible — La décision du législateur de qualifier l'«étude» et non la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable — Les copies de la bibliothèque ont pour but d'aider les usagers à faire leurs recherches — Le Barreau considère cette fin comme la sienne — b) Les modifications récentes de la Loi édictent des exemptions relatives à la violation du droit d'auteur à l'égard des actes accomplis par les bibliothèques, musées et services d'archives pour une personne qui peut elle-même les accomplir — La Grande bibliothèque entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives» — c) Appréciation de l'équité — Il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d'influencer cette appréciation, mais l'équité dépend des faits de chaque espèce — d) La Politique d'accès à l'information juridique du Barreau — Le fait que les copies sont faites conformément à la politique ne suffit pas à établir une utilisation équitable — e) Le fait d'avoir des photocopieuses individuelles constitue prima facie une violation du droit des éditeurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres — La bibliothèque ne peut s'appuyer sur l'exemption prévue par l'art. 30.3(1) puisque les exigences énumérées à l'art. 30.3(2) n'ont pas été respectées — Les moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'équité sont rejetés — 4) Réparation — L'injonction permanente n'a pas été accordée parce qu'il ne pouvait être déterminé de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliqueraient dans l'avenir — Les éditeurs avaient droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres et le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites — Le juge Rothstein, J.C.A. (souscrivant au résultat) — Son approche analytique sur les questions d'originalité et de violation diffère — 1) La question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants: l'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits; l'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée; il faut un certain effort intellectuel, mais le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances — Les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées attestent d'un effort intellectuel suffisant pour être des originaux, et les éditeurs ont droit à la protection du droit d'auteur — 2) La reproduction en totalité des décisions judiciaires publiées, des sommaires, des résumés et de la monographie constitue une violation prima facie du droit exclusif des éditeurs de reproduire leurs œuvres — Bien que l'index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu'une partie relativement petite du volume, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d'une partie importante du volume — Il y a donc eu violation prima facie du droit d'auteur — Puisque le mot «public» à l'art. 3(1)f) désigne plus qu'un destinataire, la transmission par

*télécopieur à un destinataire individuel ne constitue pas une violation du droit d'auteur — Le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d'œuvres protégées sans prendre de mesures pour en empêcher la reproduction constituait une autorisation implicite de la reproduction constituant une violation — Trois éléments doivent être établis pour prouver la violation à une étape ultérieure: 1) l'œuvre doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 2) le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) la vente ou la mise en circulation doit être établie — Le premier élément a été établi puisqu'il a déjà été conclu que les copies sont le produit d'une violation initiale — Lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale — L'existence d'une vente ne dépend pas de la réalisation d'un profit, mais du transfert de la propriété et du paiement d'une contrepartie — Ces deux éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients — Les éditeurs ont subi un préjudice — Une violation ultérieure *prima facie* a été établie — 3) L'application des principes de droit relatifs à l'exemption relative à l'utilisation équitable était impossible en l'absence de faits pour l'étayer — L'exemption des bibliothèques s'appliquait — 4) Il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe et qu'il y a eu violation de ce droit.*

*Barristers and Solicitors — Governing body — Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) sued by three of major law publishers for copyright infringement — Photocopying of published legal works at Great Library in Osgoode Hall — Photocopying service provided in accordance with L.S.U.C.'s "Access to the Law" policy — Free-standing photocopiers also available to library users — L.S.U.C. had reason to suspect not all patrons using free-standing photocopiers for non-infringing purposes — Not enough for it to post notices disclaiming liability — Reliance on its "Access to the Law" policy insufficient to absolve L.S.U.C. from liability — Maintaining free-standing photocopiers *prima facie* infringement of Publishers' right to authorize reproduction of their works — Court also rejecting L.S.U.C.'s other defences: public policy, equity, access to justice — Enforcement of copyright law not inconsistent with public interest in due administration of justice, rule of law — Necessity for fairly recognizing law Publishers' rights as incentives to continuation of law publishing.*

*Avocats — Organisme directeur — Le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) est poursuivi par trois des plus importants éditeurs d'ouvrages juridiques pour violation du droit d'auteur — Le Barreau fait des photocopies de publications juridiques à la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Il offre un service de photocopie conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau — Il met également des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers de la bibliothèque — Le Barreau avait une raison de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopieuses individuelles à des fins ne comportant pas une violation du droit d'auteur — Le fait d'afficher des avis portant que la bibliothèque n'assume aucune responsabilité n'est pas suffisant — Il ne suffit pas au Barreau d'invoquer sa Politique d'accès à l'information juridique pour être absout de toute responsabilité — Le fait de maintenir des photocopieuses individuelles constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres — La Cour a également rejeté les autres moyens de défense du Barreau fondés sur l'ordre public, l'équité et l'accès à la justice — La protection du droit d'auteur n'est pas incompatible avec l'intérêt public dans la bonne administration de la justice et avec le maintien de la primauté du droit — Il faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques.*

Constitutional Law — Fundamental Principles — Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.)

Droit constitutionnel — Principes fondamentaux — Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le

infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall — L.S.U.C. raised constitutional, equitable defences — Public interest in due administration of justice, maintenance of rule of law, enhancement of basic constitutional values through relatively equal, unrestricted access to law not significantly impaired through recognition, enforcement of copyright — Values implicitly considered in balancing Publishers' rights with public interest — Constitutional conclusions should not be made in factual vacuum.

Crown — Prerogatives — Appellants alleging Law Society of Upper Canada (L.S.U.C.) infringing copyright in legal materials they publish by providing custom photocopy service, free-standing photocopiers in Great Library at Osgoode Hall — L.S.U.C. arguing exclusive right to publish decisions of Ontario courts by virtue of Crown prerogative — Submitting publishers cannot allege infringement of any work incorporating those decisions — L.S.U.C. not proving, on balance of probabilities, existence, ownership of copyright in underlying decisions or right to exclude others from publishing these reported decisions.

This was an appeal from the trial judgment holding that copyright did not subsist in the appellants' reported judicial decisions, headnotes, case summary and topical index, and a cross-appeal from the rejection of public policy and equitable defences. The appellants publish legal materials. The respondent is a non-profit corporation that governs the legal profession in Ontario. As part of its mandate, it operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto. Upon request from users, the Law Society will photocopy legal materials from the Great Library's collection. Library users can pick up photocopies or have them forwarded by mail or facsimile. The photocopying service is carried out in accordance with the Law Society's "Access to the Law Policy", which states that single copies will be provided for specific purposes, including research, review, private study and criticism as well as use in court, tribunal and government proceedings. It also provides free-standing photocopiers in the Great Library, which are operated by patrons using coins or pre-paid cards. The Law Society does not monitor the use of these photocopiers, but posted notices above the photocopiers warning that certain copying may be an infringement of copyright law and disclaiming responsibility for infringing copies made by the users of the photocopiers. The Publishers asserted that copyright subsists in their material, and that the Law Society infringes those copyrights through its custom photocopying

Barreau) viole leur droit d'auteur sur les ouvrages juridiques qu'elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Le Barreau a invoqué des motifs fondés sur la constitution et l'equity — L'intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des valeurs constitutionnelles fondamentales garanties par un accès à la loi relativement égal et libre ne sont pas gravement compromis par la reconnaissance et le respect du droit d'auteur — Les valeurs invoquées par le Barreau ont été implicitement considérées dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public — Les conclusions constitutionnelles ne doivent pas être faites sans référence à un cadre factuel.

Couronne — Prerogatives — Les appelantes prétendent que le Barreau du Haut-Canada (le Barreau) viole leur droit d'auteur sur les ouvrages juridiques qu'elles publient en offrant un service de photocopie et en fournissant des photocopieuses dans la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall — Le Barreau soutient qu'il a le droit exclusif de publier les décisions de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prerogative royale — Selon lui, les éditeurs ne peuvent pas alléguer la violation de toute œuvre qui inclut ces décisions — Le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées.

Il s'agissait de l'appel du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique des appelantes, et de l'appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'equity. Les appelantes publient des ouvrages juridiques. L'intimé est une société sans but lucratif qui réglemente la profession juridique en Ontario. Dans le cadre de son mandat, il exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto. À la demande des usagers, le Barreau fait des photocopies des ouvrages de la collection de la Grande bibliothèque. Les usagers de la bibliothèque peuvent venir y prendre livraison de leurs photocopies ou demander à ce qu'elles leur soient envoyées par la poste ou par télécopieur. Le service de photocopie procède conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau, qui prévoit que des copies uniques peuvent être obtenues à des fins précises, soit à des fins de recherche, de compte-rendu, d'étude privée ou de critique ou aux fins d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental. Le Barreau met aussi à la disposition des clients de la Grande bibliothèque des photocopieuses individuelles qui fonctionnent à l'aide de pièces de monnaie ou de cartes prépayées. Le Barreau ne surveille pas l'utilisation de ces photocopieuses, mais il a

service and by making free-standing copiers available in the Great Library. The Law Society denied all liability.

The issues were: (1) whether copyright subsists in the Publishers' works; (2) if so, whether there was infringement; (3) if so, whether the fair dealing exemption under the *Copyright Act* applies to exempt the Law Society from liability for infringement; and (4) what form of relief is appropriate.

Held, the appeal should be allowed in part and the cross-appeal dismissed.

Per Linden J.A. (Sharlow J.A. concurring): (1) *Copyright Act*, section 5 provides that copyright subsists in every original literary work. In *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.) the classic Anglo-Canadian test of originality was described as a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement. This Court also suggested that "skill, judgment or labour" was intended to be used in the conjunctive sense. *Tele-Direct* was not intended to alter Anglo-Canadian case law with respect to the interpretation of originality. On the other hand, the American threshold for copyright protection, which Gibson J. mistakenly adopted, does contain requirements of both originality and creativity. United States court decisions must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts. The Trial Judge failed to conduct any substantive analysis of the American standard of originality. Therefore, by holding "imagination" or "creative spark" was essential to "originality" he inadvertently entangled the American standard with the Canadian touchstone of originality. There is no universal requirement of "creative spark" or "imagination" in Anglo-Canadian copyright law. Clearly, the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy.

The next question was whether the Publishers' materials are, in fact, original works. As a preliminary matter, the

affiché au-dessus de chaque appareil un avis portant que certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur et que la bibliothèque n'assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d'être commises par les utilisateurs des photocopieuses. Les éditeurs ont affirmé qu'il existe un droit d'auteur sur leurs documents, et que le Barreau viole ce droit en offrant son service de photocopie et en mettant des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers dans la Grande bibliothèque. Le Barreau a nié toute responsabilité.

Il s'agissait de savoir: 1) s'il existe un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs; 2) si oui, s'il y a eu violation du droit d'auteur; 3) si oui, si l'exemption relative à l'utilisation équitable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* a pour effet d'exempter le Barreau de toute responsabilité; et 4) quelle est la forme de réparation appropriée.

Arrêt: l'appel doit être accueilli en partie et l'appel incident doit être rejeté.

Le juge Linden, J.C.A. (avec l'appui du juge Sharlow, J.C.A.): 1) L'article 5 de la *Loi sur le droit d'auteur* stipule que le droit d'auteur existe sur toute œuvre littéraire originale. Dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), le critère traditionnel anglo-canadien de l'originalité a été décrit comme une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. La présente Cour a aussi signalé que l'expression «talent, jugement ou travail» devait se lire au sens conjonctif. La décision rendue dans l'affaire *Télé-Direct* ne visait pas à modifier la jurisprudence anglo-canadienne en ce qui concerne l'interprétation de l'originalité. Par contre, la norme américaine pour la protection du droit d'auteur, que le juge Gibson a erronément adoptée, comporte effectivement des exigences à la fois d'originalité et de créativité. La jurisprudence américaine doit être analysée avec prudence car la loi américaine repose sur des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes des nôtres. Le juge de première instance a omis de procéder à une analyse de fond de la norme américaine d'originalité. En statuant que l'«imagination» ou l'«étincelle de créativité» sont essentielles à une conclusion d'«originalité», il a donc, par inadvertance, entremêlé la norme américaine avec la pierre angulaire de l'originalité qui caractérise le droit canadien. Il n'y a pas d'exigence universelle d'«étincelle de créativité» ou d'«imagination» en droit d'auteur anglo-canadien. Il est clair que l'exigence essentielle à une conclusion d'originalité est que l'œuvre soit plus qu'une simple copie.

Il s'agissait ensuite de déterminer si les documents des éditeurs sont, de fait, des œuvres originales. À titre

Publishers submitted certificates of registration for some of their materials, including separate certificates for headnotes and edited judicial reasons, nearly all of which were obtained within the few months preceding the trial of this matter. That the certificates were obtained only in contemplation of litigation diminished their persuasiveness. Therefore, although the certificates may support a finding that copyright subsists in the Publishers' works (subsection 53(2)), they were not particularly compelling.

Subsection 3(1) states that "copyright" in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or a "substantial part thereof". Every work can be fragmented into its constituent parts. At some level of deconstruction, however, the material ceases to be a work and is, instead, a part of another work. Without this distinction, the phrase "a substantial part thereof" would be meaningless, since a plaintiff could always assert that reproduction was of an entire "work". One must decide whether the material in question is capable of existing outside of the context in which it is published, communicated, displayed, performed or otherwise disseminated. If a production is distinctive and reasonably able to stand alone, then it may be deemed a work in itself rather than a part of another work. However, if a production is dependent upon surrounding materials such that it is rendered meaningless or its utility largely disappears when taken apart from the context in which it is disseminated, then that component will instead be merely a part of a work.

(a) The reported judicial decisions, which include the headnotes, are capable of standing apart from the volumes or series in which they appear. Originality stemmed in part from the Publishers' selection and arrangement of the elements of each reported judicial decision. Unlike routine compilations of data, these reported decisions display some indicia of their authors' style or manner of expression. Judicial notice was taken of the fact that, in the past, headnotes appearing in Canadian series of law reports have been prepared by some of the greatest legal minds in our country. Such distinguished scholars would not likely have devoted their time and effort to mundane copying. The independently composed features are more than simply copies of the reasons for judgment. It is not relevant that the ideas expressed in these elements of the reported judicial decisions may not be original, as copyright law is concerned only with the originality of an expression, not ideas. The Publishers do not monopolize information in that they can preclude others from independently producing similar materials; they merely acquire the right to preclude others from copying their works. Copyright subsists in each of these reported decisions. (b) The headnotes are capable of

préliminaire, les éditeurs ont produit des certificats d'enregistrement pour certaines de leurs productions, y compris des certificats séparés pour les sommaires et les décisions judiciaires publiées, dont la plupart ont été obtenus quelques mois avant l'instruction de la présente affaire. Le fait que ces certificats ont été obtenus uniquement en vue d'un litige diminue leur force persuasive. Par conséquent, même si les certificats peuvent permettre de conclure à l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs (paragraphe 53(2)), ils ne sont pas particulièrement convaincants.

Le paragraphe 3(1) dispose que le «droit d'auteur» sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une «partie importante» de l'œuvre. Toute œuvre peut être découpée en ses parties constituantes. À un certain point de la fragmentation, cependant, l'élément cesse de devenir une œuvre et constitue plutôt une partie d'une autre œuvre. Sans cette distinction, l'expression «une partie importante de l'œuvre» serait dénuée de sens puisque le demandeur pourrait toujours affirmer qu'une reproduction faite par le défendeur était la reproduction d'une «œuvre» toute entière. Il faut établir si l'œuvre en question peut exister en dehors du contexte dans lequel elle est publiée, communiquée, exposée, exécutée ou autrement diffusée. La production qui est distinctive et peut raisonnablement exister en tant que telle peut être considérée comme une œuvre en soi plutôt qu'une partie d'une autre œuvre. Mais la production qui dépend tellement des éléments qui l'entourent qu'elle perd tout son sens sans eux, ou dont l'utilité disparaît en grande partie lorsqu'elle est séparée du contexte dans lequel elle est diffusée ne sera en revanche qu'une simple partie d'une œuvre.

a) Les décisions judiciaires publiées, y compris les sommaires qui les accompagnent, peuvent certainement exister en dehors des volumes ou des collections de recueils dans lesquels elles figurent. L'originalité émane, en partie, du choix que les éditeurs ont fait parmi les éléments de chaque décision judiciaire publiée et de leur arrangement. Contrairement aux compilations de données habituelles, ces décisions publiées portent la marque du style ou du mode d'expression de leur auteur. Il a été pris connaissance d'office du fait que, dans le passé, des sommaires au Canada ont été rédigés par certains des plus grands esprits juridiques de notre pays. Des érudits aussi éminents n'auraient probablement pas consacré du temps et des efforts à de banales copies. Les caractéristiques composées de façon indépendante sont plus que de simples copies de motifs de jugement. Il n'est pas pertinent que les idées exprimées dans ces éléments des décisions judiciaires publiées ne sont peut-être pas originales, puisque la législation sur le droit d'auteur ne s'intéresse qu'à l'originalité de l'expression, et non à celle des idées. Les éditeurs ne monopolisent pas l'information au sens où ils peuvent empêcher les autres éditeurs de produire

standing apart from the judicial reasons that they accompany. They are original and qualified for independent copyright protection. Indeed, the headnotes are essential to establishing originality in the reported judicial decisions as a whole. (c) The case summary is equally meaningful with or without the published book in which it appears. Although the information contained therein was derived from the case that it summarized, that information could have been expressed in any number of ways. This condensation of judicial reasons required significant skill and judgment. It was sufficiently original to be protected under section 5. (d) The topical index appears as an appendix to a book, although it could have appeared independently. It was intended to enable the reader to decide whether it is necessary to consult the full reported judicial decision which may also be consulted elsewhere than in the book. The topical index is original. By selecting which cases to include, independently composing extremely brief summaries of the decisions, and arranging and cross-referencing the topics, the Publishers demonstrated that the topical index was an original work. (e) The monograph is a work independent from the book in which it appears. Although the book may be considered to be compilation or collective work, the right to copyright protection for contribution to the larger work is not diminished. The definition of "collective work" suggests that copyright may subsist in the "works of different authors" that are incorporated therein. The monograph is a distinctive work, and is original.

(2) Subsection 27(1) provides that it is infringement of copyright to do, without the owner's consent, anything that only the copyright owner has the right to do. Subsection 3(1) defines "copyright" in relation to a work as meaning the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof, including communication of a literary work to the public by telecommunication (paragraph 3(1)(f)) and to authorize such acts. "Secondary infringement" is described in subsection 27(2). It occurs if a person, who may or may not have personally done any of the things listed in subsection 3(1), deals in certain ways with an infringing copy that the person knew or should have known infringed copyright. (a) A photocopy constitutes a reproduction. To photocopy an entire work is to "reproduce the work". One who reproduces an entire work will, therefore be *prima facie* liable for copyright infringement. The specific reproductions at issue were of entire works. In some circumstances, a small number of very important pages may be substantial, whereas other times, a larger number of unimportant pages may be insubstantial. It

indépendamment des documents semblables; ils acquièrent simplement le droit d'empêcher les autres éditeurs de copier leurs œuvres. Le droit d'auteur existe sur chacune de ces décisions judiciaires publiées. b) Les sommaires peuvent être indépendants des motifs de jugement qu'ils accompagnent. Ils sont originaux et ils remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection indépendante du droit. Les sommaires sont même essentiels pour établir l'originalité de la décision judiciaire publiée dans son ensemble. c) Le résumé de l'affaire est tout aussi significatif, avec ou sans le livre publié dans lequel il se trouve. Bien que l'information contenue dans ce résumé soit nécessairement dérivée de l'affaire qu'il résume, cette information aurait pu être exprimée de plusieurs manières. Ce condensé de motifs judiciaires exige un degré important d'habileté et de jugement. Il est suffisamment original pour être protégé en vertu de l'article 5. d) L'index analytique est publié à titre d'annexe à un livre, bien qu'il ait pu l'être indépendamment de ce livre. Il vise à permettre au lecteur de décider s'il est nécessaire de consulter la décision judiciaire publiée complète, qui peut être publiée ailleurs que dans le livre. L'index analytique a un caractère original. Par la sélection des affaires à inclure, la composition indépendante de résumés de décision extrêmement brefs, l'agencement des sujets et l'établissement des renvois, les éditeurs ont démontré que l'index analytique est une œuvre originale. e) La monographie est une œuvre indépendante du livre dans lequel elle apparaît. Bien que le livre puisse être considéré comme une compilation ou un recueil, le droit à la protection du droit d'auteur pour une contribution à l'œuvre plus large n'est pas de ce fait réduite. La définition de «recueil» sous-entend que le droit d'auteur peut exister sur les «œuvres d'auteurs différents» qui y sont incorporées. La monographie est une œuvre distincte, et est originale.

2) Le paragraphe 27(1) pose que constitue une violation du droit d'auteur le fait d'accomplir, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d'accomplir. Le paragraphe 3(1) définit le «droit d'auteur» sur une œuvre comme un droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, y compris le droit exclusif de communiquer, par télécommunication, une œuvre littéraire au public (alinéa 3(1)(f)) et le droit exclusif d'autoriser ces actes. La «violation à une étape ultérieure» est décrite au paragraphe 27(2). Elle se produit si une personne, qui a ou n'a pas personnellement fait une des choses énumérées au paragraphe 3(1), utilise d'une certaine manière un exemplaire contrefait dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu'il constituait une violation du droit d'auteur. a) Une photocopie constitue une reproduction. Photocopier une œuvre toute entière, c'est «reproduire la totalité [...] de l'œuvre», au sens du paragraphe 3(1). La personne qui reproduit une œuvre entière aura donc violé *prima facie* un droit d'auteur. Les reproductions précises en cause ont été faites à partir d'œuvres

is not possible to specify a percentage that delineates the substantial from the insubstantial. Such a determination can only be made in the context of a particular reproduction. (b) To be “to the public” a communication must be targeted at an aggregation of individuals, which is more than a single person but not necessarily the whole public at large. A series of sequential transmissions may infringe the right to communicate to the public, but the question of whether a group of recipients is sufficiently large to constitute the public can only be answered on a case-by-case basis, and there was insufficient evidence before the Court to make such a determination. The Publishers’ works are not communicated by the Law Society if it must take steps to facilitate the communication before anyone can receive those works and it retains the practical ability to consider each request individually and either accept or decline it. (c) In order to “authorize” an act that only the copyright owner has the right to do, one must do more than merely provide the means with which to carry out the protected act. Although a person can initially presume that the protected act is carried out in accordance with the law, where the evidence suggests otherwise, such an assumption is unreasonable. The Law Society had sufficient reason to suspect that not all patrons were using the free-standing photocopiers for legitimate purposes. It implicitly authorized such acts by providing both readily available photocopiers and a vast collection of the Publishers’ works together in an environment that it controls. Rather than attempting to exercise such control to prevent copyright infringement, the Law Society merely posted notices indicating that it was not responsible, thereby implicitly sanctioning, approving and countenancing its patrons’ reproductions. Therefore, the Law Society infringed the Publishers’ right to authorize reproductions of their works.

The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did distribute copies of the Publishers’ works. The Law Society argued that it could not be held liable for secondary infringement because it had a reasonable belief that copies made through its custom photocopying service would not infringe copyright. This argument raised two concerns: whether the fair dealing provisions apply, so that copies made through the Law Society’s custom photocopying service would not infringe the Publishers’ copyrights and there could be no secondary infringement; and whether a reasonable, but mistaken belief that the copies do not infringe copyright is sufficient to deny liability for secondary infringement. There was insufficient evidence to make a definitive conclusion about whether the fair dealing exemptions applied to any particular allegation of infringement. Thus, it was impossible

entières. Dans certaines circonstances, un petit nombre de pages très importantes peut être important, alors que dans d’autres, un grand nombre de pages peu importantes peut être insignifiant. Il est impossible de déterminer quel pourcentage distingue ce qui est important de ce qui est insignifiant. Une telle détermination ne peut être faite que dans le contexte d’une reproduction donnée. b) Pour être faite «au public», une communication doit être destinée à un groupe de personnes, ce qui est plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général. Une série de transmissions séquentielles peut violer le droit de communiquer au public, mais on ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si un groupe de destinataires est suffisamment grand pour constituer le public, et la Cour ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour trancher ce point. Les œuvres des éditeurs ne sont pas communiquées par le Barreau si ce dernier doit prendre des mesures pour faciliter la communication avant que toute personne puisse recevoir ces œuvres, et il conserve en pratique la faculté d’examiner chaque demande individuellement et de l’accepter ou de la refuser. c) Pour «autoriser» un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, il faut faire plus que de seulement fournir des moyens pour exécuter l’acte protégé. Bien qu’une personne puisse initialement présumer que l’acte protégé est exécuté conformément au droit, une telle hypothèse est déraisonnable lorsque la preuve indique le contraire. Le Barreau avait une raison suffisante de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopieuses individuelles à des fins légitimes. Il «autorise ces actes» implicitement en fournissant des photocopieuses facilement utilisables et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle. Au lieu de s’efforcer d’exercer un tel contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, le Barreau s’est contenté d’afficher un avis indiquant qu’il n’est pas responsable et, de ce fait, il sanctionne, appuie ou soutient implicitement les reproductions. En conséquence, le Barreau viole le droit des éditeurs d’autoriser les reproductions de leurs œuvres.

Le juge de première instance a estimé que le Barreau n’a pas vendu, mais a mis en circulation des copies des œuvres des éditeurs. Le Barreau a plaidé qu’il ne pouvait être tenu responsable d’une violation à une étape ultérieure parce qu’il croyait raisonnablement que les copies faites par son service de photocopie ne violeraient pas le droit d’auteur. Cet argument soulevait deux considérations: il fallait d’abord déterminer si les dispositions relatives à l’utilisation équitable s’appliquent, auquel cas les copies faites par le service de photocopie du Barreau ne violent pas le droit d’auteur des éditeurs de sorte qu’il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure; il s’agissait ensuite de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que les copies ne violent pas le droit d’auteur est suffisante pour écarter toute responsabilité pour violation à une étape ultérieure. Il n’existait pas suffisamment

to properly assess the Law Society's liability for secondary infringement. The analysis of the sale issue undertaken by Rothstein J.A. and the Trial Judge could not be agreed with. Profit is not a necessary component of a sale. Nevertheless, it was not clear that the Law Society was "selling" copies of the Publishers' works. In addition, the Act suggests that secondary infringement is not a strict liability provision. Since fault is necessary, a finding of infringement would typically require that a belief be honest and reasonable. This would lessen any concern that a secondary infringer could avoid liability by simply relying upon his or her own subjective belief.

(3) Section 29 provides that fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright. The Trial Judge erred in holding that exceptions to infringement should be "strictly construed". Courts should employ the usual modern rules of purposive construction in the context. (a) The first task was to define the scope of each allowable purpose. The categories of allowable purpose under the Act are closed. Qualification of "study" but not "research" indicates Parliament intended to permit all fair research, whether in a private setting or not. Therefore, research for a commercial purpose, including legal research carried out for profit by entities such as law firms, is not automatically excluded from this exemption. Non-private study is not an allowable purpose. The Library copies works to assist users of the library in conducting research. It adopted that purpose as its own. Notwithstanding that the Law Society did not personally undertake research or private study, it shares the purposes of individual patrons of the Great Library. (b) Recent amendments to the Act, expressly exempting libraries, archives and museums from infringement where they do anything on behalf of a person that the person may do personally, are consistent with the conclusion that, in considering the fair dealing exemption in the context of copies made by a library, archive or museum, the relevant purpose is that of the patron. Although the library exemptions came into force after the original hearings herein, they were considered in order to give guidance for the future. The Great Library is within the definition of a "library, archive or museum". Therefore, if a patron could make a copy of the Publishers' works for himself as fair dealing for an allowable purpose, the Law Society does not infringe copyright if it makes the copy on behalf of the requester. (c) If the purpose is allowable, the fairness of the dealing may be investigated. Fairness depends upon the context and facts of each particular case. There are a number of identifiable factors that might influence an

de preuve pour permettre à la Cour de décider de manière définitive si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliquaient à toute allégation particulière de violation. Il était donc impossible de déterminer la responsabilité du Barreau pour violation à une étape ultérieure. Il était impossible de souscrire à l'analyse du juge Rothstein sur la question de la vente, ni à celle du juge de première instance. La présence d'un profit n'est pas un élément nécessaire à une vente. Néanmoins, il n'était pas clair que le Barreau «vendait» des copies des œuvres des éditeurs. De plus, la Loi semble indiquer que la violation à une étape ultérieure n'est pas une disposition de responsabilité stricte. Puisqu'une faute est nécessaire, il faudrait généralement, pour conclure à une violation, que la croyance soit sincère et raisonnable. Cela atténuerait toute inquiétude de voir un contrefacteur secondaire échapper à la responsabilité du fait qu'il invoque simplement sa propre croyance subjective.

3) L'article 29 prévoit que 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. Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a posé que les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être «interprétée[s] restrictivement». Les tribunaux doivent appliquer les règles modernes habituelles d'interprétation en fonction de l'objet en contexte. a) La première tâche était de définir le domaine de chaque fin admissible. Les catégories de fins admissibles établies dans la Loi sont fermées. La décision du législateur de qualifier expressément l'«étude» et non pas la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable, que ce soit dans un cadre privé ou non. Par conséquent, la recherche à des fins commerciales, dont la recherche juridique effectuée dans un but lucratif par des entités comme des cabinets d'avocats, n'est pas automatiquement exclue de cette exemption. L'étude non privée n'est pas une fin admissible. Le service de photocopie a pour but d'aider les usagers de la bibliothèque à faire de la recherche. Le Barreau a considéré cette fin comme la sienne. En dépit du fait qu'il n'a pas personnellement entrepris la recherche ou l'étude privée, le Barreau partage les fins des clients individuels de la Grande bibliothèque. b) Les modifications récentes de la Loi, édictant expressément des exemptions relatives à la violation du droit d'auteur à l'égard des actes accomplis par les bibliothèques, musées et services d'archives pour une personne qui peut elle-même les accomplir, ne vont pas à l'encontre de la conclusion selon laquelle, quand on examine l'exemption relative à l'utilisation équitable dans le contexte des copies produites par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, la fin pertinente est celle que poursuit le client. Même si les exemptions à l'égard des bibliothèques sont entrées en vigueur après les premières audiences en l'espèce, elles ont été examinées afin d'aider les parties pour l'avenir. La Grande

assessment of fairness, none of which is conclusive or binding. They are: the purpose of the dealing, the nature of the dealing, the amount of the dealing, alternatives to the dealing, the nature of the work in question, and the effect of the dealing on that work. (d) The Law Society seeks a declaration that fulfilling requests in accordance with its “Access to the Law” policy constitutes fair dealing. It is impossible to generalize with respect to the Law Society’s dealings because of the variability of the purposes of the patrons of the Great Library, and because one cannot categorically characterize all of the patrons dealings as fair. Determining fairness is complex and fact-specific. The Law Society must establish, on a balance of probabilities, its vicarious reliance upon a patron’s fair dealing exemption each time an infringement is alleged. Therefore, good faith reliance on the Law Society’s “Access to the Law” policy is insufficient to absolve the Law Society of all potential liability. If the Law Society strictly adheres to its policy, there will likely be only rare occasions where a request for an objectionable purpose would be filled. (e) Maintaining free-standing photocopiers is *prima facie* infringement of the Publishers’ right to authorize reproduction of their works. Subsection 30.3(1) exempts libraries from copyright infringement provided that the conditions in subsection 30.3(2) are met. Since there was no evidence that the requirements listed in subsection 30.3(2) were met, the Law Society could not rely on this exemption.

Alternatively, the Law Society argued that it should not be held liable based on various public policy, equitable and constitutional defences, eg. rule of law, equality, access to justice. The public interest in the due administration of justice, the maintenance of the rule of law and the enhancement of basic constitutional values through relatively equal, unrestricted access to the law would not be significantly impaired through recognition and enforcement of any copyright that the plaintiffs might have in the works in issue. The Law Society might fulfill its mandate of providing access to justice by photocopying only the reasons for judgment,

bibliothèque entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d’archives». Par conséquent, si un client peut faire pour lui-même une copie des œuvres des éditeurs à titre d’utilisation équitable pour une fin admissible, le Barreau ne viole pas le droit d’auteur s’il fait la copie pour le compte de la personne qui présente la demande. c) Si la fin est admissible, l’équité de l’utilisation peut faire l’objet d’une enquête. L’équité dépend du contexte et des faits de chaque espèce. Il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d’influencer l’appréciation de l’équité, dont aucun n’est déterminant ou contraignant. Ces facteurs sont les suivants: le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, les solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre en question et l’effet de l’utilisation sur cette œuvre. d) Le Barreau sollicite une déclaration portant que le fait de répondre aux demandes, conformément à sa Politique d’accès à l’information juridique, constitue une utilisation équitable. Il est impossible de généraliser en ce qui concerne les utilisations faites par le Barreau à cause de la variété des fins que poursuivent les clients de la Grande bibliothèque, et parce qu’on ne pourrait catégoriquement affirmer que toutes les utilisations des clients sont équitables. La détermination du caractère équitable d’une utilisation donnée est complexe et est liée aux faits. Le Barreau doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’appuie par substitution sur l’exemption relative à l’utilisation équitable du client chaque fois qu’une violation est alléguée. Par conséquent, il ne suffit pas au Barreau d’invoquer de bonne foi sa Politique d’accès à l’information juridique pour être absout de toute responsabilité potentielle. Si le Barreau adhère strictement à sa politique, on n’accèdera vraisemblablement que rarement à une demande douteuse. e) Le fait d’avoir des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d’autoriser la reproduction de leurs œuvres. Le paragraphe 30.3(1) établit une exemption relative à la violation du droit d’auteur à l’égard des bibliothèques pourvu que les exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) soient respectées. Puisqu’il n’y a aucune preuve que les exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) ont été respectées, le Barreau ne peut pas s’appuyer sur cette exemption.

À titre subsidiaire, le Barreau a plaidé qu’il ne devrait pas être responsable à cause de différents moyens de défense fondés sur l’ordre public, l’*equity* et la constitution, tels le principe de la primauté du droit, l’égalité et l’accès à la justice. L’intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des valeurs constitutionnelles fondamentales garanties par un accès à la loi relativement égal et libre ne serait pas gravement compromis par la reconnaissance et le respect de tout droit d’auteur dont les demandresses sont susceptibles de jouir sur les œuvres en litige. Le Barreau pourrait remplir son mandat

which might constitute only an insubstantial part of some reported judicial decisions. Moreover, the values advocated by the Law Society were considered in balancing the Publishers' rights with the public interest. The Publishers' rights must also be fairly recognized in order to guarantee incentives to continue to provide original legal publications, in furtherance of the values the Law Society describes. Further explicit consideration of these issues was not warranted, since constitutional conclusions should not be made in a factual vacuum.

The Law Society argued that it had the exclusive right to publish judicial decisions of the Ontario courts by virtue of the delegation of the Crown prerogative. The Law Society had, however, failed to prove, on a balance of probabilities, the existence or ownership of copyright in the underlying decisions, or the right to exclude others from publishing these reported judicial decisions.

(4) This was not an appropriate case to grant a permanent injunction. Due to the variability of the purposes and fairness the Law Society's dealing on behalf of patrons of the Great Library, it could not be universally determined whether or not the fair dealing exemptions will apply to the Law Society in the future. The Publishers were entitled to a declaration that copyright subsists in their materials, and that the Law Society had infringed copyright in the works that were reproduced. The Law Society was not entitled to a declaration that it had not infringed the Publishers' copyright in the works in issue. It was not possible to conclude on the basis of the evidence that the current practices of the Law Society do not or will not infringe copyright. That fair dealing might apply in an overwhelming number of cases does not establish that every patron's dealing is fair.

Per Rothstein J.A.: (1) For the purposes of this case, it could be said that the determination of whether a work is original will be guided by the following principles: (1) the focus is on expression and not ideas or facts; (2) the work must originate from the author and not be copied; (3) some intellectual effort is required, but the necessary degree of intellectual effort will vary with the circumstances.

The headnotes copy the ideas of the judicial reasons, but not the form. Their preparation involves extensive skill, judgment and labour, which was sufficient to establish originality. The case summary, which has the same attributes as the headnotes, is also original. The Trial Judge found extensive skill, judgment and labour in relation to the reported judicial decisions. Therefore, they necessarily evidenced sufficient intellectual effort to be original. Accordingly, the

de permettre l'accès à la justice en photocopiant seulement les motifs de jugement, ce qui pourrait ne constituer qu'une partie négligeable de certaines décisions judiciaires publiées. De plus, les valeurs invoquées par le Barreau ont été considérées dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public. Il faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques originales pour l'avancement des valeurs que décrit le Barreau. Un examen explicite plus approfondi de ces questions n'était pas justifié, les conclusions constitutionnelles ne devant pas être faites sans référence à un cadre factuel.

Le Barreau a soutenu qu'il avait le droit exclusif de publier les décisions judiciaires de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale. Toutefois, le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées.

4) Il ne s'agissait pas d'une affaire qui se prête au prononcé d'une injonction permanente. À cause de la diversité des fins et du degré variable d'équité dans les utilisations que fait le Barreau au nom des clients de la Grande bibliothèque, il ne pouvait être déterminé de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitables s'appliqueront au Barreau dans l'avenir. Les éditeurs avaient droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres et que le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites. Le Barreau n'avait pas droit à une déclaration portant qu'il n'a pas violé le droit d'auteur des éditeurs sur les œuvres en cause en l'espèce. Il n'était pas possible de conclure, d'après la preuve, que les pratiques actuelles du Barreau ne violent pas ou ne violeront pas le droit d'auteur dans l'avenir. Qu'il y ait utilisation équitable dans la vaste majorité des cas ne permet pas d'établir que l'utilisation de chacun des clients est équitable.

Le juge Rothstein, J.C.A.: 1) Aux fins de l'espèce, on pouvait dire que la question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants: 1) l'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits; 2) l'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée; 3) il faut un certain effort intellectuel, mais le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances.

Les sommaires copient les idées exprimées dans les motifs judiciaires, mais ils n'en copient pas la forme. Leur préparation fait intervenir énormément d'habileté, de jugement et de travail, ce qui est suffisant pour établir l'originalité. Le résumé, qui présente les mêmes caractéristiques que les sommaires, est aussi original. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait énormément de talent, de jugement et de travail dans les décisions judiciaires

Publishers should be entitled to copyright in the headnotes, case summary and reported judicial decisions. The Publishers could not acquire an independent copyright in the edited judicial reasons alone. Granting a copyright in the reported judicial decisions as a whole will not prejudice the public policy objective of ensuring free public access to judicial reasons.

(2) A photocopy is a reproduction. Since the Law Society reproduced in their entirety the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the monograph, it *prima facie* infringed the Publishers' exclusive right to reproduce those works. The topical index could not be characterized as a work, since there was some doubt as to whether it was complete and usable on its own. Although the topical index forms only a comparatively small quantitative portion of the book, it is so qualitatively integral to that work that copying it in its entirety constitutes reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book, which was original. Consequently, the Law Society *prima facie* infringed the Publisher's exclusive right to reproduce a substantial part of that book.

The words "to the public" must limit the otherwise unlimited scope of paragraph 3(1)(f). The only conclusion was that "to the public" limits the type of recipient of a communication, and possibly has a bearing on the number of recipients. Paragraph 3(1)(f) was enacted by the *Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, subsection 62(1) to implement a specific provision of the Free Trade Agreement. They should be interpreted consistently, thus suggesting that "public" in paragraph 3(1)(f) means more than a single recipient of a telecommunication. The Law Society's communications of the case summary and the monograph to single patrons were not captured by paragraph 3(1)(f). The Law Society did not infringe the Publishers' exclusive right under paragraph 3(1)(f) to communicate their works to the public by telecommunication.

It was inferred that patrons of the free-standing photocopiers had similar interests to patrons of the custom photocopy service and therefore that they also access the Publisher's materials. The action of placing photocopiers in an environment full of copyrighted works is bound to result in infringing reproduction of the Publishers' materials. The failure to provide a more explicit warning against reproducing copyrighted materials and the failure to take any other steps demonstrated indifference, in light of which, the Law Society impliedly authorized the infringing reproduction activities of its patrons. Therefore, the Law Society *prima facie* infringed

publiées. Elles attestent donc nécessairement d'un effort intellectuel suffisant pour être originales. En conséquence, les éditeurs devraient bénéficier d'un droit d'auteur sur les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées. Les éditeurs ne pourraient pas obtenir de droits d'auteur indépendants sur les seuls motifs judiciaires révisés. En accordant un droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées dans leur ensemble, l'objectif d'ordre public qui vise à garantir l'accès libre du public aux motifs des décisions judiciaires n'en souffrira pas.

2) Une photocopie constitue une reproduction. Comme le Barreau a reproduit dans leur totalité les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et la monographie, il a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de les reproduire. L'index analytique ne pouvait être qualifié d'œuvre, puisqu'il n'était pas certain qu'il était complet et utilisable en soi. Bien que l'index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu'une partie relativement petite du volume, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d'une partie importante du volume [1997] G.S.T.C., qui est original. En conséquence, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire une partie importante du volume.

Le terme «au public» doit limiter la portée par ailleurs illimitée de l'alinéa 3(1)f). La seule conclusion possible était que le terme «au public» limite le type de destinataire d'une communication, et qu'il peut avoir une incidence sur le nombre de destinataires. L'alinéa 3(1)f) a été édicté par le paragraphe 62(1) de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis* afin de mettre en œuvre une disposition particulière de l'Accord de libre-échange. Les deux textes devraient être interprétés de façon cohérente, ce qui donne à penser que le mot «public» à l'alinéa 3(1)f) désigne plus qu'un destinataire unique d'une télécommunication. Les communications par le Barreau du résumé et de la monographie à des clients individuels ne sont pas visées à l'alinéa 3(1)f). Le Barreau n'a pas violé le droit exclusif des éditeurs en vertu de l'alinéa 3(1)f) de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication.

Il a été conclu que les utilisateurs des photocopieuses individuelles ont le même intérêt pour les ouvrages des éditeurs que ceux qui font une demande au service de photocopie et que, par conséquent, ils y accèdent aussi. Le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d'œuvres protégées aura inévitablement pour résultat la reproduction des ouvrages des éditeurs en violation du droit d'auteur. L'omission de donner un avertissement plus explicite contre la reproduction d'œuvres protégées et l'omission de prendre toute autre mesure démontrent l'indifférence du Barreau, en raison de laquelle le Barreau a implicitement autorisé les

the Publishers' exclusive right under subsection 3(1) to authorize any productions or reproductions of their works. This does not mean that mere control over the means to infringe will automatically constitute authorization of such infringement. It is necessary in each case to also establish express or implied acts of omission or commission that amount to grants or purported grants of the right to infringe.

The Trial Judge erred in his analysis of secondary infringement, particularly regarding whether the Law Society "sold" infringing copies. Three elements must be established to prove secondary infringement: (1) the work that is dealt with must be the product of primary infringement i.e. it must be an infringing copy in the first place; (2) the alleged secondary infringer must know that the copy in question is the product of primary infringement; and (3) the secondary dealing must be established, i.e. sale or distribution. The first element was established in that the copies that may be the subject of secondary infringement have already been found to be the product of primary infringement. The Law Society was the party responsible for primary infringement. For purposes of secondary infringement, where the primary and alleged secondary infringer are the same person, that person will have had knowledge of the facts giving rise to the primary infringement because it was that person who was engaged in the primary infringement. Because the relevant knowledge under secondary infringement is knowledge of the facts, the Law Society's good faith belief in how the law would be applied to the facts of this case is irrelevant. In any event, the Law Society must have known that the availability of the fair dealing exemption would be contentious. The lack of knowledge defence did not avail to the benefit of the Law Society, and the Law Society had the requisite knowledge for secondary infringement. The existence of a "sale" is not predicated on the earning of a profit. In general, the key elements of a sale are the transfer of property and the payment of some form of consideration. These elements are present in the transactions between the Law Society and its patrons. The primary object of the transaction was the transfer of the property in the reproduced work by the Library to the patron. The actions of the custom photocopy operation amount to engaging in the "sale" of infringing copies. The Publishers were prejudicially affected by the distribution. *Prima facie* secondary infringement was established.

(3) The absence of a factual underpinning made application of legal principles relating to fair dealing

activités de reproduction de ses clients constituant une violation. Par conséquent, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif conféré aux éditeurs par le paragraphe 3(1) d'autoriser toute production ou reproduction de leurs œuvres. Cela ne signifie pas que le simple fait de contrôler les moyens de commettre une violation constitue automatiquement l'autorisation de cette violation. Il est aussi nécessaire, dans chaque cas, de faire la preuve des actes ou omissions explicites ou implicites qui équivalent à accorder ou sont censés accorder le droit de commettre la violation.

Le juge de première instance a commis une erreur dans son analyse de la violation à une étape ultérieure, en particulier quant à la question de savoir si le Barreau a «vendu» des copies contrefaites. Trois éléments doivent être établis pour prouver la violation à une étape ultérieure: 1) l'œuvre dont il est fait usage doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur, c.-à-d. qu'il doit d'abord s'agir d'une contrefaçon; 2) le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie dont il fait usage est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; et 3) l'utilisation à une étape ultérieure, c.-à-d. la vente ou la mise en circulation, doit être établie. Le premier élément a été établi puisqu'il a déjà été conclu que les copies pouvant faire l'objet de la violation à une étape ultérieure sont le produit d'une violation initiale. Le Barreau était la partie responsable de la violation initiale du droit d'auteur. En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale du droit d'auteur puisque c'est elle-même qui l'a commise. Puisque la connaissance pertinente en matière de violation à une étape ultérieure est la connaissance des faits, la perception que le Barreau avait, de bonne foi, de la façon dont la loi s'appliquerait aux faits de l'espèce n'est pas pertinente. Quoi qu'il en soit, le Barreau devait savoir que son recours à l'exemption relative à l'utilisation équitable serait contestable. Le Barreau ne pouvait invoquer la défense d'absence de connaissance et il avait la connaissance requise pour qu'on puisse conclure à la violation à une étape ultérieure. L'existence d'une «vente» ne dépend pas de la réalisation d'un profit. En général, les éléments essentiels de la vente sont le transfert de la propriété et le paiement d'une contrepartie sous une forme ou sous une autre. Ces éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients. L'objet premier de la transaction était le transfert en faveur du client de la propriété d'une copie d'une œuvre des éditeurs. Les activités du service de photocopie équivalent à la «vente» de copies contrefaites. La distribution a porté préjudice aux éditeurs. Une violation ultérieure *prima facie* a été établie.

3) L'absence de faits pour étayer l'utilisation équitable rendait impossible l'application des principes de droit relatifs

impossible. However, there was sufficient evidence upon which to decide that the library exemption applied to the Great Library.

(4) A declaration that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary, monograph, and the [1997] G.S.T.C. book and that the Law Society had infringed the Publishers' copyright therein should be granted. An injunction should not be granted. The cross-appeal should be dismissed.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of July 2, 1971 as amended September 28, 1979) (with Annex), [1998] Can. T.S. No. 18, Art. 2.

Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1988, c. 65.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44].

Copyright Act 1968, No. 63, 1968 (Aust.).

Copyrights Act, 17 U.S.C. § 107 (1994).

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2 "compilation" (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "collective work", "every original, literary, dramatic, musical and artistic work" (as am. *idem*), "library, archive or museum" (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1), "musical work" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), "telecommunication" (as enacted by S.C. 1988, c. 65, s. 61), 2.1(2) (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 54), 2.4(1)(a) (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 2), 3(1) (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 5 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57), 27(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15), (2) (as am. *idem*), (4), 29 (as am. *idem*, s. 18), 29.1 (as enacted *idem*), 29.2 (as enacted *idem*), 29.3 (as enacted *idem*), 30.2 (as enacted *idem*), 30.3 (as enacted *idem*), 53(2) (as am. *idem*, s. 30).

Free Trade Agreement between Canada and the United States of America, S.C. 1988, c. 55, Schedule—Part A, Art. 2006.

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, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1705.

North American Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1993, c. 44.

Reproduction of Federal Law Order, SI/97-5.

U.S. Constitution, Art. 1, § 8, cl. 8.

à cette exemption. Cependant, la preuve présentée était suffisante pour trancher la question de savoir si l'exemption des bibliothèques s'appliquait à la Grande bibliothèque.

4) Il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe en faveur des éditeurs sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C., et que le Barreau a violé ce droit d'auteur. Il n'y a pas lieu d'accorder l'injonction recherchée. L'appel incident doit être rejeté.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, L.C. 1988, ch. 55, annexe, partie A, art. 2006.

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, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1705.

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris du 2 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979) (avec annexe), [1998] R.T. Can. n° 18, art. 2.

Copyright Act 1968, n° 63, 1968 (Aust.).

Copyrights Act, 17 U.S.C. § 107 (1994).

Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions de tribunaux de constitution fédérale, TR/97-5.

Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. 1988, ch. 65.

Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «compilation» (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), «recueil», «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» (mod., *idem*), «une bibliothèque, un musée ou un service d'archives» (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), «œuvre musicale» (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), «télécommunication» (édicte par L.C. 1988, ch. 65, art. 61), 2.1(2) (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 54), 2.4(1)a) (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 2), 3(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 5 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57), 27(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15), (2) (mod., *idem*), (4), 29 (mod., *idem*, art. 18), 29.1 (édicte, *idem*), 29.2 (édicte, *idem*), 29.3 (édicte, *idem*), 30.2 (édicte, *idem*), 30.3 (édicte, *idem*), 53(2) (mod., *idem*, art. 30).

U.S. Constitution, art. 1, § 8, cl. 8.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Sayre and Others v. Moore (1785), 102 E.R. 139; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; (1990), 72 D.L.R. (4th) 97; 31 C.P.R. (3d) 394; 111 N.R. 376; *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (F.C.T.D.); *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 F.C. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (T.D.); *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195; (2000), 188 D.L.R. (4th) 132; 6 C.P.R. (4th) 211; 255 N.R. 47 (C.A.); revg (1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210 (F.C.T.D.); leave to appeal to S.C.C. refused, [2001] 1 S.C.R. vi; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.); *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

DISTINGUISHED:

Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc., [1998] 2 F.C. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (F.C.T.D.); *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1; (1945), 4 C.P.R. 65 (P.C.); revg [1943] S.C.R. 348; [1943] 3 D.L.R. 369; *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182; (1953), 19 C.P.R. 1; *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *De Tervagne v. Beloeil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227; (1993), 50 C.P.R. (3d) 419; 65 F.T.R. 247 (T.D.); *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *SOCAN Statement of Royalties, Public Performance of Musical Works 1996, 1997, 1998 (Tariff 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417 (Copyright Board).

CONSIDERED:

Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 F.C. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (T.D.); affd [1988] 1 F.C. 673; (1987), 44 D.L.R. (4th) 74; 16 C.I.P.R. 15; 18 C.P.R. (3d) 129; 81 N.R. 3 (C.A.); affd *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*; *Apple Computer, Inc.*

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Sayre and Others v. Moore (1785), 102 E.R. 139; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; [1990] 72 D.L.R. (4th) 97; 31 C.P.R. (3d) 394; 111 N.R. 376; *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; 97 F.T.R. 259 (C.F. 1^{re} inst.); *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287; (1998), 85 C.P.R. (3d) 289 (1^{re} inst.); *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195; (2000) 188 D.L.R. (4th) 132; 6 C.P.R. (4th) 211; 255 N.R. 47 (C.A.); inf. (1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210 (C.F. 1^{re} inst.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2001] 1 R.C.S. vi; *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.); *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.); *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (C.F. 1^{re} inst.); *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1; (1945), 4 C.P.R. 65 (C.P.); inf. [1943] R.C.S. 348; [1943] 3 D.L.R. 369; *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182; (1953), 19 C.P.R. 1; *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *De Tervagne c. Beloeil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227; (1993), 50 C.P.R. (3d) 419; 65 F.T.R. 247 (1^{re} inst.); *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.); *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.); *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99 (F.C. Aust.); *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.); *SOCAN Tarif des redevances, l'exécution en publique d'œuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tariff 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417 (Commission du droit d'auteur).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (1^{re} inst.); conf. par [1988] 1 C.F. 673; (1987), 44 D.L.R. (4th) 74; 16 C.I.P.R. 15; 18 C.P.R. (3d) 129; 81 N.R. 3 (C.A.); conf. par *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers*

v. *115778 Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 209; (1990), 71 D.L.R. (4th) 95; 30 C.P.R. (3d) 257; 110 N.R. 66; *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football)Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin - Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306; (1996), 71 C.P.R. (3d) 348; 124 F.T.R. 192 (T.D.); *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; 152 D.L.R. (4th) 518; 78 C.P.R. (3d) 115; 105 O.A.C. 191 (Gen. Div.); *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.); *de Montigny v. Cousineau*, [1950] S.C.R. 297; (1950), 12 C.P.R. 45; *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.); *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.).

REFERRED TO:

Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al., [1980] 1 S.C.R. 357; (1979), 105 D.L.R. (3d) 249; 45 C.P.R. (2d) 1; 29 N.R. 296; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 23 B.L.R. (3d) 1; 17 C.P.R. (4th) 161; 285 N.R. 267 (S.C.C.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.); *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (Que. S.C.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex. C.R. 382; (1954), 20 C.P.R. 75; *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768; 28 C.P.R. 13; 16 Fox Pat. C. 164 (Ont. H.C.); *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97; 77 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124; 44 C.L.R. 113; 34 C.P.R. (3d) 505 (C.A.); *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884); *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903); *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] S.C.R. 602; (1959), 20 D.L.R. (2d) 211; 31 C.P.R. 57;

Ltd.; Apple Computer, Inc. c. 115778 Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 209; (1990), 71 D.L.R. (4th) 95; 30 C.P.R. (3d) 257; 110 N.R. 66; *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112; (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (C.S.C.-B.); *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985); *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991); *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539 (H.L.); *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306; (1996), 71 C.P.R. (3d) 348; 124 F.T.R. 192 (1^{re} inst.); *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201; 152 D.L.R. (4th) 518; 78 C.P.R. (3d) 115; 105 O.A.C. 191 (Div. gén.); *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.); *de Montigny v. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297; (1950), 12 C.P.R. 45; *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.); *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres, [1980] 1 R.C.S. 357; (1979), 105 D.L.R. (3d) 249; 45 C.P.R. (2d) 1; 29 N.R. 296; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 23 B.L.R. (3d) 1; 17 C.P.R. (4th) 161; 285 N.R. 267 (C.S.C.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.); *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (C.S. Qué.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É. 382; (1954), 20 C.P.R. 75; *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768; 28 C.P.R. 13; 16 Fox Pat. C. 164 (H.C. Ont.); *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97; 77 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124; 44 C.L.R. 113; 34 C.P.R. (3d) 505 (C.A.); *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884); *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903); *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] R.C.S. 602; (1959), 20 D.L.R. (2d) 211; 31 C.P.R. 57;

Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute, [1994] 10 W.W.R. 305; (1994), 97 B.C.L.R. (2d) 201; 57 C.P.R. (3d) 129 (B.C.S.C.); *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138; (1993), 46 C.P.R. (3d) 359; 151 N.R. 59 (C.A.); affg (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (F.C.T.D.); *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115; (1993), 99 D.L.R. (4th) 216; 46 C.P.R. (3d) 343; 149 N.R. 363 (C.A.); *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.); *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.); *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.); *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Benner v. Canada (Secretary of State)*, [1997] 1 S.C.R. 358; (1997), 143 D.L.R. (4th) 577; 42 C.R.R. (2d) 1; 37 Imm. L.R. (2d) 195; 208 N.R. 81; *Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General)*; *Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 675; (1993), 107 D.L.R. (4th) 634; 18 C.R.R. (2d) 99; 160 N.R. 161; 67 O.A.C. 81; *MacKay v. Manitoba*, [1989] 2 S.C.R. 357; [1989] 6 W.W.R. 351; (1989), 61 Man. R. (2d) 270; *Schachter v. Canada*, [1992] 2 S.C.R. 679; (1992), 93 D.L.R. (4th) 1; 92 CLLC 14,036; 10 C.R.R. (2d) 1; 139 N.R. 1; *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (App. Div.); aff'd [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.); *Zamacois v. Douville et al.*, [1944] Ex. C.R. 208 (Fr.); (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (Eng.); *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279; *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.); *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.); *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.); *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176.

Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute, [1994] 10 W.W.R. 305; (1994), 97 B.C.L.R. (2d) 201; 57 C.P.R. (3d) 129 (C.S.C.-B.); *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1993] 2 C.F. 138; (1993), 46 C.P.R. (3d) 359; 151 N.R. 59 (C.A.); conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (C.F. 1^{re} inst.); *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1993] 2 C.F. 115; (1993), 99 D.L.R. (4th) 216; 46 C.P.R. (3d) 343; 149 N.R. 363 (C.A.); *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.); *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.); *Hyde Park Residence Ltd. c. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.); *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994); *Benner c. Canada (Secrétaire d'État)*, [1997] 1 R.S.C. 358; (1997), 143 D.L.R. (4th) 577; 42 C.R.R. (2d) 1; 37 Imm. L.R. (2d) 195; 208 N.R. 81; *Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général)*; *Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 675; (1993), 107 D.L.R. (4th) 634; 18 C.R.R. (2d) 99; 160 N.R. 161; 67 O.A.C. 81; *MacKay c. Manitoba*, [1989] 2 R.C.S. 357; [1989] 6 W.W.R. 351; (1989), 61 Man. R. (2d) 270; *Schachter c. Canada*, [1992] 2 R.C.S. 679; (1992), 93 D.L.R. (4th) 1; 92 CLLC 14,036; 10 C.R.R. (2d) 1; 139 N.R. 1; *Redwood Music Ltd. c. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.); *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818; [1931] 4 D.L.R. 533 (Div. app.); conf. par [1933] 1 D.L.R. 353 (C.P.); *Zamacois, v. Douville, et al.*, [1944] R.C.É. 208 (fr.); (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (ang.); *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279; *Telstra Corporation Ltd. v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.); *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.); *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.); *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176.

AUTHORS CITED

- Black's Law Dictionary*, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, "public".
Black's Law Dictionary, 7th ed. St. Paul, Minn.: West Group, 1999, "sale".
 Boyarski, J. R. "The Heist of Feist: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of 'Hot News'" (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871.
 Canada. *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-115, An Act to implement the North American Free Trade Agreement* (5 November 1993).

DOCTRINE

- Black's Law Dictionary*, 6th ed., St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «public».
Black's Law Dictionary, 7th ed., St. Paul, Minn.: West Group, 1999, «sale».
 Boyarski, J. R. «The Heist of Feist: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of "Hot News"» (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871.
 Canada. *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le Projet de loi C-115, Loi portant mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain* (5 novembre 1993).

- Fridman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1995.
- Ginsburg, J. C. "No 'Sweat'? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*" (1999), 92 *Colum. L.R.* 338.
- Gorman, R. A. "The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision" (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731.
- House of Commons Debates* (31 March 1993).
- House of Commons Debates* (27 May 1993).
- Laddie, Sir Hugh *et al. The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed. London: Butterworths, 2000.
- Litman, J. "After *Feist*" (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607.
- McDonald, J. P. "The Search for Certainty" (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
- Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1988, "part".
- Siebrasse, N. "Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *C.I.P.R.* 191.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
- Torno, Barry. *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1981.
- Vaver, D. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.
- VerSteeg, R. "Sparks in the Tinderbox: *Feist*, 'Creativity' and the Legislative History of the 1976 Copyright Act" (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549.
- World Intellectual Property Organization. *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*. Geneva: W.I.P.O., 1978.
- Yen, A. C. "The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods" (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343.
- York, E. R. "Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations" (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565.
- Débats de la Chambre des communes* (31 mars 1993).
- Débats de la Chambre des communes* (27 mai 1993).
- Fridman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 4th ed., Toronto: Carswell, 1995.
- Ginsburg, J. C. «No "Sweat"? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*» (1999), 92 *Colum. L.R.* 338.
- Gorman, R. A. «The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision» (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731.
- Laddie, Sir Hugh *et al. The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed., London: Butterworths, 2000.
- Litman, J. «After *Feist*» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607.
- McDonald, J. P. «The Search for Certainty» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331.
- McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed., Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. *Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)*. Genève: O.M.P.I., 1978.
- Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 3rd ed., Oxford: Clarendon Press, 1988, «part».
- Siebrasse, N. «Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *C.I.P.R.* 191.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed., Toronto: Butterworths, 1994.
- Torno, Barry. *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*. Ottawa: Consommation et Affaires commerciales Canada, 1981.
- Vaver, D. *Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2000.
- VerSteeg, R. «Sparks in the Tinderbox: *Feist*, "Creativity" and the Legislative History of the 1976 Copyright Act» (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549.
- Yen, A. C. «The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods» (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343.
- York, E. R. «Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations» (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565.

APPEAL from the trial judgment holding that copyright did not subsist in the reported judicial decisions, headnotes, case summary and topical index,

APPEL du jugement rendu par le juge de première instance qui a conclu qu'il n'existait pas de droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les

and a cross-appeal from the rejection of public policy and equitable defences (*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2000] 2 F.C. 451; (1999), 179 D.L.R. (4th) 609; 2 C.P.R. (4th) 129 (T.D.)). Appeal allowed in part and cross-appeal dismissed.

APPEARANCES:

Roger T. Hughes, Q.C., Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom and David S. Morrilt for appellants.
R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill, Kevin J. Sartorio and Navin Katyal for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, for appellants.
Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

LINDEN J.A.:

I. INTRODUCTION

[1] CCH Canadian Ltd., Thomson Canada Ltd. (which carries on business as Carswell Thomson Professional Publishing) and Canada Law Book Inc. (hereinafter the Publishers) produce legal materials. The Law Society of Upper Canada (hereinafter the Law Society) is a statutory, non-profit corporation that governs the legal profession in the province of Ontario. As part of its mandate to serve and assist its members and other researchers, the Law Society operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto. The Great Library has one of the largest collections of legal materials in Canada.

[2] Upon request from lawyers, articling students, the judiciary or other authorized researchers the Law Society will photocopy legal materials from the Great Library's collection. Library users can pick up

sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique, et appel incident des conclusions rejetant les moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'*equity* (*CCH Canadienne Ltée. c. Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451; (1999), 179 D.L.R. (4th) 609; 2 C.P.R. (4th) 129 (1^{re} inst.)). Appel accueilli en partie et appel incident rejeté.

ONT COMPARU:

Roger T. Hughes, c.r., Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom et David S. Morrilt pour les appelantes.
R. Scott Jolliffe, Andrew Kelly Gill, Kevin J. Sartorio et Navin Katyal pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, pour les appelantes.
Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, pour l'intimé.

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

LE JUGE LINDEN, J.C.A.:

I. INTRODUCTION

[1] CCH Canadienne Ltée, Thomson Canada Ltée (qui fait affaire sous la raison sociale Carswell publications spécialisées Thomson) et Canada Law Book Inc. (ci-après les éditeurs) publient des ouvrages juridiques. Le Barreau du Haut-Canada (ci-après le Barreau) est une société sans but lucratif, constituée en vertu d'une loi, qui régleme la profession juridique dans la province d'Ontario. Dans le cadre de son mandat de service d'assistance à l'endroit de ses membres et d'autres personnes qui font de la recherche, le Barreau exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto. La Grande bibliothèque comporte l'une des plus grandes collections d'ouvrages juridiques du Canada.

[2] À la demande d'avocats, de stagiaires en droit, de membres de la magistrature et d'autres personnes autorisées qui font de la recherche, le personnel du Barreau fait des photocopies des ouvrages de la

photocopies or have them forwarded by mail or facsimile. The photocopying service is intended to be carried out in accordance with the Law Society's "Access to the Law Policy", which states:

Access to the Law Policy*

The Law Society of Upper Canada, with the assistance of the resources of the Great Library, supports the administration of justice and the rule of law in the Province of Ontario. The Great Library's comprehensive catalogue of primary and secondary legal sources, in print and electronic media, is open to lawyers, articling students, the judiciary and other authorized researchers. Single copies of library materials, required for the purposes of research, review, private study and criticism, as well as use in court, tribunal and government proceedings, may be provided to users of the Great Library.

This service supports users of the Great Library who require access to legal materials while respecting the copyright of the publishers of such materials, in keeping with the fair dealing provisions in Section 27 of the Canadian Copyright Act.

Guidelines to Access

1. The Access to the Law service provides single copies for specific purposes, identified in advance to library staff.
2. The specific purposes are research, review, private study and criticism, as well as use in court, tribunal and government proceedings. Any doubt concerning the legitimacy of the request for these purposes will be referred to the Reference Librarian.
3. The individual must identify him/herself and the purpose at the time of making the request. A request form will be completed by library staff, based on information provided by the requesting party.

**This Policy Statement reflects the policy followed by the Great Library for the past many years and is not regarded as being a change in the Law Society's approach to this matter.*

collection de la Grande bibliothèque. Les usagers de la bibliothèque peuvent venir y prendre livraison de leurs photocopies, ou demander à ce qu'elles leur soient envoyées par la poste ou par télécopieur. Le service de photocopie est censé procéder conformément à la Politique d'accès à l'information juridique du Barreau du Haut-Canada dont voici les termes:

Politique d'accès à l'information juridique*

Le Barreau du Haut-Canada et la Grande bibliothèque sont au service de l'administration de la justice et de la primauté du droit en Ontario. Les membres du Barreau et de la magistrature, les stagiaires en droit et autres personnes autorisées qui font de la recherche peuvent se servir du vaste catalogue de sources d'information juridique primaires et secondaires, sur support papier ou électronique, constitué par la Grande bibliothèque. Les usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d'étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental.

Le service d'accès à l'information juridique respecte le droit d'auteur des éditeurs des divers documents faisant partie de la collection de la Grande bibliothèque, conformément aux principes d'utilisation équitables énoncés à l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur du Canada*.

Lignes directrices du service d'accès

1. Le service d'accès à l'information juridique fournit une seule copie des documents demandés à des fins précises, à condition que celles-ci soient communiquées d'avance au personnel de la Grande bibliothèque.
2. Les fins visées sont la recherche, le compte-rendu, l'étude privée ou la critique, de même que l'utilisation lors d'une instance judiciaire ou d'une audience devant un organisme gouvernemental. En cas de doute, les bibliothécaires de référence décideront si la demande est légitime.
3. Quiconque présente une demande doit faire connaître son identité et préciser à quelles fins la copie est destinée. Le personnel de la Grande bibliothèque transcrit alors ces renseignements sur un formulaire de demande.

**Cet énoncé de politique reflète la politique suivie par la Grande bibliothèque depuis de nombreuses années et n'est pas considéré comme un changement dans l'approche du Barreau en ce qui concerne cette question.*

4. As to the amount of copying, discretion must be used. No copies will be made for any purpose other than that specifically set out on the request form. Ordinarily, requests for a copy of one case, one article or one statutory reference will be satisfied as a matter of routine. Requests for substantial copying from secondary sources (e.g. in excess of 5% of the volume or more than two citations from one volume) will be referred to the Reference Librarian and may ultimately be refused.
5. This service is provided on a not for profit basis. The fee charged for this service is intended to cover the costs of the Law Society.

Jan. 28, 1996

[3] When the policy was put into writing in 1996 it was not intended to depart from the existing policy, although it did alter monitoring and compliance practices somewhat. The Law Society asserts that its guidelines are now strictly enforced.

[4] The Law Society also provides free-standing photocopiers in the Great Library, which are operated by patrons using coins or pre-paid cards. The Law Society does not monitor the use of these photocopiers, however, the following notice appears above each machine:

The copyright law of Canada governs the making of photocopies or other reproductions of copyright material. Certain copying may be an infringement of the copyright law. This library is not responsible for infringing copies made by users of these machines.

[5] The Publishers were aware of the Great Library's custom photocopying service but did not object to it until 1993 when, after delivering a cease-and-desist letter, they commenced this litigation. In essence, the Publishers assert that copyright subsists in their material, and that the Law Society infringes those copyrights through its custom photocopying service and by making free-standing copiers available in the Great Library. Notably however, the Publishers allow reproductions by certain persons for limited purposes. For example, they expressly grant a licence to lawyers

4. Le nombre de documents que le service d'accès à l'information juridique acceptera de photocopier varie. Aucune copie ne sera faite à des fins autres que celles énoncées sur le formulaire de demande. En général, le personnel accepte de photocopier une décision, un article ou un court extrait de la loi. Par contre, les demandes portant sur un large extrait d'une source secondaire (plus de 5 pour 100 d'un volume par exemple ou plus de deux citations ou extraits d'un même volume) seront soumises aux bibliothécaires de référence, qui sont en droit de les refuser.
5. Ce service est à but non lucratif. Les frais facturés correspondent uniquement aux coûts encourus par le Barreau.

Le 28 janvier 1996

[3] Lorsque la politique a été rédigée en 1996, elle n'était pas censée déroger aux principes existants, bien qu'elle ait effectivement modifié quelque peu les pratiques de surveillance et de conformité. Le Barreau affirme que ses lignes directrices sont maintenant appliquées de façon stricte.

[4] Le Barreau met aussi à la disposition des clients de la Grande bibliothèque des photocopieuses individuelles qui fonctionnent à l'aide de pièces de monnaie ou de cartes prépayées. Le Barreau ne surveille pas l'utilisation de ces photocopieuses, quoique l'avis suivant soit affiché au-dessus de chaque appareil:

[TRADUCTION] La législation sur le droit d'auteur au Canada s'applique aux photocopies et autres reproductions qui sont faites de documents protégés. Certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d'auteur. La bibliothèque n'assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d'être commises par les utilisateurs des photocopieuses.

[5] Les éditeurs connaissaient l'existence du service de photocopie de la Grande bibliothèque, mais ne s'y sont jamais opposés avant 1993, année au cours de laquelle ils ont, après envoi d'une mise en demeure, intenté la présente action. Essentiellement, les éditeurs affirment qu'il existe un droit d'auteur sur leurs documents, et que le Barreau viole ce droit en offrant son service de photocopie et en mettant des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers dans la Grande bibliothèque. Fait à noter toutefois, les éditeurs autorisent la reproduction de leurs ouvrages par

to make copies to submit in judicial proceedings, to judges to use in judicial proceedings and to anyone to use in parliamentary proceedings. The Law Society denies all liability.

[6] Where it is necessary to do so, I will refer to the facts of this case in more detail below. In addition, the Trial Judge's thorough reasons include a statement of facts as agreed by the parties at trial (see *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2000] 2 F.C. 451 (abridged version)).

II. THE ISSUES

A. Subsistence of Copyright

[7] At trial, the Publishers submitted 11 specific items in which they assert copyright subsists. This case deals with copyright subsistence in only those specific materials. However, I recognize that this case will guide the results in similar cases, and I have approached the issues with that in mind.

[8] First, the Publishers assert copyright in following three reported judicial decisions:

a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

[9] Each reported judicial decision contains reasons for judgment, which are written by a judge or judges but edited by the Publishers to conform with their preferred style. Each of these reported judicial decisions also includes material composed by the Publishers, including a summary of the facts, reasons and conclusions contained in the judicial reasons, point-form "catchlines" that highlight topics and issues considered in the case, a "statement of case" that very briefly states

certaines personnes, à certaines fins. Par exemple, ils concèdent expressément une licence autorisant les avocats à faire des copies pour les produire dans les instances judiciaires, les juges à les utiliser dans les instances judiciaires et quiconque à les utiliser dans les débats parlementaires. Le Barreau nie toute responsabilité.

[6] En temps et lieu, j'exposerai les faits de l'espèce de manière plus détaillée. De plus, les motifs étoffés du juge de première instance contiennent un exposé des faits conjointement déposé par les parties à l'instruction (voir *CCH Canadienne Ltée c. Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451 (version abrégée)).

II. QUESTIONS EN LITIGE

A. Existence d'un droit d'auteur

[7] À l'instruction, les éditeurs ont présenté 11 éléments précis sur lesquels ils affirment détenir un droit d'auteur. La présente affaire porte sur l'existence d'un droit d'auteur sur ces seuls documents. Toutefois, je suis conscient qu'elle aura une incidence sur l'issue d'affaires semblables à l'avenir, et c'est dans cet esprit que j'ai abordé les questions en litige.

[8] Premièrement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur les trois décisions judiciaires publiées suivantes:

a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648, par Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129, par Canada Law Book,

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042, par CCH Canadienne Ltée.

[9] Chaque décision judiciaire contient des motifs de jugement, qui sont écrits par un ou des juges, mais révisés par les éditeurs selon leurs exigences particulières. Chacune des décisions judiciaires publiées comprend aussi des textes rédigés par les éditeurs, dont un résumé des faits, des motifs et des conclusions qui se trouvent dans la décision, des «mots clés» en abrégé qui font ressortir les sujets et points en litige examinés dans l'affaire, un «exposé de l'affaire» qui expose très

the issue or issues addressed by the court and an indexing case title that succinctly states the parties involved. In addition, the reported judicial decisions contain information about the judicial reasons, such as the date of the judgment, the court and panel that decided the case; counsel for each party; lists of cases, statutes and rules and regulations referred to; parallel citations; and other notes regarding the decision or the status of any appeals. Several reported judicial decisions are typically compiled into published volumes, which themselves are usually parts of a series of reported judicial decisions. However, neither volumes nor series of reported judicial decisions are at issue in this case. The Trial Judge found that copyright does not subsist in any of these reported judicial decisions, and the Publishers appeal from that finding.

[10] Second, the Publishers assert copyright in three headnotes, which accompany but are submitted as independent of the reported judicial decisions of:

- a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,
- b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and
- c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

[11] It is difficult for me to ascertain precisely what the Publishers mean when they use the term “headnote”. At times, they use the term to connote only a summary of the facts, reasons and conclusions from a case. Generally, however, the Publishers indicate that a headnote also includes “catchlines” and a “statement of case”. The latter use suggests that a headnote is everything in a reported judicial decision other than the edited judicial reasons, such as the summary, catchlines, statement of case, indexing title and other information about the reasons for judgment. That is how I have considered these headnotes. According to the Trial Judge, copyright does not subsist in any of the headnotes. The Publishers appeal from that conclusion.

brèvement la ou les questions abordées par la Cour et l'intitulé sous lequel l'affaire est répertoriée qui indique succinctement les parties en cause. De plus, les décisions judiciaires publiées contiennent des renseignements sur les motifs donnés à l'appui, comme la date du jugement, la Cour et les noms du ou des juges qui ont tranché l'affaire et des avocats de chaque partie, des listes des décisions, lois, règlements et règles cités, des références parallèles et d'autres notes concernant les décisions ou l'état des appels. Plusieurs décisions judiciaires publiées sont habituellement compilées dans des volumes publiés qui font eux-mêmes généralement partie d'une série de décisions judiciaires publiées. Ce ne sont toutefois pas les volumes ni les séries de décisions judiciaires publiées qui sont en cause en l'espèce. Le juge de première instance a conclu qu'il n'existe aucun droit d'auteur sur l'une quelconque de ces décisions judiciaires publiées, et les éditeurs en appellent de cette conclusion.

[10] Deuxièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur trois sommaires qui accompagnent les trois décisions judiciaires publiées suivantes, mais sont soumis à titre indépendant:

- a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648 par Canada Law Book,
- b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129 par Canada Law Book,
- c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042 par CCH Canadienne Ltée.

[11] Il m'est difficile de déterminer avec précision ce que les éditeurs entendent par le terme «sommaire». Ils utilisent parfois ce terme pour ne désigner qu'un résumé des faits, des motifs et des conclusions d'une affaire. En général, cependant, les éditeurs indiquent que le sommaire comprend aussi des «mots clés» et un «exposé de l'affaire». Selon cette dernière utilisation, le sommaire comprend tout ce qui se trouve dans une décision judiciaire publiée à l'exception des motifs de la décision révisés, tel le résumé, les mots clés, l'exposé de l'affaire, le titre répertorié et d'autres renseignements relatifs aux motifs du jugement. C'est dans cette optique que j'ai examiné ces sommaires. Selon le juge de première instance, il n'existe pas de droit d'auteur sur

The Law Society does not submit that copyright can never subsist in any headnote, but asserts that copyright does not subsist in these particular headnotes.

[12] Third, the Publishers assert copyright in the case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992), as published in 37 A.C.W.S. (3d) 141 by Canada Law Book. The case summary is a concise, point-form summary of the facts, reasons and conclusions of the case upon which it is based. The Trial Judge found that no copyright subsists in the case summary, and the Publishers take issue with that finding.

[13] Fourth, the Publishers assert copyright in the consolidated topical index that appears in *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., as published by Carswell Thomson Professional Publishing. The topical index lists and cross-references topics with extremely brief summaries of the issues or conclusions in cases relevant to the goods and services tax (GST). The Trial Judge denied copyright protection for the topical index to [1997] G.S.T.C., and the Publishers appeal from that conclusion.

[14] The Publishers also assert copyright in the annotated statute, E. L. Greenspan and M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998), the textbook, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1989), and the monograph by S. L. Kogon, "Dental Evidence", as it appears as chapter 13 in G. M. Chayko, E. D. Gulliver and D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991). The Trial Judge found that copyright does subsist in the annotated statute, textbook and monograph. These conclusions have not been appealed, however, the Law Society objects to the characterization of the monograph as a "work" in itself, separate from the book in which it appears.

[15] Thus, this Court must decide whether the Trial Judge erred in concluding that copyright does not

les sommaires, quels qu'ils soient. Les éditeurs en appellent de cette conclusion. Le Barreau ne soutient pas qu'un droit d'auteur ne peut jamais exister sur un sommaire, mais il allègue qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur ces sommaires en particulier.

[12] Troisièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur le résumé jurisprudentiel de l'arrêt *Confederation Life v. Shepherd* (1992), publié dans 37 A.C.W.S. (3d) 141 par Canada Law Book. Le résumé jurisprudentiel est un résumé concis, en forme abrégée, des faits, des motifs et des conclusions de la décision sur laquelle il est fondé. Le juge de première instance a conclu qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur le résumé, et les éditeurs contestent cette conclusion.

[13] Quatrièmement, les éditeurs font valoir leur droit d'auteur sur l'index analytique général qui se trouve dans *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., publié par Carswell publications spécialisées Thomson. L'index analytique énumère les sujets et fait des renvois entre les sujets avec des résumés extrêmement courts des questions en litige ou des conclusions dans des affaires portant sur la taxe sur les produits et services (TPS). Le juge de première instance a refusé d'accorder la protection du droit d'auteur à l'index analytique du volume [1997] G.S.T.C., et les éditeurs en appellent de cette conclusion.

[14] Les éditeurs font aussi valoir leur droit d'auteur sur une loi annotée, soit E. L. Greenspan et M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998), le manuel de B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2^e éd. (Toronto: Carswell, 1989), et la monographie de S. L. Kogon, «Dental Evidence», publiée au chapitre 13 de l'ouvrage de G. M. Chayko, E. D. Gulliver et D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991). Le juge de première instance a conclu à l'existence d'un droit d'auteur sur la loi annotée, le manuel et la monographie. Il n'en a pas été appelé de ces conclusions. Le Barreau conteste toutefois la qualification de la monographie comme une «œuvre» en soi, distincte du livre dans lequel elle se trouve.

[15] La Cour doit donc décider si le juge de première instance a commis une erreur quand il a conclu que le

subsist in the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the topical index. If copyright does subsist in these works, there is no dispute with the Trial Judge's finding that such copyright would be owned by the Publisher of each respective work.

B. Infringement of Copyright

[16] The Publishers allege that, through its custom photocopying service, the Law Society infringes their exclusive right to reproduce and communicate their works to the public by telecommunication. The Publishers also allege that by providing free-standing photocopiers the Law Society infringes their exclusive right to authorize others to reproduce their works. Finally, the Publishers allege that the Law Society is liable for selling, distributing and possessing infringing copies of their works.

[17] The Trial Judge found that the Law Society did infringe the Publishers' copyrights in the works in which copyright subsists by reproducing those works. The Law Society's primary objection in this regard relates to the characterization of the "works" in question, which necessarily affects the issue of substantiality. This Court must, therefore, define the Publishers' works, so as to decide whether any reproductions were substantial. The Trial Judge also held that the Law Society did not communicate works to the public by telecommunication via fax transmissions. The Publishers appeal from this conclusion. The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did knowingly distribute and possess infringing copies of the Publishers' works. The Publishers object to the Trial Judge's finding that the Law Society did not sell any works. The Law Society, on the other hand, argues the Trial Judge failed to properly consider the knowledge requirement and asserts that a reasonable, good faith belief that the copies it distributed and possessed did not infringe copyright is sufficient to avoid liability for those activities. Alternatively, the Law Society objects to the Trial Judge's finding that it distributed works so as to affect prejudicially the owners of the copyright. Neither party has taken serious issue with the conclusion that the Law Society did possess copies of the Publishers' works.

droit d'auteur n'existe pas sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et l'index analytique. S'il existe un droit d'auteur sur ces œuvres, la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'éditeur de chaque œuvre respective en serait le titulaire n'est pas contestée.

B. Violation du droit d'auteur

[16] Les éditeurs allèguent que, par son service de photocopie, le Barreau viole leur droit exclusif de reproduire leurs œuvres et de les communiquer au public par télécommunication. Les éditeurs allèguent aussi qu'en offrant les services de photocopieuses individuelles, le Barreau viole leur droit exclusif d'autoriser d'autres personnes à reproduire leurs œuvres. Enfin, les éditeurs allèguent que le Barreau a engagé sa responsabilité en vendant, en mettant en circulation et en ayant en sa possession des copies contrefaites de leurs œuvres.

[17] Le juge de première instance a conclu que le Barreau a effectivement violé le droit d'auteur des éditeurs sur des œuvres protégées par un droit d'auteur, du fait qu'il a reproduit ces œuvres. La principale contestation du Barreau à cet égard porte sur la qualification des «œuvres» en cause, qui influe nécessairement sur la question de l'«importance». La Cour doit donc définir les œuvres des éditeurs pour pouvoir décider si toute reproduction était importante. Le juge de première instance a aussi conclu que le Barreau n'a pas communiqué les œuvres au public par télécommunication quand il a fait ses transmissions par télécopieur. Les éditeurs en appellent de cette conclusion. Le juge de première instance a conclu que le Barreau n'avait pas vendu de copies contrefaites des œuvres des éditeurs, mais qu'il les avait sciemment eues en sa possession et mises en circulation. Les éditeurs contestent la conclusion du juge de première instance selon laquelle le Barreau n'avait pas vendu d'œuvre. De son côté, le Barreau soutient que le juge de première instance a omis d'examiner, comme il se doit, la question de la connaissance requise et affirme qu'une croyance raisonnable et de bonne foi que les copies qu'il mettait en circulation et qu'il possédait ne violaient pas le droit d'auteur suffit à écarter sa responsabilité relativement à ces activités. À titre subsidiaire, le Barreau conteste la conclusion du juge de première

C. Exemptions From Infringement

[18] The Law Society submits that their activities fall within the fair dealing exemptions, and therefore, it does not infringe any copyrights that may subsist in the Publishers' works. The Publishers disagree. The Trial Judge did not deal with this issue substantively, since he concluded that the Law Society's dealing was not personally for an allowable purpose. The Law Society appeals from this finding, and this Court must, therefore, consider the issue.

[19] The Law Society also submits that various public policy and equitable defences should prevent the Publishers' action from succeeding. The Trial Judge rejected all of the Law Society's arguments in this regard, and the Law Society appeals from those conclusions.

D. Remedies

[20] The Publishers and the Law Society seek a number of remedies. The Publishers seek a permanent injunction as well as general declarations that are intended to establish that copyright subsists in their materials, and that the Law Society infringes those copyrights by offering its custom photocopying service and self-service photocopiers in accordance with its current practices. The Society seeks a number of declarations that are intended to establish the contrary.

[21] The Trial Judge made a limited declaration that copyright subsists in some of the Publishers' works, but did not make any generalized declaration, nor did he grant a permanent injunction. The Trial Judge also did not make any declaration as requested by the Law Society. Both the Publishers' and the Law Society have objected to the relief granted by the Trial Judge, and this Court must, therefore, resolve this issue.

instance selon laquelle il a mis les œuvres en circulation de façon à porter préjudice aux titulaires du droit d'auteur. Aucune des parties n'a contesté sérieusement la conclusion selon laquelle le Barreau était en possession de copies des œuvres des éditeurs.

C. Exemptions de la violation

[18] Le Barreau soutient que ses activités sont couvertes par l'exemption relative à l'utilisation équitable et qu'il ne viole donc aucun droit d'auteur qui pourrait exister sur les œuvres des éditeurs. Les éditeurs ne sont pas de cet avis. Le juge de première instance n'a pas traité ce point sur le fond puisqu'il a conclu que l'utilisation faite par le Barreau ne constituait pas une utilisation personnelle à des fins admissibles. Le Barreau en appelle des cette conclusion et, par conséquent, la Cour doit examiner la question.

[19] Le Barreau soutient aussi que divers moyens de défense fondés sur l'ordre public et l'*equity* devraient permettre d'empêcher l'action des éditeurs d'aboutir. Le juge de première instance a rejeté tous les arguments du Barreau à cet égard, et le Barreau en appelle de ces conclusions.

D. Réparations demandées

[20] Les éditeurs et le Barreau sollicitent un certain nombre de réparations. Les éditeurs cherchent à obtenir une injonction permanente, ainsi que des déclarations générales visant à établir que leurs documents sont protégés par le droit d'auteur, et que le Barreau viole ces droits d'auteur en offrant son service de photocopie et des photocopieuses libre-service dans le cadre de ses pratiques actuelles. Le Barreau cherche à obtenir un certain nombre de déclarations qui visent à établir le contraire.

[21] Le juge de première instance a prononcé une déclaration restreinte portant qu'il existe un droit d'auteur sur certaines des œuvres des éditeurs mais sans faire de déclaration générale, et il n'a pas accordé d'injonction permanente. Le juge de première instance n'a pas non plus fait de déclaration comme le demandait le Barreau. Les éditeurs et le Barreau contestent la réparation accordée par le juge de première instance et, par conséquent, la Cour doit trancher la question.

III. ANALYSIS

[22] Copyright law is statutory law, based upon the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, and its relevant amendments (the Act) (see *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pages 372-373 (*Compo*)). However, case law, both domestic and foreign, guides this Court's interpretation of the Act. This Court might be guided by British jurisprudence, since Canadian copyright law was historically based upon, and still closely resembles British law (see J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. (Scarborough: Carswell, 2000), at pages 38-39 (Fox)). On the other hand, the Supreme Court of Canada has indicated that American jurisprudence must be carefully scrutinized, because there are important differences between Canadian and American copyright policy and legislation (*Compo, supra*, at page 367). Canadian courts must always be careful not to upset the balance of rights as it exists under the Canadian Act.

[23] Broadly speaking, the purposes of Canadian copyright law are to benefit authors by granting them a monopoly for a limited time, and to simultaneously encourage the disclosure of works for the benefit of society at large (see *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at page 200 (abridged version), *var*d [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), *affd* [1990] 2 S.C.R. 209 (*Apple Computer*); see also *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (S.C.C.), at paragraph 30). Copyright law should recognize the value of disseminating works, in terms of advancing science and learning, enhancing commercial utility, stimulating entertainment and the arts and promoting other socially desirable ends. In order to realize these benefits, however, creators must be protected from the unauthorized exploitation of their works to guarantee sufficient incentives to produce new and original works. The person who sows must be allowed to reap what is sown, but the harvest must ensure that society is not denied some benefit from the crops. Perhaps Lord Mansfield best characterized the tension over two centuries ago when, in the case of *Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139, he stated [at page 140]:

III. ANALYSE

[22] Le droit d'auteur est régi par un texte législatif, la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications pertinentes (la Loi) (voir *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357, pages 372 et 373 (*Compo*)). Cependant, la jurisprudence, tant étrangère que canadienne, guide la Cour dans son interprétation de la Loi. La Cour pourrait s'appuyer sur la jurisprudence britannique, puisque le droit d'auteur canadien est historiquement fondé sur le droit britannique et lui ressemble encore beaucoup (voir J. S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^e éd. (Scarborough: Carswell, 2000), aux pages 38 et 39 (Fox)). En revanche, la Cour suprême du Canada a précisé que la jurisprudence américaine devait être analysée avec prudence à cause des différences importantes qui existent entre la législation et la politique américaines en matière de droit d'auteur et les nôtres (*Compo, précité*, à la page 367). Les tribunaux canadiens doivent toujours veiller à ne pas modifier l'équilibre des droits que ménage la Loi canadienne.

[23] Généralement parlant, le droit d'auteur canadien vise à favoriser les auteurs en leur accordant un monopole, pendant un certain temps, tout en encourageant la publication d'œuvres pour le bienfait de la société en général (voir *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), à la page 200 (version abrégée), *mod. sur d'autres points* par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), *conf. par* [1990] 2 R.C.S. 209 (*Apple Computer*); voir aussi *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), au paragraphe 30). Le droit d'auteur devrait reconnaître l'intérêt de la diffusion des œuvres, en ce qui concerne l'avancement de la science et du savoir, la mise en valeur de l'utilité commerciale, la stimulation des arts et du spectacle et la promotion d'autres fins souhaitables pour la société. Pour que ces bienfaits se réalisent, il faut toutefois que les créateurs soient à l'abri de l'exploitation non autorisée de leurs œuvres afin qu'ils soient suffisamment encouragés à produire des œuvres nouvelles et originales. On doit permettre à celui qui sème de récolter le fruit de ses efforts, mais la récolte doit se faire de façon à ce que la société ne soit pas privée de certains de ses bienfaits. C'est peut-être lord Mansfield qui a le mieux expliqué

... we must take care to guard against two extremes equally prejudicial; the one, that men of ability, who have employed their time for the service of our community, may not be deprived of their just merits, and the reward of their ingenuity and labour; the other, that the world may not be deprived of improvements, nor the progress of the arts be retarded.

The challenge facing this Court, and copyright law generally, is to find a fair and appropriate equilibrium that achieves both goals.

A. Does Copyright Subsist in the Publishers' Works?

1. The Standard of Originality

[24] Section 5 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57] of the Act sets out the most important precondition for subsistence of copyright as follows:

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

[25] The Trial Judge decided that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index were not "original". He stated (at paragraph 139, emphasis added, footnotes omitted):

While the evidence before the Court demonstrates, beyond a doubt, that the preparation of the reported judicial decisions, including the headnote, catchlines, parallel citations, running heads and other matter added by the publisher, in respect of the three decisions in question, involved extensive labour, skill and judgment, I am satisfied that the whole process, particularly those elements involving skill and judgment, lacked the "imagination" or "creative spark" that I determine to now be essential to a finding of originality. I am satisfied that editorially enhanced judicial decisions should be measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright, in the same way compilations of data might be said to be measured following the decision of the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct*. Article 2 of the Berne Convention, 1971, I am satisfied, clearly reaches to the form of alterations of literary

le problème, il y a plus de deux siècles, lorsqu'il a déclaré ce qui suit dans la décision *Sayre and Others v. Moore* (1785), 102 E.R. 139 [à la page 140]:

[TRADUCTION] [. . .] nous devons nous garder de deux positions extrêmes tout aussi nocives: l'une voulant que les gens de talent qui ont mis leur temps au service de la collectivité ne peuvent être privés de leur juste mérite non plus que de la récompense de leur ingéniosité et de leur travail, et l'autre, qu'on ne saurait priver le monde d'améliorations et que le progrès des arts ne peut souffrir de retard.

Le défi pour la présente Cour, et pour le droit d'auteur en général, consiste à trouver un juste équilibre qui permettra d'atteindre ces deux objectifs.

A. Existe-t-il un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs?

1. La norme d'originalité

[24] L'article 5 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57] de la Loi énonce ainsi la plus importante condition préalable à l'existence du droit d'auteur:

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [. . .] [Non souligné dans l'original.]

[25] Le juge de première instance a conclu que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé jurisprudentiel et l'index analytique n'étaient pas «originaux». Il a dit (au paragraphe 139, non souligné dans l'original, renvois omis):

Bien qu'il ressorte manifestement de la preuve soumise à la Cour que la préparation des décisions judiciaires publiées, incluant les sommaires, les mots clés, les références parallèles, les titres courants et d'autres points ajoutés par l'éditeur, en ce qui concerne les trois décisions en question, comporte énormément d'efforts, d'habileté et de jugement, je suis convaincu que l'ensemble du processus, et plus particulièrement les éléments qui demandent de l'habileté et du jugement, sont dépourvus de l'«imagination» ou de l'«étincelle de créativité» que je juge jusqu'à maintenant essentielles à une conclusion d'originalité. J'estime qu'il convient d'évaluer le caractère intellectuel et créateur des décisions judiciaires enrichies en vue d'une publication pour décider si elles donnent naissance à un droit d'auteur, de la même manière qu'il est possible de dire qu'il faut évaluer les compilations de données suivant l'arrêt de la Cour d'appel

works represented by the case reports here at issue, but those case reports simply lack the “original expression” and fail to constitute the “intellectual creations” contemplated by that Article and, more particularly, Article 1705 of NAFTA as reproduced in the *Tele-Direct* decision. To revert, once again with some trepidation, to the words of *Matthew Bender* which I am satisfied are equally apt under Canadian law to the facts of this matter:

for West or any other editor of judicial opinions for legal research, faithfulness to the public-domain original is the dominant editorial value, so that creativity is the enemy of the true.

[26] The first issue now before this Court is whether “imagination or creative spark” is indeed “essential to a finding of originality”, and whether the Publishers’ materials should indeed be “measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright”.

[27] In my view, the Trial Judge misinterpreted this Court’s decision in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.) (*Tele-Direct*), and other jurisprudence as shifting the standard of originality away from the traditional Anglo-Canadian approach. Neither Article 2 of the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act of, July 2, 1971 as amended September 28, 1979) (with Annex), [1998] Can. T.S. No. 18 (the Berne Convention), nor Article 1705 of the *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*, December 17, 1992, [1994] Can T.S. No. 2 (NAFTA), require a more onerous standard for copyright protection than already contained in the Act. In addition, there are significant differences between Anglo-Canadian copyright law and the American standard of originality that was applied in *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998). Whether or not the Publishers’ works are “original” depends upon the meaning of that term in its statutory context, as explained by existing Anglo-

fédérale dans l’affaire *Télé-Direct*. L’article 2 de la Convention de Berne, 1971, j’en suis convaincu, vise manifestement la sorte de transformations des œuvres littéraires que représentent les recueils de jurisprudence en litige en l’espèce, mais ceux-ci sont dépourvus de l’«expression originale» et ne parviennent pas à constituer des «créations intellectuelles» envisagées par cet article, et plus particulièrement par l’article 1705 de l’ALÉNA tel qu’il est reproduit dans l’arrêt *Télé-Direct* [à la page 31]. Pour reprendre, encore une fois non sans une certaine appréhension, les propos tirés de l’affaire *Matthew Bender* [à la page 688] qui, j’en suis persuadé, s’appliquent tout aussi bien, sous le régime de la loi canadienne, aux faits de la présente affaire:

«[. . .] pour West comme pour tout autre arrêviste d’opinions judiciaires destinées à la recherche juridique, la fidélité à l’original, qui est du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale, de sorte que la créativité est l’ennemie de la vérité.

[26] La première question qui se pose à la Cour est de savoir si l’«imagination ou l’étincelle de créativité» sont effectivement «essentiels à une conclusion d’originalité» et s’il convient d’évaluer le caractère intellectuel et créateur» des œuvres des éditeurs «pour décider si elles donnent naissance à un droit d’auteur».

[27] À mon avis, le juge de première instance a mal interprété l’arrêt rendu par la présente Cour dans l’affaire *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.) (*Télé-Direct*), et d’autres jugements quand il y a vu une dérogation à la conception anglo-canadienne classique de ce qu’est la norme d’originalité. Ni l’article 2 de la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (Acte de Paris du 2 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979) (avec annexe), [1998] R.T. Can. n° 18 (la Convention de Berne), ni l’article 1705 de l’*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*, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2 (l’ALÉNA), n’imposent une norme plus rigoureuse pour la protection du droit d’auteur que celle qui existait déjà dans la Loi. De plus, il y a des différences importantes entre le droit d’auteur anglo-canadien et la norme américaine d’originalité qui a été appliquée dans la décision *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998). La qualification des œuvres des éditeurs comme étant «originales» ou non

Canadian jurisprudential principles.

[28] As Chief Justice McLachlin (as she now is) stated in *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at page 477, the task is “[f]irst and foremost . . . a matter of statutory interpretation”. The Act contains no express requirement of creative spark or imagination; the only prerequisite to protection (relevant to this discussion) is that a work be original. In fact, the Act, which has been the sole source of copyright protection in Canada since its inception in 1921 (see Fox, *supra*, at pages 34-56), contains no mention whatsoever of any requirement other than, or in addition to originality. The Supreme Court of Canada has refused to imply exemptions in addition to those Parliament expressly chose to include in the Act (see *Bishop v. Stevens*, *supra*, at pages 480-481). Similarly, this Court should not erect barriers to copyright protection that Parliament itself has declined to construct. Therefore, this Court will not insert an additional requirement of creative spark or imagination into the Act, and instead will focus on the Act’s only relevant prerequisite in this case, which is that the work be “original”.

[29] Admittedly, it is difficult if not impossible to assess originality without some interpretative framework. Consequently, the proper interpretation of the word “original” has been the subject of much discussion within the case law.

[30] The British case of *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (*University of London Press*), is perhaps one of the oldest and most frequently cited cases regarding originality in Anglo-Canadian copyright law. With respect to copyright in a professor’s examination papers, that case established (at pages 608-609) that “the Act does not require that the expression must be in an original or novel form, but that the work must not be copied from another work — that it should originate from the author.” Here, the word “original” was

dépend du sens que l’on donne à ce terme dans son contexte législatif, comme l’expliquent les principes actuels de la jurisprudence anglo-canadienne.

[28] Comme le juge en chef McLachlin (tel est son titre maintenant) l’a dit dans l’arrêt *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, à la page 477, il s’agit «d’abord et avant tout [. . .] [d’]une question d’interprétation des lois». La Loi ne contient aucune exigence explicite d’étincelle de créativité ou d’imagination; la seule condition préalable à la protection (pertinente quant à la présente analyse) est que l’œuvre soit originale. En fait, la Loi, qui a été la seule source de protection du droit d’auteur au Canada depuis sa mise en vigueur en 1921 (voir Fox, précité, aux pages 34 à 56), ne contient aucune mention, quelle qu’elle soit, d’une exigence autre que celle qui concerne l’originalité. La Cour suprême du Canada a refusé de conclure à l’existence d’exemptions autres que celles que le Parlement a expressément choisi d’inclure dans la Loi (voir *Bishop c. Stevens*, précité, aux pages 480 et 481). De la même manière, notre Cour ne devrait pas ériger d’obstacles à la protection du droit d’auteur alors que le Parlement lui-même a refusé de le faire. Par conséquent, la Cour n’ajoutera pas une exigence supplémentaire d’étincelle de créativité ou d’imagination dans la Loi et s’appuiera plutôt sur la seule condition préalable de la Loi qui soit pertinente en l’espèce, savoir que l’œuvre soit «originale».

[29] Il faut convenir qu’il est difficile, voire impossible, de déterminer l’originalité en l’absence d’un certain cadre d’interprétation. C’est pourquoi l’interprétation du mot «original» a fait l’objet de nombreux débats dans la jurisprudence.

[30] L’affaire britannique *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (*University of London Press*), est peut-être l’une des causes les plus anciennes et les plus fréquemment citées en matière d’originalité dans le droit d’auteur anglo-canadien. En ce qui concerne le droit d’auteur d’un professeur sur les copies d’examen, cette décision a établi (aux pages 608 et 609) que [TRADUCTION] «la loi n’exige pas que l’expression soit présentée sous une forme originale ou nouvelle, mais que l’œuvre ne soit pas copiée sur une autre œuvre, qu’elle émane de son

interpreted to mean independently created and not copied.

[31] British courts built on this foundation and embraced assorted incarnations of the phrases “skill, judgment or labour”, “knowledge, labour, judgment or skill” and “skill, labour and capital” to aid in the application of the concept of originality. These phrases guided the determination of the fundamental question, which is whether the work is something new or simply a copy of another work. As Lord Oliver of Aylmerton explained in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.) (*Interlego*), great skill, judgment and labour is required to produce a good copy of a painting, but nobody could reasonably say that the second painting is original. He said (at pages 262-263, emphasis added): “[s]kill, judgment or labour merely in the process of copying cannot confer originality”.

[32] The phrases mentioned above are often invoked in the context of compilations, which are a distinct type of work. No doubt this is because a compilation by definition might include some material that has been created by someone else. The underlying question in such a case is whether the compilation is original or merely a rearranged copy of existing works (see for example *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.) (*Ladbroke*); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); and *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.)).

[33] Canadian courts have generally paralleled the British approach. The traditional Canadian standard has been summarized as follows:

The requirement of originality means that the product must originate from the author in the sense that it is the result of a substantial degree of skill, industry or experience employed by the author. . . . The effective meaning of the requirement of originality is that the work must not be copied from another

auteur». En l’espèce, le mot «original» a été interprété comme signifiant créé de façon indépendante et non copié.

[31] Les tribunaux britanniques ont étoffé ces principes et adopté diverses formes des expressions «habileté, jugement ou efforts», «savoir, efforts, jugement ou habileté» et «habileté, efforts et capital» pour aider à appliquer la notion d’originalité. Ces expressions leur ont permis de trancher la question fondamentale, à savoir si l’œuvre est quelque chose de nouveau ou simplement la copie d’une autre œuvre. Comme lord Oliver of Aylmerton l’explique dans la décision *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] A.C. 217 (P.C.) (*Interlego*), il faut beaucoup d’habileté, de jugement et d’efforts pour exécuter une bonne copie d’une peinture, mais nul ne pourrait raisonnablement prétendre que la seconde peinture est originale. Il déclare (aux pages 262 et 263, non souligné dans l’original): [TRADUCTION] «[l’]habileté, les efforts ou le jugement utilisés simplement pour copier ne peuvent conférer d’originalité».

[32] On a souvent fait référence aux expressions susmentionnées dans le contexte des compilations, qui sont un type d’œuvre distinct. Cela s’explique sans doute par le fait qu’une compilation, par définition, peut contenir un élément qui a été créé par quelqu’un d’autre. La question sous-jacente dans ce cas-là consiste à savoir si la compilation est originale ou si elle est simplement une copie réarrangée d’œuvres existantes (voir, par exemple, *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.) (*Ladbroke*); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.); et *Macmillan and Co., Limited v. Cooper* (1923), 40 T.L.R. 186 (P.C.)).

[33] D’une façon générale, les tribunaux canadiens ont suivi l’approche britannique. La norme traditionnelle canadienne a été résumée de la façon suivante:

[TRADUCTION] L’exigence relative à l’originalité signifie que le produit doit émaner de l’auteur en ce sens qu’il est le produit d’un degré important d’habileté, d’application ou d’expérience employés par l’auteur [. . .] La vraie signification de l’exigence d’originalité est que l’œuvre ne doit pas être la copie d’une autre œuvre [. . .]

(see Fox, *supra*, at page 118, emphasis added, citing *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (Que. S.C.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex C.R. 382 (*Canadian Admiral*); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768 (Ont. H.C.); *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (F.C.T.D.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124 (C.A.)).

[34] Chief Justice McLachlin considered the originality requirement when she was a Trial Judge in British Columbia, and decided that copyright subsisted in the arrangement of an advertising brochure for adjustable beds. In *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.), at page 115 (*Slumber-Magic*), she adopted the British jurisprudence regarding originality in compilations, commenting:

So long as work, taste and discretion have entered into the composition, that originality is established. In the case of a compilation, the originality requisite to copyright is a matter of degree depending on the amount of skill, judgment or labour that has been involved in making the compilation. . . . [T]he court should canvas the degree of industry, skill or judgment which has gone into the over-all arrangement.

Notably, the now Chief Justice of Canada realized that the concept of originality was inherently broad and used a variety of terms to describe it, including work, taste, discretion, skill, judgment, industry and labour. She found these ideas helpful to assess originality, but did not suggest that one phrase or another was the exclusive test.

[35] The now Chief Justice of this Court, Richard J., stated in *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at page 264 (footnote omitted):

Industriousness (“sweat of the brow”) as opposed to creativity is enough to give a work sufficient originality to make it copyrightable. The meaning of the word “original” was

(voir Fox, précité, à la page 118, non souligné dans l’original, citant *Langlois v. Vincent* (1874), 18 L.C. Jur. 160 (C.S. Qué.); *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É. 382 (*Canadian Admiral*); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg et al.* (1957), 8 D.L.R. (2d) 768 (H.C. Ont.); *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1^{re} inst.); *Lifestyle Homes Ltd. v. Randall Homes Ltd.* (1991), 70 Man. R. (2d) 124 (C.A.)).

[34] Appelée à examiner l’exigence d’originalité quand elle était juge de première instance en Colombie-Britannique, le juge en chef McLachlin a conclu à l’existence d’un droit d’auteur sur l’arrangement d’une brochure publicitaire portant sur des lits ajustables. Dans l’affaire *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.), à la page 115 (*Slumber-Magic*), elle a suivi la jurisprudence britannique concernant l’originalité relativement aux compilations, ajoutant le commentaire suivant:

[TRADUCTION] Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût, à des décisions précises, il y a originalité. Dans le cas d’une compilation, l’originalité justifiant le droit d’auteur est une question de degré, selon l’importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans la ladite compilation [. . .] La Cour devrait plutôt évaluer l’importance du travail, du talent ou du jugement en jeu dans l’arrangement général.

Le juge en chef du Canada a notamment reconnu que la notion d’originalité est intrinsèquement vaste, et elle a utilisé différents termes pour la décrire, dont les termes travail, goût, décisions, habileté, jugement, application et efforts. Elle a conclu que ces idées étaient utiles pour évaluer l’originalité mais n’a pas laissé supposer que l’une ou l’autre de ces expressions était le critère exclusif.

[35] Le juge Richard, maintenant juge en chef de la Cour, a déclaré ce qui suit dans l’arrêt *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 264 (renvoi omis):

Un travail industriel («à la sueur de son front») suffit à conférer à une œuvre suffisamment d’originalité pour qu’elle puisse faire l’objet du droit d’auteur. Le juge Cameron donne

succinctly stated by Cameron J. in *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.* . . . : “For a work to be ‘original’ it must originate from the author; it must be the product of his labour and skill and must be the expression of his thoughts.”

Importantly, the sweat of the brow exerted by U & R Tax Services to create its tax form was directed at selecting the content from among earlier government forms, draft releases and other information and arranging the layout of the form, not at merely copying existing materials. As Lord Oliver noted, one who sweats to produce what is, in essence, a copy cannot be rewarded with copyright protection. Richard J. also did not suggest that “sweat of the brow” would make a work original if poured into merely copying another work. Rather, the phrase “sweat of the brow” referred to the effort required to distinguish an original work from a mere copy. Richard J. differentiated between “sweat of the brow” and “creativity” since, as will be discussed below, the latter term might connote novelty, a quality with which copyright law is not concerned.

[36] Thus, the classic Anglo-Canadian precondition to copyright is that a work must be independently produced and not copied from another person. Where a work, such as a compilation, is produced by selecting and arranging existing material originality can be established if the new work is more than simply a rearranged copy of existing materials. Producing a work that is not, in essence, a copy of existing material will require effort that is most often referred to as skill, judgment or labour. The Trial Judge in this case interpreted *Tele-Direct* as altering the classic Anglo-Canadian standard of originality and adding new requirements of “imagination” and “creative spark”. In this, he was mistaken.

[37] The first point to note about *Tele-Direct* is that it involved sub-compilations of routine data, whereas this case concerns materials that are considerably more

une définition succincte du terme «original» dans la décision *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.*: [. . .] «Pour qu’une œuvre soit «originale», elle doit émaner de l’auteur; elle doit être le fruit de son travail et de son expression de sa pensée».

Ce qui est important, c’est que le travail fourni «à la sueur de son front» par le U & R Tax Services pour créer son formulaire d’impôt visait à en choisir le contenu à partir de formulaires antérieurs du gouvernement, d’avant-projets et d’autres renseignements, et à en organiser la mise en page, pas simplement à copier des éléments existants. Comme lord Oliver l’a fait remarquer, celui qui verse sa sueur pour produire ce qui est, en fait, une copie ne peut être récompensé par la protection du droit d’auteur. Le juge Richard n’a non plus soutenu que le travail fourni «à la sueur de son front» rendrait une œuvre originale s’il était seulement fourni pour copier une œuvre existante. L’expression «à la sueur de son front» faisait plutôt référence à l’effort requis pour qu’une œuvre soit considérée comme originale et non pas comme une simple copie. Le juge Richard a fait la distinction entre la «sueur de son front» et la «créativité», puisque, comme il en sera question plus loin, ce dernier terme fait référence à la nouveauté, qualité dont la loi relative au droit d’auteur ne tient pas compte.

[36] Ainsi, la condition préalable traditionnelle pour qu’il existe un droit d’auteur en droit anglo-canadien est qu’une œuvre soit produite de façon indépendante et non copiée de quelqu’un d’autre. Lorsqu’une œuvre, comme une compilation, est produite par le choix et l’agencement d’éléments existants, l’originalité peut être démontrée si la nouvelle œuvre est plus qu’une copie réarrangée d’éléments existants. La production d’une œuvre qui essentiellement n’est pas la copie d’éléments existants exige un effort qu’on désigne le plus souvent comme l’habileté, le jugement ou le travail. Dans la présente espèce, le juge de première instance a interprété l’arrêt *Télé-Direct* comme ayant modifié la norme d’originalité anglo-canadienne traditionnelle et ajouté de nouvelles exigences d’«imagination» et d’«étincelle de créativité». En ce sens, il a fait erreur.

[37] La première remarque à faire sur l’arrêt *Télé-Direct* est qu’il concernait des sous-compilations de données courantes, alors que la présente espèce porte

complex. Tele-Direct sought copyright protection for subscriber information copied from Bell Canada, and additional data, such as fax numbers, trade-marks and number of years in operation, which it had compiled into a Yellow Pages directory. It was agreed that copyright subsisted in the directory as a whole, but the issue was whether copyright subsisted in the “in-column listings”, which were referred to as “sub-compilations” of data. At trial, Madam Justice McGillis found that Tele-Direct exercised only a negligible amount of skill, judgment and labour in compiling the sub-compilation and thus failed to establish the degree of originality required to warrant copyright protection. This Court upheld that conclusion.

[38] In *Tele-Direct* this Court considered whether NAFTA, *supra*, required some change in our understanding of copyright protection for compilations of data. To deal with that possibility, this Court set forth an extensive discussion of that agreement and its impact on compilations (at paragraphs 14-15, 17, footnotes omitted):

The definition of “compilation” must be interpreted in relation to the context in which it was introduced. Simply put, it was introduced as a result of the signature of . . . [NAFTA] and with the specific purpose of implementing it. It is therefore but natural when attempting to interpret the new definition to seek guidance in the very words of the relevant provision of NAFTA which the amendment intends to implement. The applicable provision is Article 1705 which reads as follows:

Article 1705: Copyright

1. Each party shall protect the works covered by Article 2 of the Berne Convention, including any other works that embody original expression within the meaning of that Convention. In particular:

- (a) all types of computer programs are literary works within the meaning of the Berne Convention and each Party shall protect them as such; and
- (b) compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute

sur des données beaucoup plus complexes. *Télé-Direct* revendiquait la protection du droit d’auteur pour des renseignements concernant les abonnés puisés chez Bell Canada, et d’autres renseignements, comme les numéros de télécopieur, les marques de commerce et le nombre d’années d’exploitation, qu’elle avait compilés dans un annuaire de Pages jaunes. Il était convenu que l’annuaire dans son ensemble était protégé par un droit d’auteur, mais la question était de savoir si un droit d’auteur existait sur les «inscriptions en colonnes», que l’on désignait comme des «sous-compilations» de renseignements. À l’instruction, M^{me} le juge McGillis a statué que *Télé-Direct* n’avait fait preuve que d’un minimum de talent, de jugement et de travail dans la compilation des sous-compilations et qu’elle n’avait donc pas réussi à établir le degré d’originalité requis pour justifier la protection du droit d’auteur. La présente Cour a maintenu cette conclusion.

[38] Dans l’arrêt *Télé-Direct*, la présente Cour a examiné la question de savoir si, du fait de l’ALÉNA, précité, nous devons changer notre conception de la protection du droit d’auteur sur les compilations de données. Pour évaluer cette possibilité, la Cour a procédé à une analyse approfondie de l’accord et de ses répercussions sur les compilations (aux paragraphes 14, 15 et 17, renvois omis):

La définition de «compilation» doit s’interpréter en tenant compte du contexte dans lequel elle a été introduite. En termes simples, cette définition a été ajoutée par suite de la signature de l’Accord du libre-échange nord-américain (l’ALENA), dans le but précis de mettre en œuvre cet accord. Il n’est que naturel, alors, pour tenter d’interpréter cette définition de se tourner vers le texte de la disposition pertinente de l’ALENA que la modification vise à mettre en œuvre. Cette disposition est l’article 1705, dont voici le texte:

Article 1705: Droit d’auteur

1. Chacune des Parties protégera les œuvres visées par l’article 2 de la Convention de Berne, ainsi que toutes autres œuvres d’expression originale au sens de ladite convention. Ainsi, notamment,

- a) tous les genres de programmes d’ordinateur sont des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne, et chacune des Parties les protégera à ce titre, et
- b) les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la

intellectual creations, shall be protected as such.

The protection a Party provides under subparagraph (b) shall not extend to the data or material itself, or prejudice any copyright subsisting in that data or material.

Clearly, what the parties to the Agreement wanted to protect were compilations of data that “embody original expression within the meaning of the Berne Convention” and that constitute “intellectual creations”. The use of these last two words is most revealing: compilations of data are to be measured by standards of intellect and creativity. As these standards were already present in Anglo-Canadian jurisprudence — as we shall see later — I can only assume that the Canadian government in signing the Agreement and the Canadian Parliament in adopting the 1993 amendments to the *Copyright Act* expected the Court to follow the “creativity” school of cases rather than the “industrious collection” school.

...

... I have come to the conclusion that the 1993 amendments did not alter the state of the law of copyright with respect to compilations of data. The amendments simply reinforce in clear terms what the state of the law was or ought to have been: the selection or arrangement of data only results in a protected compilation if the end result qualifies as an original intellectual creation.

[39] A close reading of this passage indicates that the Court’s focus was on the addition of the definition of “compilation” to section 2 [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 53] of the Act, particularly regarding compilations of data. This portion of the Court’s reasons makes no mention whatsoever of the proper meaning of the word “original”, which is contained in section 5 of the Act, and which this Court must now interpret.

[40] As the commentary surrounding the implementation of the NAFTA amendments demonstrates, the mandate was to ensure among signatories protection for forms of expression, such as compilations of literary works and of data, not to alter the standard upon which those forms are protected (see Canada, *House of Commons Debates* (31 March 1993); Canada, *House of Commons Debates* (27 May 1993); Canada, Legislative Committee on Bill C-115, An Act to Implement NAFTA, *Minutes of Proceedings and*

disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégées à ce titre.

La protection assurée par une Partie en vertu de l’alinéa b), qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour ces données ou éléments.

De toute évidence, les parties à l’ALÉNA voulaient protéger les compilations de données qui constituent des «œuvres d’expression originale au sens de ladite convention [de Berne]» et des «créations intellectuelles». L’emploi de ces deux derniers mots est très significatif: les compilations de données doivent être évaluées en fonction de leur caractère intellectuel et créateur. Ces caractéristiques étant déjà reconnues par la jurisprudence anglo-canadienne — comme nous le verrons plus tard — je ne puis que présumer que le gouvernement du Canada, lorsqu’il a signé l’Accord, et le Parlement, lorsqu’il a adopté les modifications de 1993 visant la *Loi sur le droit d’auteur*, s’attendaient à ce que la Cour adopte la thèse de la «créativité» plutôt que celle du «travail industriel».

[...]

[...] je suis [...] parvenu à la conclusion que les modifications de 1993 n’ont pas changé l’état du droit en matière de droits d’auteur en ce qui concerne les compilations. Ces modifications n’ont fait que confirmer de façon claire quel était ou quel aurait dû être l’état du droit: le choix ou l’arrangement de données ne produit une compilation protégée que si celle-ci constitue une création originale et intellectuelle.

[39] Une lecture attentive de ce passage révèle que la Cour s’est concentrée sur l’ajout de la définition de «compilation» à l’article 2 [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la Loi, en particulier en ce qui concerne les compilations de données. Cette partie des motifs de la Cour ne fait aucunement mention de la signification appropriée du mot «original», qui figure à l’article 5 de la Loi, et que la Cour doit maintenant interpréter.

[40] Comme le démontre le débat concernant la mise en œuvre des modifications apportées à l’ALÉNA, l’objectif visé était d’assurer, dans les pays signataires, la protection pour des formes d’expression, comme les compilations d’œuvres littéraires et de données, et non pas de modifier la norme selon laquelle ces formes d’expression sont protégées (voir Canada, *Débats de la Chambre des communes* (31 mars 1993); Canada, *Débats de la Chambre des communes* (27 mai 1993); Canada, Comité législatif chargé d’étudier le projet de

Evidence of the Legislative Committee on Bill C-115, An Act to implement the North American Free Trade Agreement (5 November 1993) and accompanying submissions; and Fox, *supra*, at pages 44-46). Therefore, the copyright provisions in NAFTA were not intended to alter the standard of originality in Canadian copyright law. Neither NAFTA nor the Berne Convention, *supra*, impose a higher standard of originality than was already present under Canadian law.

[41] As the Fox textbook, *supra*, points out, the World Intellectual Property Organization's *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*, (Geneva, W.I.P.O., 1978), states:

. . . the very concept of copyright from a philosophical, theoretical and pragmatic point of view differs [*sic*] from country to country, since each has its own legal framework influenced by social and economic factors. To define it in a manner binding on all member countries would be difficult, if not impossible.

This recognizes expressly that signatories to the Berne Convention may award copyright based upon standards unique to each country.

[42] Even if NAFTA and the Berne Convention were somehow intended to alter the prerequisites for copyright protection in member countries, those instruments would set minimum standards (see Fox, *supra*, at page 138). A more onerous standard of originality deprives owners of the copyright protection that the signatories to these agreements intended to guarantee. Their purpose is frustrated, rather than promoted by implying additional requirements of creativity, imagination or creative spark into the Act, as the Trial Judge did.

[43] Furthermore, neither Article 2 of the Berne Convention nor Article 1705 say anything about "creative spark" or "imagination". They merely require that member states recognize and protect compilations as "intellectual creations". To me, the use of the phrase "intellectual creation" does not necessarily mandate a

loi C-115, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le Projet de loi C-115, Loi portant mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain* (5 novembre 1993) et les observations y afférentes; et Fox, précité, aux pages 44 à 46). Par conséquent, les dispositions de l'ALÉNA concernant le droit d'auteur ne visaient pas à modifier la norme d'originalité en droit d'auteur canadien. Ni l'ALÉNA ni la Convention de Berne, précitée, n'imposent une norme d'originalité plus rigoureuse que celle qui existait déjà en droit canadien.

[41] Comme l'explique le *Guide de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)* de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, O.M.P.I., 1978), passage repris dans Fox:

[. . .] le concept même du droit d'auteur, d'un point de vue philosophique, théorique et pragmatique, diffère selon les pays car il s'inscrit dans un contexte juridique propre à chacun d'entre eux et il peut aussi être influencé par des contingences d'ordre économique ou social. Le définir sous forme d'un principe conventionnel opposable à tous serait trop difficile ou guère possible.

On reconnaît ainsi expressément que chacun des pays signataires de la Convention de Berne peut accorder le droit d'auteur selon ses propres normes.

[42] Même si l'ALÉNA et la Convention de Berne avaient d'une façon ou d'une autre pour objet de modifier les conditions préalables à la protection du droit d'auteur dans les pays membres, ces actes établiraient des normes minimales (voir Fox, précité, à la page 138). Une norme d'originalité plus sévère prive les titulaires du droit d'auteur d'une protection que les pays signataires de ces ententes avaient l'intention de garantir. En trouvant implicitement dans la Loi des exigences supplémentaires de créativité, d'imagination ou d'étincelle de créativité, comme l'a fait le juge de première instance, on fait échec à la réalisation de leur objet plutôt que de le promouvoir.

[43] Qui plus est, ni l'article 2 de la Convention de Berne ni l'article 1705 ne mentionnent quoi que ce soit au sujet de l'«étincelle de créativité» ou de l'«imagination». Ils exigent seulement que les États membres reconnaissent les compilations comme des «créations intellectuelles» et les protègent. À mon sens,

test of originality involving “creative spark” or “imagination”. Article 2 of the Berne Convention, and the definition of “every original literary, dramatic musical and artistic work” in section 2 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] of the Act, both use the word “production”, spurning the notion that any creative spark is required. In fact, even if “intellectual creation” did imply a requirement of “creative spark”, Parliament chose not to include those words in the definition of a “compilation” set out in section 2, or in any other section of the Act. Had Parliament intended to affect any change to the standard for copyright protection, it could have done so.

[44] Importantly, in *Tele-Direct* the classic Anglo-Canadian test of originality was described (at paragraph 28, emphasis added) as follows:

... for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement.

In my view, this is an admirable summary and an accurate representation of the Canadian standard, which did, in fact, resolve the matter. The Court merely affirmed (at paragraph 7) the factual finding of McGillis J. (the Trial Judge in that case) [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1, at page 26] that *Tele-Direct* “exercised only a minimal degree of skill, judgment or labour in its overall arrangement which is insufficient to support a claim of originality in the compilation so as to warrant copyright protection.”

[45] This Court in *Tele-Direct* also suggested that the phrase “skill, judgment or labour” was intended to be used in the conjunctive, rather than disjunctive sense. The Court observed (at paragraph 29) that “[i]t is doubtful that considerable labour combined with a negligible degree of skill and judgment will be sufficient in most situations to make a compilation of data original.” Notably, this observation resembles Lord Oliver of Aylmerton’s sentiments in *Interlego, supra*,

l’utilisation de l’expression «création intellectuelle» n’impose pas nécessairement un critère d’originalité impliquant une «étincelle de créativité» ou de l’«imagination». Tant dans l’article 2 de la Convention de Berne que dans la définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» à l’article 2 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la Loi, on trouve le mot «production», ce qui écarte toute idée qu’une étincelle de créativité est exigée. En fait, même si la «création intellectuelle» impliquait effectivement une exigence d’«étincelle de créativité», le législateur a choisi de ne pas inclure ces mots dans la définition de «compilation» énoncée à l’article 2, ni dans quelqu’autre article de la Loi. Si le législateur avait eu l’intention d’apporter quelque changement à la norme de protection du droit d’auteur, il aurait pu le faire.

[44] Il importe de signaler que, dans l’arrêt *Télé-Direct*, le critère traditionnel anglo-canadien de l’originalité a été décrit (au paragraphe 28, non souligné dans l’original) comme suit:

[...] la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail.

À mon avis, il s’agit d’un excellent résumé et d’une description exacte de la norme canadienne, qui a, en fait, réglé la question. La Cour a simplement confirmé (au paragraphe 7) la conclusion de fait du juge McGillis (le juge de première instance dans cette affaire) [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1, à la page 26] selon laquelle *Télé-Direct* «n’a fait preuve que d’un minimum de talent, de jugement et de travail dans l’organisation globale des éléments, ce qui ne suffit pas pour établir que la compilation dénote une originalité suffisante pour justifier la protection du droit d’auteur».

[45] La présente Cour, dans l’arrêt *Télé-Direct*, a aussi signalé que l’expression «talent, jugement ou travail» devait se lire au sens conjonctif plutôt que disjonctif. La Cour a fait remarquer (au paragraphe 29) qu’«[i]l n’est pas certain qu’une somme importante de travail alliée à un degré négligeable de talent et de jugement suffirait, la plupart du temps, à conférer un caractère original à une compilation». Cette remarque rappelle notamment l’opinion de lord Oliver of

where he concluded that labour merely in the process of copying is insufficient to establish originality. I also do not think that labour alone will usually suffice to demonstrate originality, since an investment of labour alone is often indicative of slavish copying. If one employs labour alone without any degree of skill or judgment the result will typically be, in essence, a mere copy and will be unoriginal for that reason.

[46] In *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 F.C. 287 (T.D.) (*Hager*), Madam Justice Reed observed that *Tele-Direct* was not intended to alter Anglo-Canadian jurisprudence with respect to the interpretation of originality, and I endorse her comments (at paragraphs 40-41, emphasis added):

... 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.

I do not interpret the *Tele-Direct* decision as having such a broad effect. In both 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. In the United States this was initially the result of case law; the statutory requirement of “originality” was only added in 1976. The requirement that a work be “original” has been a statutory requirement in Canada since 1924 when the *Copyright Act, 1921* ... 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.

[47] After *Tele-Direct*, this Court also decided the case of *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195 (C.A.), revg (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (F.C.T.D.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2001] 1 S.C.R. vi (*Édutile*). The reasons quoted the passages from *Tele-Direct* regarding the impact of NAFTA on compilations of data. However, the issue was resolved (at paragraph 14) using the traditional test of originality, as articulated and relied on in *Tele-Direct* to the effect that such “a work was independently

Aylmerton dans la décision *Interlego*, précitée, où il conclut que les efforts déployés simplement pour copier sont insuffisants pour prouver l’originalité. Je ne suis pas non plus d’avis que le travail seul suffise à prouver l’originalité, puisque l’apport du travail sans rien d’autre est souvent la marque d’une copie servile. Si quelqu’un emploie son travail seulement, sans faire preuve de talent ou de jugement, le résultat sera, en général, essentiellement une simple copie et, pour cette raison, dénué d’originalité.

[46] Dans la décision *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287 (1^{re} inst.) (*Hager*), M^{me} le juge Reed a fait observer que la décision rendue dans l’affaire *Télé-Direct* ne visait pas à modifier la jurisprudence anglo-canadienne en ce qui concerne l’interprétation de l’originalité, et je souscris à son commentaire (aux paragraphes 40 et 41, non souligné dans l’original):

[...] 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.

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. 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. 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.

[47] Après l’affaire *Télé-Direct*, cette Cour a aussi tranché l’affaire *Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes*, [2000] 4 C.F. 195 (C.A.), qui infirmait (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1^{re} inst.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2001] 1 R.C.S. vi (*Édutile*). Les motifs renvoient aux passages de l’arrêt *Télé-Direct* concernant les effets de l’ALÉNA sur la compilation de données. Cependant, la question a été résolue (au paragraphe 14) à l’aide du critère d’originalité traditionnel, tel qu’il a été énoncé et

created by the author and displayed at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement.” The fact that *Édutile* was ultimately decided on the basis of the classic Anglo-Canadian interpretation of originality further demonstrates that *Tele-Direct* did not introduce an additional precondition to copyright protection under Canadian law.

[48] On the other hand, the American threshold for copyright protection, which the Trial Judge mistakenly adopted, does contain requirements of both originality and creativity. According to the United States Supreme Court in *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), at pages 547-549, a work “must be original to the author”. The United States Supreme Court has also interpreted Article I, § 8, cl. 8 of the U.S. Constitution as requiring “independent creation plus a modicum of creativity” (see *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (*Feist*), citing *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)). In *Feist* the U.S. Supreme Court stated (at page 345) that “[o]riginal, as the term is used in copyright means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity.”

[49] *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, *supra*, [at pages 682 and 688] expanded on the American standard in the context of legal publications. The following passages were among those cited by the Trial Judge [at paragraph 133]:

The creative spark is missing where: (i) industry conventions or other external factors so dictate selection that any person composing a compilation of the type at issue would necessarily select the same categories of information, . . . or (ii) the author made obvious, garden-variety, or routine selections, . . .

appliqué dans l’arrêt *Télé-Direct*, et selon lequel «une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail». Le fait que, dans *Édutile*, le juge se soit finalement appuyé sur la conception anglo-canadienne traditionnelle de l’originalité démontre encore davantage que l’arrêt *Télé-Direct* n’a pas introduit une nouvelle condition préalable à la protection du droit d’auteur en droit canadien.

[48] Par contre, la norme américaine pour la protection du droit d’auteur, que le juge de première instance a erronément adoptée, comporte effectivement des exigences, à la fois d’originalité et de créativité. Selon la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), aux pages 547 à 549, une œuvre doit [TRADUCTION] «émaner de l’auteur». La Cour suprême des États-Unis a aussi interprété l’article I, § 8, cl. 8 de la Constitution des États-Unis comme exigeant une [TRADUCTION] «création indépendante avec un minimum de créativité» (voir *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (*Feist*), citant *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879); *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)). Dans l’arrêt *Feist*, la Cour suprême des États-Unis a précisé (à la page 345) que [TRADUCTION] «le terme “original”, tel qu’il est utilisé en droit d’auteur, signifie seulement que l’œuvre a été créée de façon indépendante par son auteur (par opposition à copiée sur d’autres œuvres), et qu’elle dénote au moins un certain degré de créativité».

[49] Dans l’affaire *Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co.*, précitée, [aux pages 682 et 688] le juge de première instance a donné des précisions sur la norme américaine dans le contexte des publications juridiques. Les passages suivants figurent parmi ceux qui ont été cités [au paragraphe 133]:

[TRADUCTION] L’étincelle de créativité est absente lorsque: i) les conventions de l’industrie ou d’autres facteurs extérieurs dictent un choix de sorte que toute personne préparant la compilation du genre de celle qui est en litige aurait nécessairement choisi les mêmes catégories de renseignements, [. . .] ou (ii) l’auteur a procédé à des choix évidents, courants ou de routine [. . .]

Thus, when it comes to the selection or arrangement of information, creativity inheres in making non-obvious choices from among more than a few options. . . . However, selection from among two or three options, or of options that have been selected countless times before and have become typical, is insufficient. Protection of such choices would enable a copyright holder to monopolize widely-used expression and upset the balance of copyright law.

. . .

West's editorial work entails considerable scholarly labor and care, and is of distinct usefulness to legal practitioners. Unfortunately for West, however, creativity in the task of creating a useful case report can only proceed in a narrow groove. Doubtless, that is because for West or any other editor of judicial opinions for legal research, faithfulness to the public-domain original is the dominant editorial value, so that the creative is the enemy of the true.

[50] The dramatic statement that concludes this passage is somewhat facile. It ignores the possibility that truth can always be expressed in a creative, and certainly in an original way. Often, creativity and truth are allies in the task of expressing facts, history, news and the even the law. The creative may illuminate the true, it may explain the true and it may certainly adorn the true, all of which situations may give rise to copyright in original expression.

[51] Interestingly, there is substantial controversy over whether or not the U.S. Supreme Court in *Feist* correctly affirmed the American requirement of creativity, as it merely accepted the American common-law standard without exploring the consequences of the codification of the originality requirement (see R. VerSteeg, "Sparks in the Tinderbox: *Feist*, 'Creativity,' and the Legislative History of the 1976 Copyright Act" (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549). Commentators have alerted us to the potential implications of the U.S. Supreme Court's decision in *Feist* (see for example J. R. Boyarski, "The Heist of *Feist*: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of 'Hot News'" (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871; J. C. Ginsburg, "No 'Sweat'? Copyright and Other Protection of Works of Information After *Feist v. Rural Telephone*" (1992), 92 *Colum. L. Rev.* 338; R. A.

Ainsi, en matière de choix ou d'arrangement de l'information, la créativité réside dans la réalisation de choix non évidents parmi plus qu'un petit nombre d'options [. . .] Toutefois, il ne suffit pas d'exercer un choix entre deux ou trois possibilités ou entre des possibilités qui ont été choisies si souvent qu'il est devenu habituel de les choisir. Protéger ce genre de choix permettrait au titulaire d'un droit d'auteur de monopoliser une expression largement utilisée et de rompre l'équilibre recherché par le droit d'auteur.

[. . .]

Le travail d'édition fait par West comporte beaucoup d'efforts et de soins intellectuels et est d'une utilité spéciale pour les juristes. Malheureusement pour elle, toutefois, la créativité dont il est possible de faire preuve dans la création d'un recueil de jurisprudence utile ne peut s'inscrire que dans une marge étroite. Et ce, indubitablement parce que, pour West comme pour tout arrêviste d'opinions judiciaires destinées à la recherche juridique, la fidélité à l'original, qui est du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale, de sorte que la créativité est l'ennemie de la vérité.

[50] Pour dramatique qu'il soit, l'énoncé qui conclut la fin de ce passage est quelque peu facile. Il écarte la possibilité que la vérité puisse toujours s'exprimer d'une façon créative et certainement d'une façon originale. Créativité et vérité vont souvent de pair quand il s'agit de traduire les faits, l'histoire, les nouvelles et même la loi. Le créatif peut illuminer le vrai, il peut expliquer le vrai et il peut certainement agrémenter le vrai, ce qui, dans tous les cas, peut donner lieu à un droit d'auteur sur une expression originale.

[51] Fait intéressant, il existe une importante controverse sur la question de savoir si la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt *Feist*, a correctement formulé l'exigence américaine de créativité, alors qu'elle n'a fait qu'accepter la norme de la common law américaine sans examiner les conséquences de la codification de l'exigence d'originalité (voir R. VerSteeg, «Sparks in the Tinderbox: *Feist*, "Creativity," and the Legislative History of the 1976 Copyright Act» (1995), 56 *U. Pitt. L.R.* 549). Les commentateurs ont attiré notre attention sur les répercussions possibles de l'arrêt *Feist* (voir, par exemple, J. R. Boyarski, «The Heist of *Feist*: Protections for Collections of Information and the Possible Federalization of "Hot News"» (1999), 21 *Cardozo L. Rev.* 871; J. C. Ginsburg, «No "Sweat"? Copyright and Other Protection of Works of Information

Gorman, "The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision" (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731; J. Litman, "After *Feist*" (1992) 17 *U. Dayton L. Rev.* 607; J. P. McDonald, "The Search for Certainty" (1992) 17 *U. Dayton L. Rev.* 331; N. Siebrasse, "Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada" (1994), 11 *C.I.P.R.* 191; and A. C. Yen, "The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods" (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343). In addition, I note that there have been efforts in the United States to repeal the effect of the U.S. Supreme Court's decision (see the *Collections of Information Antipiracy Act*, Bill No. H.R. 354, 106th Congress, Introduced on January 19, 1999).

[52] As noted above, the Supreme Court of Canada has warned that "United States court decisions . . . must be scrutinized very carefully because of some fundamental differences in copyright concepts" (*Compo*, *supra*, at page 367). The wisdom in that advice is well demonstrated in this case, where the American principle sought to be imported is based upon an unstable foundation that has not yet been tested thoroughly. Although the Trial Judge prefaced his remarks with a disclaimer that he proceeded with some trepidation, he failed to conduct any substantive analysis of the American standard of originality. Therefore, he inadvertently entangled the standard set out in *Feist* and applied in *Matthew Bender* with the Canadian touchstone of originality. As discussed above, there is no universal requirement of "creative spark" or "imagination" in Anglo-Canadian copyright law.

Summary of the Meaning of "Original"

[53] It is widely accepted that an "original" work must be independently produced and not copied. In attempts to further explain this cornerstone of copyright law, different judges and commentators have described the word "original" with a host of words and phrases mentioned above, including various combinations of the

After *Feist v. Rural Telephone*» (1992), 92 *Colum. L. Rev.* 338; R. A. Gorman, «The *Feist* Case: Reflections on a Pathbreaking Copyright Decision» (1992), 18 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 731; J. Litman, «After *Feist*» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 607; J. P. McDonald, «The Search for Certainty» (1992), 17 *U. Dayton L. Rev.* 331; N. Siebrasse, «Copyright in Facts and Information: *Feist* Publications is Not, and Should Not Be, the Law in Canada» (1994), 11 *C.I.P.R.* 191, et A. C. Yen, «The Legacy of *Feist*: Consequences of the Weak Connection Between Copyright and the Economics of Public Goods» (1991), 52 *Ohio St. L.J.* 1343). De plus, je note qu'on cherche dans certains milieux à annihiler les effets de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis (voir *Collections of Information Antipiracy Act*, Projet de loi n° H.R. 354, 106^e Congrès, introduit le 19 janvier 1999).

[52] Comme je l'ai dit précédemment, la Cour suprême du Canada a fait la mise en garde suivante: «[I]a jurisprudence américaine doit [. . .] être analysée avec prudence [. . .] car [la loi américaine repose sur] des conceptions du droit d'auteur fondamentalement différentes des nôtres» (*Compo*, précité, à la page 367). La sagesse de cette recommandation est bien démontrée en l'espèce, où le principe américain que l'on cherche à emprunter repose sur une base instable et n'a pas encore été éprouvé de façon approfondie. Quoique le juge de première instance ait averti qu'il procédait avec une certaine appréhension, il a omis de procéder à une analyse de fond de la norme américaine d'originalité. Il a donc, par inadvertance, entremêlé la norme énoncée dans l'arrêt *Feist* et appliquée dans la décision *Matthew Bender* avec la pierre angulaire de l'originalité qui caractérise le droit canadien. Comme je l'ai exposé précédemment, il n'y a pas d'exigence universelle d'«étincelle de créativité» ou d'«imagination» en droit d'auteur anglo-canadien.

Le sens d'«original» en résumé

[53] Il est généralement admis qu'une œuvre «originale» doit être produite de façon indépendante et non pas copiée. Dans les tentatives qu'ils ont faites pour expliquer davantage ce qu'est cette pierre angulaire du droit d'auteur, différents juges et commentateurs ont, pour définir le mot «original», utilisé une foule de mots

terms “labour”, “judgment”, “skill”, “work”, “industry”, “effort”, “taste” or “discretion” (see for example *Ladbroke Football, supra* and *Slumber-Magic, supra*). To me, these are all possible ingredients in the recipe for originality, which may be altered to suit the flavour of the work at issue. Each term may help to determine whether a work is, in fact, original, but it is a mistake to treat any of these words as if they were statutory requirements. These are not, in themselves, prerequisites to copyright protection, but rather evidence of the sole prerequisite, originality. To determine whether or not the materials in issue are “original” works, a principled and reasoned approach based upon evidence is required, not reliance on a particular word or phrase that merely seeks to explain the concept of originality.

[54] Moreover, I am not convinced that a substantial difference exists between an interpretation of originality that requires intellectual effort, whether described as skill, judgment and/or labour or creativity, and an interpretation that merely requires independent production. As discussed above, any skill, judgment and/or labour must be directed at an exercise other than mere copying for the result to be an original work (see *Interlego, supra*, at pages 262-263; *Tele-Direct, supra*, at paragraph 29). Clearly, therefore, the crucial requirement for a finding of originality is that the work be more than a mere copy. The vast majority of works that are not mere copies will normally require the investment of some intellectual effort, whatever that may be labelled. Works that are entirely devoid of such effort are, almost inevitably, simply copies of existing material.

[55] I acknowledge that it is more difficult to apply the standard of originality to some types of works, such as compilations, than to traditional forms of expression, such as novels, sculptures or plays. The further one gets away from traditional literary works, the less obvious it becomes that a work has not been copied. Compilations

et d’expressions mentionnés précédemment, y compris diverses combinaisons des termes «efforts», «jugement», «habileté», «travail», «application», «effort», «goût» ou «choix» (voir, par exemple, les arrêts *Ladbroke Football* et *Slumber-Magic*, précités). Pour moi, ce sont tous là des ingrédients pouvant entrer dans la recette de l’originalité, laquelle peut être modifiée pour s’adapter au goût de l’œuvre en question. Chaque terme peut aider à déterminer si une œuvre est, en fait, originale, mais il est erroné de traiter ces mots comme s’ils constituaient des exigences de la loi. Ceux-ci ne sont pas, en eux-mêmes, des conditions à la protection du droit d’auteur, mais plutôt des indications de l’existence de la seule condition préalable, l’originalité. Pour déterminer si les œuvres en cause sont des œuvres «originales», il faut adopter une méthode raisonnée, fondée sur des principes et qui s’appuie sur la preuve, et non pas se fonder sur un certain mot ou une certaine expression qui ne cherche qu’à expliquer la notion d’originalité.

[54] De plus, je ne suis pas convaincu qu’il existe une différence importante entre une interprétation de l’originalité qui exige un effort intellectuel, qu’on le décrive comme habileté, jugement ou travail ou la créativité, et une interprétation qui exige simplement une production indépendante. Comme nous l’avons vu précédemment, toute habileté, tout jugement ou tout travail doivent être appliqués à une activité autre que la simple copie pour que le résultat soit une œuvre originale (voir *Interlego*, précité, aux pages 262 et 263, et *Télé-Direct*, précité, au paragraphe 29). Il est donc clair que l’exigence essentielle à une conclusion d’originalité est que l’œuvre soit plus qu’une simple copie. La vaste majorité des œuvres qui ne sont pas de simples copies exigeront normalement l’apport d’un certain effort intellectuel, quel que soit son nom. Les œuvres qui sont entièrement dénuées de tels efforts sont, presque inévitablement, de simples copies d’œuvres existantes.

[55] Je reconnais qu’il est plus difficile d’appliquer la norme d’originalité à certains types d’œuvres, comme les compilations, qu’à des formes d’expression traditionnelles, comme les romans, les sculptures ou les pièces de théâtre. Plus on s’éloigne des œuvres littéraires traditionnelles, moins il devient évident

of data, for instance, typically do not display an author's uniquely identifiable flare, nor "exhibit, on their face, indicia of the author's personal style or manner of expression" (*Hager, supra*, at paragraph 42). This makes it difficult to establish whether compilations are original or are merely copies. In addition, some compilations may be comprised of elements that are copied from other works or parts of works in which copyright may or may not otherwise subsist. Because the selection and arrangement of the underlying elements, not the elements themselves, must be original, a compiler must demonstrate something more than merely copying those elements into a new work before the Act will award copyright protection. However, Anglo-Canadian copyright law does not require "creativity" to establish that such a work is not a mere copy.

[56] Even where "creativity" has been employed as a label for the intangible effort required to distinguish an original work from a mere copy, courts have emphasized that the standard is extremely low. British, Canadian and American jurisprudence has firmly established that copyright law is unlike patent law in that novelty or non-obviousness are not required, and that courts must not subjectively judge the quality or merit of an author's work (see *Fox, supra*, at pages 112-114). In *Apple Computer, supra*, Hugessen J.A. stated that the sole distinguishing characteristic of literary work is that it be print or writing. In *Ladbroke, supra*, the Court noted that aesthetic quality or virtue is not required for copyright protection. In *University of London Press, supra*, it was said that copyright could subsist "irrespective of the question whether the quality or style is high" (*supra*, at page 608). The House of Lords held in *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539, at page 549 that copyright could subsist in a book whether it was "wise or foolish, accurate or inaccurate, of literary merit or of no merit whatever", and (at page 558) that a work "devoid of the faintest spark of literary or other merit" may have a copyright, "worthless and insignificant as it would be". American law also warns against judges constituting themselves judges of worth (see U.S. House Report No. 1476 (1976), 94th Cong.,

qu'une œuvre n'a pas été copiée. Les compilations de données, par exemple, n'affichent normalement pas la marque distinctive d'un auteur ni ne «présent[ent], à première vue, des indices du style personnel ou du mode d'expression de leur auteur» (*Hager*, précité, au paragraphe 42). C'est pourquoi, il est difficile de déterminer si les compilations sont des œuvres originales ou simplement des copies. De plus, certaines compilations peuvent comprendre des éléments qui ont été copiés d'autres œuvres ou de parties d'œuvres sur lesquelles un droit d'auteur peut par ailleurs exister ou non. Puisque ce sont le choix et l'arrangement des éléments sous-jacents, et non pas les éléments eux-mêmes, qui doivent être originaux, l'auteur d'une compilation doit démontrer qu'il a fait plus que de simplement copier ces éléments pour en faire une nouvelle œuvre avant que la Loi ne lui confère la protection du droit d'auteur. Mais le droit d'auteur anglo-canadien n'exige pas de «créativité» pour établir qu'une telle œuvre n'est pas une simple copie.

[56] Même lorsqu'on a eu recours à la «créativité» pour désigner l'effort intangible requis pour qu'une œuvre originale se distingue d'une simple copie, les tribunaux ont insisté sur le fait que cette norme est extrêmement basse. Les jurisprudences britannique, canadienne et américaine ont fermement établi que le droit d'auteur diffère du droit des brevets d'invention en ce qu'il n'exige pas la nouveauté ni la non-évidence et que les tribunaux ne doivent pas juger subjectivement la qualité ou la valeur de l'œuvre d'un auteur (voir *Fox*, précité, aux pages 112 à 114). Dans l'arrêt *Apple Computer*, précité, le juge Hugessen, J.C.A., a dit que la seule caractéristique distinctive de l'œuvre littéraire est le fait qu'elle est écrite ou imprimée. Dans l'arrêt *Ladbroke*, précité, la Cour a fait remarquer que les qualités esthétiques ou la vertu ne sont pas requises pour la protection du droit d'auteur. Dans *University of London Press*, précité, il a été décidé que le droit d'auteur pouvait exister [TRADUCTION] «peu importe si la qualité ou le style sont élevés ou non» (à la page 608). La Chambre des lords a jugé, dans *Walter v. Lane*, [1900] A.C. 539, à la page 549, que le droit d'auteur pouvait exister sur un livre qu'il fût [TRADUCTION] «sage ou stupide, précis ou imprécis, ayant une valeur littéraire ou sans aucune valeur quelle qu'elle soit», et (à la page 558) qu'un droit d'auteur pouvait exister sur une

2d Sess. 51; and *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903) (*per* Justice Holmes, at page 251)).

[57] To ignore this basic axiom is to intrude on the domain of critics and become appraisers of merit instead of arbiters of originality. It is not necessary for a copyright work to evince qualities of novelty, ingenuity, innovation, genius, merit, virtue, beauty, brilliance, imagination, creative spark and other such attributes, for copyright law is not necessarily concerned with them. Of course, most, if not all “creative” and “imaginative” works would be original, but not all original works must be “creative” or “imaginative”; those attributes, though praiseworthy, are not mandatory characteristics of every original work.

[58] Moreover, the lack of objectivity implicit in a requirement of “creativity” makes a coherent application of such a standard impossible (see D. Vaver, *Copyright Law* (Toronto: Irwin Law, 2000), at pages 61-63, VerSteeg, *supra*, at pages 562-565; Yen, *supra*, at pages 1345-1346; and E. R. York, “*Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.*: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations” (1999), 74 *Notre Dame L. R.* 565). Inevitably, judges will be forced to create their own definitions of creativity, resulting in substantial uncertainty and further jeopardizing the public benefit that accrues from the production of new and original works. The fact that an objective and coherent definition of “creative” is elusive at best and that “creativity” can sometimes connote qualities that are not required of an “original” work makes it preferable to avoid such unpredictable labels when assessing originality.

œuvre [TRADUCTION] «dépourvue de la moindre étincelle de valeur littéraire ou autre» [TRADUCTION] «aussi médiocre et insignifiante qu’elle puisse être». Le droit américain met aussi les juges en garde contre la tentation de se poser en juges de la valeur (voir U.S. House Report No. 1476 (1976), 94th Cong., 2d Sess. 51; et l’arrêt *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903) (le juge Holmes, à la page 251)).

[57] Ne pas tenir compte de ce principe fondamental, c’est s’immiscer dans le domaine de la critique et se faire juge du mérite plutôt que celui de l’originalité. Il n’est pas nécessaire qu’une œuvre manifeste les qualités de nouveauté, d’ingéniosité, d’innovation, de génie, de valeur, de vertu, de beauté, d’intelligence, d’imagination, d’étincelle de créativité ou d’autres attributs semblables pour que le droit d’auteur lui soit conféré, puisque le droit d’auteur n’en tient pas nécessairement compte. Bien sûr, la plupart des œuvres de «créativité» et d’«imagination», sinon toutes, doivent être originales, mais les œuvres originales ne sont pas nécessairement toutes des œuvres de «création» et d’«imagination»; ces attributs, quoique dignes de louanges, ne sont pas des caractéristiques nécessaires à toute œuvre originale.

[58] De plus, le manque d’objectivité inhérent à l’exigence de «créativité» rend impossible l’application cohérente d’une telle norme (voir D. Vaver, *Copyright Law* (Toronto: Irwin Law, 2000), aux pages 61 à 63, VerSteeg, précité, aux pages 562 à 565; Yen, précité, aux pages 1345 et 1346; et E. R. York, «*Warren Publishing Inc. v. Microdos Data Corp.*: Continuing the Stable Uncertainty in Factual Compilations» (1999), 74 *Notre Dame L. Rev.* 565). Inévitablement, les juges seront forcés de créer leurs propres définitions de la créativité, ce qui aura pour résultat de faire naître une incertitude et de mettre éventuellement en péril les bienfaits qui découlent aussi pour le public de la production d’œuvres nouvelles et originales. Compte tenu du fait qu’une définition objective et cohérente du terme «créatif» est au mieux imprécise et que la «créativité» peut quelquefois impliquer des qualités qui ne sont pas requises pour qu’une œuvre soit «originale», il est préférable d’éviter des étiquettes aussi incertaines pour décider de l’originalité.

[59] Admittedly, the public interest in the dissemination of works may be a policy reason to impose a high standard of “creativity” as a prerequisite to copyright protection. There is also the concern that overprotection of certain works will thwart social and scientific progress by precluding persons from building upon earlier works. However, I would suggest that copyright monopolies are better controlled through the avenues that Parliament has established than through the imposition of an arbitrary and subjective standard of “creative spark” or “imagination”. As will be discussed below, a fair interpretation of user rights can counteract the apparent imbalance potentially generated by a low threshold (see *Vaver, Copyright Law, supra*, at pages 169-170). For example, the fair dealing provisions of the Act provide a mechanisms whereby user rights are better considered.

2. The Publisher’s Works

[60] Having dismissed the notion that imagination or creative spark is essential to a finding of originality, I must now determine whether the Publishers’ materials are, in fact, original works.

[61] As a preliminary matter, the Law Society submits that the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) and *Hewes v. Etobicoke* (1993) are merely parts of the volumes or series of reported judicial decisions in which they appear. Likewise, the Law Society asserts that the headnotes that accompany the reported judicial decisions are not works, but merely parts of other works and that the monograph is merely part of a book.

[62] As a starting point, I note that the publishers have submitted certificates of registration for some of their materials, including separate certificates for headnotes and edited judicial reasons. Subsection 53(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 30] of the Act states:

[59] Le fait que la diffusion des œuvres soit dans l’intérêt public constitue peut-être, il faut en convenir, une raison de principe pour imposer une norme de créativité élevée comme préalable à la protection du droit d’auteur. Il y a aussi lieu de se préoccuper du fait que la protection exagérée de certaines œuvres fera obstacle au progrès social et scientifique en empêchant des personnes de travailler à partir d’œuvres antérieures. Toutefois, je suis d’avis que les monopoles du droit d’auteur sont mieux contrôlés par les moyens que le législateur a établis que par l’imposition de la norme arbitraire et subjective d’«étincelle créatrice» ou d’«imagination». Comme nous le verrons plus loin, une juste interprétation des droits des utilisateurs peut compenser le déséquilibre apparent pouvant résulter d’une norme peu élevée (voir *Vaver, Copyright Law, précité*, aux pages 169 et 170). Par exemple, les dispositions de la Loi relatives à l’utilisation équitable fournissent un mécanisme par lequel les droits des utilisateurs sont mieux pris en considération.

2. Les œuvres des éditeurs

[60] Ayant rejeté l’idée que l’imagination ou l’étincelle de créativité sont essentielles à une conclusion d’originalité, je dois maintenant déterminer si les documents des éditeurs sont, de fait, des œuvres originales.

[61] À titre préliminaire, le Barreau soutient que les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) et *Hewes v. Etobicoke* (1993) sont simplement des parties des volumes ou des collections de décisions judiciaires publiées dans lesquels elles se trouvent. De la même façon, le Barreau allègue que les sommaires qui accompagnent les décisions judiciaires publiées ne sont pas des œuvres, mais seulement des parties d’œuvres et que la monographie est seulement une partie d’un livre.

[62] Pour commencer, je note que les éditeurs ont produit des certificats d’enregistrement pour certaines de leurs productions, y compris des certificats séparés pour les sommaires et les décisions judiciaires publiées. Le paragraphe 53(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 30] de la Loi stipule:

53. . . .

(2) A certificate of registration of copyright is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright.

[63] Generally, the weight to be afforded to these certificates should not be minimized by the fact that the Copyright Office assumes no responsibility for the truth of the facts contained in the application and conducts no examination (see *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] S.C.R. 602, at pages 606-607). However, the Trial Judge pointed out that nearly all of the registrations were obtained within the few months preceding the trial of this matter. To me, the fact that these certificates were obtained seemingly only in contemplation of litigation diminishes their persuasiveness. Therefore, although these certificates may support a finding that copyright subsists in the Publishers' works as described on the certificates, I do not find them particularly compelling.

[64] I recognize that subsection 3(1) [as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3] of the Act contemplates a "substantial part" of a work, and therefore, some materials may be parts of works as opposed to works in themselves, and that this has the potential to cause problems when one reproduces materials that might be both works in themselves as well as parts of larger works. Every work can be fragmented into its constituent parts, whether those be chapters, paragraphs or words in a novel, movements, bars or notes in a symphony or acts, scenes or lines in a play. At some level of deconstruction, however, the material ceases to become a work and is, instead, a part of another work. Without this distinction, the phrase "a substantial part thereof" would be meaningless, since a plaintiff could always assert that any reproduction by a defendant was of an entire "work" as characterized by the copyright owner. Neither the Act nor case law provide much guidance to resolve this dilemma.

53. [. . .]

(2) Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

[63] De façon générale, il n'y a pas lieu de minimiser la force probante de ces certificats du fait que le Bureau du droit d'auteur n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la véracité des faits déclarés dans la demande et ne procède à aucun examen (voir *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] R.C.S. 602, aux pages 606 et 607). Cependant, le juge de première instance a fait remarquer que presque tous les enregistrements ont été obtenus quelques mois avant l'instruction de la présente affaire. À mon sens, le fait que ces certificats ont vraisemblablement été obtenus uniquement en vue d'un litige diminue leur force persuasive. Par conséquent, même si ces certificats peuvent permettre de conclure à l'existence d'un droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs, comme il est indiqué dans les certificats, ils ne sont pas selon moi particulièrement convaincants.

[64] Je reconnais qu'il est question au paragraphe 3(1) [mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3] de la Loi d'une «partie importante» de l'œuvre et que, par conséquent, certains éléments peuvent être des parties d'œuvres plutôt que des œuvres en tant que telles, et que cela est susceptible de poser un problème lorsque les reproductions pourraient être aussi bien des œuvres en soi que des parties d'œuvres. Toute œuvre peut être découpée en ses parties constituantes, qu'il s'agisse de chapitres, de paragraphes ou de mots dans un roman, de mouvements, de mesures ou de notes dans une symphonie ou d'actes, de scènes ou de répliques dans une pièce. À un certain point de la fragmentation, cependant, l'élément cesse de devenir une œuvre et constitue plutôt une partie d'une autre œuvre. Sans cette distinction, l'expression «une partie importante de l'œuvre» serait dénuée de sens puisque le demandeur pourrait toujours affirmer qu'une reproduction faite par le défendeur était la reproduction d'une œuvre toute entière, selon la qualification qu'en a fait le titulaire du droit d'auteur. Ni la Loi ni la jurisprudence n'apportent beaucoup de lumière sur la façon de sortir de ce dilemme.

[65] The Law Society suggests that the primary consideration in defining the “work” in question ought to be the actual published form, since that affects a person’s perception of the scope of his or her permitted dealings with the work. However, there are many different types of works that rarely appear independently. For example, a short poem will seldom be published alone. Instead, a short poem will typically appear within another work, such as a magazine or newspaper perhaps, or in a compilation of poems, or it might be broadcast or read aloud to an audience. That poem is no more or no less a “work” depending upon the manner in which it is presented. The Law Society alternatively refers to whether the work is intended to exist as an independently publishable work. However, such a test also relies too heavily on the actual or intended published form of the material in question, and is impracticable where a work might appear alone and/or together with other works.

[66] Rather, one must decide whether the material in question is capable of existing outside of the context in which it is published, communicated, displayed, performed or otherwise disseminated. If a production is distinctive and reasonably able to stand alone, then it may be deemed a work in itself rather than a part of another work. However, if a production is dependent upon surrounding materials such that it is rendered meaningless or its utility largely disappears when taken apart from the context in which it is disseminated, then that component will instead be merely a part of a work.

a. The Reported Judicial Decisions

[67] The reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) and *Hewes v. Etobicoke* (1993), including the headnotes that accompany those decisions are certainly capable of standing apart from the volumes or series in which they appear. These reported judicial decisions are clearly not dependent upon other materials contained in a published volume or series of other reported judicial decisions. I suspect that multiple reported judicial decisions are published in volumes or series mainly for practical

[65] Le Barreau soutient que, pour définir l’«œuvre» en question, il faut d’abord tenir compte de la forme de sa publication effective, puisque celle-ci influe sur la perception qu’a une personne de l’ampleur de l’utilisation qu’elle peut faire légitimement de l’œuvre. Toutefois, il existe de nombreux types d’œuvres qui apparaissent rarement de façon indépendante. Par exemple, un court poème est rarement publié seul. On le trouvera plutôt généralement à l’intérieur d’une autre œuvre, comme un magazine ou un journal, par exemple, ou dans une compilation de poèmes, ou il pourrait être radiodiffusé ou lu à haute voix à un auditoire. Ce poème n’est pas davantage, ni moins, une «œuvre», selon la façon dont il est présenté. Le Barreau, de façon subsidiaire, pose la question de savoir si on a voulu que l’œuvre existe en tant qu’œuvre destinée à une publication indépendante. Or, un tel critère dépend beaucoup trop de la forme sous laquelle on a effectivement publié l’œuvre en cause, ou sous laquelle on avait l’intention de la publier, et il est inapplicable dans un cas où une œuvre pourrait apparaître seule et/ou avec d’autres œuvres.

[66] Il faut plutôt établir si l’œuvre en question peut exister en dehors du contexte dans lequel elle est publiée, communiquée, exposée, exécutée ou autrement diffusée. La production qui est distinctive et peut raisonnablement exister en tant que telle peut être considérée comme une œuvre en soi plutôt qu’une partie d’une autre œuvre. Mais la production qui dépend tellement des éléments qui l’entourent qu’elle perd tout son sens sans eux, ou dont l’utilité disparaît en grande partie lorsqu’elle est séparée du contexte dans lequel elle est diffusée ne sera en revanche qu’une simple partie d’une œuvre.

a. Les décisions judiciaires publiées

[67] Les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* (1992); *R. v. CIP Inc.* (1992) et *Hewes v. Etobicoke* (1993), y compris les sommaires qui les accompagnent, peuvent certainement exister en dehors des volumes ou des collections de recueils dans lesquels elles figurent. Ces décisions judiciaires publiées ne dépendent manifestement pas des autres éléments contenus dans un volume ou un recueil de jurisprudence. J’ai tout lieu de croire que de multiples décisions judiciaires sont publiées dans des volumes ou des

purposes of convenience, accessibility and marketability. Therefore, much like a poem in an anthology of poems, the fact that these reported judicial decisions are typically published together with other reported judicial decisions does not prejudice their protection under copyright law. In fact, subsection 2.1(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 54] of the Act is clear that “[t]he mere fact that a work is included in a compilation does not increase, decrease or otherwise affect the protection conferred by this Act in respect of copyright in the work”.

[68] These reported judicial decisions are literary works, or perhaps more particularly, compilations, since they are works “resulting from the selection or arrangement of literary . . . works or parts thereof, . . . or . . . of data” (section 2 of the Act). The Publishers have compiled literary works or parts thereof, data about those works and their own independently created features. Thus, this Court must consider whether or not the selection or arrangement of the elements of these reported judicial decisions is sufficient to distinguish them from mere copies of the underlying works or parts thereof.

[69] The Law Society submits that the Publishers have not demonstrated originality in the edited texts, the indexing, the running heads, other enhancements and lists of additional data. This approach is incorrect. One cannot isolate each element of the compilation and assess whether each fragment is original, but must look at the work in its entirety (see *Ladbroke*, *supra*, at pages 276-277; *Slumber-Magic*, *supra*, at page 115; and *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (B.C.S.C.)).

[70] The Trial Judge found (at paragraph 139) “beyond a doubt, that the preparation of the reported judicial decisions . . . involved extensive labour, skill and judgment”. In my opinion, the skill, judgment and labour invested in these reported judicial decisions demonstrates that they are far more than mere copies and they are, therefore, original works in which copyright subsists.

recueils principalement pour des raisons pratiques de commodité, d’accessibilité et de commercialité. Par conséquent, à l’image du poème dans une anthologie, le fait que ces décisions judiciaires sont normalement publiées avec d’autres décisions ne porte pas atteinte à la protection que leur confère la loi sur le droit d’auteur. En fait, le paragraphe 2.1(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 54] de la Loi dispose clairement que «[l]’incorporation d’une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’œuvre au titre du droit d’auteur».

[68] Ces décisions judiciaires publiées sont des œuvres littéraires ou, peut-être plus précisément, des compilations, puisque ce sont des œuvres «résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres [. . .] ou de données» (article 2 de la Loi). Les éditeurs ont compilé des œuvres ou des parties d’œuvres littéraires, des données concernant ces œuvres et leurs propres caractéristiques créées de façon indépendante. Ainsi, la Cour doit déterminer si le choix ou l’arrangement des éléments de ces décisions judiciaires publiées permet de les distinguer de simples copies des œuvres ou des parties d’œuvres dont elles proviennent.

[69] Le Barreau soutient que les éditeurs n’ont pas prouvé l’originalité dans les textes révisés, les répertoires, les titres courants, les autres enrichissements et les listes de données supplémentaires. Ce point de vue est erroné. On ne peut pas isoler chaque élément de la compilation pour déterminer s’il est original car il faut prendre l’œuvre dans son ensemble (voir *Ladbroke*, précité, aux pages 276 et 277; *Slumber-Magic*, précité, à la page 115; et *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (C.S.C.-B.)).

[70] Le juge de première instance a conclu (au paragraphe 139) que «manifestement [. . .] la préparation de ces décisions judiciaires publiées [. . .] comporte énormément d’efforts, d’habileté et de jugement». À mon avis, l’habileté, le jugement et les efforts investis dans ces décisions judiciaires publiées démontrent qu’elles sont beaucoup plus que de simples copies et qu’elles sont donc des œuvres originales sur lesquelles existe un droit d’auteur.

[71] Originality stems, in part, from the Publishers' selection of the elements of each reported judicial decision. The Publishers might have chosen to include any of a variety of different categories of data regarding a particular set of reasons. Although some of the publishers' selections may also be made by other publishers, the selections are not all dictated by necessity, and there is no evidence to indicate that these particular selections have merely been copied from other sources. Furthermore, each Publisher might arrange the elements in any number of ways, depending upon their unique goals, style or preference. These reported judicial decisions are original notwithstanding that the respective Publishers may have selected the same types of elements for other reported judicial decisions and each Publisher arranges the elements of their compilations consistently. The Act does not require that a work be in a novel form.

[72] Most importantly each Publisher has incorporated independently composed features, such as the summary of the facts, reasons and conclusions and the catchlines. To me, these elements put the matter beyond doubt, and by adding independently composed features to the compilation, each Publisher has significantly strengthened its claim of originality in the overall work. Although copyright may subsist in an original compilation of unoriginal material, it is generally far easier to demonstrate originality in a compilation that includes substantial independently composed features. That is, unlike routine compilations of data, these reported judicial decisions do display some indicia of their authors' style or manner of expression.

[73] In particular, the summaries of the facts, reasons and conclusions could have been long or short, technical or simple, dull or dramatic, well written or confusing; the organization and presentation might have varied greatly. I take judicial notice of the fact that in the past Canadian headnotes have been authored by some of the greatest legal minds in our country such as the late Chief Justice Bora Laskin, Dean Cecil A. Wright and other well-respected academics and practitioners including the witnesses professors Dunlop and Feldthusen. It is

[71] L'originalité émane, en partie, du choix que les éditeurs ont fait parmi les éléments de chaque décision judiciaire publiée. Les éditeurs auraient pu choisir d'inclure n'importe laquelle parmi un ensemble de catégories de données concernant des motifs particuliers de jugement. Quoique certains choix des éditeurs puissent être aussi faits par d'autres éditeurs, ils ne sont pas tous dictés par la nécessité, et rien ne prouve que ces choix précis ont simplement été copiés d'autres sources. De plus, chaque éditeur pourrait arranger les éléments de diverses façons, selon son but, son style ou ses préférences propres. Ces décisions judiciaires publiées sont originales encore qu'un éditeur puisse avoir choisi les mêmes types d'éléments pour d'autres décisions judiciaires publiées et que chaque éditeur organise les éléments de ses compilations de manière uniforme. La Loi n'exige pas que l'œuvre se présente sous une forme nouvelle.

[72] Chose encore plus importante, chaque éditeur a ajouté aux œuvres des caractéristiques qui lui sont propres, composées de façon indépendante, comme les résumés des faits, les motifs et les conclusions et les mots clés. À mon avis, ces éléments dissipent tout doute sur la question: en ajoutant des caractéristiques composées de façon indépendante à la compilation, chaque éditeur a renforcé de façon importante sa revendication d'originalité sur l'ensemble de l'œuvre. Même s'il peut exister un droit d'auteur sur une compilation originale d'éléments non originaux, il est généralement beaucoup plus facile de prouver l'originalité dans une compilation qui comprend une bonne part d'éléments composés de façon indépendante. Autrement dit, contrairement aux compilations de données habituelles, ces décisions judiciaires publiées portent bel et bien la marque du style ou du mode d'expression de leur auteur.

[73] En particulier, les résumés des faits, des motifs et des conclusions auraient pu être longs ou courts, techniques ou simples, ternes ou remarquables, bien écrits ou confus; leur arrangement et leur présentation auraient pu varier grandement. Je prends connaissance d'office du fait que, dans le passé, des sommaires au Canada ont été rédigés par certains des plus grands esprits juridiques de notre pays, comme le regretté juge en chef Bora Laskin, le doyen Cecil A. Wright et d'autres universitaires et praticiens respectés, dont les

doubtful that such distinguished scholars would have devoted their time and effort to mundane copying. The independently composed features are obviously more than simply abridged copies of the reasons for judgment.

[74] The Trial Judge correctly noted that the value of these features resides in their faithfulness to the reasons for judgment. However, it is not relevant that the ideas expressed in these elements of the reported judicial decisions may not be original, as copyright law is concerned only with the originality of an expression, not ideas. In *University of London Press*, Mr. Justice Peterson wrote [at page 608]:

The word “original” does not in this connection mean that work must be the expression of original or inventive thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression of thought in print or writing. The originality which is required relates to the expression of the thought.

[75] Naturally, if a publisher has chosen to include, for example, a list of cases cited in the reasons, then all cases cited will inevitably be listed. Therefore, two independently produced compilations that may appear similar in some ways are both entitled to copyright protection. In this respect, the U.S. 2nd Circuit Court of Appeals’ apprehension that to grant copyright protection to common selections would enable a copyright holder to monopolize widely-used expression was misguided (see *Matthew Bender*, *supra*). The publishers do not monopolize information in the sense that they can preclude others from independently producing similar materials; they merely acquire the right to preclude others from copying their works.

[76] In sum, I am satisfied that copyright subsists in each of these reported judicial decisions.

professeurs témoins experts Dunlop et Feldthusen. Il n’est pas certain que des érudits aussi éminents auraient consacré du temps et des efforts à de banales copies. Les caractéristiques composées de façon indépendante sont manifestement plus que de simples abrégés de motifs de jugement.

[74] Le juge de première instance a fait remarquer avec raison que la valeur de ces éléments réside dans leur fidélité aux motifs des jugements. Cependant, il n’est pas pertinent que les idées exprimées dans ces éléments des décisions judiciaires publiées ne sont peut-être pas originales, puisque la législation sur le droit d’auteur ne s’intéresse qu’à l’originalité de l’expression, et non à celle des idées. Dans *University of London Press*, le juge Peterson a écrit [à la page 608]:

[TRADUCTION] Dans ce contexte, le mot «originale» ne signifie pas que l’œuvre doit être l’expression d’une pensée originale ou inventive. Les lois sur les droits d’auteur ne tiennent pas compte de l’originalité des idées, mais de l’expression de la pensée et, dans le cas d’une «œuvre littéraire», de l’expression de la pensée sous forme écrite ou imprimée. L’originalité requise porte sur l’expression de la pensée.

[75] Naturellement, si un éditeur a choisi d’inclure, par exemple, un index de la jurisprudence citée dans les motifs, toutes les affaires citées figureront alors inévitablement dans la liste. Par conséquent, deux recueils produits indépendamment, et qui semblent similaires à certains égards, ont tous deux droit à la protection du droit d’auteur. À cet égard, l’appréhension qu’avait la Cour d’appel américaine du 2^e Circuit, à savoir qu’accorder la protection du droit d’auteur à des choix communs permettrait au titulaire du droit d’auteur de monopoliser des expressions généralement employées, n’était pas fondée (voir *Matthew Bender*, précité). Les éditeurs ne monopolisent pas l’information au sens où ils peuvent empêcher les autres éditeurs de produire indépendamment des documents semblables; ils acquièrent simplement le droit d’empêcher les autres éditeurs de copier leurs œuvres.

[76] En somme, je suis convaincu que le droit d’auteur existe sur chacune de ces décisions judiciaires publiées.

b. The Headnotes

[77] The headnotes that the Publishers have submitted to this Court are, in my opinion, capable of standing apart from the judicial reasons they accompany. These headnotes are useful with or without full reasons for judgment. Although reasons for judgment are certainly required for a full and thorough understanding of judicial decisions and provide context for the accompanying headnotes, the value of headnotes is not dependent upon judicial reasons. In essence, the headnote summarizes reasons for judgment so that a reader can decide whether or not it is necessary to actually consult those reasons. Just as it is irrelevant that reported judicial decisions typically appear within volumes or series, it is not important that headnotes typically accompany reported judicial decisions. In fact, summaries, abstracts or abridgements occasionally appear separately from judicial reasons, for example in publications such as the *All Canada Weekly Summaries*, which is discussed below in the context of the case summary.

[78] For the reasons discussed above, I have no doubt that these headnotes are original and qualify for independent copyright protection under the Act. Indeed, I would repeat that, in my mind, the headnotes are essential to establishing originality in the reported judicial decision as a whole. Although the question does not arise in this particular case, there is some doubt whether, without the headnote, a publisher could support a claim for copyright protection in judicial reasons alone, which seem to be merely copied and edited.

c. The Case Summary

[79] The case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992) appears in Volume 37 of the series A.C.W.S. (3d). Like the reported judicial decisions, however, this case summary is equally meaningful with or without the published book in which it appears. Thus, it is a work rather than a part of a work. The only remaining question is whether it is original.

b. Les sommaires

[77] Les sommaires que les éditeurs ont soumis à la présente Cour peuvent, d'après moi, être indépendants des motifs de jugement qu'ils accompagnent. Ces sommaires sont utiles, avec ou sans les motifs de jugement. Bien que les motifs de jugement soient certainement nécessaires à la compréhension pleine et entière des décisions judiciaires et fournissent le contexte des sommaires, la valeur des sommaires ne dépend pas des motifs judiciaires. Essentiellement, le sommaire résume les motifs de jugement pour que le lecteur puisse décider s'il est effectivement nécessaire de les consulter. Tout comme il est non pertinent que les décisions judiciaires publiées figurent en général dans des volumes ou des recueils, il n'est pas important que les sommaires accompagnent habituellement les décisions judiciaires publiées. De fait, les résumés, les sommaires ou les abrégés sont à l'occasion publiés séparément des motifs judiciaires, par exemple dans des publications comme les *All Canada Weekly Summaries*, dont il sera question plus loin dans le contexte du résumé.

[78] Pour les motifs exprimés précédemment, je n'ai aucun doute que ces sommaires sont originaux et qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection indépendante du droit d'auteur en vertu de la Loi. Je redirais même que, d'après moi, les sommaires sont essentiels pour établir l'originalité de la décision judiciaire publiée dans son ensemble. Bien que la question ne se pose pas en l'espèce, il est permis de se demander si, sans le sommaire, un éditeur pourrait faire revendiquer la protection du droit d'auteur dans les seuls motifs de jugement, qui semblent être simplement copiés et révisés.

c. Le résumé

[79] Le résumé de l'affaire *Confederation Life v. Shepherd* (1992) se trouve dans le volume 37 des recueils A.C.W.S. (3d). Comme les décisions judiciaires publiées, cependant, ce résumé est tout aussi significatif, avec ou sans le livre publié dans lequel il se trouve. Par conséquent, c'est une œuvre plutôt que la partie d'une œuvre. La seule question qui reste à régler est de savoir s'il est original.

[80] Although the information contained within this summary is necessarily derived from the case that it summarizes, that information could have been expressed in any number of ways, much like the independently composed features of the reported judicial decisions. This condensation of judicial reasons required significant skill and judgment in its composition and discretion in its presentation. Its concise style does not affect its originality. This is clearly more than simply an abridged copy of the reasons for judgment upon which it is based. In my view, this particular work is, therefore, sufficiently original to be protected under section 5 of the Act.

d. The Topical Index

[81] The topical index appears as an appendix to the book, *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., although it could have appeared independently of that book. No doubt the headnotes and reasons contained in the reporter as published are necessary for a full understanding of the cases therein. However, the topical index can fulfill a useful purpose apart from that context. The index is not intended to fully enlighten its reader as to the facts, reasons and conclusions in a particular decision. It is intended merely to enable the reader to decide whether it is necessary to consult the full reported judicial decision, which may be published elsewhere in addition to [1997] G.S.T.C. If the reader is interested, he/she will consult the full text, but if not, the topical index has fulfilled its purpose independently of the book in which it appears.

[82] I have also concluded that the topical index is original. Its authors exhibited skill and judgment in selecting and arranging its elements. They selected cases that they judged to be binding or persuasive authority concerning the GST. Although the topical index is arranged alphabetically, there are significant cross-references to other headings within the index, and important decisions were required as to where certain information ought to appear. Moreover, the authors have added considerable independently composed material to this compilation by incorporating their own summaries of relevant cases. That these summaries are extremely brief, usually only a few words, does not diminish the claim of originality, but rather enhances it. It is no easy task to summarize an entire decision into a single

[80] Bien que l'information contenue dans ce résumé soit nécessairement dérivée de l'affaire qu'il résume, cette information aurait pu être exprimée de plusieurs manières, à l'instar des caractéristiques indépendamment composées des décisions judiciaires publiées. Ce condensé de motifs judiciaires exige un degré important d'habileté et de jugement dans sa composition et de la discrétion dans sa présentation. Son style concis n'affecte pas son originalité. Il s'agit clairement davantage que d'une copie abrégée des motifs de jugement sur lesquels il est fondé. À mon avis, cette œuvre particulière est, par conséquent, suffisamment originale pour être protégée en vertu de l'article 5 de la Loi.

d. L'index analytique

[81] L'index analytique est publié à titre d'annexe au livre *Canada GST Cases*, [1997] G.S.T.C., bien qu'il ait pu l'être indépendamment de ce livre. Les sommaires et les motifs contenus dans ce recueil sont certes nécessaires pour la pleine compréhension des affaires qui s'y trouvent, mais l'index analytique peut jouer un rôle utile hors de ce contexte. L'index analytique n'est pas destiné à éclairer complètement le lecteur sur les faits, les motifs et les conclusions d'une décision particulière. Il vise uniquement à lui permettre de décider s'il est nécessaire de consulter la décision judiciaire publiée complète, qui peut être publiée ailleurs que dans le volume [1997] G.S.T.C. Si le lecteur est intéressé, il consultera le texte complet; dans le cas contraire, l'index analytique aura atteint son objectif indépendamment du livre dans lequel il se trouve.

[82] J'ai aussi conclu au caractère original de l'index analytique. Ses auteurs ont fait preuve d'habileté et de jugement dans la sélection et l'agencement de ses éléments. Ils ont choisi des affaires qu'ils ont estimées contraignantes ou ayant valeur de précédent en ce qui concerne la TPS. Bien qu'il s'agisse d'un index alphabétique, on y trouve une quantité appréciable de renvois internes, et le choix de l'endroit où l'information devait figurer a nécessité d'importantes décisions. De plus, les auteurs ont ajouté à cette compilation des éléments indépendamment composés considérables en incorporant leurs propres résumés de causes pertinentes. Que ces résumés soient extrêmement brefs, d'ordinaire quelques mots seulement, ne réduit pas la prétention à l'originalité, mais la renforce plutôt. Ce n'est pas une

phrase, which might be done in an infinite number of ways. By selecting which cases to include, independently composing extremely brief summaries of the decisions, and arranging and cross-referencing the topics, the publishers have demonstrated that the topical index is an original work.

e. The Monograph

[83] The monograph is a work independent from the book in which it appears. Although the book may be considered to be a compilation or a collective work, as those terms are defined in the Act, Professor Kogan's right to copyright protection for his contribution to the larger work is not diminished by that fact. Like subsection 2.1(2), referred to above, the definition of a "collective work" suggests that copyright may subsist in the "works of different authors" that are incorporated therein. I have no doubt that the monograph is a distinctive work. Once it is concluded that the monograph is a work on its own, no doubt remains that it is original. The Trial Judge's conclusion in this regard was correct.

f. The Annotated Statute and the Textbook

[84] As mentioned earlier in these reasons, the Trial Judge declared that copyright subsists in the annotated statute and the textbook. The Law Society does not appeal from these findings, since the Trial Judge's conclusions regarding these works are obviously correct.

B. Did the Law Society Infringe Copyright in the publishers' Works?

[85] Given that copyright subsists in each of the publishers' works, and no issues arise regarding ownership, this Court must decide whether those copyrights have been infringed by the Law Society. Even if the publishers' prove that the Law Society did things that only the publishers have the right to do, the Act's fair dealing exemptions, or other defences, may apply. However, before addressing exemptions and defences, I must determine whether the Law Society is, *prima facie*, liable for infringement of the publishers' copyrights. That is, I must decide whether the Law Society would be liable for copyright infringement if the fair dealing exemptions do not apply.

mince tâche que de résumer une décision entière en une seule phrase, et les manières d'y parvenir sont infinies. Par la sélection des affaires à inclure, la composition indépendante de résumés de décision extrêmement brefs, l'agencement des sujets et l'établissement des renvois, les éditeurs ont démontré que l'index analytique est une œuvre originale.

e. La monographie

[83] La monographie est une œuvre indépendante du livre dans lequel elle apparaît. Bien que le livre puisse être considéré comme une compilation ou un recueil, au sens de la Loi, le droit du professeur Kogan à la protection de son droit d'auteur pour sa contribution à l'œuvre plus large n'est pas de ce fait réduite. Comme au paragraphe 2.1(2) précité, la définition de «recueil» sous-entend que le droit d'auteur peut exister sur les «œuvres d'auteurs différents» qui y sont incorporées. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la monographie est une œuvre distincte. Une fois qu'on a conclu que la monographie est une œuvre en soi, son originalité ne fait plus de doute. La conclusion du juge de première instance à cet égard était correcte.

f. La loi annotée et le manuel

[84] Comme je l'ai dit précédemment, le juge de première instance a déclaré que le droit d'auteur existe sur la loi annotée et sur le manuel. Le Barreau ne conteste pas ces conclusions, qui sont manifestement correctes.

B. Le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur sur les œuvres des éditeurs?

[85] Étant donné que le droit d'auteur existe sur chaque œuvre des éditeurs, et que la propriété n'est pas contestée, la présente Cour doit décider si ces droits d'auteur ont été violés par le Barreau. Même si les éditeurs prouvent que le Barreau a accompli des actes que seuls les éditeurs ont la faculté d'accomplir, les exemptions de la Loi relatives à l'utilisation équitable ou d'autres moyens de défense peuvent s'appliquer. Cependant, avant de traiter des exemptions et des moyens de défense, je dois déterminer si le Barreau est, *prima facie*, responsable des violations. Autrement dit, je dois décider si le Barreau serait responsable de violation du droit d'auteur dans le cas où les exemptions relatives à l'utilisation équitable ne s'appliqueraient pas.

[86] The specific allegations of infringement in this case resulted from requests to the Law Society for copies of the material referred to above. The requests were made by lawyers acting on behalf of the Publishers, and therefore, it could be argued that the Publishers impliedly authorized the making of those copies. Also, it would seem that when the copies were requested, the staff at the Great Library were not informed that the copies were intended to be used as evidence in an infringement action against the Law Society. However, this case from the outset was intended to challenge the normal practice of the Great Library with respect to copying legal material, and the arguments of counsel focus on the issues arising from that practice. It has not been suggested that the Great Library, in responding to the requests for the material in issue in this case, departed from its usual activities. Thus, I will consider the Publishers allegations of infringement in the context of the Law Society's normal practices.

[87] The Act sets out two types of infringement relevant to the Law Society's normal practices. Subsection 27(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] describes "infringement generally" as doing any act that only the copyright owner has the right to do:

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

[88] Thus, it is an infringement of copyright to do any of the things listed in subsection 3(1), which sets out the relevant exclusive rights of copyright owners as follows:

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, . . . and includes the sole right

. . .

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

[86] Les allégations spécifiques de violation en l'espèce ont découlé des demandes de copies des ouvrages susmentionnés qui ont été faites au Barreau. Les demandes ont été faites par des avocats agissant au nom des éditeurs et, par conséquent, on peut plaider que les éditeurs ont implicitement autorisé la réalisation de ces copies. Aussi, il semblerait que lorsque les copies ont été demandées, le personnel de la Grande bibliothèque n'était pas au courant que les copies étaient destinées à être utilisées en preuve dans une action en violation contre le Barreau. Toutefois, dès le départ, cette affaire visait à contester la pratique habituelle de la Grande bibliothèque en ce qui concerne la reproduction de documents juridiques, et les arguments des avocats se concentrent sur les questions découlant de cette pratique. On n'a pas fait valoir qu'en répondant aux demandes concernant les documents en cause en l'espèce, la Grande bibliothèque a dérogé à ses activités habituelles. C'est pourquoi je vais examiner les allégations de violation des éditeurs dans le contexte des pratiques habituelles du Barreau.

[87] La Loi établit deux types de violation du droit d'auteur qui sont pertinents en ce qui concerne les pratiques habituelles du Barreau. Le paragraphe 27(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] pose, en «règle générale», que la violation du droit d'auteur est un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'accomplir:

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

[88] C'est ainsi que constitue une violation du droit d'auteur le fait de faire toute chose énumérée au paragraphe 3(1), lequel énonce ainsi les droits exclusifs pertinents des titulaires:

3. (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

[. . .]

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

...

and to authorize any such acts.

[89] “Secondary infringement” may occur if a person, who may or may not have personally done any of the things listed in subsection 3(1), deals in certain ways with an infringing copy that the person knew or should have known infringed copyright. Subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] describes secondary infringement as follows:

27. (1). . .

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

(a) sell or rent out,

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

...

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

...

a copy of a work . . . that the person knows or should have known infringes copyright

[90] Thus, for example, if a person makes a reproduction of a work in which copyright subsists, that person would be liable for copyright infringement under subsection 27(1) as having done something that only the copyright owner has the exclusive right to do. If that person, or another person, subsequently sells that reproduction, knowing that copyright subsists in the work reproduced and that the reproduction infringes such copyright, he or she will incur liability under subsection 27(2). I will deal with each type of infringement in turn.

1. Infringement Generally

[91] As mentioned above, subsection 27(1) describes infringement generally as doing anything that only the copyright owner has the right to do. The Publishers

[. . .]

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

[89] Une «violation à une étape ultérieure» peut se produire si une personne, qui a ou n'a pas personnellement fait une des choses énumérées au paragraphe 3(1), utilise d'une certaine manière un exemplaire contrefait dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu'il constituait une violation du droit d'auteur. Le paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] décrit ainsi la violation à une étape ultérieure:

27. (1) [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après [. . .] alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit [. . .]:

a) la vente ou la location;

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

[. . .]

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

[90] Ainsi, par exemple, la personne qui fait une reproduction d'une œuvre sur laquelle le droit d'auteur existe sera responsable d'une violation du droit d'auteur suivant le paragraphe 27(1) pour avoir fait quelque chose que seul le titulaire a la faculté d'accomplir. Si cette personne, ou une autre, vend subséquemment cette reproduction, sachant que le droit d'auteur demeure sur l'œuvre reproduite et que la reproduction constitue une violation du droit d'auteur, elle sera responsable suivant le paragraphe 27(2). Je vais traiter de chacun des types de violation.

1. Règle générale

[91] Le paragraphe 27(1), je le répète, pose en règle générale que la violation du droit d'auteur est un acte que seul le titulaire a la faculté d'accomplir. Les éditeurs

allege that the Law Society's general practice of photocopying legal materials as part of its custom photocopying service in accordance with the "Access to the Law Policy" constitutes reproduction of their works or substantial parts thereof. Moreover, the Publishers allege that the transmission by the Law Society of their works by facsimile constitutes communication to the public by telecommunication. The Publishers have submitted specific examples of reproductions and facsimile transmissions by the Law Society as illustrative of its general practice. Although I will refer to the Publishers' works as examples, it seems to me that the Publishers' allegations of infringement are primarily targeted at the Law Society's normal practices.

a. Reproduction of a Work or a Substantial Part Thereof

[92] Subsection 3(1) grants the copyright holder the exclusive right to "reproduce the work or any substantial part thereof". There is no dispute that a photocopy constitutes a reproduction. To photocopy an entire work is to "reproduce the work", as described in subsection 3(1). One who reproduces an entire work will, therefore, be *prima facie* liable for copyright infringement. The phrase, "any substantial part thereof" is only relevant if less than an entire work has been produced or reproduced.

[93] Given my earlier conclusions regarding the subsistence of copyright in the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary, the topical index, the monograph, there are no specific examples before this Court of reproductions of less than entire works. The fact that, for example, the monograph amounts only to 4.5% of the pages in the book in which it appears is not relevant, nor is the fact that the reported judicial decision of *Meyer v. Bright* is one of 62 decisions reported in 94 D.L.R. (4th).

[94] Notably, the Law Society publishes the following notice in its own publication, the *Ontario Reports*:

Copies of individual decisions appearing in this Report may be made for the purposes of research, private study, review, criticism or use in court, tribunal and government

allèguent que la pratique générale du Barreau, en ce qui concerne la photocopie de documents juridiques dans le cadre de son service de photocopie conformément à la «Politique d'accès à l'information juridique», constitue une reproduction de leurs œuvres ou de parties importantes de celles-ci. De plus, les éditeurs allèguent que la transmission par télécopieur par le Barreau de leurs œuvres constitue une communication au public par télécommunication. Les éditeurs ont soumis des exemples précis de reproductions et de télécopies par le Barreau pour illustrer sa pratique générale. Bien que je renvoie aux œuvres des éditeurs à titre d'exemples, il me semble que les allégations de violation des éditeurs visent principalement les pratiques habituelles du Barreau.

a. Reproduction d'une œuvre ou d'une partie importante de l'œuvre

[92] Le paragraphe 3(1) accorde au titulaire du droit d'auteur le droit exclusif de «reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre». Il est indéniable qu'une photocopie constitue une reproduction. Photocopier une œuvre toute entière, c'est «reproduire la totalité [...] de l'œuvre», au sens du paragraphe 3(1). La personne qui reproduit une œuvre entière aura donc violé *prima facie* un droit d'auteur. L'expression «une partie importante de l'œuvre» n'est pertinente que si moins qu'une œuvre entière a été produite ou reproduite.

[93] Compte tenu de mes précédentes conclusions concernant l'existence du droit d'auteur sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, l'index analytique et la monographie, il n'y a pas devant la Cour d'exemples précis de reproductions qui soient moins que des œuvres entières. Le fait que, par exemple, la monographie équivaut seulement à 4,5 % des pages du livre dans lequel elle se trouve n'est pas pertinent, ni le fait que la décision judiciaire publiée *Meyer v. Bright* soit l'une des 62 décisions publiées dans le volume 94 D.L.R. (4th).

[94] Fait à signaler, le Barreau publie l'avis suivant dans sa propre publication, les *Ontario Reports*:

[TRADUCTION] Des copies des décisions individuelles qui figurent dans ce recueil peuvent être faites à des fins de recherche, d'étude privée, de compte rendu, de critique, ou

proceedings.

The fact that the Law Society feels the need to grant permission to copy individual decisions implies that it believes such activity might otherwise constitute infringement. If a copy of an individual decision was a reproduction of anything less than an entire work or a substantial part of a work, anyone could make copies of them for any purpose at all, and no permission would be needed. Therefore, the Law Society's argument that a copy of a single reported judicial decision is not of a substantial part of a work contradicts its own notice in the *Ontario Reports*.

[95] Although the specific reproductions at issue before this Court were of entire works, I suspect that if the Law Society reproduced only a headnote rather than an entire reported judicial decision, such reproduction would be of a substantial part of a work. An investigation into substantiality is not a purely quantitative exercise (see *Édutile, supra*, at paragraph 22; *Ladbroke, supra*, at pages 469, 473; and *Vaver, Copyright Law, supra*, at page 145). Clearly, an overwhelming proportion of the skill, judgment and labour invested in compiling reported judicial decisions is directed at creating the headnotes. For that reason, I also suspect that if the Law Society reproduced only the edited reasons for judgment from a reported judicial decision, such reproduction may not be of a substantial part of a work. Although the reasons for judgment are certainly significant and indeed form the basis of the reported judicial decision, the Publishers have invested relatively little effort in distinguishing that portion of their work from a mere copy of the underlying judicial reasons. Qualitatively, the Publishers invest an insubstantial amount of effort into edited reasons for judgment, as compared to headnotes. Thus, a headnote, which may be relatively brief compared to an entire reported judicial decision, may constitute a substantial part, whereas edited judicial reasons, which may be considerably longer than a headnote, may be an insubstantial part.

d'utilisation devant des tribunaux judiciaires ou administratifs et dans des procédures gouvernementales.

Le fait que le Barreau estime nécessaire de donner la permission de copier des décisions individuelles indique qu'il estime qu'une activité de cette sorte constituerait autrement une violation du droit d'auteur. Si la copie d'une décision individuelle était la reproduction de quelque chose qui n'était pas la totalité d'une œuvre ou d'une partie importante d'une œuvre, n'importe qui pourrait en faire des copies à quelque fin que ce soit, et aucune permission ne serait nécessaire. Par conséquent, l'argument du Barreau selon lequel la copie d'une décision judiciaire publiée n'est pas une partie importante d'une œuvre contredit son propre avis dans les *Ontario Reports*.

[95] Quoique les reproductions précises en cause devant la Cour aient été faites à partir d'œuvres entières, je soupçonne que si le Barreau avait reproduit seulement un sommaire et non pas toute une décision judiciaire publiée, une telle reproduction aurait constitué une partie importante d'une œuvre. Une enquête sur l'importance n'est pas un simple exercice quantitatif (voir *Édutile*, précité, au paragraphe 22; *Ladbroke*, précité, aux pages 469 et 473; et *Vaver, Copyright Law*, précité, à la page 145). Il est sûr qu'une grande partie de l'habileté, du jugement et des efforts consacrés à la compilation des décisions judiciaires publiées va à la création des sommaires. C'est pourquoi, je soupçonne aussi que si le Barreau avait reproduit seulement les motifs de jugement révisés d'une décision judiciaire publiée, une telle reproduction ne serait peut-être pas une partie importante d'une œuvre. Bien que les motifs de jugement soient certes importants et qu'ils constituent, en fait, la base de la décision judiciaire publiée, les éditeurs ont déployé relativement peu d'efforts pour distinguer cette partie de leur œuvre d'une simple copie des motifs judiciaires sous-jacents. Qualitativement, les éditeurs consacrent une quantité insignifiante d'efforts aux motifs de jugement révisés, par rapport aux sommaires. Ainsi, le sommaire, qui peut être relativement bref par rapport à la décision intégrale, pourra constituer une partie importante, alors que les motifs de jugement révisés, qui peuvent être beaucoup plus longs, pourront ne former qu'une partie insignifiante.

[96] Similarly, if I am mistaken that the topical index to [1997] G.S.T.C., for example, is an independent work, then I would suggest it is nevertheless a substantial part of the reporter in which it appears. Whether the index is protected as a work itself, or as a substantial part of a larger work, the result is the same. Its author has invested substantial skill, judgment and labour in its composition, and that effort ought to be protected by copyright law.

[97] In general, however, I decline to specify a particular percentage of a work that delineates the substantial from the insubstantial, as the Law Society has attempted to do in its “Access to the Law Policy”. In some circumstances, a small number of very important pages may be substantial, whereas other times, a larger number of unimportant pages may be insubstantial. Such a determination can only be made in the context of a particular reproduction.

b. Communication to the Public by Telecommunication

[98] The Law Society admits that it will, upon request in accordance with its “Access to the Law Policy”, transmit facsimiles of works contained in the Great Library to individual recipients. The Publishers allege that the Law Society thereby infringes their exclusive right, under paragraph 3(1)(f) of the Act, to communicate those works to the public by telecommunication. The Law Society does not dispute that the definition of “telecommunication” in section 2 [as enacted by S.C. 1988, c. 65, s. 61] of the Act includes a facsimile transmission, nor does it deny that a facsimile transmission is a communication. However, the Law Society argues that the transmission of one work to one recipient is not a communication “to the public”.

[99] Although two decisions of this Court have interpreted the current version of paragraph 3(1)(f), the reasons in those cases only discussed the communication right briefly, since the definition of a “musical work” [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] resolved the issues (see *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138

[96] De la même façon, si je me trompe en disant que l’index analytique du volume [1997] G.S.T.C., par exemple, est une œuvre indépendante, alors je dirais qu’il s’agit néanmoins d’une partie importante du recueil dans lequel il se trouve. Que l’index analytique soit protégé en tant qu’œuvre, ou que partie importante d’une œuvre plus vaste, le résultat est le même. Son auteur a consacré de l’habileté, du jugement et des efforts importants à sa composition, et cet effort doit être protégé par le droit d’auteur.

[97] De façon générale, toutefois, je me refuse à préciser quel pourcentage particulier d’une œuvre distingue ce qui est important de ce qui est insignifiant, comme le Barreau a tenté de faire dans sa «Politique d’accès à l’information juridique». Dans certaines circonstances, un petit nombre de pages très importantes peut être important, alors que dans d’autres, un grand nombre de pages peu importantes peut être insignifiant. Une telle détermination ne peut être faite que dans le contexte d’une reproduction donnée.

b. Communication au public par télécommunication

[98] Le Barreau admet qu’il transmettra à des destinataires individuels, sur demande et conformément à sa «Politique d’accès à l’information juridique», des télécopies d’œuvres contenues dans la Grande bibliothèque. Les éditeurs allèguent que le Barreau viole ainsi leur droit exclusif, aux termes de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, de communiquer ces œuvres au public par télécommunication. Le Barreau ne conteste pas que la définition de «télécommunication» à l’article 2 [édicte par L.C. 1998, ch. 65, art. 61] de la Loi inclut la transmission par télécopieur, et il ne nie pas non plus que cette transmission est une communication. Il fait toutefois valoir que la transmission d’une œuvre à un destinataire n’est pas une communication «au public».

[99] Bien que la version actuelle de l’alinéa 3(1)f) ait été interprétée dans deux arrêts de la présente Cour, les motifs de ces décisions ne renferment qu’une brève analyse du droit de communication puisque la définition d’«œuvre musicale» [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] réglait les points en litige (voir *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit*

(C.A.), affg (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (F.C.T.D.), (*CCTA*) and *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115 (C.A.), (*CTV 1993*). Both *CCTA* and *CTV 1993* dealt largely with the right to perform a work in public, and mentioned only that the phrase “to the public” is broader than “in public” (*CTV 1993*, at page 131; *CCTA*, pages 148-149; see also *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.)). The Trial Judge accepted this proposition (at paragraphs 165-167), however, the phrase “in public” is not at issue in this case. The fact that a communication made “in public” is likely also a communication made “to the public” is not determinative of the whether the Law Society communicates to the public.

[100] The Trial Judge held (at paragraph 167) that a single telecommunication emanating from a single point and intended to be received at a single point is typically not a communication to the public. I agree. In my view, the ordinary meaning of the phrase “to the public” indicates that a communication must be aimed or targeted toward “people in general” or “the community” (see the *New Oxford Dictionary of English*, s.v. “public” (Oxford: Clarendon Press, 1998). Article 1721(2) of NAFTA, *supra*, which is not binding on this Court but is nevertheless helpful since “public” is not otherwise defined, states that the public includes “any aggregation of individuals intended to be the object of, and capable of perceiving communications”. A communication that is targeted only at a segment of the public, may however, also be a communication to the public. Paragraph 2.4(1)(a) (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 2), which was added to the Act to overrule the conclusion in *Canadian Admiral*, *supra* (see *Fox*, *supra*, at page 498), clarifies that a communication may be to the public if it is “intended to be received by” a “part of the public”, specifically persons who occupy apartments, hotel rooms, or dwelling units in the same building. Thus, to be “to the public” a communication must be targeted at an aggregation of individuals, which is more than a single person but not necessarily the whole public at large.

d’auteur), [1993] 2 C.F. 138 (C.A.), conf. (1991), 34 C.P.R. (3d) 521 (C.F. 1^{re} inst.) (*ACTC*), et *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 115 (C.A.) (*CTV 1993*). Les affaires *ACTC* et *CTV 1993* portaient toutes deux essentiellement sur le droit d’exécuter une œuvre en public, et l’on y dit seulement que l’expression «au public» a un sens plus large que «en public» (*CTV 1993*, page 131; *ACTC*, pages 148 et 149; voir aussi *Telstra Corporation Ltd. v. Australasian Performing Right Association Ltd.* (1997), 146 ALR 649 (Aust. H.C.)). Le juge de première instance a accepté cette proposition (paragraphes 165 à 167); toutefois, l’expression «en public» n’est pas en cause en l’espèce. Le fait qu’une communication faite «en public» est probablement aussi une communication faite «au public» ne permet pas de dire si le Barreau communique au public ou non.

[100] Le juge de première instance a estimé (paragraphe 167) qu’une seule télécommunication provenant d’un seul point et destinée à n’atteindre qu’un seul point ne constitue pas habituellement une communication au public. Je suis d’accord. À mon avis, le sens courant de l’expression «au public» indique que la communication doit viser ou cibler les «personnes en général» ou la «collectivité» (voir le *New Oxford Dictionary of English*, sous «public» (Oxford: Clarendon Press, 1998). Le paragraphe 1721(2) de l’ALÉNA, précité, qui ne lie pas la Cour mais est néanmoins utile puisque le terme «public» n’est pas défini autrement, précise que le public comprend «tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir». Une communication qui ne vise qu’un segment du public peut cependant être aussi une communication au public. L’alinéa 2.4(1)a) [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 2], qui a été ajouté à la Loi pour écarter la conclusion tirée dans l’affaire *Canadian Admiral*, précitée (voir *Fox*, précité, à la page 498), explique qu’une communication peut être faite au public si elle est «destinée» aux personnes qui «font partie du public», plus précisément les personnes qui occupent un appartement, une chambre d’hôtel, ou un logement dans un même immeuble. Ainsi, pour être faite «au public», une communication doit être destinée à un groupe de personnes, ce qui est plus qu’une personne mais pas nécessairement tout le public en général.

[101] The Publishers suggest that the Trial Judge erred in failing to hold that a series of transmissions to single recipients constitutes communication to the public. The Publishers are mistaken. In fact, the Trial Judge did not decide that a series of communications could never infringe the right to communicate to the public. However, the Publishers have not submitted any evidence of transmissions of their original works to more than a single recipient; hence, the Trial Judge had no basis to consider the potential implications of such a communication. I accept that a series of sequential transmissions may infringe the right to communicate to the public. However, the question of whether a group of recipients is sufficiently large to constitute “the public” can only be answered on a case-by-case basis, and there is insufficient evidence before this Court to make such a determination.

[102] The Publishers further suggest that the Law Society has infringed their right to communicate their works to the public merely by making such works available through its photocopying service. There is no merit in this submission. Merely evincing a willingness to accept requests by patrons of the Great Library for copies of the Publishers’ works is not an infringement of the Publishers’ right to communicate their works to the public. Leaving aside the question of whether patrons of the Great Library are “part of the public”, the publishers’ works are not communicated by the Law Society if it must take steps to facilitate the communication before anyone can receive those works and it retains the practical ability to consider each request individually and either accept or decline it.

c. Authorization

[103] The Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library, to which patrons have unrestricted access to make copies for a fee. In response to the Law Society’s claim that making free-standing photocopiers available does not infringe any of the Publishers’ copyrights, the Publishers argue, to the contrary, that the Law Society implicitly authorizes

[101] Les éditeurs prétendent que le juge de première instance a commis une erreur en ne décidant pas qu’une série de transmissions à des destinataires uniques constitue une communication au public. Les éditeurs se trompent. En fait, le juge de première instance n’a pas décidé qu’une série de communications ne pourrait jamais violer le droit de communiquer au public. Les éditeurs n’ont toutefois pas présenté de preuve de transmissions de leurs œuvres originales à plus d’un destinataire unique, de sorte que rien ne permettait au juge de première instance de prendre en considération les incidences éventuelles d’une telle communication. Je conviens qu’une série de transmissions séquentielles puisse violer le droit de communiquer au public. Mais on ne peut répondre qu’au cas par cas à la question de savoir si un groupe de destinataires est suffisamment grand pour constituer le «public», et la présente Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour trancher ce point.

[102] Les éditeurs prétendent aussi que le Barreau a violé leur droit de communiquer leurs œuvres au public du seul fait qu’il a mis ces œuvres à la disposition de ses clients par l’entremise de son service de photocopie. Cet argument n’est pas fondé. Le simple fait d’être prêt à accepter les demandes des clients de la Grande bibliothèque qui veulent obtenir des copies des œuvres des éditeurs ne constitue pas une violation du droit des éditeurs de communiquer leurs œuvres au public. Sans s’arrêter à la question de savoir si les clients de la Grande bibliothèque «font partie du public», disons que les œuvres des éditeurs ne sont pas communiquées par le Barreau si ce dernier doit prendre des mesures pour faciliter la communication avant que toute personne puisse recevoir ces œuvres et qu’il conserve en pratique la faculté d’examiner chaque demande individuellement et de l’accepter ou de la refuser.

c. Autorisation

[103] Le Barreau maintient des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque, auxquelles les clients ont libre accès pour faire des copies, moyennant des frais. En réponse à la prétention du Barreau selon laquelle le fait de permettre l’accès à des photocopieuses individuelles ne viole aucun des droits d’auteur des éditeurs, ces derniers plaident, au contraire,

patrons to “produce or reproduce” their works. That is, the Publishers allege that the Law Society authorizes reproductions of their works, not through the custom photocopying service, but by maintaining free-standing photocopiers. Although there is no evidence of specific reproductions made using the self-service photocopiers, there is no dispute the machines are used to reproduce works in the Great Library, including the Publishers’ works.

[104] Courts have consistently held that in order to authorize an act that only the copyright owner has the right to do, one must do more than merely provide the means with which to carry out the protected act. In *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (P.C.), revg [1943] S.C.R. 348 (*Vigneux*), the Privy Council held that the supplier of a juke box did not authorize public performances of musical works, since “[t]hey had no control over the use of the machine; they had no voice as to whether at any particular time it was to be available to the restaurant customers or not” (at page 11).

[105] The Supreme Court of Canada considered the right to authorize in *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182 (*Muzak*). The Court found that Muzak, an American company that merely leased a library of electrical transcriptions containing musical works to a Canadian franchise, did not authorize any public performance. According to Rand J., merely leasing a device that may be used to perform musical works did not constitute authorization, since there was nothing “to suggest that Muzak has made itself a party in interest to the performance either by warranting the right to perform without fee or by anything in the nature of a partnership or similar business relation” (at page 189). Rand J. remarked that one who merely lends a gun to another cannot be said to authorize that person to hunt without a licence.

que le Barreau autorise implicitement les clients à «produire ou reproduire» leurs œuvres. Autrement dit, les éditeurs allèguent que le Barreau autorise des reproductions de leurs œuvres, non par le biais de son service de photocopie, mais en maintenant des photocopieuses individuelles. Bien qu’aucune reproduction précise faite à l’aide des photocopieuses individuelles n’ait été mise en preuve, il n’est pas contesté que les machines sont utilisées pour reproduire les œuvres de la Grande bibliothèque, dont les œuvres des éditeurs.

[104] Il est de jurisprudence constante que, pour autoriser un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, il faut faire plus que de seulement fournir des moyens pour exécuter l’acte protégé. Dans *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (C.P.), inf. [1943] R.C.S. 348 (*Vigneux*), le Conseil privé a décidé que le fournisseur d’un juke-box n’avait pas autorisé des exécutions publiques des œuvres musicales, puisqu’il [TRADUCTION] «n’avai[en]t pas la haute main sur l’utilisation de la machine; il[s] n’avai[en]t pas voix au chapitre pour ce qui était de la question de savoir si, à un moment donné, cette machine devait être disponible pour les clients du restaurant» (à la page 11).

[105] La Cour suprême du Canada a traité du droit d’autoriser dans l’arrêt *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182 (*Muzak*). La Cour a jugé que Muzak, société américaine qui louait simplement une bibliothèque d’enregistrements électriques contenant des œuvres musicales à une franchise canadienne, n’avait pas autorisé d’exécution publique, quelle qu’elle soit. Selon le juge Rand, le simple fait de louer un appareil qui pouvait être utilisé pour exécuter des œuvres musicales ne constituait pas une autorisation car rien ne [TRADUCTION] «laisse entendre que Muzak s’est constituée partie ayant un intérêt dans l’exécution, soit en garantissant le droit d’exécution sans payer de droits, soit en faisant quelque chose qui participe d’une association ou d’une relation commerciale similaire» (à la page 189). Le juge Rand a fait remarquer qu’une personne qui ne fait que louer un fusil à une autre ne peut pas être accusée d’avoir autorisé cette personne à chasser sans permis.

[106] In *Muzak*, Kellock J. distinguished the British case of *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), on the grounds that, in *Falcon*, the defendant expressly purported to grant the right to exhibit a film, whereas in *Muzak*, there was insufficient evidence to suggest that Muzak gave such authorization. He then held (at page 193) that “[u]nless what is done by a defendant is to sanction, approve or countenance actual performance, it cannot be said, in [his] opinion, that it has ‘authorized’ performance.”

[107] In *De Tervagne v. Beloeil (Town)*, [1993] 3 F.C. 227 (T.D.), at pages 235-248 (*De Tervagne*), the Trial Division of this Court relied largely on *Muzak* to conclude (at pages 243-244) that merely owning or arranging for the rental of a hall in which a play was performed did not constitute authorization of that performance. Neither the owner of the hall in which a play was performed, nor the non-profit corporation that rented the hall authorized a performance of a certain play because they “exercised no control over the producer of the play” (at page 248).

[108] Similarly, the House of Lords refused to find a seller of dual cassette recorders liable for authorizing reproductions, since the seller had “no control over the use of their models once they are sold” (see *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), at pages 492-494).

[109] However, this case is distinguishable from those described above, since in those cases, the defendants merely supplied the means necessary to infringe copyright. The Law Society does much more than merely supply a device that may be used to “produce or reproduce” the Publishers’ works, unlike for example, manufacturers, distributors or retailers of photocopiers. Although the Law Society does not expressly purport to grant its patrons the right to make reproductions, no other inference can reasonably be drawn from the Law Society’s provision of and control over its free-standing photocopiers, which are readily available to patrons of

[106] Dans l’arrêt *Muzak*, le juge Kellock a fait une distinction d’avec l’arrêt britannique *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), au motif que, dans *Falcon*, le défendeur a expressément cherché à accorder le droit de présenter un film alors que, dans *Muzak*, la preuve ne permettait pas d’affirmer que Muzak avait accordé une telle autorisation. Il a ainsi estimé (à la page 193) qu’[TRADUCTION] «à moins que ce qui est fait par un défendeur vise à sanctionner, appuyer ou soutenir l’exécution véritable, on ne peut dire qu’il a “autorisé” l’exécution».

[107] Dans l’arrêt *De Tervagne c. Beloeil (Ville)*, [1993] 3 C.F. 227 (1^{re} inst.), aux pages 235 à 248 (*De Tervagne*), la Section de première instance de la Cour s’est appuyée largement sur l’arrêt *Muzak* pour conclure (aux pages 243 et 244) que le simple fait d’être propriétaire ou d’avoir loué la salle où l’œuvre a été présentée ne permet pas de conclure à une autorisation en vue de la représentation de la pièce. Ni le propriétaire de la salle où l’œuvre a été présentée, ni la corporation sans but lucratif qui a loué la salle n’ont autorisé la présentation d’une certaine œuvre parce qu’ils «n’exerçaient aucun contrôle sur le producteur de la pièce» (à la page 248).

[108] De la même façon, la Chambre des lords a refusé de rendre un vendeur de magnétophones à deux cassettes responsable d’avoir autorisé des reproductions puisque le vendeur n’avait [TRADUCTION] «aucun contrôle sur l’usage des modèles une fois qu’ils sont vendus» (voir *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), aux pages 492 à 494).

[109] Toutefois, la présente espèce peut être distinguée des affaires susmentionnées puisque dans celles-ci, les défendeurs n’ont fourni que les moyens nécessaires pour violer le droit d’auteur. Le Barreau fait beaucoup plus que de simplement fournir un dispositif pouvant être utilisé pour «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs, contrairement, par exemple, aux fabricants, distributeurs ou détaillants de photocopieuses. Bien que le Barreau ne cherche pas expressément à accorder à ses clients le droit de faire des reproductions, aucune autre conclusion ne peut être raisonnablement tirée du fait qu’il fournit des

the Great Library, which is full of materials like the Publishers' works. It is clear, therefore, that the Law Society implicitly sanctions, approves or countenances its patrons to "produce or reproduce" the materials in the Great Library. To use a variation of the analogy of Rand. J. in *Muzak*, *supra*, it is as if the Law Society operates a game park, and provides each of its invited guests with a loaded gun. The Law Society is more akin to the restaurateur in *Vigneux*, on whose premises the juke box was located, than to the distributor. In *De Tervagne*, one who not only arranged the performance of a play, but also provided the script, would almost surely have been said to authorize its performance. Similarly, I doubt that the House of Lords would absolve the seller of dual cassette recorders of liability, had they facilitated copying of music provided by them on their premises.

[110] The only effort by the Law Society to exercise its control or influence over the use of the photocopiers has been merely to post a notice that it "is not responsible for infringing copies made by the users of these machines." The Law Society has taken no additional steps to monitor, to police or to otherwise dissuade its patrons from infringing copyright or to ensure that its photocopiers are used legitimately. This stance, which might be described as, "see no evil, hear no evil", is insufficient to demonstrate that it does not authorize patrons to "produce or reproduce" the Publishers' works.

[111] The Law Society argues that it is entitled to presume that the free-standing photocopiers will be used lawfully. Although it may be true that a person can initially presume that the protected act is carried out in accordance with the law, where the evidence suggests otherwise, such an assumption is unreasonable. In this case the evidence clearly shows that the Law Society has sufficient reason to suspect that not all patrons will use the free-standing photocopiers for legitimate purposes. Although the publishers have not referred to

photocopies individuelles et en assume la surveillance, les clients de la Grande bibliothèque ayant facilement accès à ces photocopies et cette bibliothèque étant remplie de documents comme les œuvres des éditeurs. Il est donc clair que le Barreau sanctionne, appuie ou soutient implicitement ses clients quand ils produisent ou reproduisent les documents de la Grande bibliothèque. Pour utiliser une variante de l'analogie faite par le juge Rand dans l'arrêt *Muzak*, précité, c'est comme si le Barreau exploitait un parc de jeux et fournissait à chacun de ses invités une arme à feu chargée. Le Barreau s'apparente davantage au restaurateur de l'affaire *Vigneux*, dans le local duquel le juke-box se trouvait, qu'au distributeur. Suivant l'arrêt *De Tervagne*, la personne qui non seulement organise la présentation d'une œuvre, mais aussi en fournit le texte, serait presque à coup sûr considérée comme ayant autorisé la présentation. De la même façon, je doute que la Chambre des lords exonérerait de toute responsabilité le vendeur de magnétophones à deux cassettes qui aurait facilité la reproduction de la musique fournie par lui dans ses locaux.

[110] Le seul effort qu'a fait le Barreau pour exercer son contrôle ou son influence sur l'usage des photocopies a été d'afficher un avis indiquant qu'il «n'assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d'être commises par les utilisateurs des photocopies». Le Barreau n'a pris aucune autre mesure pour surveiller l'usage ou pour autrement dissuader ses clients de violer le droit d'auteur, ou pour veiller à l'utilisation légitime de ses photocopies. Cette position, qui consiste à «ne rien voir, ne rien entendre», ne lui permet pas d'établir qu'il n'autorise pas les clients à «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs.

[111] Le Barreau plaide qu'il a le droit de présumer que les photocopies individuelles sont utilisées de façon légitime. Bien qu'il soit vrai qu'une personne puisse initialement présumer que l'acte protégé est exécuté conformément au droit, une telle hypothèse est déraisonnable lorsque la preuve indique le contraire. En l'espèce, la preuve montre clairement que le Barreau a une raison suffisante de soupçonner que ce ne sont pas tous les clients qui utilisent les photocopies individuelles à des fins légitimes. Quoique les éditeurs

specific occasions of illegitimate uses, the Law Society admittedly anticipates such activity. In fact, its notice expressly acknowledges that “certain copying may be an infringement of copyright law”. This is distinct from the situation in *Muzak* where, since all other customers obtained their own licences, it was reasonable to presume that the particular Canadian franchise would do the same. Similarly, in *De Tervagne*, there was no evidence whatsoever to suggest that the hall was to be used for an illegitimate purpose.

[112] Patrons of the Great Library may indeed use the free-standing photocopiers for lawful purposes, for example to make copies of non-copyright material or to reproduce copyright material as permitted by the fair dealing exemptions of the Act. If copyright does not subsist in the reproduced material, then no exclusive authorization right exists and authorizing a reproduction of that material is, therefore, not an infringement of copyright. If, however, copyright does subsist in the copied work, then authorization constitutes a distinct right granted to the copyright owner and the Law Society may be held liable for infringement of that right, regardless of whether or not the patron ultimately infringes the separate right to reproduce the copied work. Importantly, section 30.3 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] of the Act, which will be discussed below, establishes a mechanism whereby the Law Society can avoid liability for offering free-standing photocopiers if it meets certain criteria.

[113] In sum, it is clear that patrons of the Great Library will “produce or reproduce” the Publishers’ works. The Law Society implicitly “authorize[s] any such acts” by providing both readily available photocopiers and a vast collection of the Publishers’ works together in an environment that they control. Rather than attempting to exercise such control to prevent copyright infringement, the Law Society merely posted a notice indicating that it was not responsible, thereby implicitly sanctioning, approving and countenancing its patrons’ reproductions. In this case, there is clearly sufficient evidence to alert the Law

n’aient pas fait référence à des cas précis d’usage illégitime, le Barreau prévoit à vrai dire qu’une telle activité aura lieu. En fait, il reconnaît expressément dans son avis que «certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d’auteur». Ce ne sont pas les mêmes faits que dans l’affaire *Muzak* où, tous les autres clients ayant obtenu leurs propres licences, il était raisonnable de présumer que le franchisé canadien ferait de même. De façon similaire, dans l’affaire *De Tervagne*, aucune preuve n’indiquait que la salle devait servir à des fins illégitimes.

[112] Les clients de la Grande bibliothèque peuvent en effet utiliser les photocopieuses individuelles à des fins légitimes, par exemple pour faire des copies de documents non protégés par le droit d’auteur ou pour reproduire des documents protégés par le droit d’auteur comme le permettent les exemptions relatives à l’utilisation équitable prévues dans la Loi. Si aucun droit d’auteur n’existe sur le document reproduit, alors aucun droit exclusif d’autorisation n’existe, et le fait d’autoriser la reproduction de ce document ne constitue donc pas une violation du droit d’auteur. Si, toutefois, un droit d’auteur existe sur la copie, l’autorisation constitue alors un droit distinct accordé par le titulaire du droit d’auteur, et le Barreau peut être tenu responsable de la violation de ce droit, que le client ait ou non violé le droit distinct de reproduire l’œuvre copiée. Fait important, l’article 30.3 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] de la Loi, dont il sera question plus loin, établit un mécanisme par lequel le Barreau peut, s’il satisfait à certains critères, éviter d’engager sa responsabilité du fait qu’il offre des photocopieuses individuelles.

[113] En somme, il est clair que les clients de la Grande bibliothèque vont «produire ou reproduire» les œuvres des éditeurs. Le Barreau «autorise ces actes» implicitement en fournissant des photocopieuses facilement utilisables et une vaste collection des œuvres des éditeurs dans un milieu qu’il contrôle. Au lieu de s’efforcer d’exercer un tel contrôle pour empêcher la violation du droit d’auteur, le Barreau s’est contenté d’afficher un avis indiquant qu’il n’est pas responsable et, de ce fait, il sanctionne, appuie ou soutient implicitement les reproductions. En l’espèce, il y a manifestement des éléments de preuve suffisants pour

Society, and in fact, it acknowledges that the photocopiers may be used illegitimately. Therefore, the Law Society infringes the Publishers' right to authorize reproductions of their works.

[114] I am comforted that the same result has been reached by the Australian High Court in *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 where a university library made free-standing photocopiers available to its patrons. The Court noted that the university knew or had reason to suspect that the photocopiers were likely to be used for purposes of committing an infringement. It is also expected that "UK courts would reach a similar conclusion" with respect to self-service photocopiers (see Sir Hugh Laddie *et al.*, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3rd ed. (London: Butterworths, 2000), at page 1592).

2. Secondary Infringement

[115] As mentioned, subsection 27(2) of the Act makes it an infringement of copyright for a person to deal in certain ways with copies of works that infringe copyright and that the person knows or should know infringes copyright. The Trial Judge held that the Law Society did not sell, but did distribute copies of the publishers' works. First, the Law Society submits that the Trial Judge erred in failing to consider the knowledge requirement of subsection 27(2). More particularly, the Law Society argues that it cannot be held liable for secondary infringement because it had a reasonable belief that copies made through its custom photocopying service would not infringe copyright. This argument raises two concerns.

[116] First, as will be discussed below, the Act declares that fair dealing with the Publishers' works is not an infringement of copyright (see section 29 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18]). Thus, if the fair dealing provisions apply and copies made through the Law Society's custom photocopying service, therefore, do not infringe the Publishers' copyrights, then there can be

alerter le Barreau, lequel reconnaît, de fait, que les photocopieuses peuvent être utilisées de façon illégale. En conséquence, le Barreau viole le droit des éditeurs d'autoriser les reproductions de leurs œuvres.

[114] Je suis rassuré de voir que la Haute Cour d'Australie est arrivée à la même conclusion dans l'affaire *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151, où une bibliothèque universitaire permettait à ses clients d'avoir accès à des photocopieuses individuelles. La Cour a fait valoir que l'université savait ou avait des raisons de soupçonner que les photocopieuses étaient très probablement utilisées à des fins de contrefaçon. On s'attend à ce que [TRADUCTION] «les tribunaux du Royaume-Uni arrivent à une conclusion semblable» en ce qui concerne les photocopieuses libre-service (voir Sir Hugh Laddie *et al.*, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3^e éd. (Londres: Butterworths, 2000), à la page 1592).

2. Violation à une étape ultérieure

[115] Comme il a été mentionné, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi, constitue une violation du droit d'auteur le fait pour une personne d'utiliser d'une certaine façon des copies contrefaites quand elle sait, ou est censée savoir, que la reproduction de la copie constitue une violation du droit d'auteur. Le juge de première instance a estimé que le Barreau n'a pas vendu, mais a mis en circulation des copies des œuvres des éditeurs. Premièrement, le Barreau prétend que le juge de première instance a erré en ne tenant pas compte de l'exigence de connaissance prévue au paragraphe 27(2). Plus particulièrement, le Barreau plaide qu'il ne peut être tenu responsable d'une violation à une étape ultérieure parce qu'il croyait raisonnablement que les copies faites par son service de photocopie ne violeraient pas le droit d'auteur. Cet argument soulève deux considérations.

[116] En premier lieu, comme nous le verrons plus loin, la Loi déclare que l'utilisation équitable des œuvres des éditeurs ne constitue pas une violation du droit d'auteur (voir article 29 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18]). Ainsi, si les dispositions relatives à l'utilisation équitable s'appliquent et que des copies faites par le service de photocopie du Barreau ne violent donc pas le

no secondary infringement. That is, the Law Society cannot be held liable for selling, distributing or possessing infringing copies of the Publishers' works if the reproductions themselves do not infringe copyright.

[117] Second, even if the fair dealing exemptions do not apply, then the Law Society argues that a reasonable belief that the exemptions did apply is sufficient to avoid liability for secondary infringement. That is, the Law Society submits that it did not know and ought not to have known that the copies were infringing, since it reasonably believed that the fair dealing provisions applied. Hence, the question is whether a reasonable but mistaken belief that the copies do not infringe copyright is sufficient to deny liability for secondary infringement.

[118] As will be discussed below, there is insufficient evidence before this Court for me to make a definitive conclusion about whether or not the fair dealing exemptions apply to any particular allegations of infringement in this case. It is also impossible for me to universally declare that all copies provided through the Law Society's custom photocopying service do or do not infringe copyright due to the fair dealing exemptions. Without the ability to decide whether or not particular copies made by the Law Society do indeed infringe the Publishers' copyrights in specific works, it is impossible for me to properly assess the Law Society's liability for secondary infringement.

[119] Justice Rothstein also recognizes that no primary infringement, and consequently no secondary infringement, can occur if the fair dealing exemption applies. However, he goes on to analyse secondary infringement, notwithstanding that, in his opinion, it is impossible to say whether or not the fair dealing exemption applies. In my view, such analysis is unnecessary and, therefore, this Court should not deal with these complex issues of secondary infringement,

droit d'auteur des éditeurs, il ne peut pas y avoir alors de violation à une étape ultérieure. Autrement dit, le Barreau ne peut pas être tenu responsable d'avoir vendu, mis en circulation ou possédé des copies contrefaites des œuvres des éditeurs si les reproductions elles-mêmes ne violent pas le droit d'auteur.

[117] En second lieu, même si les exemptions relatives à l'utilisation équitable ne s'appliquent pas, le Barreau soutient qu'une croyance raisonnable que les exemptions s'appliquaient effectivement est suffisante pour lui éviter d'être accusé d'une violation à une étape ultérieure. Autrement dit, le Barreau prétend qu'il ne savait pas et n'aurait pas dû savoir que les copies étaient contrefaites, puisqu'il croyait raisonnablement que les dispositions relatives à l'utilisation équitable s'appliquaient. En conséquence, il s'agit de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que les copies ne violent pas le droit d'auteur est suffisante pour écarter toute responsabilité pour violation à une étape ultérieure.

[118] Comme nous le verrons plus loin, il n'existe pas suffisamment de preuve devant cette Cour pour me permettre de décider de manière définitive si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliquent ou non à toute allégation particulière de violation en l'espèce. Il m'est aussi impossible de déclarer universellement que toutes les copies fournies par le service de photocopie du Barreau violent ou qu'elles ne violent pas le droit d'auteur à cause des exemptions relatives à l'utilisation équitable. Sans la capacité de décider si les copies particulières produites par le Barreau violent ou non effectivement les droits d'auteur des éditeurs sur des œuvres précises, il m'est impossible de déterminer la responsabilité du Barreau pour violation à une étape ultérieure.

[119] Le juge Rothstein admet aussi qu'aucune violation primaire et, conséquemment aucune violation à une étape ultérieure, ne peuvent se produire si l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique. Toutefois, il poursuit en analysant la violation à une étape ultérieure, bien qu'à son avis il soit impossible de dire si l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique ou non. À mon sens, une telle analyse n'est pas nécessaire et la présente Cour ne devrait donc pas

such as whether or not a reasonable but mistaken belief that the fair dealing exemption applies is sufficient to avoid liability for secondary infringement, or whether or not there was a sale of the Publishers' works. I would prefer not to decide whether the Trial Judge erred in law in failing to consider the knowledge requirement, or in his conclusions regarding the sale, distribution and possession by the Law Society of the Publishers' works. Unlike the Law Society's cross-appeal regarding the fairness of its "Access to the Law Policy", these issues are not central to the resolution of this case.

[120] However, because Justice Rothstein has chosen to undertake an analysis of some of these issues, it is incumbent on me to indicate that I disagree with his analysis of the sale issue, as well as with that of the Trial Judge. In my view, the presence of profit is not a necessary component of a sale, and the Trial Judge was mistaken to conclude otherwise. Nevertheless, I am not convinced that the Law Society is "selling" copies of the Publishers' works. While I agree with Justice Rothstein that this is not a research service, I think it is a photocopying service that generally enables patrons to avoid the inconvenience of physically travelling to the Great Library to personally obtain legal materials.

[121] In addition, although I neither agree nor disagree with Justice Rothstein's lengthy discussion regarding the knowledge requirement, I do note that the Act suggests that, unlike "infringement generally" under subsection 27(1), secondary infringement under subsection 27(2) is not a strict liability provision. Since fault is necessary, a finding of infringement would typically require not only that a belief be honest, but that it also be reasonable. To me, this would lessen any concern that a secondary infringer could avoid liability by simply relying upon his or her own subjective belief.

traiter de ces questions complexes de violation à une étape ultérieure, telles que la question de savoir si une croyance raisonnable mais erronée que s'applique l'exemption relative à l'utilisation équitable est suffisante ou non pour éviter la responsabilité pour violation à une étape ultérieure, ou s'il y a eu ou non vente des œuvres des éditeurs. Je préférerais ne pas me prononcer sur la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'exigence de connaissance, ou dans ses conclusions concernant la vente, la mise en circulation et la possession par le Barreau des œuvres des éditeurs. Contrairement au pourvoi incident du Barreau concernant le caractère équitable de sa «Politique d'accès à l'information juridique», ces questions n'ont pas une importance cruciale pour le règlement de l'affaire en l'espèce.

[120] Toutefois, comme le juge Rothstein a choisi d'entreprendre l'analyse de certaines de ces questions, il me faut dire que je ne suis pas d'accord avec son analyse de la question de la vente, ni avec celle du juge de première instance. À mon avis, la présence d'un profit n'est pas un élément nécessaire à une vente, et le juge de première instance a commis une erreur en concluant autrement. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que le Barreau «vende» des copies des œuvres des éditeurs. Bien que je convienne avec le juge Rothstein que ce n'est pas un service de recherche, j'estime qu'il s'agit d'un service de photocopie qui, en général, permet aux clients d'éviter l'inconvénient de se rendre physiquement à la Grande bibliothèque pour obtenir personnellement des documents juridiques.

[121] De plus, bien que je ne sois ni d'accord, ni en désaccord avec la longue analyse du juge Rothstein sur l'exigence de connaissance, je fais remarquer que, d'après la Loi, contrairement à la «règle générale» de la violation énoncée au paragraphe 27(1), la violation à une étape ultérieure prévue au paragraphe 27(2) n'est pas une disposition de responsabilité stricte. Puisqu'une faute est nécessaire, il faudrait généralement, pour conclure à une violation, non seulement que la croyance soit sincère, mais aussi qu'elle soit raisonnable. Pour moi, cela atténuerait toute inquiétude de voir un contrefacteur secondaire échapper à la responsabilité du fait qu'il invoque simplement sa propre croyance subjective.

C. Do Any Exemptions or Defences Apply to the Law Society?

[122] Having established that the Law Society's custom photocopying service *prima facie* infringes the Publishers' exclusive right to reproduce their works, it is necessary for me to consider whether any exemptions or defences apply to the Law Society. The Law Society's primary argument is that it is not liable for copyright infringement by virtue of the fair dealing provisions in the Act. Alternatively, the Law Society argues that it ought not be held liable due to various public policy, equitable and Constitutional defences. I will deal with these arguments in turn.

1. Fair Dealing

[123] The fair dealing analysis in this case is complicated by the fact that, unknown to it at the time, the Law Society dealt with the Publishers' works, on behalf of the Publishers' counsel, for the purpose of researching the Publishers' litigation against the Law Society. Thus, it is arguable that the reproductions by the Law Society of the Publishers' eleven specific works were implicitly authorized and, therefore, made fairly. However, little or no evidence or written or oral argument was directed at this problem or the fairness of any particular dealings. Rather, like the allegations of infringement, arguments were directed at the implications of the Law Society's activities under its "Access to the Law Policy" generally, not at specific actions or events. Because a full assessment of fair dealing can only be made in a fact-specific context, I cannot make any definitive pronouncement on the fairness in this case of the dealings by the Law Society with the Publishers' eleven specific works. However, since this is the central issue in the Law Society's cross-appeal and the Law Society relied so heavily on this defence and its "Access to the Law Policy", this Court must consider the fair dealing exemption and the applicable principles in order to help resolve the dispute between these parties.

[124] Section 29 of the Act (renumbered but otherwise unchanged pursuant to S.C. 1997, c. 24,

C. Des exemptions ou des moyens de défense sont-ils applicables au Barreau?

[122] Ayant posé que le service de photocopie du Barreau viole *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire leurs œuvres, je dois déterminer s'il y a des exemptions ou moyens de défense quelconques qui s'appliquent au Barreau. Le premier argument du Barreau est qu'il n'est pas responsable d'une violation du droit d'auteur de par les dispositions de la Loi relatives à l'utilisation équitable. À titre subsidiaire, le Barreau plaide qu'il ne devrait pas être responsable à cause de différents moyens de défense fondés sur l'ordre public, l'*equity* et la constitution. Je vais me pencher sur chacun de ces arguments.

1. Utilisation équitable

[123] L'analyse de l'utilisation équitable en l'espèce est compliquée par le fait qu'à son insu à l'époque, le Barreau utilisait les œuvres des éditeurs, pour le compte des avocats de ceux-ci, à des fins de recherche dans le cadre du litige des éditeurs contre le Barreau. Ainsi, pourrait-on soutenir, les reproductions des 11 œuvres spécifiques des éditeurs par le Barreau étaient implicitement autorisées et donc produites de façon équitable. Cependant, il n'y a guère eu d'éléments de preuve ou de débats écrits ou oraux concernant ce problème ou l'équité d'utilisations particulières. À l'instar des allégations de violation, les arguments visaient plutôt généralement l'incidence des activités du Barreau en vertu de sa «Politique d'accès à l'information juridique», et non pas des actes ou des événements précis. Puisqu'une appréciation véritable de l'utilisation équitable ne peut se faire que dans un contexte factuel précis, je ne peux pas me prononcer définitivement sur l'équité de l'utilisation qu'a faite le Barreau en l'espèce des 11 œuvres spécifiques des éditeurs. Toutefois, comme c'est là une question centrale dans le pourvoi incident du Barreau et que celui-ci s'est beaucoup fondé sur ce moyen de défense et sur sa «Politique d'accès à l'information juridique», la Cour se doit de prendre en considération l'exemption relative à l'utilisation équitable et les principes applicables pour aider à résoudre le litige entre les parties.

[124] L'article 29 de la Loi (renuméroté mais autrement inchangé, L.C. 1997, ch. 24,

subsection 18(1)) is one of the provisions that grants user rights:

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

[125] Additional exemptions with respect to purposes of criticism, review, and news reporting are listed under sections 29.1 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] and 29.2 [as enacted *idem*]. However, I will not deal with these provisions in detail, since the Law Society has placed little emphasis on their application to the normal activities related to its custom photocopying service.

[126] The Publishers' first argument is that the Act's exemptions, such as the fair dealing provisions, ought to be narrowly construed. It is true that the Supreme Court of Canada has indicated that courts ought not imply exceptions in addition to those expressly included in the Act by Parliament (see *Bishop v. Stevens*, *supra*, at pages 480-481). However, this does not mean that we must narrowly interpret the exemptions that Parliament has established. The Trial Judge erred in law when he stated that exceptions to infringement must be "strictly construed" (at paragraph 175). There is no basis in law or in policy for such an approach. An overly restrictive interpretation of the exemptions contained in the Act would be inconsistent with the mandate of copyright law to harmonize owners' rights with legitimate public interests (see Vaver, *Copyright Law*, *supra*, at pages 170-171). Instead, courts should employ the usual modern rules of purposive construction in the context (see R. Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994) at page 131). As Professor Vaver has pointed out, "User rights are not just loopholes. Both owner rights and user rights should therefore be given [a] fair and balanced reading" (see *Copyright Law*, *supra*, at page 171). Simply put, any act falling within the fair dealing exemptions is not an infringement of copyright.

paragraphe 18(1)) est l'une des dispositions qui accorde des droits d'utilisation:

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.

[125] Des exemptions supplémentaires aux fins de critique, de compte rendu et de communication des nouvelles sont prévues aux articles 29.1 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] et 29.2 [édicte, *idem*]. Cependant, je ne traiterai pas de ces dispositions en détail puisque le Barreau a peu insisté sur leur application aux activités normales de son service de photocopie.

[126] Le premier argument des éditeurs est que les exemptions de la Loi, telles les dispositions relatives à l'utilisation équitable, doivent être interprétées de façon stricte. Il est vrai que la Cour suprême du Canada a indiqué que les tribunaux ne doivent pas voir des exceptions implicites là où le législateur a déjà inclus dans la loi des exceptions expresses (voir *Bishop c. Stevens*, précité, aux pages 480 et 481). Cela ne veut cependant pas dire que l'on doit interpréter strictement les exemptions que le législateur a établies. Le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a posé que les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être «interprétée[s] restrictivement» (paragraphe 175). Aucune règle de droit ou de politique générale ne justifie une telle approche. Une interprétation par trop restrictive des exemptions figurant dans la Loi serait incompatible avec l'objet de la législation sur le droit d'auteur qui est d'harmoniser les droits des titulaires avec les intérêt publics légitimes (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 170 et 171). Les tribunaux doivent plutôt appliquer les règles modernes habituelles d'interprétation en fonction de l'objet en contexte (voir R. Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd. (Toronto: Butterworths, 1994) à la page 131). Comme le professeur Vaver l'a fait remarquer, [TRADUCTION] «les droits d'utilisation ne sont pas des échappatoires. Tant les droits du titulaire que les droits d'utilisation devraient donc faire l'objet d'un examen équitable et équilibré» (voir *Copyright Law*, précité, à la page 171). En termes simples, tout acte qui s'inscrit dans le cadre des exemptions relatives à l'utilisation équitable ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

a. Allowable Purposes

[127] The first task is to define the scope of each allowable purpose under section 29 in order to determine whether the Law Society's activities might fall within that scope. Importantly, the categories of allowable purposes under our Act are closed, unlike under the American doctrine of fair use (see 17 U.S.C. § 107 (1994)). If the purpose of the dealing is not one that is expressly mentioned in the Act, this Court is powerless to apply the fair dealing exemptions. If the purpose of a dealing is an allowable purpose, this Court may then embark upon a separate, but related investigation as to the fairness of that dealing.

[128] With respect to the purposes listed in section 29, "research" is not modified whereas "study" is required to be "private". Parliament's decision to expressly qualify "study" but not "research" indicates an intention to permit all fair research, whether in a private setting or not (see Vaver, *Copyright Law, supra*, at pages 195-196; *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.)). Therefore, I do not agree with the Publishers' submission that research can never take place where a work is dealt with in a non-private context. Similarly, I do not agree with the Publishers that commercial research cannot be an allowable purpose. "Research" is not qualified in the Act, therefore, research for a commercial purpose, including legal research carried out for profit by entities such as law firms, is not automatically excluded from this exemption. Research for the purpose of advising clients, giving opinions, arguing cases, preparing briefs and factums is nonetheless research. Of course, if a copy is made for non-private or commercial research purposes, such a fact may affect the fairness of the dealing.

[129] Section 29 qualifies "study", however, with the adjective "private". Therefore, non-private study is not an allowable purpose (see Vaver, *Copyright Law, supra*, at pages 195-196). British courts have held that use in an educational institution was not for the purpose of

a. Fins admissibles

[127] La première tâche est de définir le domaine de chaque fin admissible prévue à l'article 29 pour déterminer si les activités du Barreau peuvent entrer dans ce domaine. Élément important, les catégories de fins admissibles établies dans notre Loi soient fermées, contrairement à la doctrine américaine de l'utilisation équitable (voir 17 U.S.C. § 107 (1994)). Si la fin visée ne figure pas parmi celles qui sont expressément mentionnées dans la Loi, la présente Cour n'est pas habilitée à appliquer les exemptions relatives à l'utilisation équitable. Si la fin de l'utilisation est admissible, la Cour peut alors se livrer à une enquête séparée mais connexe sur l'équité de cette utilisation.

[128] En ce qui concerne les fins énoncées à l'article 29, la «recherche» n'est pas qualifiée alors que l'«étude» doit être «privée». La décision du législateur de qualifier expressément l'«étude» et non pas la «recherche» indique une intention de permettre toute recherche équitable, que ce soit dans un cadre privé ou non (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 195 et 196; *Television New Zealand Ltd. v. Newsmonitor Services Ltd.*, [1994] 2 NZLR 91 (H.C.)). Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec la prétention des éditeurs selon laquelle la recherche ne peut jamais avoir lieu lorsqu'une œuvre est utilisée dans un contexte non privé. De même, je ne suis d'accord avec eux pour dire que la recherche commerciale ne peut constituer une fin admissible. La «recherche» n'étant pas qualifiée dans la Loi, la recherche à des fins commerciales, dont la recherche juridique effectuée dans un but lucratif par des entités comme des cabinets d'avocats, n'est pas automatiquement exclue de cette exemption. La recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche. Bien sûr, si une copie est produite à des fins non privées ou de recherche commerciale, ce fait peut avoir une incidence sur l'équité de l'utilisation.

[129] À l'article 29, le mot «étude» est suivi de l'adjectif «privée». Par conséquent, l'étude non privée n'est pas une fin admissible (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, aux pages 195 et 196). Les tribunaux britanniques ont jugé que l'utilisation dans un

private study (see *University of London Press, supra*). Thus, for example, if a law professor requests a copy of a work for the purpose of distributing it among his or her students, such a request would not be for the purpose of private study. If, on the other hand, an articling student requests a copy of a work for his or her own learning, that request could be for the purpose of private study.

[130] The Publishers submit that one may deal fairly only for one's own purposes (see Vaver, *Copyright Law*, at page 193). The Law Society suggests that the statutory language speaks to the broader purpose of the dealing, and is not concerned with who actually carries out the allowable purpose. The Trial Judge held that the Law Society's copying service was not for a purpose within the ambit of fair dealing, notwithstanding that the ultimate use of the works might have been (at paragraph 175). He narrowly defined the Law Society's purpose as facilitating research, rather than research *per se*. Since there is little or no Canadian jurisprudence directly addressing this issue, I will examine the approach of foreign jurisdictions.

[131] In the British case of *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), the importer and distributor of study aids was not permitted to escape liability using the defence that the ultimate use of the infringing works was for students' private study or research. Similarly, the Court in *University of London Press, supra* interpreted private study as not including educational purposes, and therefore did not allow professors to claim an exemption based upon their students' purposes. In *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99, the General Division of the Federal Court of Australia decided to extend the principle in *Sillitoe* to a situation where a commercial enterprise actively monitored certain subjects in the news and provided clients with photocopies of related media articles. Also, a New Zealand court, in *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574 (H.C.), stated in *obiter* that, if required to decide the issue, it would have relied upon earlier British decisions and agreed that the use for research or private study

établissement d'enseignement ne visait pas des fins d'étude privée (voir *University of London Press, précité*). Ainsi, si par exemple un professeur de droit demande une copie d'une œuvre pour la distribuer à ses élèves, sa demande ne viserait pas des fins d'étude privée. Si, en revanche, un stagiaire demande une copie d'une œuvre pour son propre apprentissage, cette demande pourrait être à des fins d'étude privée.

[130] Les éditeurs soutiennent qu'une personne ne peut faire une utilisation équitable d'une œuvre que pour ses propres fins (voir Vaver, *Copyright Law*, précité, à la page 193). Le Barreau soutient que les dispositions législatives traitent de l'objet général de l'utilisation, peu importe son auteur. Le juge de première instance a conclu que le service de photocopie du Barreau n'était pas destiné à une fin qui s'inscrit dans le champ de l'utilisation équitable, même si l'usage ultime des œuvres aurait pu s'inscrire dans ce champ (paragraphe 175). Il a défini de façon étroite la fin poursuivie par le Barreau comme étant de faciliter la recherche plutôt que comme de la recherche en soi. Puisqu'il n'y a guère de jurisprudence canadienne qui traite directement de cette question, j'examinerai l'approche retenue dans les ressorts étrangers.

[131] Dans l'affaire britannique *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), l'importateur et le distributeur d'outils pédagogiques n'ont pu se soustraire à leur responsabilité en arguant comme moyen de défense que les œuvres contrefaites étaient ultimement destinées à favoriser l'étude privée ou la recherche des étudiants. De la même façon, la Cour, dans l'affaire *University of London Press, précitée*, a estimé que l'étude privée n'incluait pas les fins pédagogiques et n'a donc pas permis aux professeurs de se prévaloir d'une exemption fondée sur les fins visées par leurs étudiants. Dans la décision *De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty. Ltd.* (1990), 37 F.C.R. 99, la Division générale de la Cour fédérale de l'Australie a étendu le principe énoncé dans l'affaire *Sillitoe* à une situation où une entreprise commerciale surveillait activement les sujets dans les nouvelles et fournissait à ses clients des photocopies d'articles pertinents. Un tribunal de Nouvelle-Zélande, dans l'affaire *Longman Group Ltd. v. Carrington Technical Institute Board of Governors*, [1991] 2 NZLR 574

must be that of the compiler.

[132] The Law Society is correct that these cases are all distinguishable on the facts. The Law Society has no purpose for copying the Publishers' works other than to fulfill the purpose of requesters. It does not perform this task for its own economic benefit, but as a service to researchers and students. Its only aim and design is to assist users of the Great Library in conducting research or private study, and it can, therefore, be said to have adopted that purpose as its own. The entities in the cases mentioned above had ulterior motives and simply tried to adopt customers' or students' purposes as their own in order to escape liability. Moreover, the otherwise infringing activity is carried out by the Law Society only in response to a patron's request. But for the end user's request, the Law Society would not carry out any of these allegedly infringing activities. In the foreign cases mentioned above, the otherwise infringing activity was initiated by the alleged infringer, rather than the end user.

[133] Barry Torno, in *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*, Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1981, at page 45, has suggested that it is appropriate to consider:

the party who initiates the duplication for the purpose of private study or research and not the agent who carries out the act of duplication. . . . If the use is "fair", it is not unreasonable to suppose that the means by which the single copy required is produced for the particular purpose and person concerned may be irrelevant.

[134] Therefore, notwithstanding that the Law Society did not personally undertake research or private study, I am convinced that the Law Society shares the purposes of individual patrons of the Great Library. However, this

(H.C.), a aussi déclaré en *obiter dictum* que, s'il avait dû trancher la question, il se serait fondé sur des décisions britanniques antérieures et il a convenu que l'utilisation pour la recherche ou l'étude privée devait être le fait de l'auteur de la compilation.

[132] Le Barreau a raison de dire que ces causes peuvent toutes faire l'objet de distinctions au regard des faits. Le Barreau n'a d'autre fin quand il copie les œuvres des éditeurs que de répondre aux fins que poursuivent les demandeurs de copies. Il n'exécute pas cette tâche à son propre avantage pécuniaire mais comme un service pour les chercheurs et les étudiants. Son seul but et sa seule intention est d'aider les utilisateurs de la Grande bibliothèque dans leur recherche ou étude privée, et il peut dès lors être considéré comme ayant fait sien cet objectif. Dans les affaires susmentionnées, les entités avaient des motifs secrets et essayaient simplement de reprendre à leur compte les fins visées par les clients ou les étudiants dans l'espoir d'échapper à toute responsabilité. De plus, l'activité qui autrement violerait le droit d'auteur est prise en charge par le Barreau uniquement en réponse à la demande d'un client. N'était la demande de l'utilisateur final, le Barreau n'effectuerait aucune de ces activités de contrefaçon alléguées. Dans les causes étrangères susmentionnées, l'activité qui autrement violerait le droit d'auteur était le fait du contrefacteur allégué et non de l'utilisateur final.

[133] Selon Barry Torno, dans *Fair Dealing: The Need for Conceptual Clarity on the Road to Copyright Revision*, Ottawa: Consommation et Affaires commerciales Canada, 1981, à la page 45, il convient de prendre en considération:

[TRADUCTION] la partie qui commence la reproduction à des fins d'étude privée ou de recherche et non pas l'agent qui exécute l'acte de reproduction [. . .] Si l'utilisation est «équitable», il n'est pas déraisonnable de supposer que le moyen par lequel l'unique copie requise est produite à des fins particulières et la personne concernée puissent ne pas être pertinents.

[134] Par conséquent, en dépit du fait que le Barreau n'a pas personnellement entrepris la recherche ou l'étude privée, je suis convaincu qu'il partage les fins des clients individuels de la Grande bibliothèque.

finding alone does not amount to an exemption from infringement, but merely crosses the threshold of fair dealing. This Court must still assess whether the dealings were fair.

b. The Library Exemptions

[135] Before assessing the fairness of the dealings related to the Law Society's custom photocopying service, I would point out that recent amendments to the Act are consistent with my conclusion that, in considering the fair dealing exemption in the context of copies made by a library, archive or museum, the relevant purpose is that of the patron. Parliament has expressly enacted exemptions for libraries, archives and museums to give such entities "latitude to carry out their vital service of making knowledge and data easily accessible to Canadians." (see *Vaver, Copyright Law*, at page 201; S.C. 1997, c. 24, section 18). The provision most relevant to the circumstances of this case is subsection 30.2(1) [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18] of the Act, which states:

30.2 (1) It is not an infringement of copyright for a library, archive or museum or a person acting under its authority to do anything on behalf of any person that the person may do personally under section 29 or 29.1.

[136] Since the library exemptions came into force after the original hearings in this case, the Trial Judge did not consider their application in detail. However, the parties now seek guidance for the future, not remedies for past conduct. Therefore, I will consider the law as it now is, and therefore, first decide whether the Law Society's Great Library qualifies as a "library, archive or museum".

[137] Section 2 defines a "library, archive or museum" [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1] as follows:

2. . . .

"library, archive or museum" means

Toutefois, cette conclusion seule n'équivaut pas à une exemption de violation en ce qu'elle ne fait que franchir le seuil de l'utilisation équitable. La présente Cour doit encore établir si les utilisations étaient équitables.

b. Les exemptions relatives aux bibliothèques

[135] Avant d'apprécier le caractère équitable des utilisations liées au service de photocopie du Barreau, je signale que les modifications récentes de la Loi ne vont pas à l'encontre de ma conclusion selon laquelle, quand on examine l'exemption relative à l'utilisation équitable dans le contexte des copies produites par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, la fin pertinente est celle que poursuit le client. Le législateur a expressément édicté des exemptions pour les bibliothèques, musées et services d'archives afin de donner à ces entités une [TRADUCTION] «latitude pour fournir leur service vital qui consiste à rendre le savoir et les données facilement accessibles aux Canadiens» (voir *Vaver, Copyright Law*, à la page 201; L.C. 1997, ch. 24, art. 18). La disposition la plus pertinente eu égard aux circonstances de l'espèce est le paragraphe 30.2(1) [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18] de la Loi:

30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

[136] Les exceptions relatives aux bibliothèques étant entrées en vigueur après les premières audiences en l'espèce, le juge de première instance n'a pas examiné leur application en détail. Toutefois, les parties cherchent maintenant à se faire aider pour l'avenir, et non pas à obtenir des réparations pour leurs comportements antérieurs. Je vais donc examiner la loi dans son libellé actuel et ainsi commencer par établir si la Grande bibliothèque du Barreau peut entrer dans la catégorie «bibliothèque, musée, ou service d'archives».

[137] L'article 2 donne la définition suivante de «bibliothèque, musée ou service d'archives» [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1]:

2. [. . .]

« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend:

(a) an institution, whether or not incorporated, that is not established or conducted for profit or that does not form a part of, or is not administered or directly or indirectly controlled by, a body that is established or conducted for profit, in which is held and maintained a collection of documents and other materials that is open to the public or to researchers, or

(b) any other non-profit institution prescribed by regulation;

[138] This definition establishes two criteria. First, the entity cannot be “established or conducted for profit”, or cannot be “part of” or “administered or directly or indirectly controlled by, a body that is established or conducted for profit”. Second, the entity’s collection of material must be open “to the public or to researchers”.

[139] With respect to the first of these requirements, the Law Society’s Great Library is not an entity “established or conducted for profit”, just as it is not “part of” a body established or conducted for profit. The parties have accepted (in paragraph 14 of their agreed statement of facts, reproduced in the Trial Judge’s reasons) that the Law Society is “a statutory, non-profit corporation”.

[140] I have also concluded that the Law Society’s Great Library is not administered or directly or indirectly controlled by a body that is established or conducted for profit. The Law Society is administered and controlled by Benchers. The Benchers consist of elected representatives, lay Benchers appointed by the Lieutenant Governor in Council, the Attorney General of Canada, the Attorney General of Ontario, the Solicitor General of Canada, former ministers of such positions and several *ex officio* representatives such as former treasurers and life Benchers. The fact that members of the Law Society, many but not all of whom practice law for profit, elect some of the Benchers is insufficient to support a finding of direct or indirect control of the Law Society, or more particularly the

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui:

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

[138] Cette définition établit deux critères. Premièrement, l’entité ne peut pas être «constitué[e] ou administré[e] pour réaliser des profits», ou faire «partie» ou être «administré[e] ou contrôlé[e] directement ou indirectement par un tel organisme». Deuxièmement, sa collection d’objets doit être accessible «au public ou aux chercheurs».

[139] En ce qui concerne la première de ces conditions, la Grande bibliothèque du Barreau n’est pas une entité «constitué[e] ou administré[e] pour réaliser des profits», tout comme elle ne fait pas «partie» d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits. Les parties ont convenu (au paragraphe 14 de leur exposé conjoint des faits, reproduit dans les motifs du juge de première instance) que le Barreau est une «société sans but lucratif, constituée en vertu d’une loi».

[140] J’ai aussi conclu que la Grande bibliothèque du Barreau n’est pas administrée ou contrôlée directement ou indirectement par un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits. Le Barreau est administré et contrôlé par les conseillers du Barreau. Les conseillers du Barreau sont des représentants élus, des conseillers profanes nommés par le lieutenant gouverneur en conseil, le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le solliciteur général du Canada, d’anciens ministres ayant occupé ces postes et quelques représentants d’office, comme les anciens trésoriers et les conseillers à vie. Le fait que des membres du Barreau, dont bon nombre mais non pas tous pratiquent le droit pour réaliser des profits, élisent quelques-uns des conseillers ne suffit pas à conclure à

committee that oversees the Great Library, by a body established or conducted for profit.

[141] Because the Great Library's custom photocopying service is not operated for profit, the Law Society also satisfies the requirement in section 29.3 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 18], which states:

29.3 (1) No action referred to in section 29.4, 29.5, 30.2 or 30.21 may be carried out with motive of gain.

(2) An educational institution, library, archive or museum, or person acting under its authority does not have a motive of gain where it or the person acting under its authority, does anything referred to in section 29.4, 29.5, 30.2 or 30.21 and recovers no more than the costs, including overhead costs, associated with doing that act.

According to subsection 29.3(2), the Law Society does not operate the Great Library with motive of gain since the fee charged for the photocopying service is intended to recover no more than the associated costs. The Publishers' have not submitted any evidence that indicates the Law Society recovers more than its costs.

[142] Regarding the second requirement in the definition of "library, archive or museum", the Publishers contend that the Law Society's collection of materials in the Great Library is not open to the public or to researchers, since no open invitation to use the Library is extended to every member of the public. However, I am satisfied that the evidence shows that the Great Library is indeed open to the public or to researchers. The Law Society's "Access to the Law Policy" states that the Great Library is open to "lawyers, articling students, the judiciary and other authorized researchers". Furthermore, there is nothing preventing other members of the public from using the Great Library, if certain arrangements are made. Thus, the Law Society's Great Library falls within the definition of a "library, archive or museum".

[143] Therefore, if a patron of the Great Library could make for him or herself a copy of the Publishers' works

un contrôle direct ou indirect du Barreau ou, plus particulièrement, du comité de surveillance de la Grande bibliothèque, par un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits.

[141] Puisque le service de photocopie de la Grande bibliothèque n'est pas exploité dans un but lucratif, le Barreau satisfait également à la condition énoncée à l'article 29.3 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 18], savoir:

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain.

(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

Selon le paragraphe 29.3(2), le Barreau n'exploite pas la Grande bibliothèque dans l'intention de faire un gain puisque les frais exigés pour le service de photocopie ne visent qu'à récupérer les coûts afférents. Les éditeurs n'ont pas soumis de preuve qui indique que le Barreau récupère plus que ses coûts.

[142] En ce qui concerne le deuxième volet de la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives», les éditeurs soutiennent que la collection d'objets du Barreau n'est pas accessible au public ou aux chercheurs puisqu'aucune invitation ouverte n'est faite au public. Cependant, je suis convaincu qu'il appert de la preuve que la Grande bibliothèque est en fait ouverte au public ou aux chercheurs. La «Politique d'accès à l'information juridique» du Barreau énonce que la Grande bibliothèque est ouverte aux «membres du Barreau et de la magistrature» et aux «stagiaires en droit et autres personnes autorisées qui font de la recherche». De plus, rien n'empêche d'autres membres du public d'utiliser la Grande bibliothèque si certaines dispositions sont prises. Ainsi, la Grande bibliothèque du Barreau entre dans la définition de «bibliothèque, musée ou service d'archives».

[143] Par conséquent, si un client de la Grande bibliothèque peut faire pour lui-même une copie des

as fair dealing for an allowable purpose, the Law Society does not infringe copyright if it makes the copy on behalf of a requester. Whether the Law Society shares the purpose of its patrons, or claims the statutory exemption in subsection 30.2(1), the result is the same. The Law Society, in operating the Great Library, does not infringe the Publishers' copyrights by doing anything on behalf of a person that the person may do personally under the fair dealing exemptions. In essence, the Law Society can vicariously claim an individual end user's fair dealing exemption, and to step into the shoes of its patron.

c. Fairness

[144] Necessarily, fairness depends upon the context and facts of each particular case, and for that reason, "fair" is not defined in the Act. In the case of *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.), at page 94, Lord Denning recognized that "[i]t is impossible to define what is 'fair dealing.' It must be a question of degree. . . . it must be a matter of impression." In *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (T.D.) (*Michelin*), at page 357, the Trial Division of this Court accepted that the overall use of the copyright must be fair and the copyright must be treated in a good faith manner. Like Lord Denning, the Court admitted that it was "a question of impression" (at page 357). The Ontario Court (General Division) in *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201, at page 209, viewed the test as "essentially purposive".

[145] Despite these remarks, an assessment of fairness is not simply a subjective exercise, and there are a number of identifiable factors that might influence one's conclusion. A list of these factors has not been compiled by a Canadian court, nor is one contained in the Act. As our Act does not describe any specific factors to consider, it is incumbent upon this Court to do so as best it can.

œuvres des éditeurs à titre d'utilisation équitable pour une fin admissible, le Barreau ne viole pas le droit d'auteur s'il fait la copie pour le compte de la personne qui présente la demande. Que le Barreau poursuive les mêmes fins que ses clients, ou qu'il invoque l'exemption prévue au paragraphe 30.2(1), le résultat est le même. Dans son exploitation de la Grande bibliothèque, le Barreau ne viole pas le droit d'auteur des éditeurs en accomplissant au nom d'une personne tout acte que celle-ci peut accomplir personnellement en vertu des exemptions relatives à l'utilisation équitable. Essentiellement, le Barreau peut invoquer par substitution une exemption relative à l'utilisation équitable individuelle et prendre la place de son client.

c. Équité

[144] L'équité dépend nécessairement du contexte et des faits de chaque espèce, et c'est pourquoi le mot «équitable» n'est pas défini dans la Loi. Dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper*, [1972] 2 Q.B. 84 (C.A.), à la page 94, lord Denning a reconnu qu'[TRADUCTION] «il est impossible de définir ce qu'est une "utilisation équitable". Cela doit être une question de degré [. . .] cela doit être une question d'impression». Dans *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (1^{re} inst.) (*Michelin*), à la page 357, la Section de première instance de notre Cour a reconnu que l'utilisation globale du droit d'auteur doit être équitable et que la bonne foi doit prévaloir. À l'instar de lord Denning, la Cour a admis que c'était «une question d'impression» (à la page 357). La Cour de l'Ontario (Division générale) dans *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201, à la page 209, a considéré que le critère était essentiellement celui de l'objet visé.

[145] Malgré ces remarques, l'appréciation de l'équité n'est pas un simple exercice subjectif, et il existe un certain nombre de facteurs identifiables susceptibles d'influencer cette appréciation. Ces facteurs n'ont pas été recensés par un tribunal canadien, et ils ne sont pas énumérés dans la Loi. Comme notre Loi n'énonce aucun facteur précis dont il faille tenir compte, il incombe à la présente Cour de le faire de son mieux.

[146] In *Hubbard v. Vosper*, *supra*, Lord Denning described (at page 94) some of the factors that may be relevant to a determination of the fairness of dealing for the purposes of criticism and review. He analysed the number and extent of quotations, the purpose of the dealing, whether the use was for a rival purpose, and the proportions of the extracts compared to independent comments. Some of these factors have been subsequently accepted and explained by the Court of Appeal in England in cases such as *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.) (*Pro Sieben*), and *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.). However, these considerations, which are related to fair dealing in the context of criticism or review or reporting current events, do not neatly apply in every situation. Nevertheless, they may provide guidance for this Court to explore the factors relevant to fair dealing under Canadian law.

[147] 17 U.S.C. § 107, which outlines the doctrine of fair use in the United States, directs American courts to consider a non-exhaustive list of factors, including the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

[148] I realize the differences in the American legislation as compared to our own Act. Generally, American law is more favourable to copyright users than is Canadian law. In particular, 17 U.S.C. § 107 leaves open the types of purposes that may constitute fair use, unlike our Act, which specifies allowable purposes (see *Hager*, *supra*, at paragraph 47; *Michelin*, *supra*, at page 351; and *Vaver*, *Copyright Law*, *supra*, at page 190). However, this fact alone does not mean that we cannot “find some assistance in examining the experience in the United States”, as Estey J. suggested, and consider these factors in an analysis of fair dealing (see *Compo*, *supra*, at page 367). Importantly, the distinction between Canadian and American law

[146] Dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper*, précité, lord Denning a présenté (à la page 94) certains des facteurs qui peuvent être pertinents pour apprécier l'équité de l'utilisation à des fins de critique et de compte rendu. Il a analysé le nombre et l'importance des citations, le but de l'utilisation, la question de savoir si l'utilisation visait un but concurrent, ainsi que la proportion des extraits comparativement aux commentaires indépendants. Quelques-uns de ces facteurs ont été par la suite acceptés et expliqués par la Cour d'appel d'Angleterre dans des affaires comme *Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Television Ltd.*, [1999] 1 W.L.R. 605 (C.A.) (*Pro Sieben*) et *Hyde Park Residence Ltd. v. Yelland*, [2000] 3 W.L.R. 215 (C.A.). Ces considérations, qui sont liées à l'utilisation équitable dans le contexte de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles, ne s'appliquent pas exactement dans chaque situation, mais elles peuvent néanmoins éclairer la présente Cour dans son analyse des facteurs pertinents eu égard à l'utilisation équitable en droit canadien.

[147] Selon l'article 107 du 17 U.S.C, où sont énoncées les grandes lignes de la doctrine en matière d'utilisation équitable aux États-Unis, les tribunaux américains sont tenus de prendre en considération une liste non exhaustive de facteurs, dont le but et le caractère de l'utilisation, la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, la quantité et l'importance de la partie utilisée par rapport à la totalité de l'œuvre protégée et l'effet de l'utilisation sur la valeur de l'œuvre protégée ou son marché potentiel.

[148] Je suis conscient des différences entre la législation américaine et notre propre Loi. Généralement, le droit américain est plus favorable aux utilisateurs du droits d'auteur que ne l'est le droit canadien. En particulier, l'article 107 du 17 U.S.C ne limite pas les types de fins qui peuvent constituer une utilisation équitable, contrairement à notre Loi, laquelle précise les fins admissibles (voir les arrêts *Hager*, précité, au paragraphe 47, et *Michelin*, précité, à la page 351; et voir *Vaver*, *Copyright Law*, précité, à la page 190). Toutefois, ce fait à lui seul ne «rend pas la jurisprudence américaine non pertinente», comme le juge Estey l'a déclaré, et ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre ces facteurs en considération dans

regarding allowable purposes has limited bearing on a discussion of the factors that influence whether dealing is fair.

[149] I am further comforted by the fact that Professor Vaver has described (in *Copyright Law, supra*, at page 191) many similar factors and implied that they may be applicable to Canadian law:

Several factors have been used to determine whether a dealing is fair: the purpose and character of the dealing; the nature of the source work; what and how much has been dealt with; the effect of the dealing on the potential market for or value of the source work; whether the source work was available within a reasonable time at an ordinary commercial price; and any reasonable guidelines accepted by joint owner and user interests.

[150] Assessing these observations in combination with the American and British factors, I have compiled a list of factors that should influence the fairness of the Law Society's dealings with the Publishers' works on behalf of patrons of the Great Library. Importantly, the elements of fairness are malleable and must be tailored to each unique circumstance. None of the factors are conclusive or binding, and additional considerations may well apply uniquely in the Canadian context. However, the following factors are usually among the non-exhaustive list of considerations: (1) the purpose of the dealing; (2) the nature of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work in question; and (6) the effect of the dealing on that work.

i. The Purpose of the Dealing

[151] The first factor to consider regarding fairness is the purpose of a dealing. This consideration may be less important in Canada than in the United States, since fair dealing, contrary to fair use, relates only to a closed set of purposes. Necessarily, under Canadian law, the purpose must be an allowable purpose, mentioned

l'analyse de l'utilisation équitable (voir *Compo*, précité, à la page 367). Élément important, la distinction entre le droit canadien et le droit américain concernant les fins admissibles a une incidence limitée sur l'analyse des facteurs qui permettent de déterminer si une utilisation est équitable.

[149] Je suis encore conforté par le fait que le professeur Vaver a dégagé (dans *Copyright Law*, précité, à la page 191) plusieurs facteurs semblables en laissant entendre que ceux-ci peuvent être applicables au droit canadien:

[TRADUCTION] Plusieurs facteurs ont servi à établir si une utilisation est équitable: le but et le caractère de l'utilisation; la nature de l'œuvre source; la nature de ce qui a été utilisé et la quantité; l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel pour l'œuvre source ou la valeur de celle-ci; la question de savoir si l'œuvre source était accessible dans un délai raisonnable à un prix commercial ordinaire; et toutes directives raisonnables acceptées par le propriétaire conjoint et les intérêts de l'utilisateur.

[150] À la lumière de ces observations combinées aux facteurs américains et britanniques, j'ai constitué une liste de facteurs propres à influencer sur le caractère équitable des utilisations que fait le Barreau des œuvres des éditeurs pour le compte des clients de la Grande bibliothèque. Soulignons que les éléments qui constituent l'équité sont malléables et doivent s'adapter à chaque circonstance particulière. Aucun des facteurs n'est déterminant ou contraignant, et d'autres considérations peuvent fort bien s'appliquer uniquement dans le contexte canadien. Toutefois, les facteurs suivants figurent habituellement dans la liste non exhaustive des considérations: 1) le but de l'utilisation; 2) la nature de l'utilisation; 3) l'ampleur de l'utilisation; 4) les solutions de rechange à l'utilisation; 5) la nature de l'œuvre en question; et 6) l'effet de l'utilisation sur cette œuvre.

i. Le but de l'utilisation

[151] Le premier facteur à prendre en considération en ce qui concerne l'équité est le but de l'utilisation. Il se peut que cette considération soit moins importante au Canada qu'aux États-Unis puisque l'utilisation équitable, contrairement au «*fair use*», ne se rattache qu'à un ensemble fermé de fins. En droit canadien, le

expressly in the Act. However, there may be varying degrees of fairness within allowable purposes. For example, philanthropic research is more likely to be fair than commercial research. Similarly, it might be unfair dealing to compile a library of copies of the Publishers' works regarding a general legal topic, although arguably such dealing is for the purpose of research. On the other hand, it might be fair dealing to make a copy of a work for the purpose of limited research regarding a specific legal topic.

ii. The Character of the Dealing

[152] The character of the dealing, that is the way or ways in which the allegedly infringed work was dealt with, may also be relevant to the fair dealing exemptions. The fact that reproduction of a single copy for a single requester, rather than general publication or widespread telecommunication for example, is the most significant activity typically carried out on behalf of patrons of the Great Library favours a finding of fairness. That is, it is more likely to be fair to deal with works privately than publicly.

iii. The Amount of the Dealing

[153] The American reference to "the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole", and Lord Denning's mention in *Hubbard v. Vosper* [at page 94] of "the number and extent of the quotations and extracts" may be more applicable to cases of criticism and review, since those purposes implicitly suggest that existing works will be somehow incorporated into new works. Yet this factor may also be applicable with respect to other allowable purposes.

[154] Of course, one would not be required to analyse fair dealing if the portions taken from a work were not of sufficient quantity and quality to be considered substantial, for such dealing is not an infringement

but doit correspondre à une fin admissible, que la Loi mentionne expressément. Les fins admissibles peuvent toutefois revêtir divers degrés d'équité. Par exemple, la recherche philanthropique a probablement plus de chances d'être équitable que la recherche commerciale. De la même manière, il pourrait être inéquitable de constituer une bibliothèque de copies des œuvres des éditeurs sur un sujet juridique général, bien qu'on puisse soutenir qu'une telle utilisation est à des fins de recherche. Par ailleurs, on pourrait considérer comme une utilisation équitable la reproduction d'une œuvre en vue d'une recherche limitée sur un sujet juridique spécifique.

ii. Le caractère de l'utilisation

[152] Le caractère de l'utilisation, c'est-à-dire la ou les façons dont l'œuvre censément contrefaite est utilisée, peut aussi être pertinent pour les exemptions relatives à l'utilisation équitable. Le fait que la reproduction d'une seule copie pour une seule personne qui en fait la demande, au lieu d'une publication générale ou d'une télécommunication à grande échelle par exemple, soit la plus importante activité généralement exécutée pour le compte des clients de la Grande bibliothèque, incite à conclure à l'équité. Autrement dit, on considérera vraisemblablement que l'utilisation des œuvres est équitable lorsque cette utilisation est privée que lorsqu'elle est publique.

iii. L'ampleur de l'utilisation

[153] La référence américaine à [TRADUCTION] «l'ampleur et l'importance de la portion utilisée par rapport à l'œuvre protégée dans son ensemble», et le [TRADUCTION] «nombre et l'importance des citations et des extraits» mentionnés par lord Denning dans l'arrêt *Hubbard v. Vosper* [à la page 94], s'appliquent peut-être davantage dans le cas de critiques et de comptes rendus, puisque ces fins donnent à entendre que les œuvres existantes seront en quelque sorte incorporées dans de nouvelles œuvres. Malgré tout, ce facteur peut aussi être applicable à l'égard des autres fins admissibles.

[154] Bien entendu, il ne serait pas nécessaire d'analyser l'utilisation équitable si les portions tirées d'une œuvre n'étaient pas suffisantes en quantité et en qualité pour être considérées comme importantes, parce

under Canadian law, regardless of section 29. For example, if a patron requested a part of a reported judicial decision that includes edited reasons for judgment, that may not constitute a substantial part of the work. If a patron requested only the headnote from a reported judicial decision, that would likely constitute a substantial part of the work. However, one may deal fairly with a substantial part of a work, or even with an entire work, without infringing copyright (see Vaver, *Copyright Law*, at pages 191-192).

[155] It is important to consider the number and types of requests made by a specific patron. It would be more unfair for one member of the Law Society or a single firm to frequently make requests for copies of a large number of works than to make only isolated requests for a copy of one work. To me, it would seem particularly unfair for one patron to request copies of multiple reported judicial decisions from the same series or volume over a short period of time; such a patron should be expected instead to purchase those works from the publishers.

iv. Alternatives to the Dealing

[156] Another important factor at this stage of our inquiry might be the availability of alternatives to the allegedly infringing dealing. The Publishers submit that it would be fair for patrons of the Great Library to achieve their purposes by buying the works they wish to copy. Alternatively, the Publishers argue that the Law Society should obtain a licence to carry out the custom photocopying service. In response, the Law Society argues that the availability of a licence should not be relevant to fair dealing, since activities that constitute fair dealing fall outside of the sphere of a copyright owner's rights. According to the Law Society, if fair dealing applies, then there is no infringement and no licence is required. An offer of a licence presupposes a copyright monopoly that can be licensed.

[157] This may be true with respect to the Law Society's custom photocopying service in general,

qu'une telle utilisation ne constitue pas une violation en droit canadien, indépendamment de l'article 29. Par exemple, si un client demande une partie d'une décision judiciaire publiée qui comporte des motifs de jugement révisés, cela peut ne pas constituer une partie importante de l'œuvre. Si un client demande uniquement le sommaire d'une décision judiciaire publiée, cela constituerait probablement une partie importante de l'œuvre. On peut toutefois utiliser équitablement une partie importante d'une œuvre, voire une œuvre toute entière, sans violer le droit d'auteur (voir Vaver, *Copyright Law*, aux pages 191 et 192).

[155] Il importe de tenir compte du nombre et des types des demandes faites par un client spécifique. Il serait plus inéquitable pour un membre du Barreau ou pour un cabinet d'avocats de faire fréquemment des demandes de copies d'un grand nombre d'œuvres que de faire seulement des demandes isolées pour obtenir une copie d'une œuvre. D'après moi, il serait particulièrement inéquitable pour un client de demander des copies de multiples décisions judiciaires publiées d'une même série ou d'un même volume, sur une courte période; on s'attendrait à ce qu'un tel client achète plutôt ces œuvres chez les éditeurs.

iv. Les solutions de rechange à l'utilisation

[156] Un autre facteur important à ce stade de notre enquête serait l'éventuelle existence de solutions de rechange à une utilisation faite censément en violation du droit d'auteur. Les éditeurs soutiennent qu'il serait équitable que les clients de la Grande bibliothèque atteignent leurs fins en achetant les œuvres qu'ils désirent copier. À titre subsidiaire, les éditeurs plaident que le Barreau devrait obtenir un permis pour exploiter le service de photocopie. En réponse, le Barreau plaide que la disponibilité d'un permis ne devrait pas être pertinente eu égard à l'utilisation équitable, puisque les activités qui constituent l'utilisation équitable n'entrent pas dans le champ des droits du titulaire de droit d'auteur. Selon le Barreau, s'il y a utilisation équitable, il n'y a pas violation et aucun permis n'est requis. Une offre de permis présuppose un monopole qui peut faire l'objet d'une licence.

[157] Tel peut être le cas pour le service de photocopie du Barreau en général, mais le but de

however, the purpose of this discussion is to enable an analysis of the fairness of particular dealings by individual patrons of the Great Library. The fact that alternatives exist whereby patrons can otherwise obtain information contained in the Publishers' works cannot be ignored in an analysis of fairness. Broadly speaking, it is relevant to consider whether the material is reasonably available elsewhere, or whether the publishers have an effective monopoly. The more alternative sources there are for material, the less fair it may be to reproduce copyright material. Thus, it might be more fair to reproduce an obscure foreign decision that cannot reasonably be obtained elsewhere than it would be to copy a domestic decision that is reported in several different publications or readily available from a court.

[158] A related question is whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. For example, it would be unreasonable to expect all patrons to conduct their study or private research on the premises of the Great Library each time they wish to access the Publishers' works. This would be a heavy burden, especially for researchers outside of Toronto, who account for roughly 20% of the requests. Likewise, researchers are not permitted to remove materials contained in the Great Library's collection, due to the demand for works contained therein from other lawyers. Thus, the necessity of dealing with the Publishers' works by obtaining a copy thereof from the Great Library supports a finding of fairness, although such dealing may be less fair where it is reasonable for an individual to carry out his or her research without making a copy of the Publishers' work.

v. The Nature of the Work

[159] It is generally in the public interest that access to judicial decisions and other legal resources not be unjustifiably restrained. The Law Society provides a valuable service in facilitating access to important legal publications. The justice system requires that lawyers, students, professors and judges can utilize these necessary research tools. However, the fact that access

l'examen est de permettre l'analyse de l'équité des utilisations particulières par les clients individuels de la Grande bibliothèque. Le fait que des solutions de rechange existent et qu'elles permettent aux clients d'obtenir autrement l'information contenue dans les œuvres des éditeurs, ne peut être ignoré dans une analyse concernant l'équité. De façon générale, il est pertinent de se demander si le document est raisonnablement disponible ailleurs, ou si les éditeurs exercent effectivement un monopole. Plus il y a de solutions de rechange pour obtenir les documents, moins il sera équitable de reproduire le document protégé. Ainsi, il serait plus équitable de reproduire une décision étrangère peu connue, qui ne peut être obtenue raisonnablement ailleurs, que de copier une décision canadienne qui est publiée dans plusieurs ouvrages différents ou que l'on peut facilement se procurer auprès d'un tribunal.

[158] Une question connexe consiste à savoir si l'utilisation était raisonnablement nécessaire pour atteindre le but ultime. Par exemple, il serait déraisonnable de s'attendre à ce que tous les clients fassent leur étude ou recherche privée dans les locaux de la Grande bibliothèque chaque fois qu'ils désirent avoir accès aux œuvres des éditeurs. Ce serait une lourde charge, surtout pour les chercheurs de l'extérieur de Toronto, de qui proviennent environ 20 % des demandes. De la même manière, les chercheurs ne sont pas autorisés à sortir les documents de la collection de la Grande bibliothèque, du fait de la demande d'autres avocats. C'est pourquoi la nécessité d'utiliser les œuvres des éditeurs en obtenant une copie de celles-ci de la Grande bibliothèque incite à conclure à l'équité, bien qu'une telle utilisation puisse être moins équitable lorsqu'il est raisonnable pour une personne d'effectuer sa recherche sans reproduire l'œuvre des éditeurs.

v. La nature de l'œuvre

[159] Il est généralement dans l'intérêt du public que l'accès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification. Le Barreau fournit un service de valeur en facilitant l'accès aux publications juridiques importantes. Le système judiciaire requiert que les avocats, les étudiants, les professeurs et les juges puissent utiliser ces outils de

to legal publications is in the public interest does not imply that copying such publications is always fair dealing. On the contrary, these legal works must be protected to ensure that their authors are not deprived of financial incentives to continue producing original legal works. Of course, herein lies the challenge of interpreting the fair dealing exemption. However, whether easy public access outweighs the need for incentives to ensure that such works continue to be produced can only be assessed in the context of more specific facts.

vi. The Effect of the Dealing on the Work

[160] The Publishers submit that the economic effect of the Law Society's dealing on the value of their works is a very important consideration. The United States Supreme Court has placed heavy emphasis on this factor (see *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994)). I also believe that this factor is significant, and am comforted that my British counterparts feel likewise. Lord Justice Robert Walker of the Court of Appeal stated, in *Pro Sieben, supra*, at page 613, that the "degree to which the challenged use competes with exploitation of copyright by the copyright owner is a very important consideration, but not the only consideration." For example, it may be unfair for a patron to request a copy of the Publishers' works to incorporate into his or her own competing work. Thus, the fairness of particular dealing might be influenced by the degree to which the market for the reproduced work has been diminished. That determination, however, depends largely on a finding of fact that I am unable to make here.

d. The "Access to the Law Policy"

[161] The Law Society seeks a ubiquitous declaration that fulfilling requests for single copies of reported judgments, statutes or regulations, or for limited selections of text from legal treatises, digests or other reviews of the law, for the purpose of research, in accordance with its "Access to the Law Policy", constitutes fair dealing. This Court, however, cannot

recherche nécessaires. Cependant, le fait que l'accès aux publications juridiques soit dans l'intérêt du public n'implique pas que la photocopie de ces publications constitue toujours une utilisation équitable. Au contraire, ces œuvres juridiques doivent être protégées pour garantir que leurs auteurs ne sont pas privés de stimulants financiers pour continuer à produire des œuvres juridiques originales. Bien entendu, c'est là que l'interprétation de l'exemption relative à l'utilisation équitable pose un défi. La question de savoir si l'accès facile pour le public l'emporte sur le besoin de stimulants pour garantir que de telles œuvres continuent à être produites ne peut cependant être analysée que dans le contexte de faits plus précis.

vi. L'effet de l'utilisation sur l'œuvre

[160] Les éditeurs soutiennent que l'effet économique de l'utilisation par le Barreau sur la valeur de leurs œuvres constitue une considération très importante. La Cour suprême des États-Unis a insisté sur ce facteur (voir *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 114 S. Ct. 1164 (1994)). Je suis aussi d'avis que ce facteur est important et mes homologues britanniques me confortent dans cette opinion. Le lord juge Walker de la Cour d'appel de la Chambre des lords a dit, dans *Pro Sieben*, précité, à la page 613, que la [TRADUCTION] «mesure dans laquelle l'usage contesté est en concurrence avec l'exploitation du droit d'auteur par le titulaire est une considération importante, mais ce n'est pas la seule considération». Par exemple, il serait inéquitable pour un client de demander une copie des œuvres des éditeurs pour les incorporer dans sa propre œuvre concurrente. Ainsi, l'équité d'une utilisation particulière peut dépendre de la mesure dans laquelle le marché de l'œuvre reproduite a diminué. Cette analyse dépend toutefois largement d'une conclusion de fait que je ne peux faire en l'espèce.

d. La «Politique d'accès à l'information juridique»

[161] Le Barreau sollicite une déclaration universelle portant que le fait de répondre aux demandes de copies uniques de jugements publiés, de lois ou de règlements, ou de parties limitées de texte provenant de traités, condensés ou autres recensions juridiques, aux fins de la recherche et conformément à sa «Politique d'accès à l'information juridique», constitue une utilisation

legitimize its entire photocopying operation with a blanket statement. Not only is it impossible to generalize with respect to the Law Society's dealings because of the variability of the purposes of the patrons of the Great Library, but likewise, one cannot categorically characterize all of the patrons' dealings as fair. Determining the fairness of a given dealing is enormously complex, and it must always be uniquely fact-specific. Just as the subsistence of copyright and allegations of infringement must be proven by copyright owners, the Law Society must establish, on a balance of probabilities, its vicarious reliance upon a patron's fair dealing exemption each time an infringement is alleged.

[162] The Law Society attempts to fulfill an honourable mandate of providing the community with access to its extraordinary collection of legal resources. Indeed, the Great Library serves an important purpose in disseminating the knowledge and wisdom contained within its archives. Although it has not always done so since the inception of its photocopying service in 1954, the Law Society has made efforts since 1996, through its "Access to the Law Policy", to ensure that its patrons' purposes were for research or private study, or other allowable purposes. There is no doubt that the Law Society generally acts in good faith and discourages abuses of its services.

[163] However, even though the Law Society's purposes may be selfless, this does not mean that the same can always be said of all patrons of the photocopying service. Between 1988 and 1997, the number of requests per year ranged from 3,146 to 4,477, and in each year the Law Society copied an average of about 100,000 pages of material. Assuming that a not insignificant portion of the Law Society's copying might amount to *prima facie* infringement, the volume of such copying prevents me from making the declaration sought by the Law Society. Due to the potential breadth and scope of dealings of patrons of the Great Library, I cannot make a universal assessment of the Law Society's claims of fair dealing.

équitable. Toutefois, la présente Cour ne saurait légitimer toute son opération de photocopie par une déclaration générale. Non seulement il est impossible de généraliser en ce qui concerne les utilisations faites par le Barreau à cause de la variété des fins que poursuivent les clients de la Grande bibliothèque, mais, de la même façon, on ne pourrait catégoriquement affirmer que toutes les utilisations des clients sont équitables. La détermination du caractère équitable d'une utilisation donnée est extrêmement complexe et doit toujours être uniquement liée aux faits. Tout comme l'existence du droit d'auteur et les allégations de violation doivent être prouvées par les titulaires du droit d'auteur, le Barreau doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il s'appuie par substitution sur l'exemption relative à l'utilisation équitable du client chaque fois qu'une violation est alléguée.

[162] Le Barreau tente de remplir un mandat honorable qui consiste à permettre à la collectivité d'avoir accès à sa collection extraordinaire de ressources juridiques. La Grande bibliothèque joue de fait un rôle important en diffusant la connaissance et la sagesse que renferment ses archives. Bien qu'il ne l'ait pas toujours fait depuis l'implantation du service de photocopie en 1954, le Barreau s'est efforcé depuis 1996, par le biais de sa «Politique d'accès à l'information juridique», de veiller à ce que ses clients poursuivent des fins de recherche ou d'étude privée, ou autres fins admissibles. Il n'y a pas de doute que le Barreau agit généralement de bonne foi et décourage les abus de ses services.

[163] Cependant, même si les buts du Barreau sont altruistes, cela ne veut pas dire que ceux des clients du service de photocopie le soient toujours. De 1988 à 1997, le nombre de demandes par année est passé de 3 146 à 4 477, et chaque année le Barreau a photocopié en moyenne 100 000 pages de documents. À supposer qu'une partie non négligeable du copiage fait par le Barreau puisse constituer *prima facie* une violation, le volume d'une telle reproduction m'empêche de faire la déclaration que sollicite le Barreau. Du fait de l'ampleur et de la portée potentielles des utilisations faites par les clients de la Grande bibliothèque, je ne peux pas faire une évaluation universelle des prétentions du Barreau à l'utilisation équitable.

[164] Although the Law Society may adopt the purposes of the Great Library's patrons as its own, those purposes might be different in each particular case. In a very large number of cases, a patron will request a work truly for research or private study. Other times, however, a patron might misrepresent the purpose of the request and falsely indicate that it is for an allowable purpose. This unpredictability is compounded by the Law Society's inability to effectively ensure that requesters are honest or accurate. Notwithstanding its efforts to comply with copyright law through warnings and its adherence to its "Access to the Law Policy", and that most requests will truly be for an allowable purpose, the Law Society cannot guarantee the legitimacy of the motives and dealings of its patrons in every case, nor can it ensure that its service will not be abused.

[165] Furthermore, even if the Law Society could somehow ensure that persons who request materials are forthright in disclosing the true purpose of a request, the Law Society cannot verify the fairness of its patrons' dealing. A large proportion of requests may be from patrons whose dealings are nothing but fair, but there may be some that are not. It is impossible for me to conclude that each of the dealings by patrons of the Great Library is always fair, since undeniably, each otherwise infringing activity will have to be considered in light of its own particular circumstances.

[166] Therefore, good faith reliance on its policy is insufficient to absolve the Law Society of all potential liability. The Publishers must recognize that if the Law Society strictly adheres to its policy and monitors requests, there will likely be only rare occasions where a request for an objectionable purpose would be filled. However, although the Policy is helpful to screen out potential requests that would not be for an allowable purpose or would not be fair, that only limits the Law Society's potential exposure to liability; it does not absolve it from all responsibility. The Policy is insufficient to categorically establish fair dealing with

[164] Bien que le Barreau puisse reprendre à son compte les fins des clients de la Grande bibliothèque, ces fins peuvent être différentes dans chaque cas particulier. Dans un très grand nombre de cas, le client demandera une œuvre véritablement pour la recherche ou pour l'étude privée. Dans d'autres, toutefois, le client pourrait faire une fausse déclaration quant au but de sa demande et indiquer faussement que c'est pour une fin admissible. Cette imprévisibilité est aggravée par l'incapacité du Barreau de vérifier efficacement l'honnêteté des requérants ou l'exactitude des renseignements qu'ils fournissent. Malgré ses efforts pour se conformer à la loi sur le droit d'auteur par ses avertissements et son respect de la «Politique d'accès à l'information juridique», et bien que la plupart des demandes soient véritablement faites à des fins admissibles, le Barreau ne peut pas garantir la légitimité des motifs et des utilisations de ses clients dans chaque cas, tout comme il ne peut garantir que son service ne fait pas l'objet d'abus.

[165] Qui plus est, même si le Barreau pouvait en quelque sorte garantir que les personnes qui demandent des documents sont honnêtes quand elles dévoilent le véritable objet d'une requête, il ne peut pas vérifier le caractère équitable de l'utilisation qu'en font ses clients. Une grande proportion des demandes peuvent très bien émaner de clients qui sont loin de faire une utilisation équitable, mais le contraire peut aussi arriver. Il m'est impossible de conclure que chaque utilisation faite par les clients de la Grande bibliothèque est toujours équitable, étant indéniablement entendu que toute activité qui constitue par ailleurs une violation devra être analysée à la lumière de ses propres circonstances.

[166] Par conséquent, il ne suffit pas au Barreau d'invoquer de bonne foi sa politique pour être absout de toute responsabilité potentielle. Les éditeurs doivent reconnaître que si le Barreau adhère strictement à sa politique et vérifie les demandes, on n'accédera vraisemblablement que rarement à une demande douteuse. Toutefois, bien que la politique soit utile pour écarter les demandes éventuelles qui n'auraient pas une fin admissible, ou qui ne seraient pas de nature équitable, elle ne fait que limiter le risque de responsabilité potentielle du Barreau mais ne le dégage aucunement de toute responsabilité. La Politique ne

respect to every single request.

[167] The Publishers seem to suggest that one of the factors that makes the Law Society's custom photocopying operation unfair is the volume of copying. However, in order to avoid liability, the Law Society does not rely upon its own fair dealing exemption, but upon the exemptions of its patrons. Notably, the Law Society can claim different patrons' fair dealing exemptions an infinite number of times, since it would be contrary to the purpose of the library exemptions to limit the number of times a library, archive or museum may copy a work on behalf of different persons. In fact, the library exemptions are intended to allow such institutions to disseminate works to a large number of different persons, on the condition that each dealing is fair.

e. The Exemption for Free-Standing Photocopiers

[168] As discussed above, the Publishers have objected to the fact that the Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library. This activity is a *prima facie* infringement of the Publishers' right to authorize persons to produce or reproduce the Publishers' works under subsection 3(1) of the Act. However, the Act allows certain institutions to maintain free-standing photocopiers and sets out criteria whereby those institutions can avoid liability for authorizing reproductions. Section 30.3 states:

30.3 (1) An educational institution or a library, archive or museum does not infringe copyright where

(a) a copy of a work is made using a machine for the making, by reprographic reproduction, of copies of works in printed form;

(b) the machine is installed by or with the approval of the educational institution, library, archive or museum on its premises for use by students, instructors or staff at the

permet pas d'établir catégoriquement le caractère équitable de l'utilisation à l'égard de toutes les demandes individuelles.

[167] Les éditeurs semblent dire que l'un des facteurs rendant inéquitable le service de photocopie du Barreau tient au nombre de photocopies qui sont faites. Toutefois, pour éviter toute responsabilité, le Barreau ne s'appuie pas sur sa propre exemption relative à l'utilisation équitable mais sur l'exemption de ses clients. De façon remarquable, le Barreau peut invoquer les exemptions relatives à l'utilisation équitable de ses différents clients, un nombre infini de fois, vu qu'il serait contraire à l'objet des exemptions visant les bibliothèques de limiter le nombre de fois qu'une bibliothèque, un service d'archives ou un musée peuvent copier une œuvre pour le compte de différentes personnes. En fait, les exemptions relatives aux bibliothèques visent à permettre à ces institutions de diffuser les œuvres à un très grand nombre de personnes différentes, à condition que chaque utilisation soit équitable.

e. L'exemption relative aux photocopieuses individuelles

[168] Comme nous l'avons vu, les éditeurs se sont opposés au fait que le Barreau ait des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque. Cette activité constitue *prima facie* une violation du droit des éditeurs d'autoriser la production ou la reproduction de leurs œuvres, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi. Toutefois, la Loi autorise certains établissements à maintenir des photocopieuses individuelles et énonce les critères selon lesquels ces institutions peuvent échapper à toute responsabilité pour avoir autorisé des reproductions. L'article 30.3 dispose:

30.3 (1) Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où:

a) une œuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d'enseignement ou des

educational institution or by persons using the library, archive or museum; and

(c) there is affixed in the prescribed manner and location a notice warning of infringement of copyright.

(2) Subsection (1) only applies if, in respect of a reprographic reproduction,

(a) the educational institution, library, archive or museum has entered into an agreement with a collective society that is authorized by copyright owners to grant licences on their behalf;

(b) the Board has, in accordance with section 70.2, fixed the royalties and related terms and conditions in respect of a licence;

(c) a tariff has been approved in accordance with section 70.15; or

(d) a collective society has filed a proposed tariff in accordance with section 70.13.

[169] There is no evidence that the Law Society has entered into an agreement with any collective or that any of the other requirements listed in subsection 30.3(2) have been met. Hence, the Law Society cannot rely on this exemption to avoid liability for infringement of the Publishers' authorization right.

2. Constitutional, Public Policy and Equitable Defences

[170] The Law Society has raised several issues that were not expressly addressed elsewhere in these reasons. First, the Law Society's factum strongly encouraged this Court to take account of Constitutional and Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] values, such as the rule of law, equality, and access to justice, to defend its photocopying service. Like the Trial Judge stated (at paragraph 168), I also do not believe:

. . . the public interest in the due administration of justice, the maintenance of the rule of law and the enhancement of basic

usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie:

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l'article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l'article 70.13, un projet de tarif.

[169] Il n'y a aucune preuve que le Barreau ait conclu une entente avec une société de gestion collective, ou que l'une des exigences énumérées au paragraphe 30.3(2) ait été respectée. Par conséquent, le Barreau ne peut pas s'appuyer sur cette exemption pour éviter d'engager sa responsabilité en cas de violation du droit d'autorisation des éditeurs.

2. Moyen de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'équité

[170] Le Barreau a soulevé plusieurs questions qui n'ont pas été abordées expressément ailleurs dans les présents motifs. Tout d'abord, le mémoire du Barreau encourageait vivement la Cour à prendre en compte les valeurs constitutionnelles et les valeurs consacrées par la Charte [*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]], tels le principe de la primauté du droit, l'égalité et l'accès à la justice, pour défendre son service de photocopie. Comme l'a dit le juge de première instance (au paragraphe 168), je n'estime pas non plus que:

[. . .] l'intérêt public dans la bonne administration de la justice, le maintien de la primauté du droit et la promotion des

constitutional values through relatively equal, unrestricted access to the law would be significantly impaired through recognition and enforcement of any copyright interests that the plaintiffs might have in the works in issue.

In particular, one of the ways that the Law Society might fulfill its mandate of providing access to justice is by photocopying only the reasons for judgment, which I have suggested might constitute only an insubstantial part of some reported judicial decisions.

[171] Moreover, broadly speaking, I have implicitly considered the values advocated by the Law Society in balancing of the Publishers' rights with the public interest. To me, the Publishers' rights must also be fairly recognized in order to guarantee incentives to continue to provide original legal publications, in furtherance of the values the Law Society describes. Further explicit considerations of these issues are not warranted here, since constitutional conclusions ought not be made in a factual vacuum, especially where values are asserted on behalf of hypothetical third parties (see *Benner v. Canada (Secretary of State)*, [1997] 1 S.C.R. 358, at page 397; *Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General)*; *Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)*, [1993] 3 S.C.R. 675, at page 707; *MacKay v. Manitoba*, [1989] 2 S.C.R. 357, at pages 361-362, 366; and *Schachter v. Canada*, [1992] 2 S.C.R. 679).

[172] The Law Society also submits that it had an implied licence to make copies over the years, and that the Publishers are estopped from now claiming infringement because of their longstanding acquiescence to the photocopying service. Like the Trial Judge, I believe that there is no basis in equity or otherwise to prevent the Publishers from revoking an implied licence, even if one did exist. They are entitled to assert their legal rights. The cease-and-desist letter of March 29, 1993 certainly indicates the Publishers' intention to do just that.

[173] I would also reject the Law Society's arguments that the Publishers' action should be defeated by delay,

valeurs constitutionnelles fondamentales garanties par un accès à la loi relativement égal et libre serait gravement compromis par la reconnaissance et le respect de tout droit d'auteur dont les demandereses sont susceptibles de jouir sur les œuvres en litige.

En particulier, l'une des façons dont le Barreau pourrait remplir son mandat de permettre l'accès à la justice serait de photocopier seulement les motifs de jugement, ce qui, suivant mon analyse, pourrait ne constituer qu'une partie négligeable de certaines décisions judiciaires publiées.

[171] De plus, de façon générale, j'ai implicitement considéré les valeurs invoquées par le Barreau dans la pondération des droits des éditeurs et de l'intérêt public. À mon sens, il nous faut reconnaître aussi équitablement les droits des éditeurs pour les inciter à toujours fournir des publications juridiques originales pour l'avancement des valeurs que décrit le Barreau. Un examen explicite plus approfondi de ces questions n'est pas justifié ici, les conclusions constitutionnelles ne devant pas être faites sans référence à un cadre factuel, surtout lorsque les valeurs sont affirmées au nom de tiers hypothétiques (voir *Benner c. Canada (Secrétaire d'État)*, [1997] 1 R.C.S. 358, à la page 397; *Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général)*; *Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)*, [1993] 3 R.C.S. 675, à la page 707; *MacKay c. Manitoba*, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361, 362 et 366; et *Schachter c. Canada*, [1992] 2 R.C.S. 679).

[172] Le Barreau prétend aussi qu'il détenait une licence implicite pour faire des copies au fil des années et que les éditeurs sont irrecevables à alléguer aujourd'hui la violation du fait qu'ils ont pendant très longtemps acquiescé au service de photocopie. À l'instar du juge de première instance, j'estime que ni l'*equity*, ni une autre règle n'empêche les éditeurs de révoquer une licence implicite, si tant est qu'il y en ait eu une. Ils ont le droit de faire valoir leurs droits légitimes. La lettre de mise en demeure, datée du 29 mars 1993, signale certainement leur intention d'agir exactement dans ce sens.

[173] Je rejetterais aussi les arguments du Barreau selon lesquels l'action des éditeurs devrait échouer du

laches or acquiescence. There is no evidence that the Law Society has been prejudiced in any way by the fact that the Publishers have allowed the Law Society to carry out its photocopying service without formal objection in the past.

[174] Finally, the Law Society has argued that it has the exclusive right to publish judicial decisions of the Ontario courts, by virtue of the delegation of the Crown prerogative. They, therefore, submit that the Publishers cannot allege infringement of any work that incorporates those decisions. Judicial reasons are considered to be in the public domain (see *Reproduction of Federal Law Order*, Order in Council, P.C. 1995-1996, SI/97-5). Under Anglo-Canadian law, an author's work may have copyright notwithstanding that it consists of material that is in the public domain or based upon existing works in which copyright may subsist (*Édutile, supra*, at paragraph 22; and *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.) (dealing with copyright in a new arrangement of an existing musical work)). Of course, copyright in the underlying material is not prejudiced and a compiler might, therefore, be liable for infringement (see the Act, subsection 2.1(2); and *Fox, supra*, at pages 123-124). However, the Law Society has failed to prove, on a balance of probabilities, the existence or ownership of copyright in those underlying decisions, or the right to exclude others from publishing these reported judicial decisions. In fact, it seems to me to be contradictory for the Law Society to argue that the copyright cannot subsist in the Publishers' versions of those decisions, but that it can exclude others from producing or reproducing that same material.

D. Relief

[175] For all of the foregoing reasons, this appeal should be allowed in part. The Publishers have not sought damages but seek a number of declarations and a permanent injunction.

[176] This is not an appropriate case to grant a permanent injunction. It is impossible to say whether or

fait du retard, du retard indû ou de l'acquiescement. Rien ne prouve que le Barreau ait été lésé, de quelque manière que ce soit, du fait que les éditeurs l'ont autorisé à exploiter son service de photocopie sans faire d'objection officielle par le passé.

[174] Enfin, le Barreau a soutenu qu'il a le droit exclusif de publier les décisions judiciaires de tribunaux ontariens en vertu de la délégation de la prérogative royale. Selon lui, les éditeurs ne peuvent pas alléguer la violation de toute œuvre qui inclut ces décisions. Les motifs judiciaires sont considérés comme étant dans le domaine public (voir *Décret sur la reproduction de la législation fédérale*, Décret en conseil, C.P. 1995-1996, TR/97-5). En droit anglo-canadien, l'œuvre d'un auteur peut être revêtue du droit d'auteur même si elle comprend des éléments qui sont dans le domaine public ou qui sont fondés sur des œuvres existantes pouvant être protégées par un droit d'auteur (*Édutile*, précité, au paragraphe 22; et *Redwood Music Ltd. v. Chappell & Co. Ltd.*, [1982] R.P.C. 109 (Q.B.) (concernant un droit d'auteur dans un nouvel arrangement d'une œuvre musicale existante)). Bien entendu, le droit d'auteur sur l'œuvre sous-jacente n'est pas mis en cause, et un compilateur pourrait par conséquent être responsable d'une violation (voir la Loi, paragraphe 2.1(2); et *Fox*, précité, aux pages 123 et 124). Toutefois, le Barreau n'a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, l'existence ou la propriété du droit d'auteur sur ces décisions sous-jacentes, ou le droit d'exclure autrui de la publication de ces décisions judiciaires publiées. En fait, il me semble contradictoire que le Barreau soutienne que le droit d'auteur ne peut pas exister sur les versions des éditeurs de ces décisions, mais qu'il peut empêcher d'autres personnes de produire ou de reproduire les mêmes documents.

D. Réparation

[175] Pour tous les motifs qui précèdent, le présent appel devrait être accueilli en partie. Les éditeurs n'ont pas réclamé de dommages-intérêts mais demandent un certain nombre de déclarations et une injonction permanente.

[176] La présente affaire ne se prête pas au prononcé d'une injonction permanente. Il est impossible de dire si

not each and every one of the Publishers' works in the Great Library is an original literary, musical, artistic or dramatic work entitled to copyright protection under the Act. Moreover, it is impossible to generally deny the application of the fair dealing exemptions to the Law Society. Due to the variability of the purposes and fairness the Law Society's dealing on behalf of patrons of the Great Library, I cannot universally determine whether or not the fair dealing exemptions will apply to the Law Society in the future. Nor are the Publishers entitled to all of the declarations they seek. Most of them are unreasonably broad and are not supported by the evidence. However, the Publishers are entitled to a declaration that copyright subsists in their materials in issue before this Court, and that the Law Society has infringed copyright in the works that were reproduced.

[177] The cross-appeal of the Law Society must be dismissed. The Law Society is not entitled to a declaration that it has not infringed the Publishers' copyright in the works in issue in this case. It is not possible to conclude on the basis of the evidence in this case that the current practices of the Law Society do not or will not infringe copyright. The existence of the Law Society's "Access to the Law Policy", and the Law Society's adherence to its Policy, are not capable of categorically establishing an exemption to any *prima facie* infringements of the Publishers' copyrights that occur as a result of the Great Library's custom photocopying service. Similarly, the Law Society's failure to meet the requirements of the Act's exemption for liability from maintaining free-standing photocopiers prevents me from making a declaration as sought by the Law Society in that regard.

[178] I recognize that it may be burdensome for the Publishers to establish that all of their materials are original works. It may also be onerous to prove *prima facie* infringement every time a work is reproduced by the Law Society. Likewise, for the Law Society to prove a patron's legitimate purpose and fair dealing for each request will require considerable effort and cost on its part. That fair dealing might apply in an overwhelming

oui ou non chacune des œuvres de l'éditeur dans la Grande bibliothèque est une œuvre littéraire, musicale, artistique ou dramatique originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur en vertu de la Loi. De plus, il est impossible de refuser de façon générale l'application des exemptions relatives à l'utilisation équitable au Barreau. À cause de la diversité des fins et du degré variable d'équité dans les utilisations que fait le Barreau au nom des clients de la Grande bibliothèque, je ne peux pas déterminer de façon universelle si les exemptions relatives à l'utilisation équitable s'appliqueront au Barreau dans l'avenir. Les éditeurs n'ont pas non plus droit à toutes les déclarations qu'ils réclament. La plupart d'entre elles sont déraisonnablement larges et ne sont pas étayées par la preuve. Toutefois, les éditeurs ont droit à une déclaration portant qu'un droit d'auteur existe sur leurs œuvres en cause devant la présente Cour et que le Barreau a violé le droit d'auteur sur les œuvres qui ont été reproduites.

[177] L'appel incident du Barreau doit être rejeté. Le Barreau n'a pas droit à une déclaration portant qu'il n'a pas violé le droit d'auteur des éditeurs sur les œuvres en cause en l'espèce. Il n'est pas possible de conclure, d'après la preuve, que les pratiques actuelles du Barreau ne violent pas ou ne violeront pas le droit d'auteur dans l'avenir. L'existence de la «Politique d'accès à l'information juridique» du Barreau, et le respect de cette politique par le Barreau, ne permettent pas d'établir catégoriquement une exemption de toute violation *prima facie* du droit d'auteur des éditeurs résultant du service de photocopie de la Grande bibliothèque. De la même manière, le défaut du Barreau de respecter les conditions de l'exemption de responsabilité prévues dans la Loi du fait du maintien de photocopieuses individuelles m'empêche de faire la déclaration que demande le Barreau à cet égard.

[178] Je reconnais qu'il peut être difficile pour les éditeurs d'établir que tous leurs documents sont des œuvres originales. Il peut être difficile de prouver une violation *prima facie* chaque fois qu'une œuvre est reproduite par le Barreau. De la même manière, pour que le Barreau puisse prouver la fin légitime et l'utilisation équitable pour chaque demande, il lui faudrait déployer des efforts et engager des coûts

number of cases does not establish that every patron's dealing is fair. Hopefully, through these reasons, I have provided the parties with sufficient guidance to enable them to negotiate a just compromise among themselves.

[179] The appeal, therefore, will be allowed in part and the cross-appeal dismissed. The issue of costs and the issue of the form of order are to be addressed in writing by the parties. If the parties agree, they must submit an order consented to as to form within 30 days of the date of these reasons. If the parties are unable to agree, the Publishers must serve and file submissions as to the form of order and costs within 40 days of the date of these reasons. The Law Society must serve and file its submissions as to the form and order and costs within 10 days of service of Publishers' material. The submissions must be limited to no more than 10 pages, double-spaced, with no more than 30 lines per page. The issuance of judgment will be deferred until an agreed form of order or submissions are received and considered.

SHARLOW J.A.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

ROTHSTEIN J.A.:

INTRODUCTION

[180] I have had the opportunity of reading the reasons of my colleague Linden J.A. I am in agreement with his conclusions. However, my analytical approach to the issues of originality and infringement differ from my colleague's. Consequently, I have prepared these concurring reasons.

[181] CCH Canadian Ltd., Thomson Canada Ltd. (which carries on business as Carswell Thomson Professional Publishing) and Canada Law Book Inc. (the Publishers) publish legal materials. The Law

considérables. Qu'il y ait utilisation équitable dans la vaste majorité des cas ne permet pas d'établir que l'utilisation de chacun des clients est équitable. Il est à souhaiter que, par le biais des présents motifs, j'aie pu éclairer suffisamment les parties pour leur permettre de négocier un juste compromis.

[179] L'appel sera par conséquent accueilli en partie, et l'appel incident rejeté. La question des dépens et celle de la forme de l'ordonnance doivent être traitées par écrit par les parties. Si les parties s'entendent, elles doivent soumettre une ordonnance à la forme de laquelle elles auront consenti, dans les 30 jours suivant la date des présents motifs. En cas de désaccord, les éditeurs doivent signifier et déposer des observations sur la forme de l'ordonnance et les dépens dans les 40 jours suivant la date des présents motifs. Le Barreau doit signifier et déposer ses observations sur la forme de l'ordonnance et les dépens dans les 10 jours suivant la signification des documents des éditeurs. Les observations ne doivent pas excéder 10 pages, à double interligne, avec un maximum de 30 lignes par page. La publication du jugement sera reportée jusqu'à ce qu'une formule d'ordonnance convenue ou des observations soient reçues et examinées.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris.

* * *

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

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.:

INTRODUCTION

[180] J'ai eu l'occasion de lire les motifs de mon collègue le juge Linden, J.C.A. Je suis d'accord avec ses conclusions. Toutefois, mon approche analytique sur les questions d'originalité et de violation diffère. En conséquence, j'ai préparé ces motifs concordants.

[181] CCH Canadienne Limitée (faisant affaire sous la raison sociale de Carswell publications spécialisées Thomson) et Canada Law Book Inc. (les éditeurs) publient des ouvrages juridiques. Le Barreau du

Society of Upper Canada (the Law Society) operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto, which has one of the largest collections of legal publications in Canada.

[182] Over the years, the Law Society, upon request, has copied and forwarded legal materials from the Great Library's collection for a per-page fee intended to cover the associated costs. The Publishers did not previously object to the Law Society's copying activities, but in 1993, after delivering a cease-and-desist letter, they commenced this litigation. They assert that copyright subsists in their material, and that the Law Society's activities infringe their copyrights. The Law Society denies liability.

[183] The Publishers submitted 11 examples of their legal material at trial, in relation to which they asserted copyright infringement by the Law Society. The 11 examples are:

1. Three reported judicial decisions (the reported judicial decisions) of:

a. *Meyer v. Bright* (1992), as published in 94 D.L.R. (4th) 648 by Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), as published in 71 C.C.C. (3d) 129 by Canada Law Book and

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), as published in CLLC ¶ 14,042 by CCH Canadian Ltd.

2. The three headnotes (the headnotes) in *Meyer v. Bright*, *R. v. CIP*, and *Hewes v. Etobicoke*, which, although included in the reported judicial decisions, are alleged to be stand-alone works subject to copyright.

3. One case summary of *Confederation Life v. Shepherd* (1992), as published in 37 A.C.W.S. (3d) 141 by Canada Law Book (the case summary).

4. One topical index, found at pages B1 - B13 of the [1997] G.S.T.C. book, as published by Carswell Thomson Professional Publishing (the topical index).

Haut-Canada (le Barreau) exploite la Grande bibliothèque à Osgoode Hall, à Toronto, laquelle possède l'une des plus grandes collections d'ouvrages juridiques du Canada.

[182] Au fil des années, le Barreau a copié et expédié, sur demande, des documents juridiques de la collection de la Grande bibliothèque, service pour lequel il exigeait des frais par page visant à couvrir les coûts. Les éditeurs ne s'étaient pas antérieurement opposés aux activités de copie du Barreau mais, en 1993, après envoi d'une mise en demeure, ils ont intenté la présente action. Ils soutiennent qu'un droit d'auteur existe sur leurs ouvrages et que les activités du Barreau violent ce droit. Le Barreau nie toute responsabilité.

[183] Les éditeurs ont soumis à l'instruction 11 exemplaires de leurs documents juridiques, à l'égard desquels ils ont soutenu que le Barreau avait commis une violation du droit d'auteur. Les 11 exemples sont les suivants:

1. Trois décisions judiciaires publiées:

a. *Meyer v. Bright* (1992), publiée dans 94 D.L.R. (4th) 648, par Canada Law Book,

b. *R. v. CIP Inc.* (1992), publiée dans 71 C.C.C. (3d) 129, par Canada Law Book,

c. *Hewes v. Etobicoke* (1993), publiée dans CLLC ¶ 14,042, par CCH Canadienne Ltée.

2. Les trois sommaires des décisions *Meyer v. Bright*, *R. v. CIP* et *Hewes v. Etobicoke*, qui, bien qu'inclus dans les décisions judiciaires publiées sont, d'après les allégations, des ouvrages indépendants faisant l'objet d'un droit d'auteur.

3. Un résumé de *Confederation Life v. Shepherd* (1992), publié dans 37 A.C.W.S. (3d) 141 par Canada Law Book (le résumé).

4. Un index analytique aux pages B1 - B13 du volume [1997] G.S.T.C., publié par Carswell publications spécialisées Thomson (l'index analytique).

5. One annotated statute, E. L. Greenspan & M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998) (the annotated statute).

6. One textbook, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1989) (the textbook).

7. One monograph by S. L. Kogon, "Dental Evidence" (the monograph), as it appears as chapter 13 in G. M. Chayko, E. D. Gulliver & D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991).

5. Une loi annotée, E. L. Greenspan & M. Rosenberg, *Martin's Ontario Criminal Practice 1999* (Aurora: Canada Law Book, 1998) (la loi annotée).

6. Un manuel, B. Feldthusen, *Economic Negligence: The Recovery of Pure Economic Loss*, 2^e éd. (Toronto: Carswell, 1989) (le manuel).

7. Une monographie de S. L. Kogon, «Dental Evidence» (la monographie), telle qu'elle figure au chapitre 13 de l'ouvrage de G. M. Chayko, E. D. Gulliver & D. V. Macdougall, *Forensic Evidence in Canada* (Aurora: Canada Law Book, 1991).

ISSUES AND ANALYSIS

[184] The threshold question is whether copyright subsists in the examples of the Publishers' material.

[185] If copyright subsists, the second issue is whether there has been *prima facie* infringement of the publishers' copyright by the Law Society.

[186] If there is *prima facie* infringement, the third issue is whether the fair dealing exemption under the *Copyright Act* applies to exempt the Law Society from liability for infringement.

[187] The fourth issue is what form of relief, if any, is appropriate.

DOES COPYRIGHT SUBSIST IN THE PUBLISHERS' LEGAL MATERIALS?

The requirement that the work be original

[188] Copyright law is purely statutory law, which simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, and its amendments (the Act). (See *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at page 477, per McLachlin J. (as she then was) quoting *Compo Co. Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pages 372-373 per Estey J.)

QUESTIONS ET ANALYSE

[184] La question essentielle consiste à se demander s'il existe un droit d'auteur sur les exemplaires des œuvres des éditeurs.

[185] Si un droit d'auteur existe, la deuxième question consiste à se demander s'il y a eu une violation *prima facie* du droit d'auteur des éditeurs par le Barreau.

[186] S'il y a eu une violation *prima facie*, la troisième question consiste à se demander si l'exemption relative à l'utilisation équitable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* a pour effet d'exempter le Barreau de toute responsabilité.

[187] La quatrième question consiste à se demander quelle est la forme de réparation qui serait appropriée, le cas échéant.

LE DROIT D'AUTEUR EXISTE-T-IL SUR LES OUVRAGES JURIDIQUES DES ÉDITEURS?

L'exigence voulant que l'œuvre soit originale

[188] Le droit d'auteur est un droit purement législatif, qui crée des droits et obligations aux conditions et dans les circonstances énoncées dans la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, modifiée (la Loi). (Voir *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, à la page 477, par le juge McLachlin (tel était alors son titre) citant *Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357, aux pages 372 et 373, le juge Estey.)

[189] In order for copyright to subsist, the work in question must be original. Section 5 of the *Copyright Act* states:

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

Are the Legal Materials a “Work”?

[190] Before considering whether the Publishers’ legal materials are original, it is necessary to deal with a preliminary matter raised by the Law Society. The Law Society, relying on subsection 3(1) of the *Copyright Act*, submits that the headnotes, reported judicial decisions, case summary, topical index and monograph are not works and are, therefore, not entitled to copyright. Subsection 3(1) provides, in relevant part,

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

[191] The Law Society says that subsection 3(1) distinguishes between “works” and “parts of works”. For the phrase “any substantial part thereof” in subsection 3(1) to have any meaning, some reproduction by a person other than the copyright holder must be possible, i.e. of an insubstantial part. The Law Society, therefore, submits that some restrictions must exist on what copyright owners can claim as constituting a “work”. If no restrictions exist then copyright holders will always claim that whatever was reproduced was the “work” and that 100% was therefore reproduced. This, in turn, leads to the phrase “any substantial part thereof” being rendered meaningless.

[192] Its position, therefore, is that the legal materials in question are mere parts of works and not works in themselves. Such a finding would open the door to the Law Society later being able to argue that its reproduction activities involved insubstantial parts of works and, consequently, did not infringe the copyright of the Publishers.

[189] Pour qu’existe un droit d’auteur, l’œuvre en cause doit être originale. L’article 5 de la *Loi sur le droit d’auteur*, dispose:

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [. . .] [Non souligné dans l’original.]

Les ouvrages juridiques sont-ils une «œuvre»?

[190] Avant de se demander si les ouvrages juridiques de l’éditeur sont originaux, il est nécessaire de régler une question préliminaire soulevée par le Barreau. Celui-ci, s’appuyant sur le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, fait valoir que les sommaires, les décisions judiciaires publiées, les résumés, l’index analytique et la monographie ne sont pas des œuvres et ne donnent donc pas lieu à un droit d’auteur à ce titre. Le paragraphe 3(1) dispose notamment:

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 [. . .]

[191] Le Barreau dit que le paragraphe 3(1) fait une distinction entre les «œuvres» et les «parties d’œuvre». Pour que l’expression «une partie importante de l’œuvre» qui s’y trouve ait un sens, il faut que soit possible une reproduction par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, c’est-à-dire d’une partie négligeable. Le Barreau soutient, par conséquent, que certaines restrictions doivent exister sur ce que les titulaires de droits d’auteur peuvent revendiquer à titre d’œuvre. Si aucune restriction n’existe, alors les titulaires de droits d’auteur soutiendront toujours que ce qui a été reproduit était l’œuvre et qu’elle l’a été dans son intégralité, ce qui vide de tout sens l’expression «une partie importante de l’œuvre».

[192] Le Barreau estime donc que les œuvres juridiques en cause sont de simples parties d’œuvres, et non des œuvres en soi. Une telle conclusion lui permettrait ensuite de soutenir que ses activités de reproduction portaient sur des parties négligeables des œuvres et, en conséquence, qu’elles ne violaient pas les droits d’auteur des éditeurs.

[193] The Law Society says that the “works” in question are correctly characterized as the volume in which a particular headnote, reported judicial decision or case summary appears, the [1997] G.S.T.C. book in which the topical index appears and the textbook which contains the Monograph.

[194] Subsection 3(1) refers to “work or any substantial part thereof”. Therefore, at some level of disaggregation, material may not constitute a “work” but only an insubstantial “part thereof”. The question is what test or criteria should be applied to material to determine if it is a “work” or mere “part thereof”.

[195] The Law Society submits that the test for a work is first, the published form of what is used by persons making reproductions and, second, whether the material at issue was intended to exist as an independently publishable work. It then argues that the Publishers do not publish and sell individual headnotes, reported judicial decisions, case summaries, topical indexes or portions of textbooks. Rather, they publish and sell textbooks and series of reported judgments and case summaries. Therefore, the materials at issue here are parts of works only and not works.

[196] The Law Society’s argument is based on the implicit assumption that anything less than the published form must be a part. However, this argument ignores the recognition in section 2 of the *Copyright Act* of “collective works” and “compilations”:

2. . . .

“Collective work” means:

. . .

[193] Le Barreau dit que les «œuvres» en cause sont caractérisées à juste titre comme étant le volume dans lequel figurent un sommaire précis, une décision judiciaire publiée ou un résumé, le volume [1997] G.S.T.C. dans lequel figure l’index analytique et le manuel qui contient la monographie.

[194] Le paragraphe 3(1) renvoie à une œuvre, «ou une partie importante de l’œuvre». Par conséquent, à un certain niveau de segmentation, il se peut que les documents ne constituent pas une «œuvre», mais seulement une «partie de celle-ci» qui soit négligeable. La question qui se pose consiste à savoir quels critères il convient d’appliquer aux documents pour déterminer s’il s’agit d’une «œuvre» ou d’une simple «partie de celle-ci».

[195] Le Barreau soutient que le critère permettant d’établir l’existence d’une œuvre est, tout d’abord, le format sous lequel est publié ce qui est utilisé par les personnes effectuant les reproductions et, ensuite, la question de savoir si l’œuvre en cause était destinée à exister à titre d’œuvre publiable indépendamment. Il ajoute que les éditeurs ne publient pas et ne vendent pas individuellement des sommaires, des décisions judiciaires, des résumés, des index analytiques ou des parties de manuels, mais qu’ils publient et vendent plutôt des manuels et des recueils de jugements et des résumés. Par conséquent, les documents en cause en l’espèce ne constituent que des parties d’œuvres et non pas des œuvres comme telles.

[196] L’argument du Barreau est fondé sur l’hypothèse implicite voulant tout ce qui est moins que le format publié doit constituer une partie. Toutefois, cette prétention ne tient pas compte de la reconnaissance, à l’article 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*, des notions de «recueil» et de «compilation»:

2. [. . .]

«compilation» Les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

[. . .]

«Recueil»

[. . .]

(c) any work written in distinct parts by different authors, or in which works or parts of works of different authors are incorporated.

c) toute œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d'œuvres d'auteurs différents.

“compilation” means:

(a) a work resulting from the selection or arrangement of literary, dramatic, musical or artistic works or of parts thereof, or

(b) a work resulting from the selection or arrangement of data.

[197] It is apparent from these definitions that a collective work may consist of works of different authors and that a compilation is a work that may result from the selection or arrangement of literary works. The collective works or the compilations may be the published forms. But components of the published forms may, according to these definitions, still be works. The Law Society's argument is, therefore, inconsistent with the words of the Act. Based on these definitions, the components of a published volume may themselves be works, even if they have not been individually published. For example, an otherwise unpublished poem contained in a published anthology of poems is still a work.

[197] Il ressort de ces définitions qu'un recueil peut consister dans des œuvres de différents auteurs et qu'une compilation est une œuvre qui peut découler de la sélection ou de l'arrangement d'œuvres littéraires. Les recueils ou les compilations peuvent constituer les formats de la publication. Mais les éléments des formes publiées peuvent, d'après ces définitions, être aussi des œuvres. L'argument du Barreau est donc incompatible avec les termes de la Loi. Suivant ces définitions, les éléments d'un volume publié peuvent eux-mêmes être des œuvres, même s'ils n'ont pas été individuellement publiés. Par exemple, un poème qui n'a pas été publié ailleurs que dans une anthologie n'en demeure pas moins une œuvre.

[198] However, I accept that some limitations must exist on the degree of disaggregation that is permissible when characterizing a work. It is, therefore, necessary to formulate an approach for deciding what is an acceptable degree of disaggregation and what is unacceptable. The definition of “every original literary, dramatic, musical and artistic work” in section 2 provides some guidance as to the approach Parliament intended the courts to take in construing whether materials constitute a work.

[198] Toutefois, je conviens qu'il puisse exister certaines limites au degré de fragmentation permis dans la caractérisation d'une œuvre. Il est donc nécessaire de formuler une méthode pour déterminer le degré acceptable de fragmentation et celui qui ne l'est pas. La définition de «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» à l'article 2 nous éclaire un peu sur l'approche que le législateur voulait voir suivre par les tribunaux pour décider si un document constitue une œuvre.

2. . . .

“every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science; [Emphasis added.]

2. [. . .]

«toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. [Non souligné dans l'original.]

By using the terms “includes” and “other writings”, it is apparent that this definition is not intended to be exhaustive. The terms “work” or “production” as modified by the comprehensive “every” are expansive. It appears that Parliament intended that the term “work” be given wide scope. That is the approach I will use in conducting my analysis.

[199] By definition, a part is something less than a whole. *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (3rd ed.) defines “part” as:

1. That which with another or others makes up a whole; a certain amount, but not all, of any thing or number of things; a portion, division, section, element, constituent, piece.

Therefore, one attribute of a work which may be inferred from the Act’s reference to parts of a work is that a work, at least generally, implies something that is whole or complete.

[200] I say “generally” because I do not wish to rule out the possibility that materials such as an unfinished manuscript may be a work. Perhaps substantial completeness might be a sufficient test. However, for the purposes of this case it is not necessary to go that far. In view of the wide scope which the Act intends with respect to the interpretation of the term “work”, I do not think that additional tests or requirements for materials to qualify as works would be appropriate. As long as materials meet the completion test, they will qualify as works.

[201] Applying this principle to the Publishers’ legal materials, I turn first to whether the headnotes may be correctly characterized as “works”. I find that each headnote is complete in the sense that it provides a summary of the judicial reasons to which it relates and it does not depend on other parts of the volume in which it appears to serve this function. The headnotes are not dependent on the judicial reasons for meaning, although of course, the judicial reasons provide the full analysis. Therefore, because no further work is required for the headnotes to fulfill their function of informing readers of the salient elements of the judges’ reasons I find they

Il appert de l’utilisation des termes «includ» et «autres écrits» que cette définition ne visait pas à être exhaustive. Les termes «œuvre» ou «production», modifiés par l’indéfini «toute», sont larges. Il semble que le législateur entendait donner une vaste portée au terme «œuvre», et c’est l’approche que j’adopterai pour mener mon analyse.

[199] Par définition, la partie est plus petite que le tout. Selon *The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (3^e éd.), le mot «partie» se définit comme suit:

[TRADUCTION]

1. L’élément qui, pris avec un ou plusieurs autres éléments, constitue un tout; une certaine quantité, mais pas l’ensemble, de toute chose ou d’un certain nombre de choses; une portion, une division, une section, un élément, une composante, une pièce.

Par conséquent, l’un des attributs d’une œuvre que l’on peut déduire du renvoi fait dans la Loi aux parties d’œuvre est que l’œuvre, du moins généralement, suppose quelque chose de complet ou d’intégral.

[200] Je dis «généralement» parce que je ne veux pas écarter la possibilité qu’un document tel qu’un manuscrit inachevé puisse constituer une œuvre. Il se peut que l’intégralité substantielle soit un critère suffisant. Toutefois, pour les besoins de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aller si loin. Compte tenu de la large portée que la Loi vise à donner à l’interprétation du terme «œuvre», je ne pense pas qu’il convienne d’énoncer des critères ou des exigences additionnelles. Dès lors que des documents répondront au critère de l’intégralité, il s’agira d’œuvres.

[201] Appliquant ce principe aux documents juridiques des éditeurs, je me demande tout d’abord si les sommaires peuvent être qualifiés à bon droit d’«œuvres». Je constate que chaque sommaire est complet au sens où il fournit un résumé des motifs judiciaires auxquels il se rapporte et qu’il ne dépend pas des autres parties du volume dans lequel il figure pour remplir cette fonction. Les sommaires ne dépendent pas des motifs judiciaires pour avoir un sens, quoique, bien entendu, les motifs judiciaires contiennent l’ensemble de l’analyse. Par conséquent, aucun autre travail n’étant exigé pour que les sommaires remplissent leur fonction

are complete, and that each therefore constitutes a “work”.

[202] This reasoning is equally applicable to the case summary because the case summary has the same attributes and features as the headnotes.

[203] The reported judicial decisions consist of running heads, an indexed case name, catchlines, the headnote, authorities judicially noted, a statement of case, the names of counsel, the judicial reasons, including parallel citations, and a conclusion.

[204] The running heads are the references at the top of the pages to the volume and name of the case and page number. Among other things, they facilitate citing from the case in a factum or judgment. The indexed case name standardizes the court style of cause according to Canadian Legal Information Centre Standards for Case Identification. The catchlines are in bold type, and are very short statements prepared according to a general classification. In *Meyer v. Bright*, the catchlines starts with the general legal subjects (“insurance, damages”), then becomes more specific (“automobile insurance, no fault benefits” etc.), then move to the facts (“plaintiff suffering fractures affecting walking and weight-bearing”) and conclude with a reference to statutes used in the decision. The catchlines precede the headnote which I have already described. The authorities judicially noted follow the headnote. The cases in the judge’s reasons are listed and the publishers categorize them according to whether they have been applied, distinguished, considered or not followed. The statement of case is one sentence. In *Meyer v. Bright*, it states, “Action for damages for personal injuries arising out of a motor vehicle collision” and appears after the authorities judicially noted. Following the statement of case are the names of counsel, the judge’s reasons and at the end, in italics, the disposition of the case, i.e. “Action dismissed”.

d’informer les lecteurs sur les éléments saillants des motifs des juges, je conclus qu’ils sont complets et que chacun d’eux constitue une «œuvre».

[202] Ce raisonnement vaut aussi pour le résumé en ce qu’il a les mêmes caractéristiques et attributs que les sommaires.

[203] Les décisions judiciaires publiées consistent dans des titres courants, l’intitulé répertorié de l’affaire indexé, des mots clés, les sommaires, la jurisprudence et la doctrine citées, un énoncé de la cause, le nom des avocats, les motifs judiciaires, y compris les références parallèles, et une conclusion.

[204] Les titres courants sont les renvois qui sont faits, en haut de la page, au volume et à l’intitulé de l’affaire et au numéro de page. Entre autres choses, ils facilitent les citations de l’affaire dans un mémoire ou un jugement. L’intitulé répertorié de l’affaire normalise l’intitulé de la cause d’après le Centre Canadien d’Information Juridique Normes de Désignation des Décisions. Les mots clés qui figurent en caractères gras, sont de très courts énoncés préparés d’après une classification générale. Dans la décision *Meyer v. Bright*, les mots clés commencent avec les sujets juridiques généraux («assurance, dommages»), puis deviennent plus précis («assurance automobile, assurance sans égard à la faute, etc.»), avant de passer aux faits («le demandeur a subi des fractures qui l’empêche de marcher et de soulever des poids»), pour conclure par un renvoi aux lois utilisées dans la décision. Les mots clés précèdent le sommaire que j’ai déjà décrit. La jurisprudence et la doctrine citées suivent le sommaire. Les décisions que cite le juge dans ses motifs sont énumérées, et les éditeurs les classent selon qu’elles ont été appliquées, fait l’objet de distinction, été examinées ou n’ont pas été suivies. L’énoncé de la cause tient en une phrase. Dans la décision *Meyer v. Bright*, il dit [TRADUCTION] «Action en dommages-intérêts pour blessures corporelles subies dans une collision de véhicules automobiles» et il figure après la jurisprudence et la doctrine citées. Après l’énoncé de la cause se trouvent le nom des avocats, les motifs du juge et à la fin, en italiques, le dispositif de l’affaire, soit «Action rejetée».

[205] Each reported judicial decision enhances reference to the judge's reasons by incorporating features inserted for the efficiency of the reader. Each component pertains to the judge's reasons. It is not necessary for the reader to look at anything else to make use of the reported judicial decisions. I am satisfied that each reported judicial decision is a work.

[206] The monograph is, by definition, a separate treatise on a single subject. It is complete on its own because it does not depend on any other part of the textbook to give it meaning or coherence. It is, therefore, a work.

[207] Finally, with respect to the topical index, no more work is required for it to fulfill its function. However, the topical index refers to cases in the body of the [1997] G.S.T.C. book. In this context, the [1997] G.S.T.C. book is integral to the topical index. In this sense, it is a part of a work and not a work itself. However, it may still be a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. On the other hand, it may be that a reference in the topical index could lead a reader to a case at a source outside of the book. If so, the topical index might be considered to be complete and usable on its own and, therefore, might constitute a work. Because I have some doubt on this point, I prefer not to decide this question and to deal with the Law Society's alleged reproduction of the topical index in the substantial infringement portion of these reasons.

Are the Legal Materials Original?

[208] The Trial Judge found that the annotated statute, the textbook and the monograph were original. However, he decided that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index were not original. Although he found that the reported judicial decisions, headnotes, the case summary and the topical index involved "extensive skill, labour and judgment", the Trial Judge was of the opinion that, in addition, originality required intellect and creativity which he found were missing. At paragraph 139, he stated:

[205] Chaque décision judiciaire publiée facilite le renvoi aux motifs du juge en incluant des caractéristiques qui sont insérées pour la commodité du lecteur. Chaque élément se rattache aux motifs du juge. Il n'est pas nécessaire que le lecteur regarde quoi que ce soit d'autre pour se servir des décisions judiciaires publiées. Je suis convaincu que chaque décision judiciaire publiée constitue une œuvre.

[206] La monographie est, par définition, un traité distinct sur un seul sujet. Elle est complète en soi parce qu'elle ne dépend d'aucune autre partie du manuel pour avoir un sens ou une cohérence. C'est donc une œuvre.

[207] Enfin, en ce qui concerne l'index analytique, il n'est pas nécessaire d'y apporter davantage de travail pour qu'il puisse remplir sa fonction. Toutefois, l'index analytique renvoie aux affaires figurant dans le corps du volume [1997] G.S.T.C. Dans ce contexte, il en constitue une partie intégrante. En ce sens, il fait partie d'une œuvre et n'est pas une œuvre en soi. Toutefois, il peut constituer une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. Par ailleurs, il se peut qu'un renvoi dans l'index analytique amène le lecteur à une affaire qui se trouve dans une source externe à l'œuvre. Dans ce cas, l'index analytique pourrait être considéré comme complet et utilisable en soi et, par conséquent, pourrait constituer une œuvre. Parce que j'ai certains doutes sur ce point, je préfère ne pas trancher cette question et traiter de la reproduction alléguée de l'index analytique par le Barreau dans la partie des présents motifs concernant la violation importante.

Les documents juridiques sont-ils originaux?

[208] Le juge de première instance a conclu que la loi annotée, le manuel et la monographie étaient originaux. En revanche, il a décidé que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et l'index analytique n'étaient pas originaux. Bien qu'il ait conclu que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et l'index analytique faisaient intervenir «énormément d'efforts, d'habiletés et de jugement», le juge de première instance a estimé que l'originalité exigeait en plus un effort intellectuel et une créativité qui, selon lui, étaient absentes. Au paragraphe 139, il a dit ceci:

While the evidence before the Court demonstrates, beyond a doubt, that the preparation of the reported judicial decisions, including the headnote, catchlines, parallel citations, running heads and other matter added by the publisher, in respect of the three decisions in question, involved extensive labour, skill and judgment, I am satisfied that the whole process, particularly those elements involving skill and judgment, lacked the “imagination” or “creative spark” that I determine to now be essential to a finding of originality. I am satisfied that editorially enhanced judicial decisions should be measured by a standard of intellect and creativity in determining whether they give rise to copyright, in the same way as compilations of data might be said to be measured following the decision of the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct*. Article 2 of the Berne Convention, 1971, I am satisfied, clearly reaches to the form of alterations of literary works represented by the case reports here at issue, but those case reports simply lack the “original expression” and fail to constitute the “intellectual creations” contemplated by that Article and, more particularly, Article 1705 of NAFTA as reproduced in the *Tele-Direct* decision. . . . To revert, once again with some trepidation, to the words of *Matthew . . . Bender* which I am satisfied are equally apt under Canadian law to the facts of this matter:

for West or any other editor of judicial opinions for legal research, faithfulness to the public-domain original is the dominant editorial value, so that creativity is the enemy of the true. [Emphasis added by Trial Judge.]

[209] I am of the opinion that Gibson J. was correct in holding that the annotated statute, the textbook and monograph were original. The Law Society does not dispute these findings and I need not dwell on them further. However, in my respectful view, Gibson J. erred in finding that the headnotes, the case summary and the reported judicial decisions were not original.

[210] I commence my analysis of originality by reference to the fundamental principles of originality.

[211] First, copyright law protects expressions of ideas, but not ideas themselves. In *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, at page 608, Mr. Justice Peterson wrote:

Bien qu’il ressorte manifestement de la preuve soumise à la Cour que la préparation des décisions judiciaires publiées, incluant les sommaires, les mots clés, les références parallèles, les titres courants et d’autres points ajoutés par l’éditeur, en ce qui concerne les trois décisions en question, comporte énormément d’efforts, d’habileté et de jugement, je suis convaincu que l’ensemble du processus, et plus particulièrement les éléments qui demandent de l’habileté et du jugement, sont dépourvus de l’«imagination» ou de l’«étincelle de créativité» que je juge jusqu’à maintenant essentielles à une conclusion d’originalité. J’estime qu’il convient d’évaluer le caractère intellectuel et créateur des décisions judiciaires enrichies en vue d’une publication pour décider si elles donnent naissance à un droit d’auteur, de la même manière qu’il est possible de dire qu’il faut évaluer les compilations de données suivant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire *Télé-Direct*. L’article 2 de la Convention de Berne, 1971, j’en suis convaincu, vise manifestement la sorte de transformations des œuvres littéraires que représentent les recueils de jurisprudence en litige en l’espèce, mais ceux-ci sont dépourvus de l’«expression originale» et ne parviennent pas à constituer des «créations intellectuelles» envisagées par cet article, et plus particulièrement par l’article 1705 de l’ALÉNA tel qu’il est reproduit dans l’arrêt *Télé-Direct* [à la page 31]. Pour reprendre, encore une fois non sans une certaine appréhension, les propos tirés de l’affaire *Matthew Bender* [à la page 688] qui, j’en suis persuadé, s’appliquent tout aussi bien, sous le régime de la loi canadienne, aux faits de la présente affaire:

[. . .] pour West comme pour tout autre arrêtiste d’opinions judiciaires destinées à la recherche juridique, la fidélité à l’original, qui est du domaine public, constitue la principale valeur éditoriale, de sorte que la créativité est l’ennemie de la vérité. [Soulignement ajouté par le juge de première instance.]

[209] J’estime que le juge Gibson a eu raison de conclure que la loi annotée, le manuel et la monographie étaient originaux. Le Barreau ne conteste pas ces conclusions, et je n’ai pas besoin de m’étendre davantage sur ce point. Toutefois, en toute déférence, j’estime que le juge Gibson a erré quand il a conclu que les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées n’étaient pas originaux.

[210] Je commence mon analyse en renvoyant aux principes fondamentaux de l’originalité.

[211] Premièrement, le droit d’auteur protège l’expression des idées et non pas les idées en soi. Dans l’affaire *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, à la page 608, le juge Peterson a écrit ceci:

The word “original” does not in this connection mean that the work must be the expression of original or inventive thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression of thought . . . in print or writing. The originality which is required relates to the expression of the thought.

(See also *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] Ex. C.R. 382; and *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (B.C.S.C.)). When considering whether the legal materials in question are original, therefore, the focus is on originality of the expression of thought and not on originality of the thought itself.

[212] Second, there can be no copyright in facts. This point is well settled and was set out by Lord Erskine in *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.), at page 104:

All human events are equally open to all, who wish to add or improve the materials, already collected by others; making an original work. No man can monopolize such a subject.

See also *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (App. Div.), at page 834 (affirmed [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.)); and *Zamacoïs v. Douville et al.* (1943), 3 Fox Pat. C. 44 (Ex. Ct.), at page 66.

[213] Third, the work in question must originate from its author and not be copied. *University of London Press, supra*, established (at pages 608-609) that:

. . . the Act does not require that the expression must be in an original or novel form, but that the work must not be copied from another work — that it should originate from the author.

[214] Fourth, something in addition to not being copied is required. What this additional requirement is has been the subject of some disagreement in the jurisprudence. One school of thought is that the monopoly which flows from a finding of copyright will only be justified if some intellectual effort is expended by the author. This line of authority uses terminology such as skill, judgment and/or labour. See for example

[TRADUCTION] Dans ce contexte, le mot «originale» ne signifie pas que l'œuvre doit être l'expression d'une pensée originale ou inventive. Les lois sur les droits d'auteur ne tiennent pas compte de l'originalité des idées, mais de l'expression de la pensée et, dans le cas d'une «œuvre littéraire», de l'expression de la pensée sous forme écrite ou imprimée. L'originalité requise porte sur l'expression de la pensée.

(Voir aussi *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion Inc.*, [1954] R.C.É 382; et *Prism Hospital Software v. Hospital Medical Records Institute*, [1994] 10 W.W.R. 305 (C.S.C.-B.)). Lorsqu'on se demande si les documents juridiques en cause sont originaux, on insiste donc sur l'originalité de l'expression de la pensée et non sur l'originalité de la pensée elle-même.

[212] Deuxièmement, il ne peut y avoir de droits d'auteur sur des faits. Ce point est bien établi et a été énoncé par lord Erskine dans *Matthewson v. Stockdale* (1806), 33 E.R. 103 (Ch. D.), à la page 104:

[TRADUCTION] Tous les événements humains sont également ouverts à tous, à tous ceux qui veulent ajouter ou améliorer les documents déjà colligés par d'autres, faire une œuvre originale. Personne ne peut monopoliser un tel sujet.

Voir aussi *Deeks v. Wells*, [1931] O.R. 818 (Div. app.), à la page 834 (conf. par [1933] 1 D.L.R. 353 (C.P.)); et *Zamacoïs v. Douville et al.* [1944] R.C.É. 208, à la page 229.

[213] En troisième lieu, l'œuvre en cause doit provenir de son auteur et ne doit pas être copiée. L'arrêt *University of London Press*, précité, a établi (aux pages 608 et 609):

[TRADUCTION] [. . .] la loi n'exige cependant pas que cette expression soit présentée sous une forme originale ou nouvelle, mais que l'œuvre ne soit pas copiée sur une autre œuvre, qu'elle vienne de son auteur.

[214] En quatrième lieu, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que le fait de ne pas être copié. Cette exigence supplémentaire a fait l'objet d'un certain désaccord dans la jurisprudence. Une école de pensée veut que le monopole qui découle de l'existence d'un droit d'auteur ne soit justifié que si l'auteur a produit un effort intellectuel. Cette jurisprudence utilise des termes comme «habileté», «jugement» ou «travail». Voir, par

Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.) and *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (B.C.S.C.).

[215] The other school of thought is that, at least in respect of compilations, only time and/or expense is necessary. See for example the early white pages business directory cases of *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; and *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279. This jurisprudence is the basis of the “sweat of the brow” or “industrious collection” approach as discussed by Finkelstein J. at paragraph 50 *et seq.* of his detailed analysis of the two approaches in *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.). Industrious collection has also found favour in Canada, see for example *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.).

[216] From my review of the jurisprudence, it appears that the intellectual effort standard has been applied to all types of literary works, while the industrious collection standard has generally been applied only to compilations of facts, such as white page directories, or other public domain material.

[217] In the 1997 decision of this Court in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22, Décary J.A. rejected the industrious collection school of thought for compilations of data. He reached this conclusion based on Article 1705 of the NAFTA and consequential changes to the Canadian *Copyright Act*, including the introduction of the current “compilation” definition (pursuant to *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44). As a result of these changes, and having regard to United States jurisprudence (see *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991)), Décary J.A. concluded that compilations of data required at least a minimal level of

exemple, *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Cramp (G.A.) & Sons, Ltd. v. Frank Smythson, Ltd.*, [1944] 2 All E.R. 92 (H.L.), et *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.*, [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.).

[215] Selon l’autre école de pensée, du moins en ce qui concerne les compilations, il suffit qu’on ait investi du temps, ou engagé des frais. Voir, par exemple, les premiers arrêts de jurisprudence en ce qui concerne les annuaires commerciaux des pages blanches: *Kelly v. Morris* (1866), 1 L.R. Eq. 697; *Morris v. Ashbee* (1868), 7 L.R. Eq. 34; and *Morris v. Wright* (1870), 5 L.R. Ch. App. 279. Cette jurisprudence constitue l’assise de l’approche dite «à la sueur de son front» ou du «travail industriel» dont a traité le juge Finkelstein au paragraphe 50 et suivants, dans son analyse détaillée des deux approches dans l’affaire *Telstra Corporation Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd* (2001), 181 ALR 134 (Aust. F.C.). Le travail industriel a aussi trouvé un écho favorable au Canada, par exemple, dans *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1^{re} inst.).

[216] D’après l’examen que j’ai fait de la jurisprudence, il me semble que la norme de l’effort intellectuel a été appliquée à tous les types d’œuvres littéraires, tandis que la norme du travail industriel n’a généralement été appliquée qu’aux compilations de faits, comme les annuaires de pages blanches ou d’autres documents qui sont dans le domaine public.

[217] Dans l’arrêt rendu par la présente Cour, en 1997, *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22, le juge Décary, J.C.A., a rejeté l’école de pensée du travail industriel s’agissant de la compilation de données. Il a fondé sa conclusion sur l’article 1705 de l’ALÉNA et les modifications corrélatives apportées à la *Loi sur le droit d’auteur* du Canada, dont l’introduction de la définition actuelle de «compilation» (conformément à la *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44). À la suite de ces modifications et eu égard à la jurisprudence américaine (voir *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 449 U.S. 340 (1991)), le juge Décary, J.C.A., a

creativity to be original.

[218] Gibson J. appears to have read *Tele-Direct, supra*, as creating some new and higher standard of originality than the intellectual effort represented by terminology such as skill, judgment and labour. This higher standard appears to be represented in Gibson J.'s reasons by such terminology as "imagination", "creative spark" and "intellect and creativity". However, I read *Tele-Direct, supra*, as merely re-iterating the requirement that some intellectual effort will be necessary in order for a work to qualify as original. Indeed, a key passage of Décary J.A.'s reasons, at paragraph 28, confirms that skill, judgment and labour are the proper factors to consider:

. . . for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection and arrangement. The threshold is low, but it does exist. [Emphasis added.]

Therefore, I do not think that *Tele-Direct, supra*, created a new or different standard of originality. The analysis still involves whether sufficient intellectual effort has been expended by the author.

[219] I recognize that *Tele-Direct, supra*, may be read to eliminate the industrious collection approach to originality that has sometimes been used for compilations. I also recognize that debate continues over whether industrious collection or creativity is the better approach for determining the originality of compilations (see the discussion of the competing views in *Telstra, supra*, at paragraph 43 *et seq.*). However, I am mindful of the words of Estey J. in *Compo Company Ltd., supra*, at page 372, not to decide copyright cases on broader grounds than necessary:

Courts in this technical field of copyright have found it prudent to make their judicial answers congruent with the legal issues raised in the proceeding at hand leaving, so far as

conclu que les compilations de données exigeaient un minimum de créativité pour être originales.

[218] Le juge Gibson semble avoir considéré que l'arrêt *Télé-Direct*, précité, créait une nouvelle norme plus élevée d'originalité que celle de l'effort intellectuel représenté par des termes comme «talent», «jugement» et «travail». Cette norme plus élevée semble être représentée, dans les motifs du juge Gibson, par des termes comme «imagination», «étincelle de créativité» et «caractère intellectuel et créateur». À mon avis, toutefois, l'arrêt *Télé-Direct* ne fait que réitérer la nécessité d'un certain effort intellectuel pour qu'une œuvre puisse être qualifiée d'originale. De fait, l'un des passages clés des motifs du juge Décary, J.C.A., au paragraphe 28, confirme que le talent, le jugement et le travail sont les facteurs à prendre en considération:

[. . .] la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n'est pas une haute exigence, mais c'en est une. [Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, je ne pense pas que l'arrêt *Télé-Direct* ait créé une norme nouvelle ou différente d'originalité. L'analyse consiste toujours à se demander si l'auteur a fait un effort intellectuel suffisant.

[219] Je reconnais que l'arrêt *Télé-Direct* peut être interprété comme écartant l'approche du travail industriel en ce qui concerne l'originalité, qu'on a parfois utilisée pour les compilations. Je reconnais aussi qu'on débat encore de la question de savoir lequel, du travail industriel ou de la créativité, constitue le meilleur critère pour juger de l'originalité des compilations (voir l'analyse des points de vue opposés dans *Telstra*, précité, au paragraphe 43 et suivants). Toutefois, j'ai présents à l'esprit les propos du juge Estey dans l'arrêt *Compo Company Ltd.*, précité, à la page 372, qui rappelait l'importance de ne pas trancher les affaires de droit d'auteur en se fondant sur des motifs plus larges qu'il ne le faut:

En ce domaine technique du droit d'auteur, les cours on estimé plus prudent de ne statuer que sur les questions de droit soumises et d'éviter autant que possible les comparaisons, les

possible, analogies, examples and hypothetical questions to another day.

Therefore, given that I am not here concerned with compilations, it is not necessary to enter the debate involving compilations. I am satisfied that originality outside of compilations has always required evidence of some level of intellectual effort and that, in that context, *Tele-Direct*, *supra*, is consistent with this position.

[220] How much intellectual effort is required will vary upon the circumstances of each case. In *Telstra*, *supra*, Finkelstein J. noted at paragraph 64:

The cases have not defined with any precision what amount of intellectual effort, labour etc, is required to justify copyright. "In every case it must depend largely on the special facts of that case, and must in each case be very much a question of degree"; *Macmillan & Co Ltd v Cooper* (1923), 40 TLR 186 at 190. What is not clear is whether the intellectual effort, labour, etc, must be more than negligible or whether it must be substantial; see *Kalamazoo (Aust) Pty Ltd v Compact Business Systems Pty Ltd* (1985), 84 FLR 101 at 120-1; 5 IPR 213 where the cases expressing the competing views are collected.

[221] In sum, for purposes of this case, in the context of the legal material at issue here, I think that whether a work is original will be guided by the following principles:

1. The focus is on expression and not ideas or facts.
2. The work must originate from the author and not be copied.
3. Some intellectual effort is required. The necessary degree of intellectual effort will vary with the circumstances.

[222] In applying these principles, I commence with the headnotes. Each headnote contains a summary of the facts, the disposition of the case and a summary of the judge's reasoning. While, of course, the ideas contained in the judicial reasons must be reflected in the headnotes, that does not mean the headnotes are copies

exemples et les hypothèses.

Par conséquent, puisqu'il ne s'agit en l'espèce de compilations, il n'est pas nécessaire que j'entre dans ce débat. Je suis convaincu que l'originalité, en dehors des compilations, a toujours exigé qu'il y ait eu un certain effort intellectuel et que, dans ce contexte, l'arrêt *Télé-Direct*, précité, est compatible avec ce point de vue.

[220] Combien faut-il d'effort intellectuel? Tout dépendra des circonstances de chaque espèce. Dans la décision *Telstra*, précitée, le juge Finkelstein a noté ce qui suit au paragraphe 64:

[TRADUCTION] Les juges n'ont pas encore défini avec précision quelle est la quantité d'effort intellectuel, de travail, etc. qu'il faut pour justifier les droits d'auteur. «Dans tous les cas, cela doit dépendre surtout des faits de chaque espèce et, dans chacun des cas, constituer surtout une question de degré»; *Macmillan & Co Ltd v Cooper* (1923), 40 TLR 186 à la page 190. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir si l'effort intellectuel ou le travail doit être plus que négligeable ou s'il doit être substantiel. Voir l'affaire *Kalamazoo (Aust) Pty Ltd c Compact Business Systems Pty Ltd* (1985), 84 FLR 101 aux pages 120 et 121; 5 IPR 213, où l'on cite une jurisprudence contradictoire.

[221] En somme, aux fins de l'espèce, dans le contexte des documents juridiques en cause, j'estime que la question de savoir si l'œuvre est originale sera guidée par les principes suivants:

1. L'essentiel consiste dans l'expression et non pas dans les idées ou les faits.
2. L'œuvre doit être produite par l'auteur et ne pas être copiée.
3. Il faut un certain effort intellectuel. Le degré nécessaire d'effort intellectuel variera selon les circonstances.

[222] Dans l'application de ces principes, je commence par les sommaires. Chaque sommaire contient un résumé des faits, le dispositif de l'affaire et un résumé du raisonnement du juge. Bien que, naturellement, les idées contenues dans les motifs judiciaires doivent être reflétées dans les sommaires,

of the judicial reasons. The headnotes copy the ideas of the judicial reasons. However, they do not copy the form. The headnotes express, in the words of their authors, the salient ideas in the judicial reasons, but that expression is not the same as the judicial reasons themselves. Indeed, the headnotes are a summary of what the author considers to be the critical factual findings, analysis and conclusions of the judge who wrote the reasons. The headnotes are intended to inform the reader, quickly and efficiently, whether the judicial reasons are relevant to the reader's purposes, so that if they are, the reasons may then be read. Otherwise, they need not be read. From the evidence of Dean Felthusen, it is apparent that writing the headnotes requires an understanding of the judicial reasons, an ability to separate the important from the unimportant, and the capacity to write a coherent, comprehensive but succinct summary.

[223] Gibson J. found that the headnotes involved extensive skill, judgment and labour and I agree with this conclusion. While the amount of intellectual effort may vary with the circumstances of each case, certainly a finding of extensive skill, judgment and labour will be sufficient to establish originality in any circumstances. Once Gibson J. found that the headnotes involved extensive skill, judgment and labour, he implicitly found sufficient intellectual effort for originality. In my respectful opinion, Gibson J. erred by purporting to establish a higher standard of "imagination", "creative spark" and "intellect and creativity" and by concluding that extensive skill, judgment and labour were insufficient to justify a finding of originality. Extensive skill, judgment and labour having been found to be present, there is sufficient intellectual effort for purposes of the originality test.

[224] It is not necessary to analyse the case summary in detail. The case summary has the same attributes as the headnotes. It is the work of the author, is not copied

cela ne signifie pas que les sommaires soient des copies des motifs judiciaires. Les sommaires copient les idées exprimées dans les motifs judiciaires. Toutefois, ils n'en copient pas la forme. Les sommaires expriment, dans les termes de leurs auteurs, les idées saillantes qui se trouvent dans les motifs judiciaires, mais cette expression n'est pas la même que les motifs de la décision eux-mêmes. De fait, les sommaires constituent un résumé de ce que l'auteur considère comme étant des conclusions essentielles sur les faits, l'analyse et les conclusions du juge qui a rédigé les motifs. Ils visent à informer le lecteur rapidement et de façon efficace sur la pertinence des motifs judiciaires quant aux fins qu'il poursuit, de sorte que, le cas échéant, il peut alors les lire. Autrement, leur lecture n'est pas nécessaire. D'après le témoignage du doyen Felthusen, la rédaction des sommaires exige de comprendre les motifs du jugement, de savoir séparer l'important de l'accessoire, et d'être capable d'écrire un sommaire cohérent, complet mais succinct.

[223] Le juge Gibson a conclu que les sommaires faisaient intervenir énormément d'habileté, de jugement et de travail, et je suis d'accord avec cette conclusion. Bien que la quantité d'effort intellectuel puisse varier selon les circonstances de chaque cas, il est sûr que la preuve qu'on a déployé énormément de talent, de jugement et de travail suffira pour conclure à l'originalité dans tous les cas. Le juge Gibson ayant estimé que les sommaires faisaient intervenir énormément de talent, de jugement et de travail, il a implicitement conclu qu'il y avait assez d'effort intellectuel pour établir l'originalité. En toute déférence, j'estime que le juge Gibson a erré en essayant d'imposer une norme plus élevée d'«imagination», d'«étincelle de créativité» et de «caractère intellectuel et créateur» et en concluant que le fait qu'il y ait énormément de talent, de jugement et de travail ne suffisait pas à justifier une conclusion d'originalité. Dès lors que sont déployés beaucoup de talent, de jugement et de travail, il y a suffisamment d'effort intellectuel aux fins du critère de l'originalité.

[224] Il n'est pas nécessaire d'analyser le résumé dans le détail. Le résumé présente les mêmes caractéristiques que les sommaires. C'est l'œuvre de l'auteur, il n'est pas

and requires the same type of intellectual effort as the headnotes. Therefore, it is also original.

[225] I turn to the reported judicial decisions. Gibson J. found extensive skill, judgment and labour in relation to the reported judicial decisions. As in the case of the headnotes and case summary, the reported judicial decisions therefore necessarily evidence sufficient intellectual effort to be original.

[226] Accordingly, the Publishers should be entitled to copyright in the headnotes, the case summary and the reported judicial decisions

[227] Although I have found that the reported judicial decisions are original, and that the Publishers are entitled to copyright in them, I am cognizant of the Law Society's argument that public policy requires that judicial reasons be publicly accessible. Indeed, the judicial reasons are obviously not original to the publishers and it may seem incongruous to allow copyright in the reported judicial decisions when such a copyright necessarily includes the judicial reasons.

[228] This incongruity may seem all the more striking given that the Publishers could not gain an independent copyright in the edited judicial reasons alone. The only possible independent copyright claim the Publishers could have to the judicial reasons would be based on the editing of the reasons. However, that editing is insufficient to transform the judicial reasons from a literary work original to the judge to a literary work original to the Publishers. Whatever skill, judgment or labour was devoted to editing the reasons, the form of expression of the reasons remains unchanged in any material way from the unedited version produced by the judge. The edited version is still a copy of the unedited version. For that reason, it is not original to the publishers and they would not be entitled to independent copyright in the judicial reasons.

[229] However, although I have found that the reported judicial decisions are original and subject to

copié et il exige le même type d'effort intellectuel que les sommaires; par conséquent, il est aussi original.

[225] Passons maintenant aux décisions judiciaires publiées. Le juge Gibson a conclu qu'il y avait énormément de talent, de jugement et de travail dans les décisions judiciaires publiées. Comme dans le cas des sommaires et des résumés, les décisions judiciaires publiées attestent donc nécessairement d'un effort intellectuel suffisant pour être originales.

[226] En conséquence, les éditeurs devraient bénéficier d'un droit d'auteur sur les sommaires, les résumés et les décisions judiciaires publiées.

[227] Bien que j'aie conclu que les décisions judiciaires publiées sont originales, et que les éditeurs ont sur elles un droit d'auteur, je connais l'argument du Barreau selon lequel l'ordre public impose que les motifs des jugements soient accessibles au public. De fait, les motifs judiciaires ne sont évidemment pas originaux pour les éditeurs, et il peut sembler incongru de reconnaître l'existence d'un droit d'auteur sur des décisions judiciaires publiées lorsque ce droit d'auteur inclut nécessairement les motifs judiciaires.

[228] Cette incongruité peut sembler encore plus frappante étant donné que les éditeurs ne pourraient pas obtenir de droits d'auteur indépendants sur les seuls motifs judiciaires révisés. Le seul droit d'auteur indépendant auquel les éditeurs pourraient prétendre serait fondé sur la révision des motifs judiciaires. Toutefois, cette révision ne suffit pas à faire en sorte que les motifs judiciaires qui constituent une œuvre littéraire originale pour le juge devienne une œuvre littéraire originale pour les éditeurs. Quels que soient le talent, le jugement et le travail qui ont été consacrés à la révision des motifs, la forme de leur expression demeure pratiquement la même que la version non révisée produite par le juge. La version révisée reste toujours une copie de la version non révisée. C'est pourquoi elle n'est pas originale pour les éditeurs, et ces derniers ne peuvent revendiquer un droit d'auteur indépendant sur les motifs judiciaires.

[229] Toutefois, bien que j'aie conclu que les décisions judiciaires publiées sont originales et sont

Publishers' copyright, in practice this will not grant a monopoly to the Publishers over the use of the judicial reasons alone. Where the author of a book excerpts portions of transcripts of evidence or quotes other authors to prove a proposition or to explain what he or she has written, it may well be that the author may gain copyright over the entire book, even though portions within the book are not original to the author. In such a case, although the author may have copyright over the whole book, it will not be infringement for someone to copy only non-original portions (see *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508, at pages 533-534). By this reasoning, even though the Publishers have copyright over each reported judicial decision, it would not be infringement for someone to copy only the judicial reasons. I am, therefore, satisfied that granting the Publishers copyright in the reported judicial decisions as a whole will not prejudice the public policy objective of ensuring free public access to judicial reasons.

DID THE LAW SOCIETY INFRINGE COPYRIGHT IN THE PUBLISHERS' WORKS?

[230] Given that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary and monograph, and no issues arise regarding ownership of those copyrights, it is necessary to determine whether those copyrights have been *prima facie* infringed. I use the term "*prima facie*" infringement as it recognizes that the fair dealing exemption may ultimately exempt the Law Society from what would otherwise constitute infringement. Consequently, at this stage of the analysis I am determining whether, assuming no fair dealing exemption exists, the Law Society has infringed the Publishers' copyrights.

[231] The Act sets out two broad categories of infringement: primary infringement and secondary infringement. Primary infringement prohibits the doing of any act that the copyright owner has the exclusive right to do. Secondary infringement prohibits a person from dealing with material that the person knows is the product of primary infringement. For example, primary

l'objet du droit d'auteur des éditeurs, cela ne leur confère pas, en pratique, un monopole sur l'utilisation des motifs judiciaires seuls. Lorsque l'auteur d'un ouvrage cite des portions de transcription de témoignage ou cite d'autres auteurs pour prouver une thèse ou pour expliquer ce qu'il a écrit, il se peut fort bien que l'auteur obtienne un droit d'auteur sur tout l'ouvrage, même si des portions de ce livre ne sont pas de lui. Dans ce cas-là, bien que l'auteur puisse avoir un droit d'auteur sur l'ensemble de l'ouvrage, il n'y aura pas de violation du droit d'auteur si quelqu'un ne copie que les portions non originales (voir *Warwick Film Productions Ltd. v. Eisinger*, [1969] 1 Ch. 508, aux pages 533 et 534). Selon ce raisonnement, même si les éditeurs ont un droit d'auteur sur chaque décision judiciaire publiée, ce ne constituerait pas une violation du droit d'auteur si quelqu'un ne copiait que les motifs judiciaires. Je suis donc convaincu qu'en accordant le droit d'auteur aux éditeurs sur les décisions judiciaires publiées dans leur ensemble, l'objectif d'ordre public qui vise à garantir l'accès libre du public aux motifs des décisions judiciaires n'en souffrira pas.

LE BARREAU A-T-IL VIOLÉ LE DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES DES ÉDITEURS?

[230] Bien que le droit d'auteur existe sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et les monographies, et qu'aucune question ne se pose en ce qui concerne la propriété de ces droits d'auteur, il est nécessaire de déterminer si ces droits ont fait l'objet d'une violation *prima facie*. J'utilise le terme violation «*prima facie*» parce qu'il reconnaît que l'exemption relative à l'utilisation équitable peut en fin de compte exempter le Barreau de ce qui constituerait autrement une violation. Par conséquent, à ce stade de l'analyse, je dois établir si, à supposer qu'il n'existe pas d'exemption relative à l'utilisation équitable, le Barreau a violé le droit d'auteur des éditeurs.

[231] La Loi établit deux grandes catégories de violation: la violation initiale du droit d'auteur et la violation à une étape ultérieure. La violation initiale interdit tout acte que le titulaire du droit d'auteur est seul habilité à faire. La violation à une étape ultérieure interdit à une personne d'utiliser des documents dont la personne sait qu'ils sont le produit d'une violation du

infringement occurs if a person reproduces a copyrighted work (unless justified under the Act), and secondary infringement occurs if that infringing reproduction is subsequently sold by a person who knew that the reproduction constituted primary infringement. Each of these two broad categories of infringement contain several relevant sub-categories. I first address the primary infringement categories.

Primary Infringement

[232] The evidence shows that in 1993 the Law Society photocopied the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. CIP*, as well as the headnotes of those cases, the case summary and the monograph. In addition, in 1998 the Law Society photocopied the topical index. Subsection 27(1) of the Act in force in 1993 describes primary infringement as the doing, without the consent of the owner of the copyright, of anything that only the owner has the right to do:

27. (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

Subsection 27(1), as amended by S.C. 1997, c. 24, s. 15 states:

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

The 1997 changes appear to be minor and I see no substantive differences for the purpose of this case between the two versions of subsection 27(1). The 1993 and 1998 allegations of primary infringement may therefore be considered together.

[233] The Publishers allege three types of primary infringement pursuant to subsection 27(1) and subsection 3(1) of the Act. The Publishers argue first that the Law Society reproduced the Publishers' works; second, that the Law Society communicated the Publishers' works to the public by telecommunication;

droit d'auteur. Par exemple, il y a violation initiale du droit d'auteur si une personne reproduit un ouvrage protégé par le droit d'auteur, à moins que la loi ne le justifie, et violation à une étape ultérieure si la reproduction qui constitue une violation est par la suite vendue par une personne qui savait que la reproduction constituait une violation du droit d'auteur. Chacune de ces deux grandes catégories de violation contient plusieurs sous-catégories pertinentes. Je dois tout d'abord traiter des catégories de violations initiales de droits d'auteur.

Violation initiale du droit d'auteur

[232] La preuve montre qu'en 1993 le Barreau a photocopié les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. CIP*, ainsi que les sommaires de ces affaires, le résumé et la monographie. En 1998, le Barreau a photocopié l'index analytique. Le paragraphe 27(1) de la Loi en vigueur en 1993 définit la violation initiale du droit d'auteur comme le fait d'exécuter, sans le consentement du titulaire de ce droit, toute chose que seul ce titulaire a la faculté d'exécuter.

27. (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 ce titulaire a la faculté d'exécuter.

Le paragraphe 27(1), modifié par L.C. 1997, ch. 24, art. 15, porte:

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

Les changements de 1997 semblent mineurs, et je ne vois pas de différence de fond aux fins de la présente affaire entre les deux versions du paragraphe 27(1). Les allégations de violation initiale du droit d'auteur en 1993 et en 1998 peuvent donc être examinées ensemble.

[233] Les éditeurs soutiennent que trois types de violation de droit d'auteur ont été commises suivant les paragraphes 27(1) et 3(1) de la Loi. Ils soutiennent premièrement que le Barreau a reproduit les œuvres des éditeurs; deuxièmement, que le Barreau a communiqué les œuvres des éditeurs au public par télécommunication

and third that the Law Society authorized its patrons to make reproductions on free-standing photocopiers situated in the Great Library. The relevant portions of subsection 3(1) setting out the statutory basis of these allegations provide:

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

. . .

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

. . .

and to authorize any such acts. [Emphasis added.]

Primary Infringement – Reproduction

[234] The Publishers allege that the photocopying activities of the Law Society in 1993 and 1998 infringed their exclusive right, granted by subsection 3(1), to “produce or reproduce the work[s] or any substantial part thereof”. There is no dispute that a photocopy constitutes a reproduction. The Law Society’s sole defence with respect to this allegation is that its reproductions were merely of insubstantial parts of the Publishers’ materials.

[235] Where an entire work has been copied, I need not consider the phrase “any substantial part thereof”. As discussed above, the reported judicial decisions, the headnotes, the case summary and the monograph, although perhaps also parts of larger works, are original works in themselves. Since the Law Society has reproduced these works in their entirety, it has *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right to reproduce those works.

[236] The issue of substantial copying only arises in relation to the topical index, which, earlier in these reasons, I declined to characterize as a work. Therefore, the question is whether the Law Society’s reproduction of the topical index constituted reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. The Law

et, troisièmement, que le Barreau a autorisé ses clients à faire des reproductions sur des photocopieuses individuelles situées dans la Grande bibliothèque. Les parties pertinentes du paragraphe 3(1) constituent le fondement légal de ces allégations:

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .] ce droit comporte, en outre, le droit exclusif:

[. . .]

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

[. . .]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. [Non souligné dans l’original.]

Violation initiale du droit d’auteur – Reproduction

[234] Les éditeurs allèguent que les activités de photocopie du Barreau, en 1993 et 1998, ont violé le droit exclusif que leur accorde le paragraphe 3(1) de «produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre». Il n’est pas contesté qu’une photocopie constitue une reproduction. Le seul moyen de défense du Barreau à l’égard de cette allégation est que ces reproductions n’étaient que des parties négligeables des documents des éditeurs.

[235] Lorsqu’une œuvre a été copiée intégralement, il n’est nul besoin d’examiner l’expression «une partie importante de l’œuvre». Comme il a été dit précédemment, les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés et la monographie, bien qu’ils constituent peut-être aussi des parties d’ouvrages plus vastes, sont des œuvres originales en soi. Comme le Barreau a reproduit ces œuvres dans leur totalité, il a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de les reproduire.

[236] La question des copies importantes ne se pose qu’en ce qui concerne l’index analytique qui, comme je l’ai dit plus tôt, ne saurait selon moi être qualifié d’œuvre. Par conséquent, il s’agit de savoir si la reproduction par le Barreau de l’index analytique constituait une reproduction d’une partie importante du

Society does not dispute that the [1997] G.S.T.C. book is an original work.

[237] What constitutes reproduction of a substantial part of a work does not depend on a purely quantitative analysis. Indeed, substantiality may be assessed from a quantitative and/or qualitative perspective. In *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.*, *supra*, Richard J. (as he then was) provides the following summary of the law on substantiality, at page 268:

. . . what constitutes a “substantial part” is a question of fact and, in this respect, the courts have given more emphasis on the quality of what was taken from the original work rather than the quantity. Some of the matters that have been considered by Courts in the past include:

- (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.

[238] Evidently, the topical index is quantitatively minor (13 pages out of approximately 500 pages). However, on a qualitative basis, the topical index is a substantial part of the [1997] G.S.T.C. Book. Indeed, the topical index is of a condensed nature that enables researchers to efficiently locate topics of interest without resorting to flipping through the [1997] G.S.T.C. book in the hope of discovering a case relevant to their research. Therefore, although the topical index forms only a comparatively small quantitative portion of the work in question, it is so qualitatively integral to that work that copying it in its entirety constitutes reproduction of a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book. The Law Society did not dispute that the 1997 G.S.T.C. book was original. Consequently, the Law Society has *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right to reproduce a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book.

volume [1997] G.S.T.C. Le Barreau ne conteste pas que le volume [1997] G.S.T.C. soit une œuvre originale.

[237] Ce qui constitue une reproduction d’une partie importante d’une œuvre ne dépend pas d’une analyse purement quantitative. En fait, le caractère important peut être évalué dans une perspective quantitative ou qualitative. Dans la décision *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*, précitée, le juge Richard (tel était alors son titre) a ainsi résumé le droit en matière de caractère important, à la page 268:

[. . .] ce qui constitue une «partie importante» est une question de fait et, à cet égard, les tribunaux ont accordé plus d’importance à la qualité des parties qu’à leur quantité. Dans la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont retenu, entre autres, les facteurs suivants:

- 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 d’une façon identique ou similaire au demandeur.

[238] De toute évidence, l’index analytique est mineur du point de vue quantitatif (13 pages sur quelque 500 pages). Toutefois, sur le plan qualitatif, il constitue une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. De fait, l’index analytique est par nature un condensé qui permet aux chercheurs de localiser efficacement les sujets intéressants sans avoir à fouiller dans tout le volume dans l’espoir de découvrir une affaire qui soit pertinente pour leur recherche. Par conséquent, bien que l’index analytique ne forme, sur le plan quantitatif, qu’une partie relativement petite de l’œuvre en question, il en forme une partie si intégrante en termes qualitatifs que de le copier dans sa totalité constitue une reproduction d’une partie importante du volume [1997] G.S.T.C. Le Barreau ne conteste pas que ce volume soit original. En conséquence, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif des éditeurs de reproduire une partie importante du volume [1997] G.S.T.C.

[239] With respect to the textbook, the Law Society has admitted that it infringed the Publishers' copyright in the textbook by reproduction.

[240] The Publishers do not allege that the annotated statute was reproduced. The agreed statement of facts makes no reference to the reproduction of the reported judicial decision of *Hewes v. Etobicoke* or the headnote of that case. Without evidence of reproduction by the Law Society there is no basis for a finding of infringement in relation to these works.

Primary Infringement - Communication to the Public by Telecommunication

[241] In 1993, the Law Society transmitted a facsimile of the case summary to a single recipient and a facsimile of the Monograph to a single recipient. The Publishers allege that the Law Society thereby infringed their exclusive right, under paragraph 3(1)(f) of the Act, to communicate those works to the public by telecommunication. The Law Society does not dispute that the definition of "telecommunication" in section 2 of the Act includes a facsimile transmission. However, the Law Society argues that the transmission of one work to a single recipient is not a communication "to the public". It is therefore necessary to interpret the phrase "to the public" within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the Act.

[242] The Trial Judge held that a single telecommunication emanating from a single point and intended to be received at a single point is typically not a communication to the public (at paragraph 167). For this reason he found that the Law Society did not communicate the Publishers' works to the public by telecommunication. I reach the same result as Gibson J.

[243] Earlier versions of paragraph 3(1)(f) have been considered by Canadian courts, but these decisions are of little assistance because of significant amendments to this provision pursuant to S.C. 1988, c. 65, brought into force February 13, 1989, by SI/89-70. Prior to these amendments, the exclusive right set out in paragraph 3(1)(f) was to reproduce "in public" and was limited to communication by radio. The provision now applies to

[239] En ce qui concerne le manuel, le Barreau a admis qu'il avait violé le droit d'auteur des éditeurs du fait de la reproduction qu'il en a faite.

[240] Les éditeurs n'allèguent pas que la loi annotée a été reproduite. L'exposé conjoint des faits ne fait aucun renvoi à la reproduction de la décision judiciaire publiée *Hewes v. Etobicoke* ou du sommaire de cette affaire. Sans preuve d'une reproduction par le Barreau, rien ne permet de conclure à une violation en ce qui concerne ces ouvrages.

Violation initiale du droit d'auteur – Communication au public par télécommunication

[241] En 1993, le Barreau a transmis une télécopie du résumé à un seul bénéficiaire et une télécopie de la monographie à un seul bénéficiaire. Les éditeurs allèguent que le Barreau a de ce fait violé leur droit exclusif, prévu à l'alinéa 3(1)f) de la Loi, de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication. Le Barreau ne conteste pas que la définition de télécommunication à l'article 2 de la Loi inclut une transmission par télécopieur. Toutefois, il soutient que la transmission d'une œuvre à un seul destinataire n'est pas une communication «au public». Il est donc nécessaire d'interpréter le terme «au public» au sens de l'alinéa 3(1)f).

[242] Le juge de première instance a estimé qu'une télécommunication unique émanant d'un seul point et destinée à un point unique n'était généralement pas une communication au public (au paragraphe 167). Pour ce motif, il a conclu que le Barreau n'avait pas communiqué les œuvres des éditeurs au public par télécommunication. J'arrive au même résultat que le juge Gibson.

[243] Les versions antérieures de l'alinéa 3(1)f) ont été examinées par les tribunaux canadiens, mais ces décisions nous aident peu parce que des modifications importantes ont été apportées à la disposition par le chapitre 65 des L.C. 1988, entré en vigueur le 13 février 1989, TR/89-70. Avant ces modifications, le droit exclusif énoncé à l'alinéa 3(1)f) était celui de reproduire l'œuvre «en public» et était limité à la communication

communications to the public by telecommunication. The few cases decided since 1989 only go so far as to conclude that “to the public” is a broader concept than the previous phrase “in public”. See for example *Canadian Cable Television Assn. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 138 (C.A.), at pages 148-149; *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1993] 2 F.C. 115 (C.A.), at pages 131-132; and in Australia see *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd* (1997), 146 ALR 649 (H.C.), at pages 658-659. Thus, the jurisprudence both before and after 1989 is not materially helpful in interpreting the current meaning of “to the public” in paragraph 3(1)(f). In their factums, both sides have referred to the same jurisprudence to support contradictory interpretations of the term “to the public”, i.e. *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, *supra*; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.) and the Copyright Board’s decision in *SOCAN Statement of Royalties; Public Performance of Musical Works 1996, 1997, 1998 (Tariff 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417.

[244] The ordinary meaning of the word “public” appears to be the community or people as an aggregate, or at least a particular section, group or portion of a community, and certainly is more than a single person. *Black’s Law Dictionary* (6th ed.) provides the following definition:

n. The whole body politic, or the aggregate of the citizens of a state, nation, or municipality. The inhabitants of a state, county, or community. In one sense, everybody, and accordingly the body of the people at large; the community at large, without reference to the geographical limits of any corporation like a city, town, or county; the people. In another sense the word does not mean all the people, nor most of the people, nor very many of the people of a place, but so many of them as contradistinguishes them from a few. Accordingly, it has been defined or employed as meaning the inhabitants of a particular place; all the inhabitants of a particular place; the people of the neighbourhood. Also, a part of the inhabitants of a community.

Having regard only to the broad definition of the word “public”, one might conclude that the term “to the

par radio. La disposition s’applique maintenant aux communications au public par télécommunication. Dans les quelques affaires qui ont été tranchées depuis 1989, les juges se sont bornés à conclure que l’expression «au public» était une notion plus vaste que l’expression précédente «en public». Voir, par exemple, *Assoc. canadienne de télévision par câble c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 138 (C.A.), aux pages 148 et 149; *Réseau de Télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d’auteur)*, [1993] 2 C.F. 115 (C.A.), aux pages 131 et 132; en Australie, voir *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association Ltd* (1997), 146 ALR 649 (H.C.), aux pages 658 et 659. Ainsi, la jurisprudence, tant avant 1989 qu’après cette date, n’est pas d’un grand secours pour interpréter le sens actuel du terme «en public» à l’alinéa 3(1)(f). Dans leur mémoire, les deux parties ont renvoyé à la même jurisprudence pour appuyer des interprétations contradictoires du terme «au public», soit *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, précité; *Rank Film Production Ltd. v. Dodds* (1983), 2 I.P.R. 113 (N.S.W.S.C.), et la décision de la Commission du droit d’auteur dans *SOCAN Tarif des redevances, l’exécution en public d’oeuvres musicales 1996, 1997, 1998 (Tarif 22, Internet) (Re)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 417.

[244] Dans son sens ordinaire, le terme «public» semble désigner la collectivité ou le peuple dans son ensemble ou, du moins, un groupe ou une partie de la collectivité et assurément plus d’une personne. Le *Black’s Law Dictionary* (6^e éd.) donne la définition suivante:

[TRADUCTION] Tout le corps politique ou l’ensemble des citoyens d’un État, d’une nation ou d’une municipalité. Les habitants d’un État, d’un comté ou d’une collectivité. Dans un sens, tout le monde, et en conséquence toute la population en général; la collectivité en général, sans égard aux limites géographiques d’une ville ou d’un comté en particulier; le peuple. Dans un autre sens, le mot ne signifie pas tout le peuple ni la plupart du peuple ni une très grande partie du peuple d’un lieu, mais un bon nombre de personnes pour les distinguer d’un nombre réduit. En conséquence, il a été défini ou employé comme signifiant les habitants d’un lieu particulier; tous les habitants d’un lieu particulier, les personnes du voisinage. Aussi, une partie des habitants d’une collectivité.

S’agissant uniquement de la définition large du mot «public», on pourrait conclure que le terme «au public»

public” would suggest that a communication must be aimed or targeted at more than one person.

[245] On the other hand, Australian jurisprudence suggests that in some circumstances, a single person might be the public for purposes of the Australian *Copyright Act* 1968, No. 63, 1968: see *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, *supra*, at pages 156-157.

[246] Because the term “to the public” is one that is capable of a variety of meanings, it is necessary, as is usually the case in interpreting ambiguous legislation, to have regard to the context to ascertain the intent of Parliament.

[247] Considering paragraph 3(1)(f), it is necessary to give meaning to the term “to the public”. Paragraph 3(1)(f) would still be coherent without those words, i.e. “in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work by telecommunication”. Without the words “to the public”, paragraph 3(1)(f) would be unlimited, that is, it would apply to all communications whether to the public or not. This would include communications to the general public, smaller aggregations of individuals, and to individual recipients. If the words “to the public” are to be given meaning, they must be to limit the otherwise unlimited scope of paragraph 3(1)(f). Since location is no longer a consideration with the substitution of the term “to the public” for the prior term “in public”, the only conclusion possible is that “to the public” limits the type of recipient of a communication. For example, recipients of telecommunications within a family of the sender would not be considered “public” and would be excluded from paragraph 3(1)(f). However, the limitation might also have a bearing on the number of recipients of a telecommunication.

[248] Paragraph 3(1)(f) was enacted by the *Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1988, c. 65, subsection 62(1). The relevant provision of the Free Trade Agreement implemented by subsection 62(1) was Article 2006 entitled “Retransmission Rights”. See *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, (3rd ed., 2000) at page 495. Article 2006 is concerned with remunerating

indique qu’une communication doit cibler plus d’une personne.

[245] En revanche, la jurisprudence australienne montre que, dans certains cas, une personne seule peut constituer le public aux fins de la *Copyright Act* 1968, No. 63, 1968 de l’Australie: voir *Telstra Corporation Ltd v Australasian Performing Right Association*, précité, aux pages 156 et 157.

[246] Comme le terme «au public» est susceptible d’avoir différents sens, il est nécessaire, comme c’est habituellement le cas dans l’interprétation d’une législation ambiguë, d’examiner le contexte pour établir l’intention du législateur.

[247] S’agissant de l’alinéa 3(1)f), il faut donner un sens au terme «au public». L’alinéa 3(1)f) resterait cohérent sans les termes en cause, savoir «de communiquer par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique». Sans le terme «au public», l’alinéa 3(1)f) serait illimité, c’est-à-dire qu’il s’appliquerait à toutes les communications, qu’elles soient faites au public ou non, ce qui inclurait les communications au public en général, aux plus petits groupes de personnes et aux destinataires individuels. Pour que le terme «au public» ait un sens, il doit limiter la portée par ailleurs illimitée de l’alinéa 3(1)f). Comme le lieu n’est plus une considération avec la substitution du terme «au public» au terme antérieur «en public», la seule conclusion possible est que les mots «au public» limitent le type de destinataire d’une communication. Par exemple, les destinataires de la télécommunication dans la famille de l’expéditeur ne seraient pas considérés comme le public et seraient exclus du champ d’application de l’alinéa 3(1)f). Toutefois, la restriction pourrait aussi avoir une incidence sur le nombre de destinataires d’une télécommunication.

[248] L’alinéa 3(1)f) a été édicté par la *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis*, L.C. 1988, ch. 65, paragraphe 62(1). La disposition pertinente de l’Accord de libre-échange mis en œuvre par le paragraphe 62(1) était l’article 2006 intitulé «Droits de retransmission». Voir *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (3^e éd., 2000), à la page 495. L’article 2006 porte sur la rémunération

copyright holders for retransmission of their programs carried in distant signals intended for “free, over the air reception by the general public”. Subsection (1) provides, in part:

Article 2006 . . .

1. Each Party’s copyright law shall provide a copyright holder of the other Party with a right of equitable and non-discriminatory remuneration for any retransmission to the public of the copyright holder’s program where the original transmission of the program is carried in distant signals intended for free, over the air reception by the general public.

[249] Certainly, paragraph 1 of Article 2006 is not aimed at telecommunication to a single recipient.

[250] Of course, Article 2006 is not determinative of the interpretation to be given to paragraph 3(1)(f). However, an international agreement may be examined to clarify uncertainty in domestic legislation which was enacted with a view to implementing Canada’s obligations under the agreement. In *National Corn Growers Assn. v. Canadian (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324, Gonthier J. stated at page 1371:

In interpreting legislation which has been enacted with a view towards implementing international obligations, as is the case here, it is reasonable for a tribunal to examine the domestic law in the context of the relevant agreement to clarify any uncertainty. Indeed where the task of the domestic law lends itself to it, one should also strive to expound an interpretation which is consonant with the relevant international obligations.

See also Sullivan, R., ed., in *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994), at page 459 *et seq.*

[251] Paragraph 3(1)(f) does not use the term “general public” but rather only “public”. Nonetheless, given that paragraph 3(1)(f) was enacted to implement a specific provision of the Free Trade Agreement, the two should be interpreted consistently. That would suggest that “public” in paragraph 3(1)(f) must mean more than a single recipient of a telecommunication.

des titulaires de droits d’auteur pour la retransmission des programmes transmis par des signaux à distance et visant «à être captée directement et gratuitement par le grand public». Le paragraphe (1) prévoit entre autres:

Article 2006 [. . .]

1. La législation sur le droit d’auteur de chaque Partie disposera que le détenteur d’un droit d’auteur de l’autre Partie a droit à une rémunération équitable et non discriminatoire pour toute retransmission au public d’un programme du détenteur lorsque la transmission originale du programme, faite au moyen de signaux éloignés, est destinée à être captée directement et gratuitement par le grand public.

[249] À l’évidence, le paragraphe 1 de l’article 2006 ne visait pas la télécommunication à un seul bénéficiaire.

[250] Certes, l’article 2006 n’est pas déterminant quant à l’interprétation de l’alinéa 3(1)f. Toutefois, on peut examiner une entente internationale pour dissiper une incertitude dans la législation nationale qui a été édictée en vue de mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu de l’accord. Dans *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier a dit à la page 1371:

Dans l’interprétation d’une loi adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales, comme c’est le cas en l’espèce, il est raisonnable pour un tribunal d’examiner la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d’obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s’y prête, on devrait en outre s’efforcer d’adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question.

Voir aussi Sullivan, R., ed., dans *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd. (Toronto: Butterworths, 1994), à la page 459 et suivantes.

[251] L’alinéa 3(1)f) n’utilise pas le terme «public en général» mais seulement «public». Néanmoins, cet alinéa ayant été adopté pour mettre en œuvre une disposition particulière de l’Accord de libre-échange, les deux textes devraient être interprétés de façon cohérente, ce qui donne à penser que l’emploi du mot «public» à l’alinéa 3(1)f) doit désigner plus qu’un destinataire unique d’une télécommunication.

[252] Having regard to the Free Trade Agreement, I conclude that “to the public” within the meaning of paragraph 3(1)(f) of the *Copyright Act* does not include telecommunications directed solely at a single recipient. As the evidence refers to only single communications to single points of any particular work, the Law Society’s communications of the case summary and the monograph to single patrons are not captured by paragraph 3(1)(f).

[253] The Publishers also submit that the Trial Judge erred in failing to hold that a series of transmissions of the same work to multiple single recipients constitutes communication to the public. However, the Publishers have not submitted any evidence of a series of transmissions of a particular work to more than a single recipient; therefore, the Trial Judge had no evidence to consider the potential implications of a series of transmissions of the same work to multiple recipients. I am subject to the same restriction and decline to consider this argument.

[254] The Publishers submit as an alternative argument that the Law Society has communicated “to the public” merely by making such works available to the public through its custom photocopying operation. They cite *SOCAN, supra*, at pages 443-451, for the proposition that, at page 449:

. . . a work is communicated to the public even if it is transmitted only once, as long as it is made available on a site that is accessible to a segment of the public.

However, I do not find that the Law Society makes the Publishers’ works available in the sense described in *SOCAN, supra*, because the Law Society retains control over whether to accept a request or not. This is distinguishable from the situation in *SOCAN, supra*, where communications over the internet were in issue, and where the communicator retained no ability to control or prevent public access to the communication in question. Therefore, *SOCAN, supra*, is not helpful and I do not agree with the Publishers’ alternative argument on this point.

[255] For these reasons, I agree with the Trial Judge’s conclusion that the Law Society did not infringe the

[252] Eu égard à l’Accord de libre-échange, je conclus que le terme «au public» au sens de l’alinéa 3(1)f) de la *Loi sur le droit d’auteur* n’inclut pas les télécommunications qui visent un destinataire unique. Comme la preuve fait référence à une seule communication à des points uniques de tout ouvrage particulier, les communications par le Barreau du résumé et de la monographie à des clients individuels ne sont pas visées à l’alinéa 3(1)f).

[253] Les éditeurs soutiennent aussi que le juge de première instance a erré en omettant de décider qu’une série de transmissions de la même œuvre à des destinataires uniques multiples constitue une communication au public. Toutefois, ils n’ont pas apporté de preuves d’une série de transmission d’une œuvre en particulier à plusieurs destinataires uniques. Par conséquent, le juge de première instance ne pouvait s’appuyer sur aucun élément pour examiner les incidences potentielles d’une série de transmissions du même ouvrage à des destinataires multiples. Me trouvant devant la même restriction, je refuse d’examiner cet argument.

[254] Les éditeurs soutiennent, à titre subsidiaire, que le Barreau a communiqué des œuvres «au public» du seul fait qu’il les a mises à la disposition du public grâce à son exploitation de photocopies pour la clientèle. Ils citent la décision *SOCAN*, précitée, aux pages 443 à 451, pour dire que [à la page 449]:

[...] une œuvre est communiquée au public même si elle n’est transmise qu’une seule fois, pourvu qu’elle soit mise à disposition sur un site accessible à un segment du public.

Toutefois, j’estime que le Barreau n’a pas diffusé les œuvres des éditeurs au sens décrit dans la décision *SOCAN*, du fait qu’il conserve la faculté d’accepter ou non une demande. Cette situation se distingue de l’affaire *SOCAN* où les communications par Internet étaient en cause et où le communicateur n’avait pas la capacité de contrôler ou d’empêcher l’accès du public à la communication en cause. Par conséquent, la décision *SOCAN* n’apporte aucune aide, et je ne suis pas d’accord avec l’argument subsidiaire des éditeurs sur ce point.

[255] Pour ces motifs, je rejoins la conclusion du juge de première instance, à savoir que le Barreau n’a pas

Publishers' exclusive right under paragraph 3(1)(f) of the Act to communicate their works to the public by telecommunication.

Primary Infringement – Authorization To Reproduce (Freestanding Photocopiers)

[256] The Law Society maintains free-standing photocopiers in the Great Library, to which patrons have unrestricted access to make copies for a per-page fee. The Publishers argue that, by providing the photocopiers, the Law Society authorizes patrons to “produce or reproduce” the Publishers' works contrary to the concluding words of subsection 3(1) of the Act, which grant the exclusive right to authorize reproduction to the copyright holder.

[257] Gibson J., at paragraph 191, declined to analyse the allegations of authorization because the evidence in relation to

... actual use of the free-standing copiers in the Great Library was remarkably limited by comparison with the evidence before this Court relating to the custom photocopy service of the defendant.

However, before this Court the parties appear to agree that the freestanding photocopiers were used to copy the Publishers' material. Therefore, for the purposes of the authorization analysis, patrons of the Great Library may be considered to have used the free-standing photocopiers in the Great Library to reproduce the Publishers' legal materials. I accept, for the purposes of this analysis, that copyright subsisted in such legal materials at the time the Law Society's patrons reproduced them on the free-standing photocopiers. It is, therefore, necessary to determine whether the Law Society “authorized” its patrons to reproduce the Publishers' legal materials within the meaning of subsection 3(1) of the Act.

[258] The Commonwealth jurisprudence on authorization bifurcates on the meaning of “authorize” for the purposes of copyright infringement. In Australia, the dominant view appears to be that a person who provides the mechanical means (like a photocopier) to facilitate an end-user's infringement may be liable for

violé le droit exclusif des éditeurs en vertu de l'alinéa 3(1)f) de la Loi de communiquer leurs œuvres au public par télécommunication.

Violation initiale du droit d'auteur – Autorisation de reproduire (photocopieuses individuelles)

[256] Le Barreau possède des photocopieuses individuelles dans la Grande bibliothèque auxquelles les clients ont un accès illimité pour faire des photocopies, moyennant paiement de frais à la page. Les éditeurs soutiennent qu'en fournissant les photocopieuses, le Barreau autorise les clients à produire ou à reproduire les œuvres des éditeurs contrairement à la dernière phrase du paragraphe 3(1) de la Loi, qui accorde le droit exclusif d'autoriser la reproduction au titulaire du droit d'auteur.

[257] Le juge Gibson, au paragraphe 191, a refusé d'analyser les allégations d'autorisation parce que la preuve concernant

[...] l'utilisation réelle des photocopieuses individuelles de la Grande bibliothèque est remarquablement limitée comparée à celle qui a été soumise à la Cour relativement au service de photocopie du défendeur.

Toutefois, les parties devant la présente Cour semblent s'entendre pour dire que les photocopieuses individuelles servaient à copier les documents des éditeurs. Par conséquent, aux fins de l'analyse de l'autorisation, les clients de la Grande bibliothèque peuvent être considérés comme ayant utilisé les photocopieurs indépendants qui s'y trouvent pour reproduire des documents juridiques des éditeurs. Je conviens, aux fins de cette analyse, que le droit d'auteur existait sur ces documents au moment où les clients du Barreau les ont reproduits sur les photocopieuses individuelles. Il est, par conséquent, nécessaire de déterminer si le Barreau a autorisé ses clients à reproduire les documents juridiques des éditeurs au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

[258] La jurisprudence du Commonwealth en matière d'autorisation est divisée sur le sens du mot «autorise» aux fins de la violation du droit d'auteur. En Australie, le point de vue dominant semble être qu'une personne qui fournit les moyens mécaniques comme une photocopieuse pour faciliter la violation par l'utilisateur

authorizing the end-user's infringement. This is particularly so where the provider of the mechanical means is aware that its equipment is in fact being used for infringing purposes and has the opportunity to prevent or control the end-user's infringing actions but fails to take reasonable steps to do so (see for example *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); and *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.)).

[259] The Australian approach is of particular interest because the factual situation in *Moorhouse, supra*, was similar to the facts before this Court. In *Moorhouse, supra*, a university library provided free-standing photocopiers in the library to patrons and took no reasonable steps to control the use of such copiers. The Australian High Court concluded on these facts that the library authorized the infringing uses made by the patrons of the library photocopiers (at pages 158-160, *per* Gibbs J.).

[260] However, in the United Kingdom, if the defendant only provides means which might be used by an end-user to infringe this will not amount to authorization. Rather, as Lord Templeman stated in *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 ALL ER 484 (H.L.), at page 493, authorization will only occur where the defendant grants or purports to grant to the end-user, either expressly or impliedly, the right to infringe:

. . . an authorisation means a grant or purported grant, which may be express or implied, of the right to do the act complained of. Amstrad conferred on the purchaser [of the infringing means] the power to copy but did not grant or purport to grant the right to copy. [Emphasis added.]

[261] What will constitute implied authorization depends on the facts of each case; however, in *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.), Whitford J. held at pages 987-988 that implied authorization may be found where:

. . . indifference, exhibited by acts of commission or omission, may reach a degree from which authorisation or permission may be inferred. It is a question of fact in each case what is

ultime peut être tenue responsable d'avoir autorisé une violation par cet utilisateur ultime. Tel est particulièrement le cas lorsque le fournisseur du moyen mécanique est conscient que son matériel est en fait utilisé à des fins de violation et a l'occasion d'empêcher ou de contrôler les actes de violation de l'utilisateur ultime, mais omet de prendre des mesures raisonnables à cet égard (voir, par exemple, *Moorhouse v. University of New South Wales*, [1976] R.P.C. 151 (Aust. H.C.); et *RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd.*, [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.)).

[259] L'approche australienne est particulièrement intéressante en ce que la situation factuelle dans l'affaire *Moorhouse*, précitée, était semblable aux faits de la présente espèce. Dans cette affaire, une bibliothèque universitaire fournissait des photocopieuses individuelles aux clients sans prendre de mesures raisonnables pour en contrôler l'utilisation. La Haute Cour d'Australie a conclu que la bibliothèque avait ainsi autorisé des utilisations constituant des contrefaçons (aux pages 158 à 160 des motifs du juge Gibbs).

[260] Au Royaume-Uni, toutefois, on considère que si le défendeur s'est contenté de fournir des moyens qui pouvaient être utilisés par l'utilisateur ultime pour commettre la violation, cela n'équivaut pas à une autorisation. Comme l'a indiqué lord Templeman dans l'arrêt *CBS Songs Ltd v Amstrad Consumer Electronics plc*, [1988] 2 All ER 484 (H.L.), à la page 493, l'autorisation ne sera donnée que si le défendeur accorde ou entend accorder à l'utilisateur ultime, expressément ou implicitement, le droit de commettre la violation:

[TRADUCTION] [. . .] une autorisation signifie l'octroi ou l'octroi présumé, exprès ou implicite, du droit de faire l'acte reproché. Amstrad a conféré à l'acheteur du moyen permettant de commettre la violation le pouvoir de copier sans lui conférer ni voulu lui conférer le droit de copier. [Non souligné dans l'original.]

[261] Ce qui constituera une autorisation implicite dépendra des faits de chaque affaire, mais dans *CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.), le juge Whitford a estimé aux pages 987 et 988 que l'autorisation implicite pouvait exister si:

[TRADUCTION] [. . .] l'indifférence démontrée par des actes, de la nature d'une exécution ou d'une omission, peut être telle qu'on peut l'interpréter comme une autorisation ou une

the true inference to be drawn from the conduct of the person

This proposition was adopted with approval by Reed J. in *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at page 208; affd [1988] 1 F.C. 673 (C.A.); affd [1990] 2 S.C.R. 209.

[262] The leading Canadian cases dealing with authorization are *Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (P.C.); revg [1943] S.C.R. 348; and *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 S.C.R. 182. Both cases establish that merely supplying the means to infringe will not constitute authorization of an end-user's subsequent infringing activities. For example, in *Vigneux, supra*, at page 11, Lord Russell of Killowen rejected the proposition that hiring a jukebox constituted authorization of subsequent infringing performances of the musical works in the jukebox, stating that the supplier of the jukebox:

. . . neither gave the public performance of "Star Dust", nor did they authorize it. They had no control over the use of the machine; they had no voice as to whether at any particular time it was to be available to the restaurant customers or not. The only part which they played in the matter was, in the ordinary course of their business, to hire out to Raes one of their machines and supply it with records, at a weekly rental of \$10.

[263] In *Muzak, supra*, at page 189, Rand J. held that the franchisor of a mechanical device to perform copyrighted musical works did not authorize the franchisee's infringing performance merely by virtue of leasing the mechanical device:

There is not a syllable in the material to suggest that Muzak has made itself a party in interest to the performance either by warranting the right to perform without fee or by anything in the nature of a partnership or similar business relation. If by letting a device the owner is to be taken as engaging himself to its use in defiance of regulations, the very distinction between the right to make a record and the right to give a public performance by means of it which Mr. Manning made and the Act provides for, is wiped out. It would be as if a person who lets a gun to another is to be charged with

permission. La véritable conclusion à tirer de la conduite d'une personne constitue une question de fait dans chaque cas.

Cette proposition a été adoptée par le juge Reed dans *Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), à la page 208; conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.); conf. par [1990] 2 R.C.S. 209.

[262] Les précédents canadiens qui font autorité en matière d'autorisation sont *Vigneux et al. v. Canadian Performing Rights Society Ltd.*, [1945] 2 D.L.R. 1 (C.P.); inf. [1943] R.C.S. 348; et *Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc.*, [1953] 2 R.C.S. 182. Les deux arrêts établissent que le simple fait de fournir les moyens de commettre la violation ne constitue pas une autorisation des actes de contrefaçon subséquents de l'utilisateur ultime. Par exemple, dans *Vigneux, précité*, à la page 11, lord Russell of Killowen a rejeté la proposition selon laquelle la location d'un juke-box constituait une autorisation pour des présentations subséquentes constituant des violations d'œuvres musicales dans le juke-box en déclarant que les fournisseurs du juke-box:

[TRADUCTION] [. . .] n'avaient pas donné la présentation au public de «Star Dust» et ne l'avaient pas non plus autorisée. Ils n'avaient pas la haute main sur l'utilisation de la machine; ils n'avaient pas voix au chapitre pour ce qui était de la question de savoir si, à un moment donné, cette machine devait être disponible pour les clients du restaurant. Le seul rôle qu'ils ont joué dans cette affaire consistait, dans le cours ordinaire de leurs activités commerciales, à louer à Raes une de leurs machines et à fournir des disques, en contrepartie d'un loyer hebdomadaire de 10 dollars.

[263] Dans l'arrêt *Muzak, précité*, à la page 189, le juge Rand a déclaré que le franchiseur d'un mécanisme qui sert à présenter des œuvres musicales faisant l'objet d'un droit d'auteur n'autorisait pas l'exécution en violation par le franchisé du seul fait qu'il lui louait l'appareil.

[TRADUCTION] Rien dans le document ne laisse entendre que Muzak s'est constituée partie ayant un intérêt dans l'exécution, soit en garantissant le droit d'exécution sans payer de droits, soit en faisant quelque chose qui participe d'une association ou d'une relation commerciale similaire. Si, en louant un appareil, le propriétaire doit être considéré comme encourant sa responsabilité quant à l'utilisation de cet appareil malgré les règlements, la distinction même entre le droit de faire un disque et le droit de donner une exécution publique au moyen de ce disque, ce que M. Manning a fait et

“authorizing” hunting without a game license.

[264] I, therefore, take it as well-settled law in Canada that merely supplying mechanical means which are capable of being used in an infringing manner is not enough, in itself, to constitute authorization of such infringement. To the extent that the Law Society merely provided the mechanical means for end-users to infringe the Publishers’ copyright, i.e. the photocopiers, the Law Society did not authorize such infringement. However, did the Law Society do anything more that demonstrates that it impliedly authorized its patrons to infringe the Publishers’ copyright?

[265] In this case, the Law Society does more than merely provide photocopiers to its patrons. It also provides a large collection of the Publishers’ works and these two elements are offered by the Law Society in a single environment. From the nature of the requests received by the custom photocopy operation, it is evident that patrons access the Publishers’ materials. I infer that patrons of the free-standing photocopiers have similar interests and therefore that they will also access the Publishers’ materials. Although I recognize that the Great Library contains non-copyrighted work, e.g. statutes, it is unrealistic to think that only this type of material is reproduced on the photocopiers. This is a case in which the action of placing photocopiers in an environment full of copyrighted works is bound to result in infringing reproduction of the Publishers’ materials. In such a situation it is my view that the Law Society’s indifference to this inevitable outcome amounts to authorization of the infringing reproduction engaged in by its patrons.

[266] The Law Society argues that it does not authorize its patrons to infringe the Publishers’ copyright and points to the following notice, which is posted above the photocopiers, in support of this argument:

The Copyright law of Canada governs the making of the photocopies or other reproductions of copyright material. Certain copying may be an infringement of the copyright law. This library is not responsible for infringing copies made by

que la Loi prévoit, est anéantie. Ce serait comme si une personne qui loue un fusil à un autre doit être accusée d’avoir «autorisé» la chasse sans permis de chasse.

[264] Je considère donc qu’il est bien établi en droit canadien que le simple fait de fournir les moyens mécaniques susceptibles d’être utilisés pour commettre une violation du droit d’auteur ne suffit pas en soi pour constituer l’autorisation d’une telle violation. Dans la mesure où le Barreau n’a fait que fournir les moyens mécaniques qui ont permis aux utilisateurs ultimes de violer le droit d’auteur des éditeurs, à savoir les photocopieuses, le Barreau n’a pas autorisé ces violations. Cependant, le Barreau a-t-il fait quelque chose d’autre qui démontre qu’il a implicitement autorisé ses clients à violer le droit des éditeurs?

[265] En l’espèce, le Barreau fait plus que de simplement fournir les photocopieuses à ses clients. Il fournit aussi une vaste collection d’œuvres des éditeurs, et ces deux éléments sont offerts dans un même cadre physique. D’après la nature des demandes reçues par le service de photocopie, il est évident que les clients ont accès aux ouvrages des éditeurs. J’en conclus que les utilisateurs des photocopieuses individuelles ont le même intérêt pour les ouvrages des éditeurs et que, par conséquent, ils y accèdent aussi. Quoique je reconnaisse que la Grande bibliothèque contient des œuvres non protégées par le droit d’auteur, par exemple les lois, il n’est pas réaliste de croire que seuls des ouvrages de ce type sont reproduits à l’aide des photocopieuses. Il s’agit ici d’un cas où le fait de placer des photocopieuses dans un endroit rempli d’œuvres protégées aura inévitablement pour résultat la reproduction des ouvrages des éditeurs en violation du droit d’auteur. À mon avis, dans une telle situation, l’indifférence du Barreau devant ce résultat inévitable équivaut à l’autorisation des reproductions effectuées par ses clients en violation du droit d’auteur des éditeurs.

[266] Le Barreau soutient qu’il n’autorise pas ses clients à violer le droit d’auteur des éditeurs et il invoque à l’appui l’avis suivant, affiché au-dessus des photocopieuses:

[TRADUCTION] La législation sur le droit d’auteur au Canada s’applique aux photocopies et autres reproductions qui sont faites de documents protégés. Certaines reproductions peuvent constituer une violation du droit d’auteur. La bibliothèque

the users of these machines.

However, in my view this notice merely highlights the indifference of the Law Society. The notice does not direct patrons to inquire into whether a particular work is copyrighted. Nor are patrons told that they are forbidden to use the photocopiers for infringing purposes. The notice makes reference to the possibility of infringement; however, if it is a warning against infringement, it is an extremely weak warning. The words “certain copying may be an infringement” without any further guidance as to the type of copying that would be infringing is as likely to encourage infringement as to discourage it. The failure to provide a more explicit warning against reproducing copyrighted materials and the failure to take any other steps demonstrates indifference. In light of this indifference, I find that the Law Society impliedly authorized the infringing reproduction activities of its patrons. Therefore, the Law Society *prima facie* infringed the Publishers’ exclusive right under subsection 3(1) of the Act to authorize any productions or reproductions of their works.

[267] I emphasize that this conclusion should not be interpreted as standing for the proposition that mere control over the means to infringe will automatically constitute authorization of such infringement. It is necessary in each case to also establish express or implied acts of omission or commission that amount to grants or purported grants of the right to infringe. Here, the facts show that the means to infringe are provided in an environment containing copyrighted works and that, in such an environment, infringement is inevitable. The lack of effective warning notices and any effort to monitor use of the free-standing photocopiers demonstrate a degree of indifference that in my view amounts to implied authorization of the infringing activities engaged in by the Law Society’s patrons.

Secondary Infringement

[268] Having found instances of primary infringement, I turn now to whether the Law Society’s

n’assume aucune responsabilité en cas de violations susceptibles d’être commises par les utilisateurs des photocopieuses.

Selon moi, cependant, cet avis ne fait que manifester l’indifférence du Barreau. L’avis n’incite pas les clients à s’informer pour savoir si telle œuvre est protégée par le droit d’auteur. On ne leur dit pas non plus qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser les photocopieuses en violation du droit d’auteur. L’avis fait mention de la possibilité de violation mais, s’il s’agit d’un avertissement contre les violations, c’est un avertissement extrêmement faible. Les mots [TRADUCTION] «certaines reproductions peuvent constituer une violation» sans aucune directives sur le type de copies qui constituerait une violation sont aussi susceptibles de décourager les violations que de les encourager. L’omission de donner un avertissement plus explicite contre la reproduction d’œuvres protégées et l’omission de prendre toute autre mesure démontrent l’indifférence du Barreau. En raison de cette indifférence, je conclus que le Barreau a implicitement autorisé les activités de reproduction de ses clients constituant une violation. Par conséquent, le Barreau a violé *prima facie* le droit exclusif conféré aux éditeurs par le paragraphe 3(1) de la Loi d’autoriser toute production ou reproduction de leurs œuvres.

[267] Je souligne que cette conclusion ne devrait pas être interprétée comme signifiant que le simple fait de contrôler les moyens de commettre une violation constitue automatiquement l’autorisation de cette violation. Il est aussi nécessaire, dans chaque cas, de faire la preuve des actes ou omissions explicites ou implicites qui équivalent à accorder ou sont censés accorder le droit de commettre la violation. En l’instance, les faits révèlent que les moyens permettant de violer le droit d’auteur sont fournis dans un milieu où l’on retrouve des œuvres protégées et que, dans un tel milieu, la violation est inévitable. L’absence d’avis efficaces et de tout effort pour superviser l’utilisation des photocopieuses individuelles démontre un degré d’indifférence qui, à mon avis, équivaut à l’autorisation implicite des activités constituant une violation qu’exercent les clients du Barreau.

Violation à une étape ultérieure

[268] Ayant conclu à l’existence de cas de violation initiale du droit d’auteur, je passe maintenant à la

dealings with the products of such primary infringement also constitute secondary infringement. As primary infringement has already been found, I recognize that it is not strictly essential to determine whether the Law Society engaged in secondary infringement. However, in my respectful view, the Trial Judge erred in his analysis of secondary infringement, particularly regarding whether the Law Society “sold” infringing copies, and therefore, I think the issue should be addressed. There are facts in the record to enable a meaningful analysis respecting secondary infringement.

[269] As described above, the Law Society’s custom photocopy operation reproduced and mailed the reported judicial decisions and headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. CIP* to a patron in 1993. In the same year, the case summary and monograph were reproduced and faxed to another patron. In 1998, the topical index was reproduced and couriered to a patron. In each case the Law Society charged a fee.

[270] I have already determined that the Law Society’s reproduction of these materials constitutes *prima facie* primary infringements of the Publishers’ copyright. Under secondary infringement, the further question that arises is whether the Law Society sold or distributed the infringing reproductions. In 1993, the applicable provisions of the Act were found in subsection 27(4):

27. (1) . . .

(4) Copyright in a work shall 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

question de savoir si les actes du Barreau relativement aux produits de cette violation initiale constituent également une violation à une étape ultérieure. Comme j’ai déjà conclu à la violation initiale du droit d’auteur, je reconnais qu’il n’est pas strictement indispensable de déterminer si le Barreau a commis une violation à une étape ultérieure. Cependant, à mon humble avis, le juge de première instance a commis une erreur dans son analyse de la violation à une étape ultérieure, en particulier quant à la question de savoir si le Barreau a «vendu» des copies contrefaites; par conséquent, je considère qu’un examen s’impose. Les faits au dossier permettent une analyse suffisante de la question de la violation à une étape ultérieure.

[269] Comme je l’ai déjà précisé, le service de photocopie du Barreau a reproduit et expédié par la poste à un client en 1993, les décisions judiciaires publiées et les sommaires des affaires *Meyer v. Bright* et *R. v. CIP*. Au cours de la même année, le résumé et la monographie ont été reproduits et envoyés par télécopieur à un autre client. En 1998, l’index analytique a été reproduit et expédié à un client par service de messagerie. Dans chaque cas, le Barreau a réclamé des frais.

[270] J’ai déjà déterminé que la reproduction faite par le Barreau de ces ouvrages constituait une violation initiale *prima facie* du droit d’auteur des éditeurs. Quant à la violation à une étape ultérieure, la question suivante qui se pose est de savoir si le Barreau a vendu ou mis en circulation les reproductions constituant une violation. En 1993, les dispositions applicables de la Loi se trouvaient au paragraphe 27(4):

27. (1) [. . .]

(4) Est considéré(e) comme ayant porté atteinte au droit d’auteur quiconque, selon le cas:

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;

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

any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada. [Emphasis added.]

Subsection 27(4) was repealed and replaced by subsection 27(2) in 1997 (pursuant to S.C. 1997, c. 24, section 15) and currently states:

27. (1) . . .

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

(a) sell or rent out,

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

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

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

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

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

For purposes of my analysis, the difference in wording in the two provisions is not material. Therefore, the 1993 and 1998 alleged secondary infringements may be considered together.

[271] In this case, three elements must be established in order to prove secondary infringement. First, the work that is dealt with must be the product of primary infringement; that is, it must be an infringing copy in the first place. Second, the alleged secondary infringer must know that the copy that he or she is dealing with is the product of primary infringement. Third, the secondary

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada. [Non souligné dans l'original.]

Le paragraphe 27(4) a été abrogé et remplacé en 1997 par le paragraphe 27(2) (L.C. 1997, ch. 24, article 15), qui dispose:

27. (1) [. . .]

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

a) la vente ou la location;

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

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

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

e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). [Non souligné dans l'original.]

Pour les besoins de mon analyse, la différence entre les libellés des deux dispositions n'est pas déterminante. Par conséquent, les violations à une étape ultérieure alléguées de 1993 et de 1998 peuvent être examinées ensemble.

[271] En l'espèce, il faut établir trois éléments pour prouver la violation à une étape ultérieure. Premièrement, l'œuvre dont il est fait usage doit être le produit d'une violation initiale du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il doit d'abord s'agir d'une contrefaçon. Deuxièmement, le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir que la copie dont il fait usage

dealing must be established, i.e. sale or distribution.

[272] I have already concluded that the reported judicial decisions, headnotes, monograph and case summary and topical index (i.e. a substantial portion of the [1997] G.S.T.C. book) were reproduced by the Law Society. Therefore, the copies that may be the subject of secondary infringement are the product of primary infringement. The first element to prove secondary infringement is, therefore, established.

Secondary Infringement – The Knowledge Requirement

[273] The knowledge requirement, set out at the conclusion of subsections 27(4) of the pre-1997 Act and 27(2) of the current Act, applies to each type of secondary infringement and is, therefore, conveniently dealt with next. Simply put, the question is whether the Law Society knew that the works it was dealing with were the product of primary infringement of the Publishers' copyright. The Law Society asserts that it had a "good faith, reasonable belief that its actions did not infringe copyright". This belief was based on the Law Society's conclusion that no primary infringement occurred as the Law Society's actions were covered by the fair dealing exemption. The fair dealing exemption is not merely a defence that eliminates liability for infringement; rather, the exemption states that no infringement occurs where fair dealing applies (see paragraph 27(2)(a) of the Act in force in 1993; renumbered to section 29 but otherwise unchanged pursuant to S.C. 1997, c. 24, subsection 18(1)). Therefore, the Law Society argues that it could not have known of the primary infringement because it had a good faith belief that no such infringement existed due to the operation of the fair dealing exemption.

[274] I do not find this argument persuasive. The Law Society was the party responsible for primary infringement. It is not open to a primary infringer to invoke a lack of knowledge defence against a claim of

est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur. Troisièmement, l'utilisation à une étape ultérieure, à savoir la vente ou la mise en circulation, doit être établie.

[272] Je suis déjà arrivé à la conclusion que les décisions judiciaires publiées, les sommaires, la monographie, ainsi que le résumé et l'index analytique (c'est-à-dire une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.) ont été reproduits par le Barreau. Par conséquent, les copies qui peuvent faire l'objet de la violation à une étape ultérieure sont le produit d'une violation initiale. Le premier élément requis pour prouver la violation à une étape ultérieure est donc établi.

Violation à une étape ultérieure – Exigence de la connaissance

[273] L'exigence de la connaissance, énoncée à la fin des paragraphes 27(4) de la loi antérieure à 1997 et 27(2) de la loi actuelle, s'applique à chaque type de violation à une étape ultérieure, et il convient donc d'en traiter maintenant. En bref, la question est de savoir si le Barreau savait que les œuvres dont il faisait usage étaient le produit d'une violation initiale du droit d'auteur des éditeurs. Le Barreau soutient qu'il croyait raisonnablement et de bonne foi que ses actions ne violaient pas le droit d'auteur. Il fondait sa conviction sur la conclusion qu'il n'y avait pas eu de violation initiale puisque ses actes étaient couverts par l'exemption relative à l'utilisation équitable. L'exemption relative à l'utilisation équitable n'est pas simplement un moyen de défense qui écarte la responsabilité pour violation; elle fait plutôt en sorte qu'il n'y a pas violation lorsque l'utilisation équitable s'applique (voir l'alinéa 27(2)a) de la Loi qui était en vigueur en 1993; devenu l'article 29, mais non modifié par ailleurs, suivant le paragraphe 18(1) de L.C. 1997, ch. 24. Le Barreau fait valoir qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de la violation du droit d'auteur puisqu'il croyait de bonne foi qu'il n'y avait pas violation initiale du fait de l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[274] Ces arguments ne me paraissent pas convaincants. Le Barreau était la partie responsable de la violation initiale du droit d'auteur. Il n'est pas loisible à l'auteur d'une violation initiale d'invoquer l'absence

secondary infringement.

[275] The knowledge requirement protects innocent sellers, distributors or importers who are not themselves copiers. In these circumstances, the innocent seller, distributor or importer will not know or have any reason to know that the works are the product of primary infringement. That absence of knowledge will be a valid defence against a claim of secondary infringement.

[276] However, where the seller, distributor or importer is also the primary infringer, the lack of knowledge defence cannot be invoked against a claim of secondary infringement. Primary infringement occurs simply by reproduction of copies of copyrighted works without the consent of the copyright holder. A primary infringer cannot claim that he had no knowledge that he was infringing copyright and that there was, therefore, no primary copyright infringement. In *de Montigny v. Cousineau*, [1950] S.C.R. 297, at page 302, Rinfret C.J.C. stated:

[TRANSLATION] I can say right now that no one believes that the respondent acted in bad faith, but that is not the question. The Copyright Act considers publication of articles protected by this Act, without the author's permission or that of the holder of the copyright, a violation. And this Act must be applied even when publication is made in good faith. In this case, it must be said: "*Dura lex sed lex*".

[277] For purposes of secondary infringement, where the primary and alleged secondary infringer are the same person, that person will have had knowledge of the facts giving rise to the primary infringement because it was that person that was engaged in the primary infringement.

[278] The authorities indicate that the knowledge at issue under secondary infringement is knowledge of facts, not knowledge of law or how the law applies to the facts. In *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.), Spence J. (as he then was) stated at page 181 (referring to *dicta* of Lord Goddard in *Van Dusen v. Kritz*, [1936] 2 K.B. 176):

de connaissance comme moyen de défense contre une allégation de violation à une étape ultérieure.

[275] L'exigence de la connaissance protège les vendeurs, distributeurs ou importateurs innocents qui ne font pas eux-mêmes de copies. En pareilles circonstances, le vendeur, le distributeur ou l'importateur innocent ne sait pas ou n'a pas de raison de savoir que les œuvres sont le produit d'une violation initiale du droit d'auteur. L'absence de connaissance est alors un moyen de défense valide à l'encontre d'une allégation de violation à une étape ultérieure.

[276] Cependant, lorsque le vendeur, le distributeur ou l'importateur est aussi l'auteur de la violation initiale, la défense d'absence de connaissance ne peut être invoquée à l'encontre d'une allégation de violation ultérieure. La violation initiale résulte simplement de la reproduction d'œuvres protégées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. L'auteur d'une violation initiale ne peut alléguer qu'il ne savait pas qu'il violait le droit d'auteur et partant, qu'il n'y a pas de violation initiale. Dans l'affaire *de Montigny v. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297, à la page 302, le juge en chef Rinfret a dit:

Je puis dire tout de suite, à ce sujet, que nul ne croit que l'intimé ait agi de mauvaise foi, mais que là n'est pas la question. La Loi concernant le droit d'auteur considère comme une violation la publication d'articles protégés par cette loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de celui qui est détenteur du droit d'auteur. Et cette loi doit recevoir son application même quand la publication a été faite de bonne foi. Dans ce cas, il faudra dire: «*Dura lex sed lex*».

[277] En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, lorsque l'auteur de la violation initiale et le présumé auteur de la violation à une étape ultérieure sont la même personne, cette personne connaît les faits donnant lieu à la violation initiale du droit d'auteur puisque c'est elle-même qui l'a commise.

[278] Selon la jurisprudence, la connaissance dont il est question s'agissant de la violation à une étape ultérieure est la connaissance des faits, non la connaissance de la loi ou de la façon dont la loi s'applique aux faits. Dans *Clark, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.), le juge Spence (tel était alors son titre) dit ceci à la page 181 (en faisant référence aux remarques incidentes de

It would seem apparent that Goddard J. was there concerned with whether the defendant had knowledge of the fact of the infringement and not any question as to whether he had knowledge of whether the action was an infringement in law.

In *Apple Computer, Inc., supra*, Reed J. stated at page 209, after citing a number of authorities in respect of the knowledge requirement:

Those cases conclude that “knowledge” in comparable contexts means notice of facts such as would suggest to a reasonable man that a breach of the copyright law was being committed — “notice which would put a reasonable man on inquiry” (*Albert case, supra*, at pages 81-82).

[279] In *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), the defendants were importers and distributors of “study notes”. The study notes reproduced passages of literary works and it was alleged the publication of the study notes, as well as their importation and distribution in Australia constituted infringement of copyright. The action was pursued in the U.K., where the defendants argued that they relied, in good faith, on legal advice that publication of the study notes did not constitute copyright infringement and that, in any event, fair dealing would apply as an exemption to copyright infringement.

[280] Davies J. rejected these arguments. He found that the relevant knowledge was knowledge of the facts, not knowledge of the law. At page 557, he stated:

. . . it was to the defendants’ knowledge that a printing in England would constitute an infringement. I say that because in my opinion the knowledge mentioned in section 5(2) and (3) is a knowledge of the facts. Once a plaintiff fixes a defendant with notice of the facts relied on as constituting an infringement, the defendant cannot contend that he is without “knowledge” within section 5(2) because he has in good faith a belief that in law no infringement is being committed. There is here no ignorance of the facts on which the defendants can rely. On the contrary, they well knew the facts, that is as to subsistence, ownership and the claim that there was a section

lord Goddard dans *Van Dusen v. Krutz*, [1936] 2 K.B. 176):

[TRADUCTION] Il semble que le juge Goddard était, en l’espèce, intéressé par la question de savoir si le défendeur avait connaissance du fait de la violation et non pas s’il savait que l’acte constituait une violation de la loi.

Dans *Apple Computer, Inc.*, précitée, le juge Reed s’est exprimée ainsi à la page 209, après avoir cité un certain nombre de décisions portant sur l’exigence de la connaissance:

Selon cette jurisprudence, la «connaissance» dans des cas semblables signifie la prise de conscience de faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d’auteur — [TRADUCTION] «une prise de conscience qui attirerait l’attention d’une personne raisonnable» (dans l’affaire *Albert* (précitée), aux pages 81 et 82).

[279] Dans l’affaire *Sillitoe and Others v. McGraw-Hill Book Co. (U.K.) Ltd.*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les défendeurs étaient importateurs et distributeurs de «notes d’étude». Ces notes reproduisaient des extraits d’œuvres littéraires, et on alléguait que leur publication, tout comme leur importation et leur mise en circulation en Australie, constituaient une violation du droit d’auteur. L’action a été intentée au R.-U., où les défendeurs ont fait valoir qu’ils se fiaient, de bonne foi, à un avis juridique selon lequel la publication des notes d’étude ne constituait pas une violation du droit d’auteur et que, de toute manière, l’utilisation équitable s’appliquerait en tant qu’exemption.

[280] Le juge Davies a rejeté ces arguments. Il a conclu que la connaissance pertinente était la connaissance des faits, non celle du droit. À la page 557, il a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] [. . .] les défendeurs savaient qu’une reproduction en Angleterre constituerait une violation. Je dis cela parce qu’à mon avis, la connaissance visée aux paragraphes 5(2) et 5(3) est la connaissance des faits. Une fois qu’un demandeur a éclairé un défendeur en l’avisant des faits qui sont censés constituer une violation, le défendeur ne peut soutenir qu’il n’a pas la «connaissance» prévue à l’alinéa 5(2), parce qu’il croit de bonne foi qu’aucune violation n’est commise en droit. Les défendeurs ne peuvent plaider l’ignorance des faits. Au contraire, ils connaissaient bien les faits, à savoir l’importance, la propriété et l’allégation de

5(2) infringement. The defendants are in effect saying that if they are right in law, then there is no infringement and if they are wrong in law, there is no infringement either because they believed the law to be otherwise. What the defendants have done here, and knowing of the plaintiffs' complaints and the facts on which the complaints were based, was to take the risk of finding their legal advice wrong. If a person takes a deliberate risk as to whether what he is doing is wrong in law, I do not see that he can say later that he did not, at the time, know that what he was doing was wrong, if, in the event, his action is held to be wrong.

[281] Because the relevant knowledge is knowledge of the facts, the Law Society's good faith belief in how the law would be applied to the facts of this case is irrelevant for purposes of subsections 27(4) and 27(2).

[282] It seems to me that this conclusion is the only way in which the knowledge requirement can reasonably be interpreted. If an honest belief that the fair dealing exemption would apply were a valid defence to secondary infringement, it would undercut the analysis of the fair dealing exemption itself. In other words, a secondary infringer could simply avoid liability by an honest belief that its actions were fair dealing. The test would be whether the secondary infringer had that honest belief, and whether it was reasonably held, not whether its actions were or were not fair dealing. Nothing in the *Copyright Act* suggests an interpretation that would replace analysis of the fair dealing exemption on its merits with an assessment of whether the defendant had a reasonably held, honest belief that the exemption was applicable.

[283] In any event, the reasonableness of the Law Society's belief in the application of the fair dealing exemption, in this case, is troublesome. In *Moorhouse*, *supra*, the facts were very similar to the facts here. It is difficult to accept an argument of a good faith belief that there was no infringement on the basis of the fair dealing exemption in light of *Moorhouse*, *supra*, which rejected the fair dealing exemption. I do not say, at this point, that the fair dealing exemption may not be applicable on the facts of this case. However, the Law Society must be taken to know that the availability of

violation du paragraphe 5(2). Les défendeurs disent en effet que s'ils ont raison en droit, il n'y a alors pas violation et que, s'ils ont tort en droit, il n'y a pas non plus violation, puisqu'ils croyaient que la loi était différente de ce qu'elle est. Ce que les défendeurs ont fait en l'espèce, en ayant connaissance des plaintes des demandeurs et des faits sur lesquels les plaintes étaient fondées, c'est de courir le risque de découvrir la fausseté de leur opinion juridique. À mon avis, la personne qui prend un risque délibéré quant à savoir si ce qu'elle fait est fautif en droit, ne peut prétendre plus tard qu'elle ne savait pas, à l'époque, que ce qu'elle faisait était fautif, dans le cas où son acte serait jugé fautif.

[281] Puisque la connaissance pertinente est la connaissance des faits, la perception que le Barreau avait, de bonne foi, de la façon dont la loi s'appliquerait aux faits de l'espèce n'est pas pertinente aux fins de l'application des paragraphes 27(4) et 27(2).

[282] Il me semble que c'est la seule façon dont on puisse raisonnablement interpréter l'exigence de la connaissance. Si la croyance sincère que l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique constituait un moyen de défense valide contre la violation à une étape ultérieure, cela modifierait l'interprétation même de cette exemption. Autrement dit, l'auteur d'une violation ultérieure pourrait échapper à la responsabilité par une croyance sincère que ses actions constituaient une utilisation équitable. Le critère serait de savoir si l'auteur d'une violation ultérieure possédait cette croyance sincère et raisonnable et non si ses actes constituaient ou ne constituaient pas une utilisation équitable. Rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne donne ouverture à une interprétation qui permettrait de remplacer l'analyse de l'utilisation équitable par la question de savoir si le défendeur croyait sincèrement et raisonnablement que l'exemption pouvait s'appliquer.

[283] Quoi qu'il en soit, la vraisemblance de la croyance du Barreau en l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable en l'espèce est problématique. Dans l'affaire *Moorhouse*, précitée, les faits étaient très semblables à ceux dont nous sommes saisis. À la lumière de cette décision où l'on a rejeté l'exemption relative à l'utilisation équitable, il est difficile d'accepter l'allégation d'une croyance de bonne foi qu'il n'y avait pas de violation en raison de cette exemption. Je n'affirme pas ici que l'exemption relative à l'utilisation équitable ne peut pas s'appliquer aux

the fair dealing exemption would be contentious. At best, all the Law Society could say, at the point it was dealing with copies of the Publishers' works, is that the application of the fair dealing exemption was unsettled. That is hardly a basis for a reasonably held, honest belief that the fair dealing exemption would apply.

[284] For these reasons, I am satisfied that the lack of knowledge defence does not avail to the benefit of the Law Society and that the Law Society had the requisite knowledge for secondary infringement.

Secondary Infringement – Sale of Infringing Copies

[285] As noted above, the evidence demonstrates that the Law Society's custom photocopy operation provided copies of legal materials to patrons by fax, courier or mail and charged a fee intended to recover the costs of providing such materials. The Law Society submits that no "sale" occurred because the custom photocopy operation did not realize a profit from its transactions. At paragraph 161 of his reasons, the Trial Judge accepted this submission and found that no "sale" took place.

[286] The existence of a "sale" is not predicated on the earning of a profit. No authorities to the effect that a sale is predicated on the earning of a profit were cited. In general terms, the key elements of a sale are the transfer of property on the one hand and the payment of some form of consideration on the other. In *Blacks Law Dictionary* (7th ed.) "sale" is defined as:

n. 1. The transfer of property or title for a price. 2. The agreement by which such a transfer takes place. The four elements are (1) parties competent to contract, (2) mutual assent, (3) a thing capable of being transferred, and (4) a price in money paid or promised.

présents faits. Cependant, on doit considérer que le Barreau savait que son recours à l'exemption relative à l'utilisation équitable serait contestable. Au mieux, tout ce que le Barreau pouvait affirmer, au moment où il faisait des copies des œuvres des éditeurs, c'est que l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable était précaire. Or c'est une base sur laquelle on peut difficilement asseoir une croyance sincère et raisonnable en l'application de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[284] Pour ces motifs, je suis convaincu que le Barreau ne peut invoquer la défense d'absence de connaissance et qu'il avait la connaissance requise pour qu'on puisse conclure à la violation à une étape ultérieure.

Violation à une étape ultérieure – Vente de copies contrefaites

[285] Comme je l'ai déjà mentionné, la preuve établit que le service de photocopie du Barreau fournissait des copies de documents juridiques à ses clients par télécopieur, par service de messagerie ou par la poste, sur paiement de droits destinés à couvrir les coûts. Le Barreau soutient qu'aucune «vente» n'intervenait, puisque le service de photocopie ne réalisait aucun profit à partir de ces utilisations. Au paragraphe 161 de ses motifs, le juge de première instance a accepté cette argumentation et a conclu qu'aucune «vente» n'avait lieu.

[286] L'existence d'une «vente» ne dépend pas de la réalisation d'un profit. Aucune doctrine ni jurisprudence n'a été citée à l'appui de cette thèse. En termes généraux, les éléments essentiels de la vente sont le transfert de la propriété, d'une part, et le paiement d'une contrepartie sous une forme ou sous une autre, d'autre part. Dans le *Blacks Law Dictionary* (7^e éd.), la «vente» est définie comme suit:

[TRADUCTION]

n. 1. Le transfert de la propriété ou d'un titre en échange d'un prix. 2. La convention par laquelle un tel transfert a lieu. Ses quatre éléments sont (1) des parties ayant la capacité de contracter, (2) leur consentement mutuel, (3) une chose pouvant être vendue et (4) un prix payé ou qu'on a promis de payer.

These elements are present in transactions between the Law Society and its patrons. I see no obvious reason to interpret a “sale” under copyright law as being different from the general meaning of that term.

[287] In the alternative, the Law Society submits that what the custom photocopy operation provided was predominantly a research service and that the Law Society sold research services rather than reproductions of the Publishers’ works. In *Sale of Goods in Canada*, 4th ed. (Scarborough: Carswell, 1995), Fridman states, at page 22, that it is necessary to consider the primary object of a transaction to determine whether a sale is of services or of goods:

... if the primary object of the contract is the transference of property in something which was not originally the property of the “buyer”, the contract will be one of sale of goods, but if the primary purpose of the parties is the performance of certain work, or the provision of services, incidentally to which property in goods is to pass from one party to the other, the contract will not be one of sale of goods.

[288] In my view, the argument that the primary object of the custom photocopy operation was to sell a service rather than goods is not supported by the facts. There is no evidence that, on a request for a copy of a work, the library staff undertook research. Rather, they received a request, located the relevant material and distributed it to the patron. The legal “research” was no more difficult than a shopkeeper locating a particular product in his inventory. Indeed, there is no evidence that the custom photocopy operation invoiced patrons for services if it was unable to fulfil a request for a copy of a work. Consequently, the primary object of what the patron was paying for was the transfer to the patron of a copy of the Publisher’s work, not the service of locating that work.

[289] At paragraph 120 of his reasons, Linden J.A. suggests that the Law Society does not sell copies of the publishers’ legal materials but rather, provides a service of convenience, allowing patrons to access legal material without having to physically travel to the Great Library. I agree that the actions of the custom photocopy operation include an element of convenience. However,

Ces éléments sont présents dans les transactions intervenues entre le Barreau et ses clients. Je ne vois aucun motif évident de donner au mot «vente», dans le contexte du droit d’auteur, un sens différent de son sens général.

[287] À titre subsidiaire, le Barreau soutient que ce que le service de photocopie fournissait était surtout un service de recherche et que le Barreau vendait des services de recherche plutôt que des reproductions des œuvres des éditeurs. Dans *Sale of Goods in Canada*, 4^e éd. (Scarborough: Carswell, 1995), Fridman dit, à la page 22, qu’il faut prendre en compte l’objet premier d’une transaction pour déterminer si la vente concerne des services ou des biens:

[TRADUCTION] [. . .] si l’objet premier du contrat est le transfert de la propriété d’une chose qui, au départ, n’était pas la propriété de l’«acheteur», le contrat concernera la vente de biens, mais si l’objet premier visé par les parties est l’exécution de certains travaux ou la prestation de services, du fait desquels la propriété des biens passera d’une partie à l’autre, le contrat ne concernera pas la vente de biens.

[288] À mon avis, l’argument selon lequel l’objet principal du service de photocopie était la vente d’un service plutôt que celle d’un bien n’est pas étayé par les faits. Rien dans la preuve n’indique que lorsqu’on lui demandait la copie d’une œuvre, le personnel de la bibliothèque ait entrepris des recherches. Ce qui se passait plutôt, c’est qu’il recevait une demande, repérait les documents pertinents et les remettait au client. La «recherche» juridique n’était pas plus difficile que celle que fait le commerçant qui repère un produit dans son stock. En fait, rien ne prouve que le service de photocopie facturait des services à ses clients s’il était incapable de satisfaire à une demande de copie d’une œuvre. Par conséquent, l’objet premier pour lequel le client payait était le transfert en sa faveur d’une copie d’une œuvre des éditeurs, et non le service rendu pour repérer l’œuvre.

[289] Au paragraphe 120 de ses motifs, le juge Linden, J.C.A., indique que le Barreau ne vend pas de copies des ouvrages juridiques des éditeurs, mais qu’il fournit plutôt un service de courtoisie, qui permet à ses clients d’accéder à la documentation juridique sans avoir à se rendre à la Grande bibliothèque. Je conviens que les activités du service de photocopie font intervenir un

in my view, the convenience factor is secondary to the primary object of the transaction, that is, the provision of copied material by the Great Library to its patrons. Indeed, the evidence shows that a patron who picks up photocopied material from the Great Library still pays a fee, despite the fact that he or she is inconvenienced by physically attending at the Great Library. Therefore, it is the transferring of the property in the reproduced work by the Library to the patron that is the primary object of the transaction. In my view, the actions of the custom photocopy operation amount to engaging in the “sale” of infringing copies.

Secondary Infringement – Distribution of Infringing Copies

[290] The Publishers also allege that the Law Society distributed copies of infringing works to “such an extent as to affect prejudicially” the Publishers, contrary to paragraphs 27(4)(b) of the pre-1997 Act and 27(2)(b) of the current Act. The Law Society does not dispute that some distribution has occurred. The issue is whether this distribution was to “such an extent as to affect prejudicially” the Publishers. The Trial Judge found as a fact that the Publishers were prejudicially affected by the distribution in question. I see no overriding and palpable error in that finding and would not disturb it.

Infringement – Conclusion

[291] In summary, I conclude that the Law Society knew that it was dealing with the products of primary infringement of the Publishers’ copyright and that *prima facie* secondary infringement has been established with respect to the Law Society’s actions in 1993 and 1998 of selling and distributing reproductions of such works.

FAIR DEALING

[292] I have read the analysis of Linden J.A. on fair dealing. I agree with him that there was no evidence or argument directed to the facts of any particular dealing.

élément de courtoisie, mais, à mon avis, le facteur de courtoisie est secondaire par rapport à l’objet premier de la transaction, à savoir la fourniture de photocopies à ses clients par la Grande bibliothèque. En fait, la preuve indique que le client qui passe prendre des photocopies à la Grande bibliothèque paie quand même des frais, malgré l’inconvénient que représente pour lui le fait de se rendre en personne à la Grande bibliothèque. Par conséquent, c’est le transfert au client de la propriété de l’œuvre reproduite par la Grande bibliothèque qui est l’objet premier de la transaction. À mon avis, les actes qui interviennent dans l’exploitation du service de photocopie équivalent à la «vente» de copies contrefaites.

Violation à une étape ultérieure – Mise en circulation de copies contrefaites

[290] Les éditeurs allèguent aussi que le Barreau a mis en circulation des copies contrefaites des œuvres [TRADUCTION] «de façon à porter préjudice» aux éditeurs, en violation des alinéas 27(4)b) de la loi antérieure à 1997 et 27(2)b) de la loi actuelle. Le Barreau ne conteste pas que des œuvres ont été mises en circulation. Il s’agit de savoir si cette mise en circulation était faite [TRADUCTION] «de façon à porter préjudice» aux éditeurs. Le juge de première instance a conclu que la distribution en question «port[ait] préjudice» aux éditeurs. Je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans cette conclusion et je ne la changerai pas.

Violation – Conclusion

[291] En résumé, je conclus que le Barreau savait qu’il utilisait des produits résultant d’une violation initiale du droit d’auteur des éditeurs et qu’une violation ultérieure *prima facie* a été établie relativement aux actes du Barreau en 1993 et en 1998 relativement à la vente, la distribution et la reproduction des œuvres visées.

UTILISATION ÉQUITABLE

[292] J’ai lu l’analyse du juge Linden, J.C.A., touchant la question de l’utilisation équitable. Je suis d’accord avec lui sur le fait qu’aucune preuve ni aucun argument n’a été présenté sur les faits relatifs à une activité précise.

[293] The absence of a factual underpinning makes application of legal principles relating to fair dealing impossible. The traditional role of the Court is to resolve disputes based on the evidence provided. By failing to provide such evidence, the parties have precluded the Court from performing this role.

[294] Having said this, there was sufficient evidence upon which to decide the question of whether the Law Society's Great Library is a library for the purposes of the library exemption under section 30.2 of the *Copyright Act*. I agree with Linden J.A. that the library exemption applies to the Great Library.

[295] In view of the application of the library exemption to the Law Society and that there are no facts pertaining to the dealings that took place before enactment of the library exemption, I would prefer not to express an opinion on the general issue of intermediaries, other than libraries, adopting the end-user's purpose when considering the fair dealing exemption.

[296] In all other respects, I am in agreement with the general approach to fair dealing set forth by Linden J.A. in his reasons.

CONSTITUTIONAL, PUBLIC POLICY AND EQUITABLE DEFENCES

[297] I am in agreement with Linden J.A.'s disposition of the Law Society's arguments respecting constitutional, public policy and equitable defences.

CONCLUSION

[298] 1. The reported judicial decisions, the headnotes, the case summary, the annotated statute, the textbook and the monograph constitute works for the purposes of copyright.

2. These legal materials are original within the meaning of the *Copyright Act* and copyright subsists in them.

[293] L'absence de faits pour étayer l'utilisation équitable rend impossible l'application des principes de droit relatifs à cette exemption. Le rôle traditionnel de la Cour est de résoudre les litiges à partir de la preuve fournie. En omettant ainsi de fournir quelque preuve que ce soit, les parties ont fait en sorte que la Cour ne peut pas remplir son rôle.

[294] Cela dit, la preuve présentée était suffisante pour trancher la question de savoir si la Grande bibliothèque est une bibliothèque pour l'application de l'exemption des bibliothèques prévue à l'article 30.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Je souscris au point de vue du juge Linden, J.C.A., selon lequel l'exemption touchant les bibliothèques s'applique à la Grande bibliothèque.

[295] Considérant que l'exemption touchant les bibliothèques s'applique au Barreau et qu'il n'y ait aucun fait relatif aux activités qui ait eu lieu avant l'adoption de cette exemption, je préférerais ne pas exprimer d'avis sur la question générale de l'adoption par les intermédiaires, autres que les bibliothèques, de l'intention des utilisateurs ultimes dans l'analyse de l'exemption relative à l'utilisation équitable.

[296] Sur tous les autres points, je souscris au point de vue général sur l'utilisation équitable que le juge Linden, J.C.A., a exposé dans ses motifs.

MOYENS DE DÉFENSE FONDÉS SUR LA CONSTITUTION, L'ORDRE PUBLIC ET L'EQUITY

[297] Je souscris à la façon dont le juge Linden, J.C.A., a disposé des arguments du Barreau concernant les moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'*equity*.

CONCLUSION

[298] 1. Les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la loi annotée, le manuel et la monographie constituent des œuvres aux fins du droit d'auteur.

2. Ces ouvrages juridiques sont originaux au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, et il existe un droit d'auteur sur ceux-ci.

3. The 1997 G.S.T.C. topical index is a substantial part of the 1997 G.S.T.C. book. The book is original and copyright subsists in it.

4. (a) The Law Society has *prima facie* engaged in primary infringement by reproducing the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and a substantial part of the [1997] G.S.T.C. book.

(b) The Law Society has *prima facie* engaged in primary infringement by authorizing its patrons to reproduce the Publishers' copyrighted material on free-standing photocopiers located in the Great Library.

(c) The Law Society has *prima facie* engaged in secondary infringement by selling and distributing, to the prejudice of the Publishers, the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and a substantial portion of the [1997] G.S.T.C. book.

5. Without adducing evidence of facts relative to fair dealing in respect of the Publishers' copyrighted material, the Law Society has failed to rebut the finding of *prima facie* infringement.

6. The Law Society's arguments respecting constitutional, public policy and equitable defences are rejected.

7. As a result, the Publishers have succeeded in proving that the Law Society has infringed their copyrights in the legal materials in evidence before this Court.

RELIEF

[299] The Publishers do not seek damages. However, they do seek a declaration respecting the subsistence of copyright in the legal materials in evidence and

3. L'index analytique du [1997] G.S.T.C. constitue une partie importante de ce recueil. Le recueil est original, et il existe un droit d'auteur sur celui-ci.

4. a) Le Barreau a commis une violation *prima facie* du droit d'auteur en reproduisant les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.

b) Le Barreau a commis une violation initiale *prima facie* du droit d'auteur en autorisant ses clients à reproduire les ouvrages protégés par le droit d'auteur des éditeurs au moyen des photocopieuses individuelles situées dans la Grande bibliothèque.

c) Le Barreau a commis une violation *prima facie* à une étape ultérieure en vendant et mettant en circulation de façon à porter préjudice aux éditeurs, les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et une partie importante du recueil [1997] G.S.T.C.

5. En omettant de présenter une preuve relativement aux faits en ce qui concerne à l'utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d'auteur des éditeurs, le Barreau n'a pas réussi à réfuter la conclusion de violation *prima facie*.

6. L'argumentation du Barreau relative aux moyens de défense fondés sur la constitution, l'ordre public et l'*equity* est rejetée.

7. Il en résulte que les éditeurs ont réussi à prouver que le Barreau a violé leurs droits d'auteur sur les ouvrages juridiques soumis en preuve devant la Cour.

RÉPARATIONS

[299] Les éditeurs ne demandent pas de dommages-intérêts. Cependant, ils cherchent à faire déclarer qu'il existe un droit d'auteur sur les ouvrages

declarations that the Law Society has infringed these copyrights. They also seek a permanent injunction restraining any unlicensed copying, facsimile transmission, sale, distribution or possession of the publishers' copyrighted works by the Law Society.

[300] I agree with Linden J.A. that the appeal should be allowed in part and that there should be a declaration that copyright subsists in the reported judicial decisions, headnotes, case summary, monograph and the [1997] G.S.T.C. book and that the Law Society has infringed the Publishers' copyright in the reported judicial decisions of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the headnotes of *Meyer v. Bright* and *R. v. C.I.P.*, the case summary, the monograph and the [1997] G.S.T.C. book.

[301] In all other respects, I would dismiss the appeal. In particular, I would not grant the injunction sought, because I cannot say, in the absence of evidence, that the Publishers' legal material not in evidence is subject to copyright and I am unable to predict if the fair dealing exemption will be found to apply in different factual circumstances.

[302] For the reasons given by Linden J.A. in relation to the access to law policy, and because I have found that the Law Society did engage in copyright infringement, I would dismiss the cross-appeal.

[303] I would reserve the matters of the form of order and costs to be dealt with as proposed by Linden J.A.

juridiques déposés en preuve et que le Barreau a violé ces droits d'auteur. Ils veulent aussi une injonction permanente empêchant toute copie, transmission par télécopieur, vente, mise en circulation ou possession non autorisée par le Barreau des œuvres protégées des éditeurs.

[300] Je souscris à la conclusion du juge Linden, J.C.A., portant que l'appel devrait être accueilli en partie, qu'il devrait être déclaré qu'un droit d'auteur existe sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C. et que le Barreau a violé le droit d'auteur des éditeurs sur les décisions judiciaires publiées *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, les sommaires des décisions *Meyer v. Bright* et *R. v. C.I.P.*, le résumé, la monographie et le recueil [1997] G.S.T.C.

[301] À tous les autres égards, je rejetterais l'appel. En particulier, je n'accorderais pas l'injonction permanente recherchée, puisque je ne peux dire, en l'absence de preuve, que les ouvrages juridiques des éditeurs qui n'ont pas été déposés peuvent faire l'objet du droit d'auteur et que je ne peux prédire s'il sera jugé que l'exemption relative à l'utilisation équitable s'applique à différentes situations de fait.

[302] Pour les motifs prononcés par le juge Linden, J.C.A., relativement à la politique d'accès à la loi et parce que j'ai conclu que le Barreau a violé le droit d'auteur, je rejetterais l'appel incident.

[303] Je réserverais les questions de la forme de l'ordonnance et des dépens pour qu'il en soit disposé par le juge Linden, J.C.A., comme il l'a proposé.

T-2024-01
2002 FCT 367

T-2024-01
2002 CFPI 367

Arthur Froom (*Applicant*)

v.

The Minister of Justice (*Respondent*)

INDEXED AS: FROOM v. CANADA (MINISTER OF JUSTICE)
(T.D.)

Trial Division, Lafrenière P.—Toronto, March 27 and April 2, 2002.

Extradition — Motion to strike application for judicial review of authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15 — Authority to proceed not subject to judicial review absent allegation of violation of constitutionally protected rights, mala fides, flagrant impropriety — Discretionary decision preliminary step in process, not resulting in deprivation of fundamental justice — Moreover Extradition Act setting out comprehensive procedural regime ousting Court's jurisdiction — Motion allowed.

Federal Court Jurisdiction — Trial Division — Minister of Justice issuing authority to proceed under Extradition Act, s. 15 — Extradition Act setting out comprehensive procedural regime ousting Court's jurisdiction — Parliament intended extradition proceedings to be dealt with expeditiously by provincial superior courts — Application for judicial review in respect of authority to proceed struck out as could not possibly succeed.

Administrative Law — Judicial Review — Authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15 not amenable to judicial review — Only preliminary step in process which guarantees procedural fairness to person impacted — Decision not resulting in deprivation of fundamental justice — Curial deference owed to Minister's discretionary decision, absent allegation of violation of constitutionally protected rights, mala fides, flagrant impropriety.

Practice — Pleadings — Motion to Strike — Application for judicial review of authority to proceed issued by Minister of Justice under Extradition Act, s. 15 — Judicial review

Arthur Froom (*demandeur*)

c.

Le ministre de la Justice (*intimé*)

RÉPERTORIÉ: FROOM c. CANADA (MINISTRE DE LA JUSTICE)
(1^{re} INST.)

Section de première instance, protonotaire Lafrenière—
Toronto, 27 mars et 2 avril 2002.

Extradition — Requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition — L'arrêté introductif d'instance n'est pas assujéti au contrôle judiciaire en l'absence d'allégation de violation des droits constitutionnels, de mauvaise foi ou d'erreur flagrante — La décision discrétionnaire n'est qu'une étape préliminaire dans le processus, elle n'a pas eu pour effet de nier des droits de justice fondamentale — Par ailleurs, la Loi sur l'extradition prévoit un régime procédural complet qui dépossède la Cour de sa compétence — Requête accueillie.

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Le ministre de la Justice a pris un arrêté introductif d'instance conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition — La Loi sur l'extradition prévoit un régime procédural complet qui dépossède la Cour de sa compétence — Le législateur a voulu que les cours supérieures provinciales règlent rapidement les procédures d'extradition — La demande de contrôle judiciaire concernant l'arrêté introductif d'instance est radiée puisqu'elle n'a aucune chance d'être accueillie.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — L'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition n'est pas assujéti au contrôle judiciaire — Il n'est qu'une étape préliminaire dans un processus qui garantit l'équité procédurale à la personne visée — La décision n'a pas eu pour effet de nier des droits de justice fondamentale — Une retenue judiciaire est exercée à l'égard de la décision discrétionnaire du ministre, en l'absence d'allégation de violation de droits constitutionnels, de mauvaise foi ou d'erreur flagrante.

Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Demande de contrôle judiciaire de l'arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice conformément à

application having no possibility of success — Authority to proceed not subject to judicial review — Extradition hearing process constituting more than adequate alternative remedy, ousting Court's jurisdiction — Motion allowed.

This was a motion to strike the application for judicial review of an authority to proceed issued by the Minister of Justice. *Extradition Act*, subsection 15(1) permits the Minister, after being satisfied that the conditions set out in paragraph 3(1)(a) and subsection 3(3) have been met, to issue an authority to proceed. Those provisions relate to the length of imprisonment that may be imposed for the offences in respect of which extradition is requested, or that remains to be served in the case of a person who has already been sentenced to imprisonment. The applicant is an American citizen who resides in Canada. The United States of America requested his extradition for prosecution in the U.S.A. for federal fraud offences. The Minister determined the Canadian offences which corresponded to the conduct alleged against the applicant and issued the authority to proceed. The applicant was arrested but subsequently released on recognizance.

The issues were: (1) whether the issuance of an authority to proceed is subject to judicial review; and (2) if the Court has jurisdiction to review the Minister's decision, whether an adequate alternative remedy was available to the applicant.

Held, the motion should be allowed.

A notice of application should be struck out only where it is "so clearly improper as to be bereft of any possibility of success."

(1) The Minister's decision to issue an authority to proceed pursuant to *Extradition Act*, section 15 is akin to the exercise of discretion by the Attorney General of prosecutorial functions, such as preferring an indictment. Both decision makers are vested with broad discretionary powers to effectively discharge their high constitutional duties within the criminal justice system. Their decision, although significant, is only a preliminary step in a process which guarantees procedural fairness to the person impacted. Moreover, the decision maker is also ultimately accountable to either Parliament or the legislature, and not the courts. Just as prosecutorial discretion should not be subject to judicial review absent evidence of bad faith, similar curial deference should be given to the Minister's discretionary decision made pursuant to *Extradition Act*, section 15. Administrative law

l'art. 15 de la Loi sur l'extradition — La demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie — L'arrêté introductif d'instance n'est pas assujéti au contrôle judiciaire — Le processus qui régit l'audition de la procédure d'extradition constitue un recours subsidiaire amplement adéquat qui dépossède la Cour de sa compétence — Requête accueillie.

Il s'agit d'une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire d'un arrêté introductif d'instance pris par le ministre de la Justice. Le paragraphe 15(1) de la *Loi sur l'extradition* permet au ministre, s'il est convaincu que les conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3) sont remplies, de prendre un arrêté introductif d'instance. Ces dispositions se rapportent à la durée de l'emprisonnement qui peut être imposé pour les infractions mentionnées dans la demande d'extradition, ou qui reste à purger dans le cas d'une personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement. Le demandeur est un citoyen américain qui habite au Canada. Les États-Unis d'Amérique ont demandé son extradition afin qu'il y subisse son procès, parce qu'il aurait commis des infractions fédérales de fraude. Le ministre a déterminé les infractions punissables au Canada qui correspondent à la conduite alléguée du demandeur, et il a pris l'arrêté introductif d'instance. Le demandeur a été arrêté, mais il a ensuite été libéré après avoir souscrit un engagement.

Les questions en litige consistent à savoir: 1) si la prise de l'arrêté introductif d'instance est susceptible de contrôle judiciaire; et 2) dans le cas où la Cour aurait compétence pour examiner la décision du ministre, si le demandeur a accès à un recours subsidiaire adéquat.

Jugement: la requête doit être accueillie.

Un avis de demande ne devrait être radié que lorsqu'il est «manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli».

1) La décision du ministre de prendre un arrêté introductif d'instance conformément à l'article 15 de la *Loi sur l'extradition* s'apparente au pouvoir discrétionnaire que le procureur général exerce dans son rôle de poursuivant, par exemple la présentation d'un acte d'accusation. Les deux décideurs sont investis de larges pouvoirs discrétionnaires pour pouvoir remplir efficacement leurs importants devoirs constitutionnels dans le cadre du système de justice pénale. Leur décision, bien qu'importante, n'est qu'une étape préliminaire dans un processus qui garantit l'équité procédurale à la personne visée. En bout de ligne, le décideur est responsable devant le Parlement ou la législature, et non devant les tribunaux. Tout comme le pouvoir discrétionnaire du poursuivant ne devrait pas être susceptible de contrôle judiciaire en l'absence d'une preuve de mauvaise foi, une

principles only come into play when a person's fundamental rights, privileges or interests are finally or significantly affected by the decision. The Minister's decision to issue an authority to proceed did not result in any deprivation of fundamental justice. The applicant retained the right to challenge both its validity and sufficiency within the extradition process. In the absence of any allegation of violation of constitutionally protected rights, or of any conduct that could be construed as evidence of *mala fides* or flagrant impropriety on the Minister's part, the authority to proceed was not a decision amenable to judicial review.

(2) Moreover, the *Extradition Act* sets out a comprehensive procedural regime which ousts the Court's jurisdiction. The extradition hearing process with its right to appeal, the right to make submissions to the Minister, and the right to judicially review the Minister's surrender order, constitutes a more than adequate alternative remedy. Parliament intended that the extradition proceedings be dealt with by the provincial superior courts expeditiously so that Canada may promptly meet its international obligations. The extradition procedure contemplated by the *Extradition Act* is not only an adequate alternative forum, but is the only forum available to the applicant to deal with the issues raised herein. The application for judicial review could not possibly succeed.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Citizenship Act, R.S.C., 1985, c. C-29, s. 18.
Extradition Act, S.C. 1999, c. 18, ss. 3(1)(a), (3), 15(1).
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4).
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 384.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc., [1995] 1 F.C. 588; (1994), 58 C.P.R. (3d) 209; 176 N.R. 48 (C.A.); *R. v. Baptiste*, [2000] O.J. No. 528 (S.C.J.) (QL); *Fast v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2001), 228 N.R. 8 (F.C.A.).

retenue judiciaire similaire devrait être appliquée à la décision discrétionnaire que le ministre prend en vertu de l'article 15 de la *Loi sur l'extradition*. Les principes de droit administratif entrent en jeu uniquement lorsque la décision a une incidence sur les droits fondamentaux, les privilèges ou les intérêts d'une personne, d'une manière définitive ou importante. La décision du ministre n'a pas eu pour effet de nier des droits de justice fondamentale. Le demandeur a conservé le droit de contester la validité et la suffisance de l'arrêté dans le cadre du processus d'extradition. En l'absence de toute allégation de violation de droits constitutionnels, ou de toute conduite pouvant être interprétée comme une preuve de mauvaise foi ou d'erreur flagrante de la part du ministre, l'arrêté introductif d'instance n'est pas une décision assujettie au contrôle judiciaire.

2) Par ailleurs, la *Loi sur l'extradition* prévoit un régime procédural complet qui dépossède la Cour de sa compétence. Le processus qui régit l'audition de la demande d'extradition, processus comprenant le droit d'interjeter appel, le droit de présenter des observations au ministre et le droit de demander la révision judiciaire de l'ordonnance d'extradition prise par le ministre, constitue un recours subsidiaire amplement adéquat. Le législateur a voulu que les cours supérieures provinciales règlent rapidement les procédures d'extradition afin que le Canada puisse s'acquitter promptement de ses obligations internationales. La procédure d'extradition envisagée dans la *Loi sur l'extradition* constitue non seulement un cadre subsidiaire approprié, mais il est le seul dont le demandeur dispose pour présenter les questions soulevées en l'espèce. La demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 18.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).
Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 3(1)(a), (3), 15(1).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 384.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588; (1994), 58 C.P.R. (3d) 209; 176 N.R. 48 (C.A.); *R. c. Baptiste*, [2000] O.J. n° 528 (C.S.J.) (QL); *Fast c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2001), 288 N.R. 8 (C.A.F.).

CONSIDERED:

Federal Republic of Germany v. Schreiber, [2000] O.J. No. 2618 (S.C.J.) (QL).

MOTION to strike out the application for judicial review of an authority to proceed issued by the Minister under *Extradition Act*, section 15. Motion allowed.

APPEARANCES:

Lorne Waldman and *David B. Cousins* for applicant.

Dale L. Yurka, *M. Sean Gaudet*, and *Lara M. Speirs* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

David B. Cousins, Toronto and *Jackman, Waldman & Associates*, Toronto for applicant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

LAFRENIÈRE P.:

Introduction

[1] This motion is brought by the respondent, Minister of Justice (the Minister), for an order striking out the notice of application issued November 13, 2001, without leave to amend, and for judgment dismissing the application with costs to the Minister.

[2] As alternative relief, the Minister seeks an order striking out certain paragraphs from the notice of application and the affidavit of the applicant, as well as leave to file the respondent's affidavit material beyond the time limits set out in the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106] and an order that the application proceed as a specially managed proceeding pursuant to rule 384.

[3] The parties agreed at the hearing of the motion that it would be more efficient to await disposition of the Minister's request to strike out the application before

DÉCISION EXAMINÉE:

Federal Republic of Germany v. Schreiber, [2000] O.J. n° 2618 (C.S.J.) (QL).

REQUÊTE en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'arrêté introductif d'instance pris par le ministre conformément à l'article 15 de la *Loi sur l'extradition*. Requête accueillie.

ONT COMPARU:

Lorne Waldman et *David B. Cousins* pour le demandeur.

Dale L. Yurka, *M. Sean Gaudet*, et *Lara M. Speirs* pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

David B. Cousins, Toronto, et *Jackman, Waldman & Associés*, Toronto, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE:

Introduction

[1] Il s'agit d'une requête présentée par l'intimé, le ministre de la Justice (le ministre), pour obtenir une ordonnance visant à radier l'avis de demande délivré le 13 novembre 2001, sans autorisation de le modifier, et un jugement rejetant la demande avec dépens en faveur du ministre.

[2] À titre subsidiaire, le ministre sollicite une ordonnance visant à radier certains paragraphes de l'avis de demande et de l'affidavit du demandeur, en plus d'une autorisation permettant de déposer des affidavits de l'intimé après le délai prescrit dans les *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] et d'une ordonnance visant à gérer la demande à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 384.

[3] Les parties ont convenu à l'audience qu'il serait plus efficace d'attendre qu'il soit statué sur la demande du ministre de radier la demande principale, avant

dealing with the alternative relief. Submissions of counsel were therefore confined to the question as to whether the notice of application ought to be struck in its entirety. The balance of the relief requested by the Minister was adjourned pending a determination of this question.

Facts

[4] An application for judicial review was brought by the applicant, Arthur Froom (Froom) on November 13, 2001 in respect of an authority to proceed issued on July 3, 2001 by the Minister pursuant to subsection 15(1) of the *Extradition Act* [S.C. 1999, c. 18] (the authority to proceed). The authority to proceed was signed by Barbara Kothe, counsel in the International Legal Assistance Group of the Department of Justice Canada.

[5] The Minister's discretion to issue an authority to proceed is set out in subsection 15(1) of the *Extradition Act*:

15. (1) The Minister may, after receiving a request for extradition and being satisfied that the conditions set out in paragraph 3(1)(a) and subsection 3(3) are met in respect of one or more offences mentioned in the request, issue an authority to proceed that authorizes the Attorney General to seek, on behalf of the extradition partner, an order of a court for the committal of the person under section 29.

[6] Paragraph 3(1)(a) and subsection 3(3) of the *Extradition Act* provide as follows:

3. (1) A person may be extradited from Canada in accordance with this Act and a relevant extradition agreement on the request of an extradition partner for the purpose of prosecuting the person or imposing a sentence on — or enforcing a sentence imposed on — the person if

(a) subject to a relevant extradition agreement, the offence in respect of which the extradition is requested is punishable by the extradition partner, by imprisoning or otherwise depriving the person of their liberty for a maximum term of two years or more, or by a more severe punishment;

...

(3) Subject to a relevant extradition agreement, the extradition of a person who has been sentenced to imprisonment or another deprivation of liberty may only be

d'examiner le recours subsidiaire. Les observations des avocats ont donc été limitées à la question de savoir si l'avis de demande devait être radié en entier. Les autres mesures sollicitées par le ministre ont été reportées jusqu'à qu'une décision soit rendue sur cette question.

Faits

[4] Le demandeur Arthur Froom (Froom) a présenté une demande de contrôle judiciaire le 13 novembre 2001 relativement à l'arrêté introductif d'instance pris le 3 juillet 2001 par le ministre conformément au paragraphe 15(1) de la *Loi sur l'extradition* [L.C. 1999, ch. 18] (l'arrêté introductif d'instance). Barbara Kothe, avocate au sein du Groupe d'entraide internationale du ministère de la Justice, a signé l'arrêté.

[5] Le pouvoir discrétionnaire du ministre de prendre un arrêté introductif d'instance est prévu au paragraphe 15(1) de la *Loi sur l'extradition*:

15. (1) Le ministre peut, après réception de la demande d'extradition, s'il est convaincu qu'au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d'instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l'ordonnance d'incarcération prévue à l'article 29.

[6] L'alinéa 3(1)a) et le paragraphe 3(3) de la *Loi sur l'extradition* disposent:

3. (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d'un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si:

a) d'une part, l'infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l'accord applicable, par une peine d'emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d'une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;

[...]

(3) Sous réserve de l'accord applicable, l'extradition de la personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que

granted if the portion of the term remaining is at least six months long or a more severe punishment remains to be carried out.

[7] The issuance of the authority to proceed is the first step in the extradition process, which may ultimately culminate in an order made by the Minister of surrender to the extradition partner.

[8] Froom is an American citizen and currently resides in Canada. By way of Diplomatic Note dated June 28, 2001, the United States of America (the U.S.A.), a party to an extradition agreement with Canada, requested the extradition of Froom for prosecution in the U.S.A. for federal fraud offences, which include mail fraud and engaging in transactions in criminally derived property.

[9] On July 3, 2001, the Minister of Justice issued the authority to proceed which authorized the Attorney General of Canada (the Attorney General) to seek an order for the committal of Froom. The Canadian offences which the Minister determined correspond to the conduct alleged against Froom in the U.S.A. are described in the authority to proceed as follows:

- (1) conspiracy to commit fraud contrary to sections 380 and 465(1)(c) of the *Criminal Code*;
- (2) fraud contrary to section 380 of the *Criminal Code*;
- (3) conspiracy to launder the proceeds of crime contrary to sections 462.31 and 465(1)(c) of the *Criminal Code*; and
- (4) laundering the proceeds of crime contrary to section 462.31 of the *Criminal Code*

[10] Froom was arrested on September 11, 2001 following an *ex parte* application by the Attorney General of Canada before the Superior Court of Justice of Ontario. He was subsequently released on a recognizance requiring a cash deposit of \$25,000 and surety for the amount of \$20,000.

[11] The authority to proceed was provided to Froom's lawyer on September 12, 2001. In his affidavit

s'il reste au moins six mois de la peine à purger ou s'il reste une peine plus sévère à purger.

[7] La prise de l'arrêté introductif d'instance constitue la première étape du processus d'extradition, lequel peut se conclure par un arrêté que le ministre prend pour ordonner l'extradition vers le partenaire.

[8] Froom est un citoyen américain et il habite actuellement au Canada. Par note diplomatique en date du 28 juin 2001, les États-Unis d'Amérique (les É.-U.), signataires d'un accord d'extradition avec le Canada, ont demandé que Froom soit extradé pour subir son procès aux É.-U. parce qu'il aurait commis des infractions fédérales de fraude, dont la fraude postale et la participation à des opérations portant sur des biens provenant d'activités criminelles.

[9] Le 3 juillet 2001, le ministre de la Justice a pris un arrêté introductif d'instance autorisant le procureur général du Canada (le procureur général) à demander la délivrance d'une ordonnance pour l'incarcération de Froom. Les infractions punissables au Canada qui, selon le ministre, correspondent à la conduite alléguée de Froom aux É.-U. sont décrites de la manière suivante dans l'arrêté:

[TRADUCTION]

- 1) complot en vue de commettre une fraude, contrairement aux articles 380 et 465(1)c) du *Code criminel*;
- 2) fraude, contrairement à l'article 380 du *Code criminel*;
- 3) complot en vue de recycler les produits de la criminalité, contrairement aux articles 462.31 et 465(1)c) du *Code criminel*;
- 4) recyclage des produits de la criminalité, contrairement à l'article 462.31 du *Code criminel*

[10] Froom a été arrêté le 11 septembre 2001 à la suite d'une requête *ex parte* présentée par le procureur général du Canada devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Il a ensuite été libéré après avoir souscrit un engagement de fournir un dépôt en espèces de 25 000 \$ et une caution de 20 000 \$.

[11] On a remis l'arrêté introductif d'instance à l'avocat de Froom le 12 septembre 2001. Dans

filed in support of the application, Froom claims that he only became aware of the authority to proceed on October 23, 2001 when he viewed the contents of the motion record by the Department of Justice which had been used for the purpose of the *ex parte* application.

[12] On October 18, 2001, the Superior Court of Justice adjourned the extradition proceedings following a request for further disclosure by Froom's lawyer. The matter is presently returnable before the extradition judge on May 3, 2002, presumably to fix a date for the extradition hearing.

[13] In his notice of application, Froom seeks an order quashing the authority to proceed, as well as declarations that the authority to proceed is invalid and of no legal effect. Froom alleges in particular that the Minister failed to satisfy herself in accordance with subsection 15(1) of the *Extradition Act* that the conditions set out in paragraph 3(1)(a) and subsection 3(3) had been met, that the Minister's function to issue the authority to proceed had been improperly delegated and that the Minister failed to adequately describe the offences against him.

[14] At paragraph 26 of his affidavit filed in support of the application, one of a number of paragraphs which the Minister has requested be struck out, Froom provides the following rationale for his request that this Court intervene at this stage:

26. It is open to the Court to conclude that there was not even minimal analysis of the matter by any Canadian authority at the time the Authority to Proceed was issued in my matter. I should not be put to the effort and expense of defending my extradition the future (*sic*) when the material deficiencies in probative evidence in the materials relied on by the Minister of Justice in issuing the Authority to proceed (*sic*) exist and the Authority to Proceed alleges offences unknown to Canadian law.

[15] On November 15, 2001, Froom also commenced an action in this Court in which he seeks declarations that the authority to proceed is invalid, damages, and interim and permanent injunctions restraining the Attorney General of Canada and the Minister from proceeding with his extradition. Froom alleges in the

l'affidavit au soutien de sa demande, Froom allègue avoir pris connaissance de l'arrêté seulement le 23 octobre 2001, lorsqu'il a examiné le contenu du dossier de requête utilisé par le ministère de la Justice aux fins de la requête *ex parte*.

[12] Le 18 octobre 2001, la Cour supérieure de justice a reporté les procédures d'extradition après que l'avocat de Froom ait demandé la divulgation d'autres éléments. L'affaire est maintenant reportée devant le juge d'extradition le 3 mai 2002, vraisemblablement pour fixer une date d'audition pour la demande d'extradition.

[13] Dans son avis de demande, Froom sollicite une ordonnance visant à annuler l'arrêté introductif d'instance, ainsi qu'un jugement déclaratoire indiquant que l'arrêté est invalide et qu'il n'a aucun effet juridique. Froom allègue en particulier que, contrairement au paragraphe 15(1) de la *Loi sur l'extradition*, le ministre n'était pas convaincu qu'on avait satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), que la délégation de son rôle de prendre l'arrêté introductif d'instance n'était pas régulière et que le ministre n'a pas décrit adéquatement les infractions qui lui sont reprochées.

[14] Au paragraphe 26 de son affidavit fourni au soutien de la demande, soit l'un des nombreux paragraphes que le ministre demande de radier, Froom explique de la manière suivante pourquoi il sollicite l'intervention de la Cour à ce stade-ci:

[TRADUCTION] 26. Il est loisible à la Cour de conclure qu'aucune analyse minimale de l'affaire n'a même été faite par une quelconque autorité canadienne au moment où a eu lieu la prise de l'arrêté introductif d'instance dans mon dossier. Les efforts et la dépense à fournir pour la défense contre mon extradition ne devraient pas m'être imposés à l'avenir puisque la preuve probante des documents sur lesquels le ministre s'est appuyé pour prendre l'arrêté comporte d'importantes lacunes et que les infractions alléguées dans l'arrêté n'existent pas en droit canadien.

[15] Le 15 novembre 2001, Froom a également introduit une action devant notre Cour par laquelle il sollicite un jugement déclaratoire portant que l'arrêté introductif d'instance est invalide, des dommages-intérêts, et des injonctions provisoire et permanente interdisant au procureur général du Canada et au

statement of claim that he made a refugee claim in Canada in April 1998 based on “political persecution of medical and health care providers by powerful insurance lobby using the United States Justice Department and Federal Agencies as their means and ways to avoid having to pay legitimate claims by creating a climate of fear of being prosecuted for simple billing disputes such as whether a lesion removed or a varicose vein injected was medically necessary or not.” He is presently the subject of a conditional order of deportation dated October 17, 2001.

Submissions of the parties

[16] The parties agree that the applicable legal test for striking out a notice of application is set out in *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588 in which the Federal Court of Appeal cautions that the Court should only strike out a notice of application where it is “so clearly improper as to be bereft of any possibility of success.”

[17] The Minister advances two primary grounds which he claims justify striking out the application at its inception. First, the issuance of an authority to proceed is not a decision amenable to judicial review as it is akin to a discretionary power exercised by the Attorney General in a prosecutorial role. Secondly, even if this Court has jurisdiction to review the decision by the Minister, it should decline to do so in that an adequate alternative remedy is available to Froom. According to the Minister, the issues raised in the application ought properly be advanced in accordance with the *Extradition Act*, which provides a complete procedural code applicable to the extradition process.

[18] Counsel for Froom submits that the issues raised in the application for judicial review in the context of the *Extradition Act* are novel and have not previously been considered by this Court. As such, he says, the application for judicial review cannot be considered

ministre de procéder à l’instruction de son extradition. Dans sa déclaration, Froom allègue qu’il a revendiqué le statut de réfugié au Canada en avril 1998 en invoquant [TRADUCTION] «la persécution politique que subissent des professionnels du domaine médical et du domaine de la santé, de la part de puissants lobbyistes en matière d’assurance qui se servent du ministère de la Justice des États-Unis et d’organismes fédéraux pour éviter d’avoir à payer des réclamations légitimes, qui créent un climat de crainte d’être persécuté du fait de simples conflits au sujet de la facturation, par exemple concernant la nécessité, pour des raisons médicales, de retirer des lésions ou de faire des injections pour traiter des varices». Froom fait actuellement l’objet d’une ordonnance conditionnelle d’expulsion datée du 17 octobre 2001.

Observations des parties

[16] Les parties conviennent que le critère juridique applicable à la radiation d’un avis de demande est énoncé dans l’arrêt *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588, où la Cour d’appel fédérale souligne que la Cour ne devrait radier un avis de demande que lorsqu’il est «manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli».

[17] Le ministre invoque deux principaux motifs qui, selon lui, justifient la radiation de la demande dès son introduction. En premier lieu, la prise d’un arrêté introductif d’instance n’est pas une décision susceptible de contrôle judiciaire puisqu’elle s’apparente au pouvoir discrétionnaire qu’exerce le procureur général dans son rôle de poursuivant. En deuxième lieu, même si notre Cour a compétence pour examiner la décision du ministre, elle devrait refuser de le faire étant donné que Froom a accès à un recours subsidiaire adéquat. Selon le ministre, le débat sur les questions soulevées dans la demande doit s’inscrire dans le cadre de la *Loi sur l’extradition*, laquelle prévoit un code de procédure complet applicable au processus d’extradition.

[18] Selon l’avocat de Froom, dans le contexte de la *Loi sur l’extradition*, les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire sont nouvelles et n’ont pas été examinées par cette Cour auparavant. À ce titre, dit-il, la demande de contrôle judiciaire ne peut être

frivolous or vexatious and should be allowed to proceed. Counsel maintains that the Minister was carrying out a quasi-judicial, as opposed to purely discretionary, function in issuing the authority to proceed and that the decision is therefore subject to judicial review. While acknowledging that the central issue in this motion is whether an adequate alternative remedy is available to deal with the issues raised in the application, he disputes the Minister's contention that same can be provided within the extradition process. Counsel urges the Court to conclude, in light of the limited statutory jurisdiction of an extradition judge, that it is not beyond doubt that the issues raised in the application can be adequately addressed at the extradition hearing, and more particularly the grounds set out in paragraphs (i) to (viii) in the notice of application.

Analysis

[19] There are two distinct phases to the extradition process—the judicial phase and the ministerial phase. The judicial phase consists of the court proceedings which determine whether a factual and legal basis for extradition exists. It is concerned with the sufficiency of the evidence contained in the record of the case.

[20] The ministerial phase consists of the exercise by the Minister of his or her discretion at two distinct periods, at the beginning and the end of the extradition process. At the initial stage, the Minister is called upon to exercise his or her discretion whether to issue an authority to proceed pursuant to subsection 15(1) of the *Extradition Act*. The process is succinctly explained by Watt J. in *Federal Republic of Germany v. Schreiber*, [2000] O.J. No. 2618 (S.C.J.) (QL), at paragraphs 60 to 65:

In a temporal sense, the involvement of the Minister brackets that of the superior court judge. The Minister receives the request from the extradition partner. It is the minister's statutory responsibility under s. 7 of the Act to deal with the request. It is for the Minister to decide whether she or he will authorize the Attorney General to apply for a provisional arrest warrant. Further, it is for the Minister to say whether she or he will issue an authority to proceed that authorizes the Attorney General to seek, on behalf of the

considérée comme frivole ou vexatoire et devrait suivre son cours. L'avocat maintient qu'en prenant l'arrêté introductif d'instance, le ministre exerçait une fonction quasi judiciaire, par opposition à une fonction purement discrétionnaire, et qu'en conséquence la décision est susceptible de contrôle judiciaire. Bien qu'il reconnaisse que la question principale dans la présente requête est de savoir s'il existe un recours subsidiaire adéquat pour traiter des questions soulevées dans la demande, il conteste la prétention du ministre selon laquelle un tel recours est prévu dans le cadre du processus d'extradition. Vu la compétence légale restreinte du juge d'extradition, l'avocat invite la Cour à conclure qu'il n'est pas certain que les questions soulevées dans la demande puissent être régulièrement examinées à l'audition de la demande d'extradition et, plus particulièrement, les motifs énoncés aux paragraphes (i) à (viii) de l'avis de demande.

Analyse

[19] Le processus d'extradition comporte deux phases distinctes—la phase judiciaire et la phase ministérielle. La phase judiciaire est celle où un tribunal détermine si l'extradition est justifiée sur les plans factuel et juridique. Elle a trait à la suffisance de la preuve au dossier.

[20] La phase ministérielle consiste en l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre à deux périodes distinctes, soit au début et à la fin du processus d'extradition. Au stade initial, le ministre est appelé à exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu de prendre un arrêté introductif d'instance conformément au paragraphe 15(1) de la *Loi sur l'extradition*. Le juge Watt explique le processus de façon succincte dans *Federal Republic of Germany v. Schreiber*, [2000] O.J. n° 2618 (C.S.J.) (QL), aux paragraphes 60 à 65:

[TRADUCTION] D'un point de vue temporel, le rôle que joue le ministre comprend celui du juge de la Cour supérieure. Le ministre reçoit la demande d'extradition de la part du partenaire. La responsabilité légale du ministre sous le régime de l'art. 7 de la Loi est de traiter la demande. Il appartient au ministre de décider s'il autorisera le procureur général à présenter la demande d'un mandat d'arrestation provisoire. En outre, il appartient au ministre de dire s'il prendra un arrêté introductif d'instance autorisant le procureur général à

extradition partner, a judicial order of committal under s. 29 of the Act.

...

The Minister of Justice is the guardian of Canadian sovereignty interests. At the front end of the process, it is his or her function to ensure that the request of the extradition partner is compliant with the Act and the applicable treaty. Her decision, albeit of a political nature, may well involve considerations of foreign law that are beyond the scope of the extradition hearing judge's authority.

[21] Counsel for Froom submits that an authority to proceed should be subject to judicial review before this Court because of the limited jurisdiction of an extradition judge to entertain challenges relating to the exercise of the Minister's discretion or the validity of her actions. I disagree. The Minister's decision whether to issue an authority to proceed pursuant to section 15 of the *Extradition Act* is akin to the exercise of discretion by the Attorney General of prosecutorial functions, such as preferring an indictment. Both decision makers are vested with broad discretionary powers to effectively discharge their high constitutional duties within the criminal justice system. Their decision, although significant, is only a preliminary step in a process which guarantees procedural fairness to the person impacted. Moreover, the decision maker is also ultimately accountable to either Parliament or the legislature, and not the courts.

[22] Courts have been reticent to review actions or conduct of prosecutors in the criminal law context based on sound principles of public policy and common sense. In *R. v. Baptiste*, [2000] O.J. No. 528 (S.C.J.) (QL), McKinnon J. held that prosecutorial discretion should not be subject to judicial review, absent evidence of bad faith. He further concluded that administrative law principles only come into play when a person's fundamental rights, privileges or interests are finally or significantly affected by the decision. Relevant extracts of his reasons are reproduced below, at paragraphs 29-30, 52:

demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l'ordonnance d'incarcération prévue à l'art. 29 de la Loi.

[. . .]

Le ministre de la Justice est le gardien des intérêts dans la souveraineté canadienne. Au début du processus, son rôle consiste à s'assurer que la demande d'extradition du partenaire est conforme est à Loi et au traité qui s'applique. Il est bien possible que sa décision, bien que de nature politique, touche à des questions de droit étranger qui se situent au-delà de l'autorité du juge président à l'audition de la demande d'extradition.

[21] L'avocat de Froom soutient qu'un arrêté introductif d'instance devrait être susceptible de contrôle judiciaire devant notre Cour à cause de la compétence restreinte du juge d'extradition dans l'examen des contestations se rattachant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou à la validité de ses actes. Je ne partage pas cet avis. La décision du ministre de prendre ou non un arrêté conformément à l'article 15 de la *Loi sur l'extradition* s'apparente au pouvoir discrétionnaire que le procureur général exerce dans son rôle de poursuivant, par exemple la présentation d'un acte d'accusation. Les deux décideurs sont investis de larges pouvoirs discrétionnaires pour pouvoir remplir efficacement leurs importants devoirs constitutionnels dans le cadre du système de justice pénale. Leur décision, bien qu'importante, n'est qu'une étape préliminaire dans un processus qui garantit l'équité procédurale à la personne visée. En bout de ligne, le décideur est responsable devant le Parlement ou la législature, et non devant les tribunaux.

[22] Dans un contexte de droit pénal, les tribunaux hésitent à examiner les actes ou la conduite des poursuivants qui s'appuient sur de solides principes de politique générale et le bon sens. Dans *R. v. Baptiste*, [2000] O.J. n° 528 (C.S.J.) (QL), le juge McKinnon a conclu qu'en l'absence d'une preuve de mauvaise foi, le pouvoir discrétionnaire du poursuivant ne devrait pas être susceptible de contrôle judiciaire. Il a également conclu que les principes de droit administratif entrent en jeu uniquement lorsque la décision a une incidence sur les droits fondamentaux, les privilèges ou les intérêts d'une personne, d'une manière définitive ou importante. Des extraits pertinents de ses motifs sont reproduits ci-dessous, aux paragraphes 29 et 30, 52:

To permit the importation of administrative law principles into the prosecutorial environment of the criminal law deserves reflection upon the potential impact of such a policy. There would be no end to decisions which would be reviewable, including the decision to prosecute or not prosecute an individual; the decision to appeal or not appeal a particular case; the decision to direct further investigation or not direct further investigation in any particular case; the decision to withdraw or not withdraw a particular charge; the decision to stay or not stay a prosecution; the decision to proceed by way of indictment or by summary conviction; the decision to divert a particular case outside the criminal law or not to divert that case outside the criminal law.

It is immediately apparent that to import administrative law principles and apply them to the everyday decision-making functions of the prosecution would effectively result in the complete paralysis of the administration of the criminal law. These decisions are made with obvious frequency in every Crown law office and in every courtroom in the common law world from minute to minute, hour to hour, and day to day. The nature of the workings of prosecutorial discretion make it singularly inappropriate to judicial review. To the extent that these decisions affect the interest of individual accused in the criminal process, those decisions are subject to review at trial. It is at the trial where the customary procedural safeguards affecting the rights of accused persons are engaged.

...

Absent bad faith on the part of the Crown, the court will not come to the aid of an accused who is complaining about the manner in which the Crown has exercised its discretion.

[23] It follows that similar curial deference should be given to the Minister's discretionary decision made pursuant to section 15 of the *Extradition Act*. The Minister, as she then was, was required to satisfy herself that the conditions set out in paragraph 3(1)(a) and subsection 3(3) were met in respect of one or more offences mentioned in the request made by the U.S.A. Her decision to issue an authority to proceed did not result in any deprivation of fundamental justice to Froom, who retains the right to challenge both its validity and sufficiency within the extradition process. In the absence of any allegation of violation of Froom's constitutionally protected rights, or of any conduct that could be construed as being evidence of *mala fides* or

[TRADUCTION] Permettre qu'on importe des principes de droit administratif dans l'environnement propre aux poursuites de droit pénal mérite qu'on s'attarde aux répercussions possibles d'une telle politique. Un nombre illimité de décisions seraient susceptibles de contrôle judiciaire, y compris la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre une personne; la décision d'interjeter appel ou de ne pas interjeter appel dans une affaire donnée; la décision de mener ou de ne pas mener une autre enquête dans une affaire donnée; la décision de retirer ou de ne pas retirer une accusation en particulier; la décision de suspendre une instance ou de ne pas la suspendre; la décision de procéder par voie d'acte d'accusation ou par voie sommaire; la décision d'utiliser un recours autre qu'un recours de droit pénal pour régler un dossier donné ou d'utiliser un recours de droit pénal.

On voit immédiatement que le fait d'importer des principes de droit administratif et de les appliquer aux fonctions décisionnelles que le poursuivant exerce quotidiennement aurait effectivement pour résultat de paralyser entièrement l'administration de la justice pénale. Ces décisions sont prises à une fréquence indiscutable dans tous les bureaux des avocats de la Couronne et dans toutes les salles d'audience de l'univers de la common law, à chaque minute, à chaque heure, et à tous les jours. Les rouages mêmes du pouvoir discrétionnaire du poursuivant rendent le contrôle judiciaire singulièrement inapproprié. Dans la mesure où ces décisions ont une incidence sur les intérêts des accusés dans le processus pénal, elles sont susceptibles de révision lors du procès. C'est au procès que les garanties procédurales habituelles ayant une incidence sur les droits des accusés entrent en jeu.

[...]

À moins de mauvaise foi de la part de la Couronne, le tribunal n'offrira aucun secours à l'accusé qui se plaint de la manière dont la Couronne a exercé son pouvoir discrétionnaire.

[23] Il s'ensuit qu'on devrait appliquer une retenue judiciaire similaire à la décision discrétionnaire que le ministre prend en vertu de l'article 15 de la *Loi sur l'extradition*. La ministre, à l'époque, devait être convaincue qu'au moins l'une des infractions mentionnées dans la demande d'extradition des É.-U. satisfaisait aux conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3). Sa décision de prendre un arrêté introductif d'instance n'a pas eu pour effet de priver Froom de ses droits de justice fondamentale, ce dernier conservant le droit de contester la validité et la suffisance de l'arrêté dans le cadre du processus d'extradition. En l'absence de toute allégation de violation des droits constitutionnels de Froom, ou de

flagrant impropriety on the part of the Minister, I conclude that the authority to proceed is not a decision amenable to judicial review.

[24] Moreover, even if the decision to issue the authority to proceed could be the subject of judicial review, I am satisfied that the *Extradition Act* sets out a comprehensive procedural regime which ousts this Court's jurisdiction. On receipt of the authority to proceed, the extradition judge, who is also a superior court judge, is required to hold an extradition hearing in order to determine whether the person ought to be committed to await surrender. An extradition hearing is not a criminal trial, but is rather more akin to a preliminary hearing. Where a person is sought for prosecution by the extradition partner, the judge must specifically determine whether (a) there is evidence of conduct that, had it occurred in Canada, would justify committal for trial in Canada on the offence set out in the authority to proceed and (b) the judge is satisfied that the person is the person sought by the extradition partner.

[25] If the judge orders the person to be committed awaiting surrender, the person has the right to appeal the committal order and to apply for judicial interim release. The decision whether or not to surrender the person lies with the Minister. The person sought is entitled to make submissions to the Minister with respect to any matter that is relevant to the Minister's decision. The Minister is precluded from surrendering the person if the surrender would be unjust or oppressive having regard to all the relevant circumstances, or the request for extradition is made for the purpose of prosecuting or punishing the person by reason of various enumerated grounds. The Minister's decision to surrender the person can be judicially reviewed in the provincial court of appeal, notwithstanding section 18 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4)].

[26] Thus, the issuance of the authority to proceed initiates the judicial phase of the extradition process in which the person sought is granted "the full panoply of procedural safeguards." The person sought has ample

toute conduite pouvant être interprétée comme une preuve de mauvaise foi ou d'erreur flagrante de la part du ministre, je conclus que l'arrêté introductif d'instance n'est pas une décision assujettie au contrôle judiciaire.

[24] Par ailleurs, même si la décision de prendre l'arrêté était susceptible de contrôle judiciaire, je suis convaincu que la *Loi sur l'extradition* prévoit un régime procédural complet qui dépoussède notre Cour de sa compétence. Saisi d'un arrêté introductif d'instance, le juge d'extradition, qui est également juge de cour supérieure, est tenu de procéder à l'audition de la demande d'extradition afin de déterminer si la personne doit être incarcérée jusqu'à sa remise. L'audition d'une demande d'extradition n'est pas un procès criminel, mais s'apparente plutôt à une enquête préliminaire. Lorsqu'une personne est recherchée par le partenaire pour subir son procès, le juge doit décider en particulier si a) la preuve des actes justifierait, si ces actes avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l'infraction mentionnée dans l'arrêté introductif d'instance, et si b) il est convaincu que la personne qui comparait est celle qui est recherchée par le partenaire.

[25] Si le juge ordonne l'incarcération de la personne jusqu'à sa remise, celle-ci a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance d'incarcération ou de demander sa mise en liberté provisoire. C'est au ministre qu'appartient la décision d'extrader la personne. La personne recherchée a le droit de présenter des observations au ministre concernant toute question pertinente eu égard à la décision. Le ministre ne peut extrader la personne si l'extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances, ou si la demande d'extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l'intéressé en raison de divers motifs énumérés. La décision du ministre d'extrader la personne peut, malgré l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)], faire l'objet d'une révision judiciaire devant la cour d'appel d'une province.

[26] La prise de l'arrêté introductif d'instance entame donc la phase judiciaire du processus d'extradition dans lequel on accorde à la personne recherchée «toute la gamme des garanties procédurales». La personne

opportunity to challenge the evidence presented against him by the extradition partner in the extradition hearing and has the right to appeal if he is ordered committed to await surrender.

[27] In *Fast v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2001), 288 N.R. 8, the Court of Appeal held that the reference procedure set out in section 18 of the *Citizenship Act* [R.S.C., 1985, c. C-29] constituted an adequate alternative remedy that would justify the Court exercising its discretion to dismiss the judicial review application which sought to have a notice of proposed revocation set aside. The same reasoning applies in the present case. The extradition hearing process with its right to appeal, the right to make submissions to the Minister and the right to judicially review the Minister's surrender order, constitutes a more than adequate alternative remedy.

[28] Parliament clearly intended that extradition proceedings be dealt with by the provincial superior courts expeditiously in order for Canada to ensure it promptly meets its international obligations. I am satisfied that the extradition procedure contemplated by the *Extradition Act* is not only an adequate alternative forum to deal with the issues raised by Froom in his notice of application, but the only one available to him.

[29] For the reasons above, I conclude that the application for judicial review could not possibly succeed and must therefore be struck.

ORDER

1. The notice of application is hereby struck, without leave to amend.

recherchée a amplement l'occasion de s'opposer à la preuve que le partenaire présente contre elle lors de l'audition de la demande d'extradition et elle a le droit d'interjeter appel si on ordonne son incarcération en vue de sa remise.

[27] Dans l'arrêt *Fast c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2001), 288 N.R. 8, la Cour d'appel a statué que la procédure de renvoi prévue à l'article 18 de la *Loi sur la citoyenneté* [L.R.C. (1985), ch. C-29] constituait un recours subsidiaire adéquat qui autoriserait la Cour investie du pouvoir discrétionnaire à rejeter la demande de contrôle judiciaire, laquelle visait l'annulation de l'avis de révocation envisagé. Le même raisonnement s'applique en l'espèce. Le processus qui régit l'audition de la demande d'extradition, processus comprenant le droit d'interjeter appel, le droit de présenter des observations au ministre et le droit de demander la révision judiciaire de l'ordonnance d'extradition prise par le ministre, constitue un recours subsidiaire amplement adéquat.

[28] Le législateur a manifestement voulu que les cours supérieures provinciales règlent rapidement les procédures d'extradition afin que le Canada s'acquitte promptement de ses obligations internationales. Je suis convaincu que la procédure d'extradition envisagée dans la *Loi sur l'extradition* constitue non seulement un cadre subsidiaire approprié pour l'examen des questions soulevées par Froom dans son avis de demande, mais la seule à sa disposition.

[29] Pour les motifs indiqués précédemment, je conclus que la demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie et doit donc être radiée.

ORDONNANCE

1. L'avis de demande est par la présente radié, sans autorisation de le modifier.

A-255-01
2002 FCA 125

A-255-01
2002 CAF 125

The Minister of Citizenship and Immigration
(*Appellant*)

v.

Alexander Henri Legault (*Respondent*)

INDEXED AS: LEGAULT v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (C.A.)

Court of Appeal, Richard C.J., Décary and Noël J.J.A.
—Montréal, March 18; Ottawa, March 28, 2002.

Citizenship and Immigration — Status in Canada — Permanent Residents — Humanitarian and Compassionate Considerations — Consideration of interests of children in H&C application in light of S.C.C. decisions in Baker v. Canada (MCI), Suresh v. Canada (MCI), Chieu v. Canada (MCI) — Mere mention of children not sufficient to fulfil requirements of Baker — Interests of children factor to be examined with care, weighed with other factors — Baker not creating prima facie presumption children's best interests should prevail, subject only to gravest countervailing grounds — Would be better to use expression "children's interests" — Minister can take into account actions, past and present, of person requesting exception.

The respondent, a citizen of the United States of America, has been living in Canada since 1982. He has two families in Canada (seven children, six of whom were born in Canada, with two Canadian wives), of which he is the sole supporter (he is divorced from his first wife and is separated from the second one). In 1986, he was indicted on a number of fraud-related offences and a warrant was issued for his arrest. His applications for permanent residence and refugee status having been refused, he filed an In-Canada Application for Permanent Residence based on humanitarian and compassionate considerations (H&C application). The immigration officer concluded that there were insufficient humanitarian and compassionate grounds to justify an exemption from the requirements of subsection 9(1) of the *Immigration Act*. The Motions Judge would have rejected the application for judicial review, were it not for the fact that he felt bound by the Supreme Court of Canada's decision in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, which he understood to mean that, save in exceptional

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
(*appellant*)

c.

Alexander Henri Legault (*intimé*)

RÉPERTORIÉ: LEGAULT c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (C.A.)

Cour d'appel, juge en chef Richard, juges Décary et Noël, J.C.A.—Montréal, 18 mars; Ottawa, 28 mars 2002.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Raisons d'ordre humanitaire — Prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, à la lumière de la décision de la C.S.C. dans les arrêts Baker c. Canada (MCI), Suresh c. Canada (MCI), Chieu c. Canada (MCI) — La simple mention des enfants ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'arrêt Baker — L'intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupesé avec d'autres facteurs — L'arrêt Baker ne crée pas une présomption prima facie selon laquelle l'intérêt des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement de raisons contraires les plus graves — Il est préférable d'utiliser l'expression «intérêt des enfants» — Le ministre peut tenir compte des agissements passés et actuels de la personne qui demande la dispense.

L'intimé, un ressortissant des États-Unis d'Amérique, vit au Canada depuis 1982. Il a deux familles au Canada (sept enfants, dont six sont nés au Canada, qu'il a eus avec ses deux épouses canadiennes), dont il est l'unique pourvoyeur (il est divorcé de sa première épouse et séparé de sa deuxième). En 1986, le demandeur a été accusé de plusieurs infractions de fraude, et un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Sa demande de résidence permanente et sa demande de statut de réfugié ayant été refusées, il a déposé, alors qu'il se trouvait au Canada, une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (demande CH). L'agente d'immigration a conclu qu'il n'existait pas de motifs suffisants d'ordre humanitaire pouvant justifier une dispense des obligations énoncées au paragraphe 9(1) de la *Loi sur l'immigration*. Le juge des requêtes aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire, n'eût été le fait qu'il se sentait lié par l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, dont la lecture l'a amené à conclure que, sauf

circumstances, the children's best interests must prevail.

This was an appeal from the Motions Judge's decision allowing the application for judicial review of the immigration officer's decision dismissing the H&C application. Three of the certified questions were considered: (1) Is the mere mention of children sufficient to fulfil the requirements of *Baker*? (2) Did *Baker* create a *prima facie* presumption that the children's best interests should prevail, subject only to the gravest countervailing grounds? (3) Is the fact that an applicant under subsection 114(2) of the *Immigration Act* faces an outstanding indictment for serious offences in a foreign country one of those "other considerations" or "other reasons" mentioned in paragraph 75 in *Baker*, which might outweigh the children's best interests?

Held, the appeal should be allowed. The first two questions should be answered in the negative, and the third in the affirmative.

The Motions Judge's reading of *Baker* was excessive, since the Supreme Court did not expressly state in its decision that the immigration officer's decision must be dictated by the interests of the children. In *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, the Supreme Court of Canada stated that the weighing of relevant factors was not the function of a court reviewing the exercise of ministerial discretion and added "[i]t is the Minister who was obliged to give proper weight to the relevant factors and none other. *Baker* does not authorize courts reviewing decisions on the discretionary end of the spectrum to engage in a new weighing process, but draws on an established line of cases concerning the failure of ministerial delegates to consider and weigh implied limitations and/or patently relevant factors". Moreover, in *Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, the Supreme Court of Canada seems to accurately identify what *Baker* stands for when it described it as "an example of an instance where the Minister's decision was procedurally deficient". While *Baker* established that the interests of children are one factor that an immigration officer must examine with a great deal of attention, *Suresh* made clear that it was up to the immigration officer to determine the appropriate weight to be accorded to this factor in the circumstances of the case. The presence of children does not call for a certain result.

The mere mention of children is therefore not sufficient. The interests of the children is a factor that must be examined

dans des circonstances exceptionnelles, l'intérêt supérieur des enfants doit prévaloir.

Il s'agit d'un appel de la décision du juge des requêtes qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration qui avait rejeté la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. La Cour a examiné trois des questions certifiées: 1) La simple mention des enfants suffit-elle pour le respect des exigences de l'arrêt *Baker*? 2) L'arrêt *Baker* crée-t-il une présomption *prima facie* selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement des raisons contraires les plus graves? 3) Le fait pour un demandeur invoquant le paragraphe 114(2) de la *Loi sur l'immigration* de devoir répondre à un acte d'accusation portant sur des infractions graves commises dans un pays étranger est-il l'une des «autres considérations» ou «autres raisons» mentionnées au paragraphe 75 de l'arrêt *Baker*, qui peuvent l'emporter sur l'intérêt supérieur des enfants?

Arrêt: l'appel doit être accueilli. Les deux premières questions doivent recevoir une réponse négative et la troisième une réponse affirmative.

La lecture qu'a faite le juge des requêtes de l'arrêt *Baker* était excessive, dans la mesure où la Cour suprême n'a dit nulle part, de manière expresse, que la décision de l'agent d'immigration doit être dictée par l'intérêt des enfants. Dans l'arrêt *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, la Cour suprême du Canada a déclaré que la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal appelé à contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel et elle a ajouté: «Il n'incombait à personne d'autre qu'au ministre d'accorder l'importance voulue aux facteurs pertinents. Cet arrêt n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d'évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant l'omission de la part de délégués ministériels de prendre en considération et d'évaluer des limites implicites ou des facteurs manifestement pertinents». De même dans l'arrêt *Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, la Cour suprême du Canada semble avoir décrit avec justesse la portée réelle de l'arrêt *Baker* en le qualifiant d'«exemple d'un cas où la décision du ministre souffrait de lacunes sur le plan procédural». Bien que l'arrêt *Baker* ait établi que l'intérêt des enfants est un facteur que l'agent d'immigration doit examiner avec beaucoup d'attention, il ressort clairement de l'arrêt *Suresh* qu'il appartient à cet agent d'attribuer à ce facteur le poids approprié dans les circonstances de l'espèce. La présence d'enfants n'entraîne pas un certain résultat.

La simple mention des enfants ne suffit pas. L'intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et

with care and weighed with other factors. *Baker* does not create a *prima facie* presumption that the children's best interests should prevail, subject only to the gravest countervailing grounds. Since the reference to "children's best interests" may lead agents to believe that the interests of children are superior to other interests, which, in light of *Suresh* and in the absence of clear legislative or regulatory limitations stating otherwise, cannot be the case, it would be better to use the expression "children's interests".

Under subsection 114(2), the Minister may exercise his discretion in favour of an applicant where there are humanitarian and compassionate considerations, but he can refuse to allow the exception when he is of the view that public interest reasons supersede humanitarian and compassionate ones. That discretion must be exercised within the general context of Canadian law and policies on immigration, which are founded on the idea that whoever comes to Canada with the intention of settling must be of good faith and strictly comply with the requirements, both in form and substance, of the Act. Therefore, the Minister can take into account the actions, past and present, of the person who requests the exception.

The immigration officer herein examined the interests of the children with a great deal of attention, weighed that factor in the light of other factors related, *inter alia*, to the past conduct of Mr. Legault and made a decision that was reasonable in the circumstances.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 52(b)(i) (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 17).
Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, ss. 3(a), (b), 5(2), 6(1) (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 3), 7(1) (as am. *idem*), 8(1), 9(1) (as am. *idem*, s. 4), (3), 83 (as am. *idem*, s. 73), 114(2) (as am. *idem*, s. 102).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1999] 2 S.C.R. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22; *Sadeghi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 4 F.C. 337; (2000), 254 N.R. 337 (C.A.); *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1; 37 Admin. L.R. (3d) 159; 18 Imm. L.R. (3d) 1; 281 N.R. 1 (S.C.C.); *Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 107; 37 Admin. L.R. (3d) 252; 18 Imm. L.R. (3d) 93; 280 N.R. 268 (S.C.C.).

soupesé avec d'autres facteurs. L'arrêt *Baker* ne crée aucune présomption *prima facie* selon laquelle l'intérêt des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement de raisons contraires les plus graves. Dans la mesure où l'expression «intérêt supérieur des enfants» laisse entendre que l'intérêt des enfants est supérieur à d'autres intérêts, elle peut amener le décideur à croire que ce facteur est plus important qu'un autre, ce qui, à la lumière de l'arrêt *Suresh*, et en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires claires, ne doit pas être, il serait plus sage de se contenter de l'expression «intérêt des enfants».

En vertu du paragraphe 114(2), le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur d'un demandeur dans les cas où il existe des raisons d'ordre humanitaire, mais il peut ne pas accorder la dispense quand il est d'avis que des considérations d'intérêt public l'emportent sur les raisons d'ordre humanitaire. Ce pouvoir discrétionnaire s'exerce dans le contexte général des lois et politiques canadiennes d'immigration, qui sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l'intention de s'y établir doit être de bonne foi et doit respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Par conséquent, le ministre peut tenir compte des agissements passés et actuels de la personne qui demande la dispense.

L'agente d'immigration en l'espèce a examiné avec beaucoup d'attention le facteur de l'intérêt des enfants, l'a soupesé en fonction des autres facteurs liés, notamment la conduite passée de M. Legault, et en est arrivée à une décision qui paraît raisonnable dans les circonstances.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52(b)(i) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 17).
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3(a), (b), 5(2), 6(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 3), 7(1) (mod., *idem*), 8(1), 9(1) (mod., *idem*, art. 4), (3), 83 (mod., *idem*, art. 73), 114(2) (mod., *idem*, art. 102).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22; *Sadeghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 4 C.F. 337; (2000), 254 N.R. 337 (C.A.); *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1; 37 Admin. L.R. (3d) 159; 18 Imm. L.R. (3d) 1; 281 N.R. 1 (C.S.C.); *Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 107; 37 Admin. L.R. (3d) 252; 18 Imm. L.R. (3d) 93; 280 N.R. 268 (C.S.C.).

REFERRED TO:

Liyanagamage v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (F.C.A.); *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 2 F.C. 592; (2000), 18 Admin. L.R. (3d) 159; 5 Imm. L.R. (3d) 1; 252 N.R. 1 (C.A.); *Langner v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1995), 29 C.R.R. (2d) 184; 184 N.R. 230 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused, [1995] 3 S.C.R. vii; *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Zand-Vakili v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 154 F.T.R. 222 (F.C.T.D.); *Kessler v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 153 F.T.R. 222 (F.C.T.D.); *Agbonkpolor v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1994), 29 Admin. L.R. (2d) 138; 85 F.T.R. 39; 25 Imm. L.R. (2d) 280 (F.C.T.D.); *Wekpe v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 274 (F.C.T.D.); *Martin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 177 F.T.R. 313 (F.C.T.D.); *Chau v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2002 FCT 107; [2002] F.C.J. No. 119 (T.D.) (QL); *Irimie v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (F.C.T.D.); *Mayburov v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 183 F.T.R. 280; 6 Imm. L.R. (3d) 246 (F.C.T.D.); *Tartchinska v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 185 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Quan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 114 (F.C.T.D.); *Russell v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 187 F.T.R. 97; 7 Imm. L.R. (3d) 173 (F.C.T.D.); *Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1994), 87 F.T.R. 62 (F.C.T.D.); *Drame v. Minister of Employment and Immigration* (1994), 82 F.T.R. 177 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Citizenship and Immigration Canada. *Immigration Manual: Inland Processing (IP)*. Chapter IP 5: Immigrant Applications in Canada Made on Humanitarian or Compassionate (H&C) Grounds. Ottawa: Citizenship and Immigration, loose-leaf.

APPEAL from a Trial Division decision (*Legault v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2001] 3 F.C. 277; (2001), 203 D.L.R. (4th) 450; 203

DÉCISIONS CITÉES:

Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.); *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 2 C.F. 592; (2000), 18 Admin. L.R. (3d) 159; 5 Imm. L.R. (3d) 1; 252 N.R. 1 (C.A.); *Langner c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (1995), 29 C.R.R. (2d) 184; 184 N.R. 230 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1995] 3 R.C.S. vii; *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Zand-Vakili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1998), 154 F.T.R. 222 (C.F. 1^{re} inst.); *Kessler c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1998), 153 F.T.R. 222 (C.F. 1^{re} inst.); *Agbonkpolor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (1994), 29 Admin. L.R. (2d) 138; 85 F.T.R. 39; 25 Imm. L.R. (2d) 280 (C.F. 1^{re} inst.); *Wekpe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1999), 177 F.T.R. 313 (C.F. 1^{re} inst.); *Chau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2002 CFPI 107; [2002] A.C.F. n° 119 (1^{re} inst.) (QL); *Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (C.F. 1^{re} inst.); *Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 183 F.T.R. 280; 6 Imm. L.R. (3d) 246 (C.F. 1^{re} inst.); *Tartchinska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 185 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Quan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 114 (C.F. 1^{re} inst.); *Russell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 187 F.T.R. 97; 7 Imm. L.R. (3d) 173 (C.F. 1^{re} inst.); *Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1994), 87 F.T.R. 62 (C.F. 1^{re} inst.); *Drame c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration* (1994), 82 F.T.R. 177 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Citoyenneté et Immigration Canada. *Guide de l'immigration: Traitement des demandes au Canada (IP)*. Chapitre IP 5: Demandes d'établissement présentées au Canada pour des considérations humanitaires (CH). Ottawa: Citoyenneté et Immigration, feuilles mobiles.

APPEL d'une décision de la Section de première instance (*Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2001] 3 C.F. 277; (2001), 203

F.T.R. 47 (T.D.)) allowing, based on the Supreme Court of Canada decision in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, an application for judicial review of an immigration officer's refusal of a request, made under subsection 114(2) of the *Immigration Act*, to be excused, based on humanitarian and compassionate considerations, from the application of the rule (at subsection 9(1) of the Act) requiring an applicant for permanent resident status to make his application from outside of Canada. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Normand Lemyre and Daniel Latulippe for appellant.
Julius H. Grey for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Deputy Attorney General of Canada for appellant.
Grey, Casgrain, Montréal, for respondent.

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

[1] DÉCARY J.A.: Nadon J., then a member of the Trial Division, certified the following seven questions, in accordance with section 83 of the *Immigration Act* [R.S.C., 1985, c. I-2 (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 73)] ([2001] 3 F.C. 277, at paragraph 72):

1. Were the findings of officer Nappi manifestly unreasonable and incompatible with *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, and in particular:

- i. did Ms. Nappi minimize the interests of the children and fail to apply the liberal standard required by the Supreme Court?
- ii. was she entitled to doubt the good faith of the marriage which had produced the children?
- iii. was she entitled to conclude that a commercial partner could ensure the continuation of the company and of the applicant's family income without any evidence to this effect or discussion of this?

D.L.R. (4th) 450; 203 F.T.R. 47 (1^{re} inst.)) qui a accueilli, en se fondant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration qui avait rejeté une demande présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la *Loi sur l'immigration* et fondée sur des raisons d'ordre humanitaire de dispense de l'application de la règle (paragraphe 9(1) de la Loi) qui exige qu'un demandeur du statut de résident permanent fasse sa demande de résidence permanente de l'extérieur du Canada. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Normand Lemyre et Daniel Latulippe pour l'appellant.
Julius H. Grey pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Le sous-procureur général du Canada pour l'appellant.
Grey, Casgrain, Montréal, pour l'intimé.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: M. le juge Nadon, qui siégeait alors en première instance, a certifié, conformément à l'article 83 de la *Loi sur l'immigration* [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73)], les sept questions suivantes ([2001] 3 C.F. 277 (1^{re} inst.), au paragraphe 72):

1. Les conclusions de l'agente Nappi étaient-elles manifestement déraisonnables et incompatibles avec l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, et en particulier:

- i. M^{me} Nappi a-t-elle minimisé l'intérêt des enfants et a-t-elle omis d'appliquer la norme libérale prescrite par la Cour suprême?
- ii. Lui était-il loisible de douter que le mariage dont les enfants étaient issus ait été contracté de bonne foi?
- iii. Lui était-il loisible de conclure qu'un associé commercial pouvait garantir la continuation de l'entreprise et celle du revenu familial du demandeur sans aucune preuve en ce sens ni aucun examen de cet aspect?

iv. was she entitled to rely on the fact that the applicant knew about his accusation when he engendered the children?

2. Is the mere mention of the children sufficient to fulfil the requirements of *Baker, supra*?

3. Did *Baker, supra*, create a *prima facie* presumption that the children's best interests should prevail, subject only to the gravest countervailing grounds?

4. Is the failure to deal with two of the children's emotional illness consistent with the serious and respectful treatment of the children's interests required by *Baker, supra*?

5. When the Court sits in judicial review of a decision under subsection 114(2) of the *Immigration Act*, should it not only verify whether the decision maker considered the effects of a refusal on the applicant's children, but go further and assess whether the consideration is adequate?

6. In light of the Supreme Court's decision in *Baker, supra*, what does proper consideration of the children's interests mean? What does it mean, in fact, to be alert, alive and sensitive to the children's interests?

7. Is the fact that an applicant under subsection 114(2) of the *Immigration Act* faces an outstanding indictment for serious offences in a foreign country one of those "other considerations" or "other reasons" mentioned in paragraph 75 in *Baker, supra*, which might outweigh the children's best interests?

[2] He was of the view that only questions 2 and 3 fulfill the certification requirements set out in *Liyanagamage v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1994), 176 N.R. 4 (F.C.A.). I believe he could have also included question 7. I will therefore answer questions 2, 3 and 7 (see *Sadeghi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 4 F.C. 337 (C.A.)).

[3] These questions were certified in the context of the judicial review of a refusal by an immigration officer of a request made under subsection 114(2) [as am. *idem*, s. 102] of the Act. By this request, the respondent Legault wished to be excused, for compassionate and humanitarian considerations, from the application of the rule at subsection 9(1) [as am. *idem*, s. 4] of the Act

iv. Lui était-il loisible de s'en remettre au fait que, lorsqu'il a engendré les enfants, le demandeur était au courant des accusations qui pesaient contre lui?

2. La simple mention des enfants suffit-elle pour respecter les exigences de l'arrêt *Baker, supra*?

3. L'arrêt *Baker, supra* entraîne-t-il une présomption *prima facie* selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement des raisons contraires les plus graves?

4. L'omission de considérer les troubles émotifs de deux des enfants s'accorde-t-elle avec le traitement sérieux et respectueux de l'intérêt des enfants selon ce que le requiert l'arrêt *Baker, supra*?

5. Lorsque la Cour procède au contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu du paragraphe 114(2) de la *Loi sur l'immigration*, devrait-elle non seulement vérifier si le décideur a considéré les effets d'un refus sur les enfants du demandeur, mais encore se demander si la décision contestée est correcte?

6. À la lumière de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *Baker, supra*, que faut-il entendre par une prise en considération adéquate de l'intérêt des enfants? Que signifie, dans les faits, être réceptif, attentif et sensible à l'intérêt des enfants?

7. Le fait pour un demandeur invoquant le paragraphe 114(2) de la *Loi sur l'immigration* de devoir répondre à un acte d'accusation portant sur des infractions graves commises dans un pays étranger est-il l'une des «autres considérations» ou «autres raisons» mentionnées au paragraphe 75 de l'arrêt *Baker, supra*, et pouvant l'emporter sur l'intérêt supérieur des enfants?

[2] Il s'est lui-même dit d'avis que seules les questions 2 et 3 répondaient aux critères de certification établis par cette Cour dans *Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.). Il aurait pu, je pense, ajouter la question 7. Je répondrai donc aux questions 2, 3 et 7 (voir *Sadeghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 4 C.F. 337 (C.A.)).

[3] Ces questions ont été certifiées dans le cadre d'un contrôle judiciaire visant le refus, par une agente d'immigration, d'une demande présentée en application du paragraphe 114(2) [mod., *idem*, art. 102] de la Loi. Par cette demande, l'intimé Legault cherchait à être dispensé, pour des raisons d'ordre humanitaire, de la règle énoncée au paragraphe 9(1) [mod., *idem*, art. 4] de

requiring the applicant for permanent resident status to make his or her application outside of Canada. Subsections 9(1) and 114(2) read as follows:

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

...

114. ...

(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

[4] Justice Nadon would have rejected the application for judicial review, were it not for the fact that he felt bound by the Supreme Court of Canada's decision in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817. I quote below paragraphs 67 and 68 of his reasons, which explain his conclusion based on his reading of the *Baker* decision:

In conclusion, it is my view that the Supreme Court's decision in *Baker, supra*, calls for a certain result, and that result is that, save in exceptional cases, the children's best interests must prevail. On my reading and understanding of *Baker, supra*, if the decision maker is of the view that the children's best interests are for them to remain in Canada with their parent or parents, then that decision maker should exercise his discretion in favour of the parents applying for the exemption. In my view, there will be few cases where the immigration officer will be able to conclude that the children's best interests do not require that their parents' application for an exemption be granted.

As I have made it clear, I do not share the view expressed by the Supreme Court in *Baker, supra*. However, I am bound to apply its pronouncements and consequently, I have come to the conclusion that the decision rendered by officer Nappi on September 16, 1999, must be set aside. In the light of the Supreme Court's decision in *Baker, supra*, I can only conclude that officer Nappi's decision is unreasonable. Although she considered the children's best interests in coming to a decision, it cannot be said that she gave those interests the "substantial weight" that *Baker, supra*, directs that those interests be given.

la Loi l'obligeant à présenter sa demande de résidence permanente depuis l'étranger. Les paragraphes 9(1) et 114(2) se lisent comme suit:

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

[...]

114. [...]

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou faciliter l'admission de toute autre manière.

[4] Le juge Nadon aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire, n'eût été du fait qu'il se sentait lié par l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817. Je reproduis les paragraphes 67 et 68 de ses motifs, qui expliquent bien la conclusion à laquelle le menait sa lecture de l'arrêt *Baker*:

En conclusion, je suis d'avis que l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire *Baker* appelle un certain résultat, et ce résultat est que, sauf les cas exceptionnels, l'intérêt supérieur des enfants doit prévaloir. Selon mon interprétation de l'arrêt *Baker*, si le décideur est d'avis que l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils demeurent au Canada avec leur père ou leur mère ou les deux, alors ce décideur doit exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur des parents qui sollicitent la dispense. À mon avis, rares seront les cas où l'agent d'immigration sera fondé à conclure que l'intérêt supérieur des enfants n'exige pas que la demande de dispense présentée par leurs parents soit accordée.

Comme je l'ai indiqué clairement, je ne partage pas l'avis exprimé par la Cour suprême dans l'arrêt *Baker*. Toutefois, je suis lié par cet arrêt et, par conséquent, je suis arrivé à la conclusion que la décision rendue par l'agente Nappi le 16 septembre 1999 doit être annulée. Vu cet arrêt *Baker* de la Cour suprême, force m'est de conclure que la décision de l'agente Nappi est déraisonnable. Elle a pris en compte l'intérêt supérieur des enfants pour arriver à une décision, mais l'on ne peut dire qu'elle a accordé à cet intérêt le « poids considérable » commandé par l'arrêt *Baker*.

[5] By certifying these questions, Justice Nadon invites this Court to rule on the controversy created by *Baker*, controversy which he describes as follows, at paragraph 55:

What these decisions reveal are contradictory approaches to the meaning and significance of the Supreme Court's decision in *Baker, supra*. There appear to be two approaches taken by judges of this Court. The first one, which I would characterize as the process approach, is the one taken in the *Young, Mayburov* and *Russell* decisions. The other approach, which I would characterize as the substantive approach, is the one taken in the other cases. Under the process approach, the Court will examine whether the immigration officer has taken into consideration the effects which the parents' departure from Canada might have upon the children. If the immigration officer has taken into consideration these effects, the Court will not intervene, even though the decision made is not a favourable one to the applicant. On the other hand, under the substantive approach, the Court will not only verify whether the officer has considered the effects of a refusal of the parents' application under subsection 114(2), but will go further and assess whether the ultimate decision is the correct one.

[6] He also explained as follows the difficulty which he thought immigration agents would be facing from now on, at paragraphs 62-64:

In my respectful view, the difficulty which immigration officers are now confronted with stems in part from the Supreme Court's failure — by reason of its conclusions that there was a reasonable apprehension of bias and that the officer had not considered the children's best interests — to address the real issue in *Baker, supra*. That issue was whether the fact that Ms. Baker would be a burden on taxpayers was a consideration which could outweigh the children's best interests. Could the officer in *Baker, supra*, give importance to, *inter alia*, the fact that Ms. Baker had remained illegally in this country for over ten years?

Subsection 114(2) of the Act leaves no doubt that the humanitarian and compassionate grounds which are to be considered by an immigration officer are those pertaining to the person applying under that subsection. In my view, the best interests of children, whether they be Canadian or foreign, is only one of the considerations which an immigration officer should take into account. There are obviously many other factors which can be taken into account, including the objectives of Canadian immigration policy set out at section 3 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 28, s. 2] of the Act. It is also my view that the manner in which an

[5] En certifiant les questions en litige, le juge Nadon invite cette Cour à trancher une controverse suscitée par l'arrêt *Baker*, controverse qu'il décrit ainsi, au paragraphe 55:

Ce que révèlent ces décisions, ce sont des approches contradictoires en ce qui a trait au sens et à la portée de l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire *Baker*. Les juges de la Cour fédérale semblent adopter deux positions. La première, que je qualifierais d'approche procédurale, est celle qui est adoptée dans les espèces *Young, Mayburov* et *Russell*. L'autre approche, que je qualifierais d'approche fondamentale, est l'approche adoptée dans les autres espèces. Selon l'approche procédurale, la Cour se demandera si l'agent d'immigration a pris en compte les effets que le départ des parents du Canada pourrait avoir sur les enfants. Si l'agent d'immigration a pris en compte ces effets, la Cour n'interviendra pas, même si la décision rendue est défavorable au demandeur. En revanche, dans l'approche fondamentale, non seulement la Cour vérifiera si l'agent a considéré les effets d'un refus de la demande des parents selon le paragraphe 114(2), mais elle ira plus loin et se demandera si la décision ultime est la décision correcte.

[6] Il a expliqué comme suit la difficulté à laquelle étaient désormais confrontés, selon lui, les agents d'immigration, aux paragraphes 62 à 64:

À mon humble avis, la difficulté à laquelle sont confrontés maintenant les agents d'immigration s'explique en partie par le fait que la Cour suprême n'a pas — conséquence de sa conclusion selon laquelle il y avait une crainte raisonnable de partialité et de sa conclusion selon laquelle l'agent n'avait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants — abordé la véritable question dans l'affaire *Baker*. Cette question était la suivante: le fait que M^{me} Baker constituerait un fardeau pour les contribuables était-il un facteur qui pouvait l'emporter sur l'intérêt supérieur des enfants? Dans l'affaire *Baker*, l'agent pouvait-il par exemple accorder de l'importance au fait que M^{me} Baker était demeurée illégalement au Canada pendant plus de dix ans?

Le paragraphe 114(2) de la Loi ne permet pas de douter que les raisons d'ordre humanitaire qui doivent être considérées par un agent d'immigration sont celles qui se rapportent à la personne qui tente de se prévaloir de ce paragraphe. À mon avis, l'intérêt des enfants, qu'il s'agisse d'enfants canadiens ou étrangers, n'est que l'un des aspects dont devrait tenir compte un agent d'immigration. Il y a évidemment maints autres facteurs qui peuvent être pris en compte, notamment les objectifs de la politique canadienne d'immigration énoncés à l'article 3 [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 28, art. 2] de la Loi. Je suis également d'avis que la manière dont un

applicant has entered and remained in Canada is a relevant factor. The objectives of Canadian immigration policy cannot be viewed as an encouragement to foreigners that they should enter this country illegally and remain therein illegally so as to increase their chances of obtaining permanent residence.

However, *Baker, supra*, dictates that the immigration officer not only consider the children, but that he give considerable weight to them. [Note omitted.]

[7] This reading of *Baker* may seem excessive, since the Supreme Court does not expressly state in its decision that the immigration officer's decision must be dictated by the interests of the children. However, this reading relies on some of the statements of Justice L'Heureux-Dubé that many, including Justice Nadon, understood as being an invitation to ensure that the children's interests would prevail except in exceptional circumstances.

[8] As soon as *Baker* was released, Robertson J.A., for the Court, expressed some concerns with respect to its scope (*Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 2 F.C. 592 (C.A.), at paragraph 141):

What *Baker, supra*, establishes is that if "insufficient" weight is given to a relevant consideration then the decision cannot stand. As the interests of the children had been "minimized", the Minister's exercise of her discretion was deemed "unreasonable". *Quaere*: How does a tribunal or administrative official respond to a direction to give more weight to one consideration? How does one determine whether sufficient weight is given to a factor without prejudging or directing the outcome of a decision? Does the expanded understanding of the "reasonableness" standard of review conflict with the standard imposed by Parliament under subsection 18.1(4) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] which outlines the statutory grounds for setting aside an administrative decision? Does the reasonableness standard applied in *Baker* conflict with that set out in *Southam, supra*?

[9] The Supreme Court dissipated the ambiguity created by *Baker* in its recent decision in *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1. That is how at least, I

demandeur est entré et est demeuré au Canada est un facteur pertinent. Les objectifs de la politique canadienne d'immigration ne sauraient constituer une invitation faite aux étrangers d'entrer illégalement au Canada et d'y demeurer illégalement pour ainsi augmenter leurs chances d'obtenir la résidence permanente.

Toutefois, l'arrêt *Baker*, précité, oblige l'agent d'immigration non seulement à tenir compte de l'intérêt des enfants, mais encore à donner à cet intérêt un poids considérable. [Renvois omis.]

[7] Cette lecture de l'arrêt *Baker* peut paraître excessive, dans la mesure où la Cour suprême ne dit nulle part, de manière expresse, que la décision de l'agent d'immigration doit être dictée par l'intérêt des enfants. Cette lecture, cependant, s'appuie sur certains propos du juge L'Heureux-Dubé que plusieurs, dont le juge Nadon, ont compris comme étant une invitation à faire prévaloir l'intérêt des enfants sauf en cas exceptionnels.

[8] Dès la publication de l'arrêt *Baker*, cette Cour, par la voix du juge Robertson, avait d'ailleurs exprimé quelques inquiétudes quant à sa portée (*Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 2 C.F. 592 (C.A.), au paragraphe 141):

Ce qu'établit l'arrêt *Baker*, précité, c'est que la décision doit être infirmée si un poids «insuffisant» a été attribué à un facteur pertinent. Comme l'intérêt des enfants avait été «minimisé», l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire a été jugé «déraisonnable». On peut se demander comment un tribunal ou un agent administratif obéit à une directive d'attribuer plus de poids à un facteur. Comment une personne peut-elle déterminer si un poids suffisant a été attribué à un facteur sans préjuger ni dicter l'issue d'une décision? La perception élargie de la norme de contrôle de la «décision raisonnable» entre-t-elle en conflit avec le paragraphe 18.1(4) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7] qui énumère les motifs légaux d'annulation d'une décision administrative? La norme de la décision raisonnable appliquée dans l'arrêt *Baker* entre-t-elle en conflit avec celle énoncée dans l'arrêt *Southam*, précité?

[9] La Cour suprême a dissipé l'ambiguïté que laissait planer *Baker* dans l'arrêt *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1 qu'elle a rendu récemment. C'est ainsi, à tout le

understand the following passages, at paragraphs 34-38:

It follows that the weighing of relevant factors is not the function of a court reviewing the exercise of ministerial discretion (see, for instance, *Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 S.C.R. 577, at p. 607, where Iacobucci J. explained that a reviewing court should not disturb a decision based on a “broad discretion” unless the tribunal has “made some error in principle in exercising its discretion or has exercised its discretion in a capricious or vexatious manner”).

The Court’s recent decision in *Baker, supra*, did not depart from this view. Rather, it confirmed that the pragmatic and functional approach should be applied to all types of administrative decisions in recognition of the fact that a uniform approach to the determination of the proper standard of review is preferable, and that there may be special situations where even traditionally discretionary decisions will best be reviewed according to a standard other than the deferential standard which was universally applied in the past to ministerial decisions (see *Dagg v. Canada (Minister of Finance)*, [1997] 2 S.C.R. 403).

The Court specified in *Baker, supra*, that a nuanced approach to determining the appropriate standard of review was necessary given the difficulty in rigidly classifying discretionary and non-discretionary decisions (paras. 54 and 55). The Court also made it clear in *Baker* that its approach “should not be seen as reducing the level of deference given to decisions of a highly discretionary nature” (para. 56) and, moreover, that any ministerial obligation to consider certain factors “gives the applicant no right to a particular outcome or to the application of a particular legal test” (para. 74). To the extent this Court reviewed the Minister’s discretion in that case, its decision was based on the ministerial delegate’s failure to comply with self-imposed ministerial guidelines, as reflected in the objectives of the Act, international treaty obligations and, most importantly, a set of published instructions to immigration officers.

The passages in *Baker* referring to the “weight” of particular factors (see paras. 68 and 73-75) must be read in this context. It is the Minister who was obliged to give proper weight to the relevant factors and none other. *Baker* does not authorize courts reviewing decisions on the discretionary end of the spectrum to engage in a new weighing process, but draws on an established line of cases concerning the failure of ministerial delegates to consider and weigh implied

moins, que je comprends les passages suivants de *Suresh*, aux paragraphes 34 à 38:

Il s’ensuit que la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal appelé à contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel (voir, par exemple, *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 R.C.S. 577, à la p. 607, où le juge Iacobucci a expliqué que le tribunal de révision doit s’abstenir de modifier une décision rendue dans l’exercice d’un «vaste pouvoir discrétionnaire», sauf si l’auteur de cette décision «a commis une erreur de principe dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou [s’il] l’a exercé d’une façon arbitraire ou vexatoire»).

Dans le récent arrêt *Baker*, précité, notre Cour n’a pas dérogé à cette opinion. Elle a plutôt confirmé l’application de la démarche pragmatique et fonctionnelle à tous les types de décisions administratives, reconnaissant qu’il est préférable de recourir à une démarche uniforme aux fins de détermination de la norme de contrôle applicable et qu’il peut se présenter des situations particulières où il vaut mieux, même à l’égard de décisions discrétionnaires au sens traditionnel, appliquer une autre norme que la norme caractérisée par la retenue qui était appliquée de manière systématique antérieurement à toutes les décisions ministérielles (voir *Dagg c. Canada (Ministre des Finances)*, [1997] 2 R.C.S. 403).

Dans l’arrêt *Baker*, précité, notre Cour a précisé qu’il était nécessaire de recourir à une démarche nuancée pour déterminer la norme de contrôle applicable, vu la difficulté que crée le fait de classer rigidement les décisions discrétionnaires et non discrétionnaires (par. 54 et 55). Dans cette affaire, notre Cour a également indiqué que son analyse «ne devrait pas être considérée comme une diminution du niveau de retenue accordé aux décisions de nature hautement discrétionnaire» (par. 56) et, qui plus est, que l’obligation du ministre de tenir compte de certains facteurs «ne donne au demandeur aucun droit à un résultat précis ou à l’application d’un critère juridique particulier» (par. 74). Dans la mesure où notre Cour a contrôlé l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans cette affaire, sa décision se fondait sur l’omission du délégataire du ministre de se conformer à des lignes directrices établies par le ministère lui-même, telles qu’elles se dégageaient des objectifs de la Loi ainsi que des obligations découlant de conventions internationales et, surtout, des directives destinées aux agents d’immigration.

C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter les passages de *Baker* où il est question de l’«importance accordée» à certains facteurs (par. 68 et 73 à 75). Il n’incombait à personne d’autre qu’au ministre d’accorder l’importance voulue aux facteurs pertinents. Cet arrêt n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d’évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant

limitations and/or patently relevant factors: see *Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission*, [1969] 2 A.C. 147 (H.L.); *Sheehan v. Ontario (Criminal Injuries Compensation Board)* (1974), 52 D.L.R. (3d) 728 (Ont. C.A.); *Maple Lodge Farms Ltd. v. Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; *Dagg, supra*, at paras. 111-12, *per* La Forest J. (dissenting on other grounds).

This standard appropriately reflects the different obligations of Parliament, the Minister and the reviewing court. Parliament's task is to establish the criteria and procedures governing deportation, within the limits of the Constitution. The Minister's task is to make a decision that conforms to Parliament's criteria and procedures as well as the Constitution. The court's task, if called upon to review the Minister's decision, is to determine whether the Minister has exercised her decision-making power within the constraints imposed by Parliament's legislation and the Constitution. If the Minister has considered the appropriate factors in conformity with these constraints, the court must uphold her decision. It cannot set it aside even if it would have weighed the factors differently and arrived at a different conclusion. [Underlining in original.]

[10] Moreover, in *Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 107, the Supreme Court seems to accurately identify what *Baker* really stands for when it described it as an "example of an instance where the Minister's decision was procedurally deficient" (paragraph 70). Iacobucci J., for the Court, added that

It fell to this Court to clarify that the principles of natural justice guarantee certain rights to individuals who make a s. 114(2) application, including a right to make written submissions to the Minister's delegate who actually makes the decision, a right to receive brief reasons for the decision, and a right to an unbiased decision maker.

[11] In *Suresh*, the Supreme Court clearly indicates that *Baker* did not depart from the traditional view that the weighing of relevant factors is the responsibility of the Minister or his delegate. It is certain, with *Baker*, that the interests of the children are one factor that an immigration officer must examine with a great deal of attention. It is equally certain, with *Suresh*, that it is up to the immigration officer to determine the appropriate weight to be accorded to this factor in the circumstances of the case. It is not the role of the courts to re-examine

l'omission d'un délégué du ministre de prendre en considération et d'évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents: voir *Anisminic Ltd. c. Foreign Compensation Commission*, [1969] 2 A.C. 147 (Ch. des lords); *Sheehan c. Ontario (Criminal Injuries Compensation Board)* (1974), 52 D.L.R. (3d) 728 (C.A. Ont.); *Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; *Dagg*, précité, aux par. 111 et 112, le juge La Forest (dissident pour d'autres motifs).

Cette norme tient dûment compte des diverses obligations du Parlement, du ministre et du tribunal de révision. Le Parlement a pour tâche d'établir, conformément aux limites fixées par la Constitution, les critères et procédures applicables en matière d'expulsion. Le ministre doit rendre une décision conforme à la fois à la Constitution et aux critères et procédures établis par le Parlement. Enfin, le rôle du tribunal appelé à contrôler la décision du ministre consiste à déterminer si celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution. Si le ministre a tenu compte des facteurs pertinents et respecté ces limites, le tribunal doit confirmer sa décision. Il ne peut l'annuler, même s'il aurait évalué les facteurs différemment et serait arrivé à une autre conclusion. [Souligné dans l'original.]

[10] De même, dans *Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 107, la Cour suprême me semble avoir décrit avec justesse la portée réelle de *Baker* en le qualifiant d'«exemple d'un cas où la décision du ministre souffrait de lacunes sur le plan procédural» (au paragraphe 70). Le juge Iacobucci, qui exprimait l'opinion de la Cour, ajoutait qu'

Il est revenu à notre Cour de préciser que les principes de la justice naturelle garantissent certains droits aux individus qui font une demande en vertu du par. 114(2), notamment le droit de présenter une argumentation écrite au délégué du ministre qui prend la décision, le droit de recevoir de brefs motifs de décision ainsi que le droit à un décideur impartial.

[11] La Cour suprême, dans *Suresh*, nous indique donc clairement que *Baker* n'a pas dérogé à la tradition qui veut que la pondération des facteurs pertinents demeure l'apanage du ministre ou de son délégué. Il est certain, avec *Baker*, que l'intérêt des enfants est un facteur que l'agent d'immigration doit examiner avec beaucoup d'attention. Il est tout aussi certain, avec *Suresh*, qu'il appartient à cet agent d'attribuer à ce facteur le poids approprié dans les circonstances de l'espèce. Ce n'est pas le rôle des tribunaux de procéder

the weight given to the different factors by the officers.

[12] In short, the immigration officer must be “alert, alive and sensitive” (*Baker, supra*, at paragraph 75) to the interests of the children, but once she has well identified and defined this factor, it is up to her to determine what weight, in her view, it must be given in the circumstances. The presence of children, contrary to the conclusion of Justice Nadon, does not call for a certain result. It is not because the interests of the children favour the fact that a parent residing illegally in Canada should remain in Canada (which, as justly stated by Justice Nadon, will generally be the case), that the Minister must exercise his discretion in favour of said parent. Parliament has not decided, as of yet, that the presence of children in Canada constitutes in itself an impediment to any “*refoulement*” of a parent illegally residing in Canada (see *Langner v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1995), 29 C.R.R. (2d) 184 (F.C.A.), leave to appeal refused, [1995] 3 S.C.R. vii).

[13] Therefore, it is easy to answer questions 2 and 3:

Question 2

2. Is the mere mention of the children sufficient to fulfil the requirements of *Baker, supra*?

Answer: No. The mere mention of the children is not sufficient. The interests of the children is a factor that must be examined with care and weighed with other factors. To mention is not to examine and weigh.

Question 3

3. Did *Baker, supra*, create a *prima facie* presumption that the children’s best interests should prevail, subject only to the gravest countervailing grounds?

Answer: No. *Baker* does not create a *prima facie* presumption that the children’s best interests should prevail, subject only to the gravest countervailing grounds. In his question, Justice Nadon refers to the “children’s best interests”. This expression is oftentimes encountered in *Baker*, but to the extent that it could be understood to mean that the interests of the children are

à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par les agents.

[12] Bref, l’agent d’immigration doit se montrer «réceptif, attentif et sensible à cet intérêt» (*Baker, précité*, au paragraphe 75), mais une fois qu’il l’a bien identifié et défini, il lui appartient de lui accorder le poids qu’à son avis il mérite dans les circonstances de l’espèce. La présence d’enfants, contrairement à ce qu’a conclu le juge Nadon, n’appelle pas un certain résultat. Ce n’est pas parce que l’intérêt des enfants voudra qu’un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent. Le Parlement n’a pas voulu, à ce jour, que la présence d’enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement d’un parent se trouvant illégalement au pays (voir *Langner c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)* (1995), 29 C.R.R. (2d) 184 (C.A.F.), permission d’appeler refusée, [1995] 3 R.C.S. vii).

[13] Il est dès lors facile de répondre aux deux questions 2 et 3:

Question 2

2. La simple mention des enfants suffit-elle pour le respect des exigences de l’arrêt *Baker, supra*?

Réponse: Non. La simple mention des enfants ne suffit pas. L’intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupesé avec d’autres facteurs. Mentionner n’est pas examiner et soupeser.

Question 3

3. L’arrêt *Baker, supra*, entraîne-t-il une présomption *prima facie* selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement des raisons contraires les plus graves?

Réponse: Non. L’arrêt *Baker* n’entraîne pas une présomption *prima facie* selon laquelle l’intérêt des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement des raisons contraires les plus graves. Dans sa question, le juge Nadon a référé à l’«intérêt supérieur des enfants». Cette expression se rencontre à quelques reprises dans *Baker*, mais dans la mesure où elle laisse entendre que

superior to other interests, it can cause the agent to believe that this factor is, before all others, more important, which in light of *Suresh* and in the absence of clear legislative or regulatory limitations stating otherwise, cannot be the case. It would be better to use the expression “children’s interests”.

[14] All that remains is question 7.

[15] Subsection 114(2) is an exceptional measure and, what’s more, a discretionary one. As noted by Justice Iacobucci in *Chieu, supra*, at paragraph 64:

... an application to the Minister under s. 114(2) is essentially a plea to the executive branch for special consideration which is not even explicitly envisioned by the Act.

[16] This exceptional measure is a part of a legislative framework where “[n]on-citizens do not have a right to enter or remain in Canada”, where “[i]n general, immigration is a privilege not a right” (*Chieu, supra*, at paragraph 57) and where “the Act treats citizens differently from permanent residents, who in turn are treated differently from Convention refugees, who are treated differently from individuals holding visas and from illegal residents. It is an important aspect of the statutory scheme that these different categories of individuals are treated differently, with appropriate adjustments to the varying rights and contexts of individuals in these groups” (*Chieu*, paragraph 59).

[17] Parliament chose, at subsection 114(2), to restrain the discretionary exercise to cases where there are compassionate and humanitarian considerations. Once these grounds are established, the Minister may allow the exception, but he may also choose not to allow it. That is the essence of the discretion, which must be exercised within the general context of Canadian laws and policies on immigration. The Minister can refuse to allow the exception when he is of the view that public interest reasons supersede humanitarian and compassionate ones.

[18] The Canadian government encourages immigration, as stated in the objectives of the Act at

l’intérêt des enfants est supérieur à d’autres intérêts, elle peut mener le décideur à croire que ce facteur est au départ plus important qu’un autre, ce qui, à la lumière de *Suresh*, et en l’absence de prescriptions législatives ou réglementaires, ne doit pas être, il est plus sage de se contenter de l’expression «intérêt des enfants».

[14] Reste la question 7.

[15] Le paragraphe 114(2) est une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît. Ainsi que le note le juge Iacobucci dans *Chieu, supra*, au paragraphe 64:

[...] la demande faite au ministre en vertu du par. 114(2) est essentiellement un plaidoyer auprès de l’exécutif en vue d’obtenir un traitement spécial qui n’est même pas explicitement envisagé par la Loi.

[16] Cette mesure d’exception s’inscrit dans un régime légal en vertu duquel «[l]es non-citoyens n’ont pas de droit d’entrer ou de s’établir au Canada», où «[e]n règle générale, l’immigration est un privilège, et non un droit» (*Chieu, supra*, au paragraphe 57) et dans lequel «la Loi traite les citoyens différemment des résidents permanents, qui à leur tour sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, lesquels sont traités différemment des détenteurs de visas et des résidents illégaux. C’est un aspect important du régime législatif que différentes catégories de personnes soient traitées différemment, avec les adaptations voulues selon les différents droits et les différentes situations des personnes faisant partie de ces groupes» (*Chieu*, au paragraphe 59).

[17] Le Parlement a choisi, au paragraphe 114(2), de restreindre l’exercice de la discrétion aux seuls cas où il existe des raisons d’ordre humanitaire. Une fois ces raisons établies, le ministre peut accorder la dispense, mais il peut aussi ne pas l’accorder. C’est l’essence même de sa discrétion, laquelle s’exerce dans le contexte général des lois et politiques canadiennes d’immigration. Le ministre peut ne pas accorder la dispense quand il est d’avis que des considérations d’intérêt public l’emportent sur les raisons d’ordre humanitaire.

[18] Le gouvernement canadien encourage l’immigration, tel qu’il appert des objectifs énoncés à

paragraphs 3(a) (attainment of demographic goals) and 3(b) (enrichment and strengthening of the cultural and social fabric of Canada). Subsection 5(2) of the Act foresees that “[a]n immigrant shall be granted landing if he . . . meets the requirements of this Act and the regulations”. According to subsection 6(1) [as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 3], an immigrant may obtain the right of landing in Canada “if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulation”. Every year, the Minister, upon consulting with the provinces, must table in Parliament “the immigration plan for the next calendar year” (subsection 7(1) [as am. *idem*]). It is the responsibility of the immigrant to prove that he “has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations” (subsection 8(1)). Finally, an immigrant must, in principle, “make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry” (subsection 9(1)) and “answer truthfully all questions put . . . by a visa officer” (subsection 9(3)).

[19] In short, the *Immigration Act* and the Canadian immigration policy are founded on the idea that whoever comes to Canada with the intention of settling must be of good faith and comply to the letter with the requirements both in form and substance of the Act. Whoever enters Canada illegally contributes to falsifying the immigration plan and policy and gives himself priority over those who do respect the requirements of the Act. The Minister, who is responsible for the application of the policy and the Act, is definitely authorized to refuse the exception requested by a person who has established the existence of humanitarian and compassionate grounds, if he believes, for example, that the circumstances surrounding his entry and stay in Canada discredit him or create a precedent susceptible of encouraging illegal entry in Canada. In this sense, the Minister is at liberty to take into consideration the fact that the humanitarian and compassionate grounds that a person claims are the result of his own actions.

[20] These public interest considerations need not have been, I believe, put on paper since they are necessarily associated with the role and responsibilities

l’alinéa 3a) de la Loi (réalisation d’objectifs démographiques) et 3b) (enrichissement et renforcement du tissu culturel et social du Canada). Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’ont droit de s’établir au Canada les immigrants «qui remplissent les conditions prévues à la présente loi et à ses règlements». Aux termes du paragraphe 6(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 3], un immigrant peut obtenir le droit d’établissement au Canada «si l’agent d’immigration est convaincu que l’immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection». Chaque année, le ministre, après consultation des provinces, dépose au Parlement «le plan d’immigration pour l’année civile suivante» (paragraphe 7(1) [mod., *idem*]). Il incombe à l’immigrant de prouver qu’il a le droit d’«entrer au Canada» ou «que le fait d’y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements» (paragraphe 8(1)). Enfin, un immigrant doit en principe «demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée» (paragraphe 9(1)) et «répondre franchement aux questions de l’agent des visas.» (paragraphe 9(3)).

[19] Bref, la *Loi sur l’immigration* et la politique canadienne en matière d’immigration sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l’intention de s’y établir doit être de bonne foi et respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Quiconque entre illégalement au Canada contribue à fausser le plan et la politique d’immigration et se donne une priorité sur tous ceux qui, eux, respectent les exigences. Le ministre, qui est responsable de l’application de la politique et de la Loi, est très certainement autorisé à refuser la dispense que demande une personne qui a établi l’existence de raisons d’ordre humanitaire, s’il est d’avis, par exemple, que les circonstances de l’entrée ou du séjour au Canada de cette personne la discréditent ou créent un précédent susceptible d’encourager l’entrée illégale au Canada. En ce sens, il est loisible au ministre de prendre en considération le fait que les raisons d’ordre humanitaire dont une personne se réclame soient le fruit de ses propres agissements.

[20] Ces considérations d’intérêt public n’avaient pas, je pense, à être couchées sur papier puisqu’elles sont nécessairement associées au rôle et aux responsabilités

of the Minister of Immigration. They have, however, been outlined in the *Immigration Manual: Inland Processing (IP)*, published in 1993 by the Minister, containing Chapter IP 5: Immigrant Applications in Canada Made on Humanitarian or Compassionate (H&C) Grounds, which was updated in October of 2001. Of course, the Minister and his agents are not bound by these guidelines (see *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2), but the guidelines are accessible to the public and the Supreme Court, in *Baker, supra*, at paragraph 72, qualified them as being “of great assistance” to the Court.

[21] Paragraph 1.4 of the ministerial guidelines explain in the following terms why the exceptions exist:

The *Immigration Act* and Regulations set out specific requirements for granting permanent residence. These requirements reflect the objectives of the Act but do not cover all circumstances. The purpose of H&C discretion is to allow flexibility to approve deserving cases not anticipated in the legislation. Therefore, use of this discretion should not be seen as conflicting with other parts of the Act or Regulations but rather as a complementary provision enhancing the attainment of the objectives of the Act.

[22] Paragraph 1.7.1 explains that “[t]he decision-maker considers the applicant’s submissions in light of all the information known to the Department”.

[23] Paragraph 6.1 defines what is meant by “humanitarian and compassionate grounds”:

Applicants making an application under R2.1 are requesting processing in Canada due to compassionate or humanitarian considerations. Subsection R2.1 provides the flexibility to approve deserving cases for processing within Canada, the circumstances of which were not anticipated in the legislation.

Applicants bear the onus of satisfying the decision-maker that their personal circumstances are such that the hardship of having to obtain an immigrant visa from outside of Canada in the normal manner would be (i) **unusual and undeserved** or (ii) **disproportionate**. Applicants may present whatever facts they feel are relevant.

The following definitions are not meant as “hard and fast” rules; rather, they are an attempt to provide guidance to

du ministre de l’Immigration. Elles n’en ont pas moins été esquissées dans le *Guide de l’immigration: Traitement des demandes au Canada (IP)* publié en 1993 par le ministre et dont le chapitre IP 5, mis à jour en octobre 2001, concerne les Demandes d’établissement présentées au Canada pour des considérations humanitaires (CH). Ces lignes directrices ministérielles ne lient pas, bien sûr, le ministre ou ses agents (voir *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2), mais elles sont accessibles au public et la Cour suprême, dans *Baker, supra*, au paragraphe 72, les a qualifiées de «très utiles» à la Cour.

[21] Le paragraphe 1.4 du chapitre IP 5 explique en ces termes la raison d’être des exceptions:

La *Loi* et le Règlement énoncent les conditions à remplir pour obtenir la résidence permanente. Ces conditions découlent des objectifs de la *Loi*; cependant, elles ne règlent pas toutes les situations. Le pouvoir discrétionnaire pour les demandes CH donne aux agents la latitude nécessaire pour approuver, dans les cas dignes d’intérêt, les demandes qui ne répondent pas à toutes les exigences de la *Loi*. Il ne faut donc pas voir ce pouvoir comme étant contraire à d’autres dispositions de la *Loi* ou du Règlement, mais plutôt comme une disposition complémentaire contribuant à la réalisation des objectifs de la *Loi*.

[22] Le paragraphe 1.7.1 explique que «[l]’agent examine les observations faites par le demandeur, en tenant compte de tous les renseignements que possède le ministère sur le demandeur».

[23] Le paragraphe 6.1 définit ce qu’on entend par «considérations humanitaires»:

En présentant une demande R2.1, le demandeur cherche à faciliter son admission au Canada en raison de l’existence de CH. Les dispositions CH permettent d’autoriser des personnes, dont le cas est digne d’intérêt et n’est pas prévu par la *Loi*, à présenter leur demande au Canada.

Il incombe au demandeur de convaincre l’agent que, vu sa situation, l’obligation, dont il demande d’être dispensé, d’obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés (i) **inhabituables et injustifiées** ou (ii) **excessives**. Le demandeur peut présenter tout fait qu’il juge pertinent pour l’obtention de cette dispense.

Les définitions suivantes ne constituent pas des règles strictes. Plutôt, elles ont pour but d’aider à exercer le pouvoir

decision makers when they exercise their discretion in determining whether sufficient H&C considerations exist to warrant the requested exemption from A9(1).

Unusual and undeserved hardship

The hardship (of having to apply for an immigrant visa from outside of Canada) that the applicant would face should be, in most cases, unusual. In other words, a hardship not anticipated by the Act or Regulations, and

The hardship (of having to apply for an immigrant visa from outside of Canada) that the applicant would face should be, in most cases, the result of circumstances beyond the person's control.

Disproportionate hardship

Humanitarian and compassionate grounds may exist in cases that would not meet the "unusual and undeserved" criteria but where the hardship (of having to apply for an immigrant visa from outside of Canada) would have a disproportionate impact on the applicant due to his or her personal circumstances. [Highlighted in text.]

[24] Paragraph 6.5 reminds us that the immigration officer is not making a determination of admissibility or inadmissibility at this point, but underlines nonetheless that:

- You are looking at all the applicant's personal circumstances, as provided by the applicant and as known to the Department, to determine if there are sufficient reasons for making a positive H&C decision. The facts relating to the known or suspected inadmissibility may be relevant to the H&C decision.

For example, you know that the applicant has a criminal conviction. When considering the H&C decision, you are not concerned with whether or not the conviction makes the applicant inadmissible. However, you may consider the applicant's actions, including those that led to and followed the conviction, when you make your H&C decision. You may wish to consider

- the type of criminal conviction
- whether the conviction is an isolated incident or part of a pattern of recidivist criminality
- length of time since the conviction
- what sentence was received
- any information about circumstances of the crime. [Highlighted in text.]

discrétionnaire de déterminer s'il existe des CH justifiant la dispense demandée du L9(1).

Difficultés inhabituelles et injustifiées

Les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande de visa hors du Canada) doivent, dans la plupart des cas, être inhabituelles. Il s'agit, en d'autres termes, de difficultés qui ne sont pas prévues dans la Loi ou le Règlement et

Les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande hors du Canada) doivent, dans la plupart des cas, découler de circonstances indépendantes de sa volonté.

Difficultés excessives

Dans certains cas où le demandeur ne subirait de difficultés ni inhabituelles ni injustifiées (s'il devait présenter sa demande de visa hors du Canada), il est possible de conclure à l'existence de CH en raison de difficultés considérées comme excessives pour le demandeur compte tenu de ses circonstances personnelles. [Mis en surbrillance dans le texte.]

[24] Le paragraphe 6.5 rappelle qu'il ne s'agit pas, à ce stade, de déterminer l'admissibilité ou la non-admissibilité, mais souligne néanmoins que

- Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation personnelle du demandeur, telle que présentée par le demandeur et connue par le ministère, au moment de déterminer si une dispense CH est justifiée. Les faits liés à la non-admissibilité connue ou soupçonnée peuvent avoir une incidence sur la décision CH.

Par exemple, vous disposez de renseignements indiquant une condamnation au criminel. À cette étape, ne cherchez pas à savoir si cette condamnation rend le demandeur admissible ou non. Cependant, pour décider s'il faut accorder une dispense de visa, vous pouvez tenir compte des actions du demandeur, notamment celles qui ont donné lieu à la condamnation et celles qui l'ont suivie, pour déterminer si elles ont une incidence sur l'existence de CH. Vous pouvez étudier

- la nature de l'infraction
- s'il s'agit d'un incident isolé ou d'une récidive
- la période écoulée depuis la date de la condamnation
- la sentence imposée
- toute information concernant les circonstances du crime. [Mis en surbrillance dans le texte.]

[25] Section 8 specifies that the guidelines are “to assist [the immigration officer] in assessing H&C situations” and the officer “cannot be restricted by guidelines”.

[26] At section 8.5, dealing with the separation of parents and dependant children, the guidelines state that an officer should “balance the different and important interests at stake”.

- Canada’s interest (in light of the legislative objective to maintain and protect the health, safety and good order of Canadian society)
- family interests (in light of the legislative objective to facilitate family reunification)
- the circumstances of all the family members, with particular attention given to the interests and situation of the status-less individual’s children.

[27] Paragraph 8.7 deals with the “prolonged inability to leave Canada [having] led to establishment”. It states that:

Positive consideration may be warranted when the applicant has been in Canada for a significant period of time due to **circumstances beyond his or her control**. [Highlighted in text.]

[28] My colleagues in the Trial Division have never hesitated in taking into account public interest considerations when examining the decisions made by immigration officers. See, for example, the following decisions quoted by the parties’ counsel before us: *Zand-Vakili v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 154 F.T.R. 222 (F.C.T.D.) (Reed J.); *Kessler v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 153 F.T.R. 240 (F.C.T.D.) (Reed J.); *Agbonkpolor v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1994), 29 Admin. L.R. (2d) 138 (F.C.T.D.) (McKeown J.); *Wekpe v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 274 (F.C.T.D.) (McKeown J.); *Martin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 177 F.T.R. 313 (F.C.T.D.) (Blais J.); *Chau v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2002 FCT 107; [2002] F.C.J. No. 119 (T.D.) (QL) (Rouleau J.); *Irimie v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (F.C.T.D.) (Pelletier J.); *Mayburov v. Canada (Minister of*

[25] L’article 8 précise que les lignes directrices «sont simplement un outil pour aider l’agent» et «ne doivent pas non plus être vues comme une restriction».

[26] Au paragraphe 8.5 qui traite des cas de séparation des parents et enfants, on indique qu’il faut «tenir compte des intérêts différents et importants qui sont en jeu»:

- l’intérêt du Canada (à la lumière de l’objectif de la loi de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l’ordre public au Canada);
- les intérêts de la famille (à la lumière de l’objectif de la loi de faciliter la réunion de la famille);
- les circonstances de tous les membres de la famille, en accordant une attention particulière aux intérêts et à la situation des enfants de l’individu sans statut.

[27] Le paragraphe 8.7 traite de l’«[i]ncapacité prolongée de quitter le Canada ayant entraîné l’établissement». Il y est dit que:

Une décision favorable peut être justifiée lorsque le demandeur est demeuré au Canada pendant une longue période du fait de **circonstances indépendantes de sa volonté**. [Mis en surbrillance dans le texte.]

[28] Mes collègues de la Section de première instance n’ont d’ailleurs jamais hésité à tenir compte de ces considérations d’intérêt public dans leur examen de décisions rendues par des agents d’immigration. Voir, par exemple, les décisions suivantes que nous ont citées les procureurs des parties: *Zand-Vakili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1998), 154 F.T.R. 222 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Reed); *Kessler c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1998), 153 F.T.R. 240 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Reed); *Agbonkpolor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)* (1994), 29 Admin. L.R. (2d) 138 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge McKeown); *Wekpe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 274 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge McKeown); *Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1999), 177 F.T.R. 313 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Blais); *Chau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, 2002 CFPI 107; [2002] A.C.F. n° 119 (C.F. 1^{re} inst.) (QL) (le juge Rouleau); *Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté*

Citizenship and Immigration) (2000), 183 F.T.R. 280 (F.C.T.D.) (Lemieux J.); *Tartchinska v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 185 F.T.R. 161 (F.C.T.D.) (Nadon J.); *Quan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 114 (F.C.T.D.) (Lemieux J.); *Russell v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 187 F.T.R. 97 (F.C.T.D.) (Tremblay-Lamer J.); *Chan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1994), 87 F.T.R. 62 (F.C.T.D.) (Reed J.); *Drame v. Minister of Employment and Immigration* (1994), 82 F.T.R. 177 (F.C.T.D.) (Nadon J.).

[29] As to question 7,

7. Is the fact that an applicant under subsection 114(2) of the *Immigration Act* faces an outstanding indictment for serious offences in a foreign country one of those “other considerations” or “other reasons” mentioned in paragraph 75 in *Baker, supra*, which might outweigh the children’s best interests?

I would answer that the Minister can take into account the actions, past and present, of the person who requests the exception.

[30] What, therefore, is to be done with the immigration officer’s decision in this case? Justice Nadon, had he interpreted *Baker* the way I just did, would have concluded that the immigration officer’s decision was reasonable and he would have dismissed the application for judicial review.

[31] Being authorized, under subparagraph 52(b)(i) of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 17)], to give the judgment that the Trial Division should have given, I have come to the conclusion that the immigration officer has examined the interests of the children with a great deal of attention, that she weighed that factor in the light of other factors related, *inter alia*, to the past conduct of Mr. Legault and that she made a decision which is reasonable in the circumstances.

et de l’Immigration) (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Pelletier); *Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2000), 183 F.T.R. 280 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Lemieux); *Tartchinska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2000), 185 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Nadon); *Quan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 114 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Lemieux); *Russell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (2000), 187 F.T.R. 97 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Tremblay-Lamer); *Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1994), 87 F.T.R. 62 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Reed); *Drame c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)* (1994), 82 F.T.R. 177 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Nadon).

[29] À la question 7,

7. Le fait pour un demandeur invoquant le paragraphe 114(2) de la *Loi sur l’immigration* de devoir répondre à un acte d’accusation portant sur des infractions graves commises dans un pays étranger est-il l’une des «autres considérations» ou «autres raisons» mentionnées au paragraphe 75 de l’arrêt *Baker, supra*, et pouvant l’emporter sur l’intérêt supérieur des enfants?

je répondrais que le ministre peut tenir compte des agissements passés et actuels de la personne qui demande la dispense.

[30] Qu’en est-il de la décision de l’agent d’immigration en l’espèce? Le juge Nadon, eût-il interprété *Baker* comme je l’ai fait plus haut, aurait été d’avis que la décision de l’agent d’immigration était raisonnable et il aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[31] Autorisé, de par le sous-alinéa 52b)(i) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 17)], à rendre le jugement que la Section de première instance aurait dû rendre, je suis d’avis que l’agent d’immigration a examiné avec beaucoup d’attention le facteur de l’intérêt des enfants, l’a soupesé en fonction des autres facteurs reliés, notamment, à la conduite passée de M. Legault, et en est arrivée à une décision qui me paraît raisonnable dans les circonstances.

[32] The appeal should therefore be allowed, the order of the judge of the Trial Division should be set aside, the application for judicial review should be dismissed and the decision of the immigration officer should be restored.

RICHARD C.J.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

[32] L'appel devrait donc être accueilli, la décision du juge de première instance infirmée, la demande de contrôle judiciaire rejetée et la décision de l'agent d'immigration rétablie.

LE JUGE EN CHEF RICHARD: Je suis d'accord.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je suis d'accord.

T-687-02
2002 FCT 545

T-687-02
2002 CFPI 545

Mr. and Mrs. Stephen Striebel (Plaintiffs)

v.

Sovereign Yachts (Canada) Inc., the Owners and All Others Interested in the Motor Vessel “Chairman”, also known as Sovereign Hull Number 7644 (Defendants)

INDEXED AS: STRIEBEL v. CHAIRMAN (THE) (T.D.)

Trial Division, Hargrave P.—Vancouver, May 6 and 10, 2002.

Maritime Law — Liens and Mortgages — Yacht not completed on time under contract, extensions — Plaintiffs electing to take possession as mortgagees — Ex parte order putting sheriff into possession, giving plaintiffs leave as owners to work on vessel, allowing defendant builder to apply to vary, set aside order — Plaintiffs' motions for leave to have sheriff take possession of partially constructed vessel, move it to another location for completion, allowed; defendants' motion to vary order putting sheriff into possession dismissed — Federal Court Rules, 1998 eliminating automatic possession in sheriff on arrest — Arresting party must demonstrate, as reasonable plausibility, in sense of acceptable reason with fair expectation as to trustworthiness, vessel ought to be in protective care of sheriff — Plausible evidence including builder's inability to control petty vandalism, obstructionism, harassment, intimidation by employees — General rule once mortgagee takes possession, has control of vessel for all purposes necessary to realize on security — Under shipbuilding contract plaintiffs entitled to move vessel to another location for completion — Arbitration, provided for under contract, not invoked, but not providing speedy interim remedy to get vessel completed — Security extending to all articles necessary to make ship going concern, whether aboard, or subsequently brought aboard.

M. et M^{me} Stephen Striebel (demandeurs)

c.

Sovereign Yachts (Canada) Inc., les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire «Chairman» également connu sous le nom de Sovereign Hull Number 7644 (défendeurs)

RÉPERTORIÉ: STRIEBEL c. CHAIRMAN (LE) (1^{re} INST.)

Section de première instance, protonotaire Hargrave—Vancouver, 6 et 10 mai 2002.

Droit maritime — Privilèges et hypothèques — Yacht non achevé à temps en vertu du contrat et des prorogations — Les demandeurs avaient décidé de prendre possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires — Ordonnance ex parte mettant le shérif en possession du navire, accordant aux demandeurs l'autorisation, en leur qualité de propriétaires, de faire exécuter les travaux sur le navire et permettant au constructeur défendeur de demander une ordonnance de modification ou d'annulation — Les requêtes que les demandeurs avaient présentées en vue de faire mettre le navire partiellement construit en possession du shérif et de déplacer le navire à un autre endroit pour faire achever les travaux de construction ont été accueillies; la requête que les défendeurs avaient présentée en vue de faire modifier l'ordonnance mettant le shérif en possession du navire a été rejetée — Les Règles de la Cour fédérale (1998) éliminaient la prise automatique de possession par le shérif à la suite de la saisie — La partie qui procède à la saisie doit démontrer l'existence d'une possibilité raisonnable en ce sens qu'il existe un motif acceptable, à la légitimité duquel on peut à juste titre s'attendre, permettant de confier la garde du navire au shérif à des fins de protection — Le fait que le constructeur n'arrivait pas à réprimer les actes mesquins de vandalisme, à venir à bout des entraves et à empêcher les actes de harcèlement et les manœuvres d'intimidation auxquels se livraient les employés constituait une preuve vraisemblable — En règle générale, une fois que le créancier hypothécaire prend possession d'un navire, il contrôle le navire à toutes les fins nécessaires aux fins de la réalisation de la garantie — En vertu du contrat de construction, les demandeurs pouvaient déplacer le navire jusqu'à un autre endroit pour faire achever les travaux — L'arbitrage, qui était prévu par le contrat, n'a pas été invoqué, mais il ne constituerait pas un recours provisoire rapide permettant d'achever la construction du navire — La garantie s'étendait à tous les articles nécessaires aux fins de l'exploitation du navire qui étaient à bord du navire ou qui ont subséquemment été mis à bord du navire.

Maritime Law — Practice — 106-foot yacht not completed by date agreed upon — Plaintiffs taking possession as mortgagees — Ex parte order putting sheriff into possession, giving plaintiffs as owners to work on vessel, allowing defendant builder to apply to vary, set aside order — Rescission of ex parte order discretionary — Onus on party seeking rescission to establish rescission proper — Thus onus on defendant to show relevant material facts differed from those upon which ex parte order granted — Plausible evidence builder's employees committing petty vandalism, obstructionism, harassment, intimidation — Yacht very valuable — Danger of putting vessel at risk by advertising motion to put sheriff in possession justified ex parte hearing, particularly since putting sheriff in possession no inconvenience to builder as vessel already arrested — Facts submitted by builder in challenging order for possession not of material nature sufficient to require change to ex parte order — Court ought to uphold placing sheriff in possession if any possibility possession in sheriff of reasonable value.

These were motions by the plaintiffs, as mortgagees and intended owners, for leave to have the sheriff take possession of and protect the 106-foot partly constructed yacht, *Chairman*, and then as mortgagees in possession, to insure and move the vessel to another shipyard for completion. The defendants moved to vary or set aside the order which put the sheriff into possession. On April 29, 2002 the plaintiffs obtained an *ex parte* order putting the sheriff into possession, giving them leave as mortgagees in possession and as intended owners to insure and move the vessel in order to complete it, and allowing the defendant builder to apply to vary or set aside the order.

Held, the plaintiffs' motions should be allowed and the defendants' motion should be dismissed.

(1) The *Federal Court Rules, 1998* eliminated automatic possession in the sheriff on arrest to avoid expense since, in the vast majority of cases, such possession was merely an

Droit maritime — Pratique — Un yacht d'une longueur de 106 pieds n'avait pas été achevé à la date convenue — Les demandeurs avaient pris possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires — Ordonnance ex parte mettant le shérif en possession du navire, permettant aux demandeurs, en leur qualité de propriétaires, de faire exécuter les travaux sur le navire et permettant au constructeur défendeur de demander une ordonnance de modification et d'annulation — La rescision d'une ordonnance ex parte est discrétionnaire — Il incombe à la partie qui demande la rescision d'établir qu'elle est justifiée — Il incombait donc au défendeur de démontrer que les faits essentiels pertinents étaient différents de ceux sur lesquels l'ordonnance ex parte était fondée — Preuve vraisemblable montrant que les employés du constructeur avaient commis des actes mesquins de vandalisme, avaient mis des entraves et s'étaient livrés à des actes de harcèlement et à des manœuvres d'intimidation — Le yacht coûtait fort cher — Le risque de mettre le navire en danger, si un avis de présentation d'une requête visant à mettre le navire en possession du shérif était donné, justifiait la tenue d'une audience ex parte, et ce, d'autant plus que le fait de mettre le shérif en possession du navire ne présentait aucun inconvénient pour le constructeur puisque le navire avait déjà été saisi — Les faits énoncés par le constructeur lorsqu'il s'est agi de contester l'ordonnance de prise de possession n'étaient pas d'une nature suffisamment importante pour exiger l'annulation de l'ordonnance ex parte — La Cour devrait confirmer la mise en possession du navire s'il existe quelque possibilité qu'il vaille la peine de mettre le shérif en possession du navire.

Il s'agissait de requêtes par lesquelles les demandeurs, en leur qualité de créanciers hypothécaires et de propriétaires éventuels du yacht *Chairman* d'une longueur de 106 pieds, qui était partiellement construit, demandaient que le shérif soit mis en possession du navire et en assure la protection et ensuite, qu'en tant que créanciers hypothécaires ayant pris possession du navire, ils puissent assurer le navire et le déplacer jusqu'à un autre chantier pour faire achever les travaux. Les défendeurs demandaient la modification ou l'annulation de l'ordonnance par laquelle le shérif était mis en possession du navire. Le 29 avril 2002, les demandeurs ont obtenu une ordonnance *ex parte* mettant le shérif en possession du navire et leur permettant, en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant pris possession du navire ainsi qu'en leur qualité de propriétaires éventuels, d'assurer et de déplacer le navire aux fins de l'achèvement des travaux, cette ordonnance permettant également au constructeur défendeur de demander la modification ou l'annulation de l'ordonnance.

Jugement: les requêtes des demandeurs sont accueillies et la requête des défendeurs est rejetée.

1) En éliminant la prise automatique de possession par le shérif à la suite d'une saisie, les *Règles de la Cour fédérale (1998)* visaient à éviter des frais puisque, dans la majorité des

added cost with no benefit. The fact that the Court is now required to put the sheriff into possession suggests that there must be some objective standard, however low. Clear evidence of irreparable harm, an injunctive standard, is unsuitable as the law relating to injunctions does not apply to ships, and such a standard would be a radical departure from the former practice. Thus, an arresting party need only demonstrate, as a reasonable plausibility, in the sense of an acceptable reason with a fair expectation as to its trustworthiness, that the vessel ought to be put in the protective care of the sheriff. The fact that Sovereign could not control petty vandalism, obstructionism, harassment and intimidation committed by its employees constituted such plausible evidence.

(2) Rescission of an *ex parte* order is discretionary with the onus on the party seeking rescission to establish that rescission is proper. Therefore the onus was on Sovereign to show that relevant material facts differed from those upon which the *ex parte* order was granted. Given the nature of the plausible evidence put forward for putting the sheriff in possession, and the value of the *Chairman*, the danger of putting the vessel at risk, by advertising a motion to put the sheriff in possession, justified the *ex parte* hearing, particularly since putting the sheriff in possession was no inconvenience to Sovereign, and also since giving the plaintiffs leave to work on the vessel was merely procedural, since the plaintiffs claimed that right under the shipbuilding contract and under their mortgage.

While the shipbuilding contract will be the key document in any trial on the merits, most of it was irrelevant in these interlocutory procedural motions. The facts put in by Sovereign, in challenging the order for possession were not of a material nature sufficient to overthrow or to require change to the *ex parte* order putting the sheriff into possession. A court ought to uphold placing a sheriff in possession if there is any possibility that possession in the sheriff may be of reasonable value. There were no Canadian cases on point for setting aside the mandate of a sheriff who has gone into possession. By putting the sheriff into possession the Court has taken nothing from Sovereign because the plaintiffs were mortgagees in possession before the sheriff went into possession. The *ex parte* order should not be set aside, but a paragraph should be added to make it clear that nothing in the

cas, pareille possession avait simplement pour effet d'occasionner des frais additionnels sans qu'il en résulte quelque avantage. Le fait qu'il est maintenant nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Cour pour que le shérif soit mis en possession d'un navire donne à entendre qu'il doit exister une norme objective, et ce, même si l'exigence préliminaire est fort peu rigoureuse. On ne saurait exiger une preuve claire de préjudice irréparable, soit la norme qui s'applique aux injonctions, car le droit relatif aux injonctions ne s'applique pas aux navires et pareille norme dérogerait complètement à l'ancienne pratique. Par conséquent, la partie qui procède à la saisie doit uniquement démontrer l'existence d'une possibilité raisonnable en ce sens qu'il existe un motif acceptable, à la légitimité duquel on peut à juste titre s'attendre, permettant de confier la garde du navire au shérif à des fins de protection. Le fait que Sovereign n'arrivait pas à réprimer les actes mesquins de vandalisme, à venir à bout des entraves et à empêcher les actes de harcèlement et manœuvres d'intimidation auxquels se livraient ses employés constituait pareille preuve vraisemblable.

2) La rescision d'une ordonnance *ex parte* est discrétionnaire, la partie qui demande la rescision ayant la charge d'établir que celle-ci est justifiée. Il incombait donc à Sovereign de démontrer que les faits essentiels pertinents étaient différents de ceux sur lesquels l'ordonnance *ex parte* était fondée. Compte tenu de la nature de la preuve vraisemblable avancée pour que le shérif soit mis en possession du navire et de la valeur du *Chairman*, le risque de mettre le navire en danger si un avis de la présentation d'une requête visant à mettre le navire en possession du shérif était donné justifiait la tenue d'une audience *ex parte*, et ce, d'autant plus que le fait de mettre le shérif en possession du navire ne présentait aucun inconvénient pour Sovereign et que le fait d'autoriser les demandeurs à faire exécuter des travaux sur le navire était une question procédurale puisque les demandeurs revendiquaient ce droit en vertu du contrat de construction et en vertu de leur hypothèque.

L'entente relative à la construction du navire sera le document crucial aux fins de toute instruction au fond, mais la plupart de ses dispositions n'étaient pas pertinentes dans les requêtes interlocutoires procédurales ici en cause. Les faits énoncés par Sovereign, lorsqu'il s'est agi de contester l'ordonnance de prise de possession, n'étaient pas d'une nature suffisamment importante pour permettre l'annulation de l'ordonnance *ex parte* par laquelle le shérif était mis en possession du navire ou pour qu'il soit nécessaire de modifier cette ordonnance. Une cour devrait confirmer la mise en possession du navire s'il existe quelque possibilité qu'il vaille la peine de mettre le shérif en possession du navire. Il n'existait aucune décision canadienne pertinente portant sur l'annulation du mandat du shérif qui a été mis en possession d'un navire. En mettant le shérif en possession du navire, la

order disturbed the substantive merits of the case.

(3) As a general rule once a mortgagee takes possession of a vessel, he or she has control of the vessel for all purposes which are necessary to realize upon the security, so long as the mortgagee does not use the vessel in a speculative or a hazardous manner. In permitting movement of the vessel to another shipyard for completion, the plaintiffs' rights under the shipbuilding contract were also considered. The contract permitted movement of the vessel to another shipyard for completion in the event of default by Sovereign. If the plaintiffs are wrong, Sovereign will have damages by way of counterclaim and a bond against which to execute. The contract provided for arbitration, but arbitration was not invoked and would not provide a useful speedy interim remedy for getting the *Chairman* completed for the plaintiffs. The arbitration provision also did not prevent the plaintiffs from going into possession as mortgagees or from arresting the vessel.

The security of a mortgagee extends to all fittings, equipment and appurtenances, in short, all the articles necessary to make a ship a going concern, whether aboard or subsequently brought aboard. The plaintiffs may also claim an interest in the ship and its equipment, even items which are physically detached from it, under the warrant of arrest. The plaintiff may build on these common law entitlements through the application of the contract which provided that the builder's mortgage secured to the plaintiffs' "all material, equipment, inventory and other goods created, manufactured, ordered, or delivered for the vessel." The plaintiffs should, at their own risk and expense, have the ability to complete the *Chairman* elsewhere. Sovereign must be fully secured and this will be accomplished by bonding before the *Chairman* is released from arrest.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1003(1).
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 481(1).

Cour n'a pas privé Sovereign de quoi que ce soit puisque les demandeurs étaient des créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession avant que le shérif prenne possession de celui-ci. L'ordonnance *ex parte* ne devrait pas être annulée, mais une disposition devrait être ajoutée de façon à préciser qu'aucune disposition de l'ordonnance ne modifiait le bien-fondé de la cause.

3) En règle générale, une fois que le créancier hypothécaire prend possession d'un navire, il contrôle le navire à toutes les fins nécessaires aux fins de la réalisation de la garantie, dans la mesure où il n'utilise pas le navire à tout hasard ou de façon dangereuse. En autorisant le déplacement du navire jusqu'à un autre chantier pour que les travaux puissent être achevés, il a également été tenu compte des droits revendiqués par les demandeurs en vertu du contrat de construction. Le contrat permettait aux demandeurs, si Sovereign était en défaut, de déplacer le navire jusqu'à un autre chantier pour faire exécuter les travaux. Si les demandeurs se trompent, Sovereign pourra solliciter des dommages-intérêts en présentant une demande reconventionnelle et en obtenant un cautionnement destiné à assurer l'exécution. Le contrat prévoyait l'arbitrage, mais celui-ci n'a pas été invoqué et ne constituerait pas un recours provisoire rapide utile permettant d'achever la construction du *Chairman* pour qu'il puisse être utilisé par les demandeurs. En outre, la disposition relative à l'arbitrage n'empêchait pas les demandeurs de prendre possession du navire, en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession, ou de saisir le navire.

La garantie dont bénéficie le créancier hypothécaire s'étend aux appareillages, au matériel et aux accessoires, bref, à tous les articles qui sont nécessaires aux fins de l'exploitation du navire et qui étaient à bord du navire ou qui ont subséquemment été mis à bord du navire. Les demandeurs peuvent également revendiquer un droit sur le navire et sur le matériel y afférent, et même sur les articles qui n'y sont pas physiquement attachés, en vertu du mandat de saisie. Les demandeurs peuvent se fonder sur ces droits reconnus en common law en invoquant le contrat, qui prévoyait que l'hypothèque de constructeur protégeait le droit des demandeurs sur [TRADUCTION] «le matériel, les stocks et les autres marchandises destinés au navire qui ont été produits, fabriqués, commandés ou livrés». Les demandeurs devraient, à leurs propres risques et en engageant des frais, pouvoir faire exécuter les travaux ailleurs. Sovereign doit obtenir une garantie complète, ce qui sera accompli au moyen de la fourniture d'un cautionnement avant que la mainlevée de la saisie du *Chairman* soit accordée.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663,
Règle 1003(1).

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 481(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Cartier, Inc. v. Doe, [1990] 2 F.C. 234; (1990), 32 F.T.R. 217; 3 T.C.T. 5100 (T.D.); *In re The "Alexander"* (1812), 1 Dods. 278; 165 E.R. 1310.

CONSIDERED:

North Saskatchewan Riverboat Co. v. 573475 Alberta Ltd. (1995), 96 F.T.R. 166 (F.C.T.D.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216; 27 W.W.R. 652; 59 CLLC 15,425 (B.C.S.C.); *The "Nordglimt"*, [1987] 2 Lloyd's Rep. 470; *Pacific Tractor Rentals (V.I.) Ltd. v. Palaquin (The)* (1996), 115 F.T.R. 224 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Armada Lines Ltd. v. Chaleur Fertilizers Ltd., [1995] 1 F.C. 3; (1994), 170 N.R. 372 (C.A.); *Armada Lines Ltd. v. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1997] 2 S.C.R. 617; (1997), 148 D.L.R. (4th) 217; 213 N.R. 228; *The "Evangelismos"* (1858), 12 Moo. P.C. 352; 14 E.R. 945 (P.C.); *Magnolia Ocean Shipping Corp. v. The Soledad Maria*, [1982] 1 F.C. 205 (T.D.); *Kiku Fisheries Ltd. v. Canadian North Pacific Ocean Corp.* (1997), 137 F.T.R. 192 (F.C.T.D.); *Margem Chartering Co. Inc. v. Bocsa (The)*, [1997] 2 F.C. 1001; (1997), 127 F.T.R. 161 (T.D.).

AUTHORS CITED

Buchan, J. D. *Mortgages of Ships: Marine Security in Canada*. Toronto: Butterworths, 1986.
 Constant, Benjamin-Marcellin. *The Law Relating to the Mortgage of Ships*. London: Syren and Shipping Ltd., 1920.
 Messon, Nigel. *Admiralty Jurisdiction and Practice*, London: Lloyd's of London Press, 1993.
 Roscoe, Edward Stanley. *Roscoe on the Admiralty Jurisdiction and Practice of the High Court of Justice*, 5th ed. London: Stevens & Sons, 1931.
 Wiswal, F. L. *The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice Since 1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

MOTIONS by the plaintiffs, as mortgagees and intended owners of a partly constructed yacht, for leave to have the sheriff take possession of the yacht, and then as mortgagees in possession, to move the vessel to another shipyard for completion; by the defendants to

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Cartier, Inc. c. Doe, [1990] 2 C.F. 234; (1990), 32 F.T.R. 217; 3 T.C.T. 5100 (1^{re} inst.); *In re The "Alexander"* (1812), 1 Dods. 278; 165 E.R. 1310.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

North Saskatchewan Riverboat Co. c. 573475 Alberta Ltd. (1995), 96 F.T.R. 166 (C.F. 1^{re} inst.); *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216; 27 W.W.R. 652; 59 CLLC 15,425 (C.S.C.-B.); *The "Nordglimt"*, [1987] 2 Lloyd's Rep. 470; *Pacific Tractor Rentals (V.I.) Ltd. c. Palaquin (Le)* (1996), 115 F.T.R. 224 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1995] 1 C.F. 3; (1994), 170 N.R. 372 (C.A.); *Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1997] 2 R.C.S. 617; (1997), 148 D.L.R. (4th) 217; 213 N.R. 228; *The "Evangelismos"* (1858), 12 Moo. P.C. 352; 14 E.R. 945 (C.P.); *Magnolia Ocean Shipping Corp. c. Le Soledad Maria*, [1982] 1 C.F. 205 (1^{re} inst.); *Kiku Fisheries Ltd. c. Canadian North Pacific Ocean Corp.* (1997), 137 F.T.R. 192 (C.F. 1^{re} inst.); *Margem Chartering Co. Inc. c. Bocsa (Le)*, [1997] 2 C.F. 1001; (1997), 127 F.T.R. 161 (1^{re} inst.).

DOCTRINE

Buchan, J. D. *Mortgages of Ships: Marine Security in Canada*. Toronto: Butterworths, 1986.
 Constant, Benjamin-Marcellin. *The Law Relating to the Mortgage of Ships*. London: Syren and Shipping Ltd., 1920.
 Messon, Nigel. *Admiralty Jurisdiction and Practice*, London: Lloyd's of London Press, 1993.
 Roscoe, Edward Stanley. *Roscoe on the Admiralty Jurisdiction and Practice of the High Court of Justice*, 5th ed. London: Stevens & Sons, 1931.
 Wiswal, F. L. *The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice Since 1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

REQUÊTES par lesquelles les demandeurs, en leur qualité de créanciers hypothécaires et de propriétaires éventuels d'un yacht partiellement construit, demandaient que le shérif soit mis en possession du navire et qu'ensuite, en tant que créanciers

vary or set aside the order which put the sheriff into possession; and by the plaintiffs to allow them to insure and to move the yacht to another shipyard for completion. The plaintiffs' motions were allowed and the defendants' motion was dismissed.

hypothécaires ayant pris possession du navire, ils puissent déplacer le navire jusqu'à un autre chantier pour faire achever les travaux, les défendeurs demandant la modification ou l'annulation de l'ordonnance par laquelle le shérif était mis en possession du navire et les demandeurs demandant par ailleurs qu'on leur permette d'assurer et de déplacer le navire jusqu'à un autre chantier aux fins de l'achèvement des travaux. Les requêtes des demandeurs ont été accueillies et la requête des défendeurs a été rejetée.

APPEARANCES:

David F. McEwen for plaintiffs.
Geoffrey B. Gomery and *James C. MacInnis* for defendants.

ONT COMPARU:

David F. McEwen pour les demandeurs.
Geoffrey B. Gomery et *James C. MacInnis* pour les défendeurs.

SOLICITORS OF RECORD:

McEwen, Schmitt & Co., Vancouver, for plaintiffs.

Nathanson, Schachter & Thompson, Vancouver, for defendants.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

McEwen, Schmitt & Co., Vancouver, pour les demandeurs.

Nathanson, Schachter & Thompson, Vancouver, pour les défendeurs.

The following are the reasons for order rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1] HARGRAVE P.: The plaintiffs in this action seek damages arising out of a shipbuilding venture which went wrong. As mortgagees and intended owners of the 106-foot partly constructed yacht *Chairman*, they also seek liberty to have the sheriff take possession of and protect the arrested vessel and then, from the position of mortgagees who have gone into possession, to launch the vessel and to move her to another shipyard for completion.

[1] LE PROTONOTAIRE HARGRAVE: Les demandeurs dans cette action sollicitent des dommages-intérêts par suite d'une entreprise de construction de navire qui a mal tourné. En leur qualité de créanciers hypothécaires et de propriétaires éventuels du yacht *Chairman*, d'une longueur de 106 pieds, qui est partiellement construit, ils demandent également que le shérif soit mis en possession du navire saisi et en assure la protection et ensuite, qu'en tant que créanciers hypothécaires ayant pris possession du navire, ils puissent mettre le navire à l'eau et le déplacer jusqu'à un autre chantier pour faire achever les travaux.

[2] These reasons arise out of three motions: first, an *ex parte* motion heard 29 April 2002, resulting in an order of 29 April 2002 putting the sheriff into possession and, in view of that and the arrest, giving leave to the plaintiffs, as mortgagees who had gone into possession and as intended owners, the ability to work on the vessel, also being an order which allowed the

[2] Ces motifs découlent de trois requêtes: premièrement, une requête *ex parte* qui a été entendue le 29 avril 2002 et qui a donné lieu à la délivrance d'une ordonnance en date du 29 avril 2002 prévoyant que le shérif devrait être mis en possession du navire et, cela étant et compte tenu de la saisie, autorisant les demandeurs, en leur qualité de créanciers hypothécaires

builder, the defendant, Sovereign Yachts (Canada) Inc. (Sovereign), to apply to vary or set aside the order; second, a motion of Sovereign, heard 6 May 2002, to vary or set aside the order which put the sheriff into possession, a motion resulting in an 8 May 2002 order adding to the initial 29 April 2002 order; and third, a motion of the plaintiffs to allow them to insure and to move the *Chairman*, while under arrest, to another shipyard for completion, which resulted in an order, also of 8 May 2002, to that effect, with an added provision to ensure that Sovereign would be properly secured for any counterclaim, including loss of profit.

[3] The procedure, overall, including movement of an arrested vessel elsewhere for completion by the intended owner, as mortgagee in possession, while not an everyday event, has occurred from time to time. However, because the whole procedure was, in this instance, hotly contested, reasons are in order. I begin with some comment on obtaining the arrest of a vessel.

CONSIDERATION

[4] Counsel for Sovereign seems to look upon ship arrest as an extraordinary remedy akin to injunctive relief. This was the view of the Federal Court of Appeal in *Armada Lines Ltd. v. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1995] 1 F.C. 3: the Supreme Court of Canada [[1997] 2 S.C.R. 617] disagreed, a point I will touch upon in due course. I now turn to a consideration of the arrest of a ship.

ayant pris possession du navire ainsi qu'en leur qualité de propriétaires éventuels, à faire exécuter les travaux sur le navire, cette ordonnance permettant également au constructeur, à savoir la défenderesse Sovereign Yachts (Canada) Inc. (Sovereign), de demander la modification ou l'annulation de l'ordonnance; deuxièmement, une requête présentée par Sovereign, qui a été entendue le 6 mai 2002, visant la modification ou l'annulation de l'ordonnance par laquelle le shérif était mis en possession du navire, requête qui a donné lieu à la délivrance d'une ordonnance en date du 8 mai 2002 venant s'ajouter à l'ordonnance initiale du 29 avril 2002; et troisièmement, une requête présentée par les demandeurs visant à permettre à ceux-ci d'assurer le *Chairman* et de le déplacer, pendant qu'il était assujéti à la saisie, jusqu'à un autre chantier aux fins de l'achèvement des travaux, ce qui a donné lieu à la délivrance d'une ordonnance en ce sens, également datée du 8 mai 2002, comportant une disposition additionnelle selon laquelle Sovereign obtiendrait une garantie suffisante pour toute demande reconventionnelle, y compris le manque à gagner.

[3] Cette procédure générale, y compris le déplacement d'un navire saisi jusqu'à un nouvel endroit aux fins de l'achèvement des travaux de construction par le propriétaire éventuel, en sa qualité de créancier hypothécaire ayant le navire en sa possession, a de temps en temps été adoptée, même s'il ne s'agit pas d'un événement courant. Toutefois, étant donné que dans ce cas-ci toute la procédure a fait l'objet d'une vive contestation, il convient de prononcer des motifs. Je ferai tout d'abord certaines remarques au sujet de l'obtention de la saisie d'un navire.

EXAMEN

[4] L'avocat de Sovereign semble considérer la saisie d'un navire comme un recours extraordinaire assimilable à une injonction. Tel était l'avis exprimé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1995] 1 C.F. 3: cependant, la Cour suprême du Canada [[1997] 2 R.C.S. 617] n'était pas d'accord, point sur lequel je reviendrai en temps utile. J'examinerai maintenant la question de la saisie d'un navire.

Arrest of a ship

[5] An arrest of a ship is procedural, providing a remedy, but creating no new legal vested rights: see, for example, the decision of Mr. Justice Dubé in *Magnolia Ocean Shipping Corp. v. The Soledad Maria*, [1982] 1 F.C. 205 (T.D.) at page 208; and *Kiku Fisheries Ltd. v. Canadian North Pacific Ocean Corp.* (1997), 137 F.T.R. 192 (F.C.T.D.), at page 203 and following. The only disclosure required in the affidavit to lead warrant, to obtain the actual warrant for arrest, is that required by the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106]. This does not extend to the full and frank disclosure of all matters required on an injunction: see *Kiku Fisheries Ltd.*, *supra*, at page 203 and following.

[6] Once a plaintiff issues a statement of claim *in rem* that plaintiff, except in exceptional circumstances, has a right to invoke the arrest procedure: see *North Saskatchewan Riverboat Co. v. 573475 Alberta Ltd.* (1995), 96 F.T.R. 166 (F.C.T.D.), at page 169 (the *Edmonton Queen*).

[7] In the *Edmonton Queen I* pointed out that while the then current *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663], subsection 1003(1), which governed the issuance of a warrant, was discretionary, such discretion was rarely exercised against the issuance of a warrant. This observation holds true for the present version of the Rules, being subsection 481(1).

[8] While a plaintiff can, with relative ease, arrest a ship, that is not to say that no harm can then come to a plaintiff by reason of the arrest. As the Supreme Court of Canada pointed out in *Armada Lines Ltd. v. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1997] 2 S.C.R. 617, at paragraph 20 and following, damages for wrongful arrest may flow, but only in instances of bad faith or gross negligence, upholding the rule in *The "Evangelismos"* (1858), 12 Moo. P.C. 352; 14 E.R. 945 (P.C.). In coming to that conclusion the Supreme Court of Canada rejected the concept, espoused by the Federal Court of Appeal, that an arrest was similar to interlocutory injunctive relief. The arrest of the *Chairman*, contrary to the submissions

Saisie d'un navire

[5] La saisie d'un navire est une affaire de procédure, assurant une voie de recours, qui ne crée toutefois aucun nouveau droit acquis: voir, par exemple, la décision rendue par M. le juge Dubé dans l'affaire *Magnolia Ocean Shipping Corp. c. Le Soledad Maria*, [1982] 1 C.F. 205 (1^{re} inst.), à la page 208; et *Kiku Fisheries Ltd. c. Canadian North Pacific Ocean Corp.* (1997), 137 F.T.R. 192 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 203 et suivantes. La seule communication qui doit être faite dans l'affidavit portant demande de mandat, visant l'obtention du mandat de saisie lui-même, est celle qu'exigent les *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106]. Cela ne s'étend pas à la divulgation franche et intégrale de toutes les questions nécessaires aux fins de l'obtention d'une injonction: voir *Kiku Fisheries Ltd.*, *supra*, à la page 203 et suivantes.

[6] Une fois qu'il a déposé une déclaration dans une action réelle, le demandeur a le droit de se prévaloir de la procédure de saisie, sauf dans des circonstances exceptionnelles: voir *North Saskatchewan Riverboat Co. c. 573475 Alberta Ltd.* (1995), 96 F.T.R. 166 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 169 (la décision *Edmonton Queen*).

[7] Dans la décision *Edmonton Queen*, j'ai signalé que le paragraphe 1003(1) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] alors en vigueur, qui régissait la délivrance d'un mandat, était une disposition discrétionnaire, mais que le pouvoir discrétionnaire en cause était rarement exercé à l'encontre de la délivrance d'un mandat. Cette observation vaut encore pour la version actuelle des Règles, soit le paragraphe 481(1).

[8] Le demandeur peut faire saisir un navire relativement facilement, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il en sortira indemne. Comme la Cour suprême du Canada l'a souligné dans l'arrêt *Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd.*, [1997] 2 R.C.S. 617, au paragraphe 20 et suivants, des dommages-intérêts pour saisie illégale peuvent être accordés, mais uniquement dans les cas de mauvaise foi ou de négligence grave, conformément à la règle qui a été énoncée dans la décision *The "Evangelismos"* (1858), 12 Moo. P.C. 352; 14 E.R. 945 (C.P.). En arrivant à cette conclusion, la Cour suprême du Canada a rejeté l'idée selon laquelle une saisie est semblable à

of counsel for Sovereign, is an acceptable remedy in conjunction with the plaintiffs' position as mortgagee in possession. I now turn to the issue of an *ex parte* order putting the sheriff into possession of the *Chairman*.

Sheriff in possession

[9] In many jurisdictions, including those in which an arrest may be had virtually as a right and here I have in mind England, many of the jurisdictions in the United States and in Canada before the Federal Court came into being, an arrest automatically places or placed the sheriff in possession.

[10] I refer to this conventional practice, of the sheriff or marshal taking possession on an arrest, indeed automatic possession with the arrest virtually as a right, because I have neither been referred to nor am I aware of any Canadian case which sets a standard to meet when applying to have the marshal go into possession. Certainly the standard should be very low if one considers that the likely reason that the *Federal Court Rules, 1998* did away with automatic possession in the sheriff or admiralty marshal was merely to avoid expense, for in the vast majority of instances such possession was merely an added cost, with no benefit. However, the fact that leave of the Court is now required to put the sheriff into possession does suggest that there must be some objective standard, however low the threshold.

[11] The standard of need to be demonstrated in order to put the sheriff into possession must be more than pious hopes and bare chances. Alternately, to require, as submitted by counsel for Sovereign, clear evidence of irreparable harm, an injunctive standard, is completely

une injonction interlocutoire, idée que la Cour d'appel fédérale avait épousée. Contrairement aux prétentions de l'avocat de Sovereign, la saisie du *Chairman* est une mesure acceptable, compte tenu du fait que les demandeurs sont des créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession. J'examinerai maintenant la question de l'ordonnance *ex parte* mettant le shérif en possession du *Chairman*.

Shérif ayant le navire en sa possession

[9] Dans de nombreux ressorts, et notamment dans ceux où une saisie peut être obtenue presque de plein droit, et je songe ici au cas de l'Angleterre et à de nombreux ressorts aux États-Unis et au Canada avant la création de la Cour fédérale, une saisie a ou avait nécessairement pour effet de mettre le shérif en possession du navire.

[10] Je mentionne cette pratique habituelle, à savoir le fait que le shérif ou le prévôt d'amirauté prend possession d'un navire à la suite de la saisie de celui-ci, et ce, de façon automatique puisque la saisie est accordée presque de plein droit, parce qu'on ne m'a mentionné aucune décision canadienne énonçant une norme à laquelle il faut satisfaire lorsqu'une demande visant à mettre le prévôt en possession d'un navire est présentée et que je connais aucune décision de ce genre. À coup sûr, pareille norme devrait être fort peu rigoureuse si l'on considère qu'en éliminant la prise automatique de possession par le shérif ou par le prévôt, les *Règles de la Cour fédérale (1998)* visaient selon toute probabilité à éviter tout simplement des frais puisque, dans la majorité des cas, pareille possession avait simplement pour effet d'occasionner des frais additionnels sans qu'il en résulte quelque avantage. Toutefois, le fait qu'il est maintenant nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Cour pour que le shérif soit mis en possession d'un navire donne à entendre qu'il doit exister une norme objective, et ce, même si l'exigence préliminaire est fort peu rigoureuse.

[11] La norme à établir, lorsqu'il s'agit de démontrer qu'il est nécessaire que le shérif soit mis en possession d'un navire, ne doit pas reposer sur de pieux espoirs ou sur une simple éventualité. D'autre part, on ne saurait exiger, comme le voudrait l'avocat de Sovereign, une

unsuitable: not only does the law relating to injunctions not apply to an arrest of ships (e.g. see *Chaleur Fertilizers*, *supra*, at paragraph 24 and following), but also to require such a standard would be a radical departure from former practice. Moreover, to apply the injunctive standard would make the role of sheriff in possession meaningless and put a *bona fide* claimant's security in an arrested ship at needless risk. I would also observe that the very nature of ships and shipping operations often makes it extremely difficult for an *in rem* claimant to know with any absolute certainty whether his or her security in a ship is in any absolute jeopardy. For these reasons I would set the test to be met, for putting a sheriff or marshal into possession of an arrested ship, at a low threshold. In my view an arresting party need only demonstrate, as a reasonable plausibility, in the sense of an acceptable reason with a fair expectation as to its trustworthiness, that the vessel ought to be put in the protective care of the sheriff.

[12] In applying this test of reasonable plausibility of a need to protect the *Chairman*, by putting the sheriff into possession, I do not rely upon actions by Sovereign's management. There may have been a deteriorating and unsatisfactory relationship between Sovereign, on the one hand, and its customers, the plaintiffs and their representative, on the other hand, but I do not see that as relevant. Nor is it a factor in this context that the plaintiffs may have completely lost faith in the ability of Sovereign to produce a quality vessel within any reasonable time frame. Rather, it is that Sovereign was not able to control acts of petty vandalism and obstructionism, apparently by its workforce. Included in the actions of Sovereign's employees was some harassment and intimidation of the plaintiffs' contractors. Further, were that workforce to see the clear loss of longstanding and ongoing work, that could very well compound the problem. It was these workforce factors that I took into account when giving leave to the plaintiffs to put the sheriff into possession.

preuve claire de préjudice irréparable, soit la norme qui s'applique aux injonctions: le droit relatif aux injonctions ne s'applique pas à la saisie d'un navire (voir, par exemple, *Chaleur Fertilizers*, précité, au paragraphe 24 et suivants) et, de plus, exiger l'application de pareille norme serait déroger complètement à l'ancienne pratique. En outre, si la norme relative aux injonctions s'appliquait, le rôle du shérif, lorsqu'il a un navire en sa possession, n'aurait plus aucun sens et la garantie dont bénéficie le réclamant véritable par suite de la saisie serait inutilement mise en danger. J'aimerais également faire remarquer que, compte tenu de la nature même des navires et des entreprises maritimes, il est souvent fort difficile pour un réclamant *in rem* de déterminer avec une certitude absolue si la garantie qu'il possède à l'égard d'un navire est réellement compromise. Cela étant, j'estime que le critère à satisfaire, lorsqu'il s'agit de mettre le shérif ou le prévôt en possession d'un navire saisi, devrait être fort peu rigoureux. À mon avis, la partie qui procède à la saisie doit uniquement démontrer l'existence d'une possibilité raisonnable en ce sens qu'il existe un motif acceptable, à la légitimité duquel on peut à juste titre s'attendre, permettant de confier la garde du navire au shérif à des fins de protection.

[12] En appliquant ce critère, à savoir qu'il peut raisonnablement être nécessaire de protéger le *Chairman* en mettant le shérif en sa possession, je ne me fonde pas sur les actions de la direction de Sovereign. Les relations qu'entretenait Sovereign avec ses clients, les demandeurs et leur représentant, étaient peut-être de plus en plus mauvaises et n'étaient peut-être pas satisfaisantes, mais j'estime que cela n'est pas pertinent. Dans le présent contexte, le fait que les demandeurs ne croyaient peut-être plus que Sovereign soit en mesure de produire un navire de qualité dans un délai raisonnable n'est pas non plus pertinent. C'est plutôt le fait que Sovereign n'arrivait pas à réprimer les actes mesquins de vandalisme apparemment commis par sa main-d'œuvre et à venir à bout des entraves mises par ses employés qui entre en ligne de compte. En effet, les employés de Sovereign harcelaient et intimidaient, entre autres choses, les entrepreneurs des demandeurs. Si ces employés perdaient un travail continu de longue durée, le problème pourrait fort bien s'aggraver. J'ai tenu

This leads to another portion of the procedure with which Sovereign takes issue, that of the motion to put the sheriff into possession being made *ex parte*.

Ex parte order for possession

[13] An *ex parte* motion is a proceeding taken at the insistence of and for the benefit of one party only, without notice to the person who is adversely interested. As pointed out in *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (B.C.S.C.), at page 218, the Court must exercise scrupulous care on an *ex parte* application, for restraining damage to one litigant may result in damage to the other side. Thus the first enquiry to make is why notice was not given.

[14] *Ex parte* orders should remain in effect for only a limited time, a time sufficient to protect those about to suffer harm, but not long enough to seriously prejudice the other side. Rescission of an *ex parte* order is discretionary, with the onus on the party seeking rescission to establish that rescission is proper: *Cartier, Inc. v. Doe*, [1990] 2 F.C. 234 (T.D.), at page 238, a decision of Mr. Justice Pinard. It is therefore for Sovereign, in this instance, to show that relevant material facts differ from those upon which the *ex parte* order was granted. Otherwise the *ex parte* order will not be disturbed.

[15] As I have already noted an arrest and placing a sheriff in possession of a ship is not in any way akin to injunctive relief. Thus, the test for placing a sheriff in possession is low: in my view the test is reasonably plausible evidence that the vessel should have the protection afforded by a sheriff in possession. Here the plausible evidence includes the acts of petty vandalism, obstructionism, harassment and intimidation on the part of Sovereign's employees. The *Chairman* is a large and expensive luxury yacht. It is the view of Sovereign's marine surveyor that, as of 2 May 2002, her value is

compte de ces facteurs concernant la main-d'œuvre en faisant droit à la demande visant à mettre le shérif en possession du navire. Cela nous amène à une autre partie de la procédure à laquelle Sovereign s'oppose, à savoir la présentation d'une requête *ex parte* visant à mettre le shérif en possession du navire.

Ordonnance *ex parte* de prise de possession

[13] Une requête *ex parte* est une procédure engagée sur les instances ou au profit d'une partie seulement, sans que la personne touchée en soit avisée. Comme on l'a souligné dans la décision *Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers International Union of North America* (1959), 18 D.L.R. (2d) 216 (C.S.C.-B.), à la page 218, la Cour doit faire preuve d'énormément de prudence lorsqu'une demande *ex parte* est présentée puisque le fait de restreindre le préjudice subi par un plaideur peut porter préjudice à l'autre partie. Il faut donc tout d'abord se demander pourquoi aucun avis n'a été donné.

[14] Les ordonnances *ex parte* ne devraient s'appliquer que pendant un certain temps, soit pour une période suffisante pour protéger les personnes qui sont sur le point de subir un préjudice, mais pas suffisamment longue pour causer un préjudice grave à l'autre partie. La rescision d'une ordonnance *ex parte* est discrétionnaire, la partie qui demande la rescision ayant la charge d'établir que celle-ci est justifiée: *Cartier, Inc. c. Doe*, [1990] 2 C.F. 234 (1^{re} inst.), à la page 238, décision rendue par M. le juge Pinard. En l'espèce, il incombe donc à Sovereign de démontrer que les faits essentiels pertinents sont différents de ceux sur lesquels l'ordonnance *ex parte* était fondée. À défaut de ce faire, l'ordonnance *ex parte* ne sera pas modifiée.

[15] Comme je l'ai déjà fait remarquer, la saisie d'un navire et le fait de mettre le shérif en possession de ce navire ne sont aucunement assimilables à une injonction. Le critère permettant de mettre le shérif en possession du navire n'est donc pas rigoureux. À mon avis, il s'agit de présenter une preuve raisonnablement vraisemblable tendant à établir qu'il faut protéger le navire en le mettant en la possession du shérif. Dans ce cas-ci, cette preuve comprend les actes mesquins de vandalisme commis par les employés de Sovereign ainsi que les actes de harcèlement et les manœuvres

between \$7,800,000 and \$8,150,000. The surveyor goes on to say, in his 2 May 2002 report, relying upon his 19 April 2002 inspection, “that the vessel was elaborately and tastefully finished and we would describe some of the finishing, in particular the interior woodwork, as exquisite”. The danger of putting the vessel at risk, by advertising a motion to put the sheriff in possession, justified the *ex parte* hearing. This is particularly so not only in that putting the sheriff into possession was no inconvenience to Sovereign, but also giving leave to the plaintiffs, to work on the vessel, was a procedural matter, given the arrest of the vessel, for the plaintiffs claimed that right under the building contract and under their mortgage. I would also observe that the order gave clear leave to Sovereign to apply to set it aside or to vary it, a right they were allowed to exercise on short leave. I now turn to the submission of Sovereign that there was less than full disclosure in obtaining the initial order.

Full disclosure on applying to put the sheriff into possession

[16] Sovereign notes that when applying to put the sheriff in possession the plaintiffs did not put in the whole of the shipbuilding contract and did not have knowledge of Sovereign’s view of incidents that had taken place. While the shipbuilding agreement of June 2000, (the building agreement) will be the key document in any trial on the merits, most of it is irrelevant in these interlocutory procedural motions. The facts put in by Sovereign, in challenging the order for possession, are not of a material nature sufficient to overthrow or to require change to the *ex parte* order putting the sheriff into possession.

d’intimidation auxquels ces derniers se livrent et les entraves qu’ils mettent. Le *Chairman* est un gros yacht de luxe qui coûte cher. De l’avis de l’inspecteur maritime de Sovereign, le yacht valait, le 2 mai 2002, de 7 800 000 \$ à 8 150 000 \$. Dans son rapport du 2 mai 2002, l’inspecteur ajoute, en se fondant sur l’inspection qu’il avait effectuée le 19 avril 2002, que [TRADUCTION] «la finition du navire était soignée et de bon goût, et pourrait être qualifiée d’exquise, en particulier en ce qui concerne les boiseries intérieures». Le risque de mettre le navire en danger si un avis de la présentation d’une requête visant à mettre le navire en possession du shérif était donné justifiait la tenue d’une audience *ex parte*, et ce, d’autant plus que le fait de mettre le shérif en possession du navire ne présentait aucun inconvénient pour Sovereign et que le fait d’autoriser les demandeurs à faire exécuter des travaux sur le navire était une question procédurale puisque le navire avait été saisi, les demandeurs revendiquant ce droit en vertu du contrat de construction et en vertu de leur hypothèque. Je tiens également à faire remarquer que l’ordonnance autorisait clairement Sovereign à demander l’annulation ou la modification de l’ordonnance, droit qui pouvait être exercé à bref délai. J’examinerai maintenant la prétention de Sovereign selon laquelle la communication qui avait été effectuée aux fins de l’obtention de l’ordonnance initiale était loin d’être complète.

Communication complète effectuée dans le cadre de la demande visant à mettre le shérif en possession du navire

[16] Sovereign fait remarquer qu’en demandant que le shérif soit mis en possession du navire, les demandeurs n’ont pas divulgué tout le contrat de construction et qu’ils ne savaient pas de quelle façon elle envisageait les événements qui s’étaient produits. L’entente relative à la construction du navire du mois de juin 2000 (le contrat de construction) sera le document crucial aux fins de toute instruction au fond, mais la plupart de ses dispositions ne sont pas pertinentes dans les requêtes interlocutoires procédurales ici en cause. Les faits énoncés par Sovereign, lorsqu’il s’est agi de contester l’ordonnance de prise de possession, ne sont pas d’une nature suffisamment importante pour permettre l’annulation de l’ordonnance *ex parte* par

[17] I would also add that just as a court will try to salvage a warrant, giving the benefit of any doubt to the arresting party, so a court ought to uphold placing a sheriff in possession if there is any possibility that possession in the sheriff may be of reasonable value. Here I work by analogy. For example, in *The "Nordglimt"*, [1987] 2 Lloyd's Rep. 470 (Q.B.D.), Mr. Justice Hobhouse dealt with an application to set aside or strike out a warrant for arrest, in that it contained inaccurate statements and indeed even a misstatement of fact, which ought to have been picked up. However he went on to say that (at page 474) "it does not automatically follow that the failure to place the proper facts accurately before the Court will invariably lead to the setting aside of the order so obtained." All of this further was considered in *Margem Chartering Co. Inc. v. Bocsa (The)*, [1997] 2 F.C. 1001 (T.D.), at paragraph 40. I am aware of no Canadian cases on point for setting aside the mandate of a sheriff who has gone into possession. However the effects of an arrest, or an arrest coupled with a sheriff in possession, are in most cases similar. In the present instance the fact that the sheriff has gone into possession, something which does not change the substantive rights of the parties, has had no real effect or hardship upon Sovereign. I would add that the Court, by putting the sheriff into possession, has taken nothing from Sovereign. This is because the plaintiffs were mortgagees in possession before the sheriff went into possession: it is the plaintiffs who, pursuant to their mortgage, dispossessed Sovereign of the *Chairman*.

[18] Taking all of the submissions of Sovereign into account, I am not persuaded I ought to exercise my discretion and set aside the *ex parte* order putting a sheriff into possession.

[19] I have, however, added to the 29 April 2002 order. Counsel for Sovereign was concerned that

laquelle le shérif était mis en possession du navire ou pour qu'il soit nécessaire de modifier cette ordonnance.

[17] J'aimerais également ajouter que, de la même façon qu'elle essaie de préserver un mandat en laissant le bénéfice du doute à la partie qui procède à la saisie, la Cour devrait confirmer la mise en possession du navire s'il existe quelque possibilité qu'il vaille la peine de mettre le shérif en possession du navire. Je procède ici par analogie. Ainsi, dans la décision *The "Nordglimt"*, [1987] 2 Lloyd's Rep. 470 (Q.B.D.), M. le juge Hobhouse était saisi d'une demande visant l'annulation ou la radiation d'un mandat de saisie, laquelle était fondée sur ce que le mandat renfermait des énoncés inexacts et, en fait, un faux énoncé de fait, qui auraient dû être décelés. Toutefois, le juge a ajouté (à la page 474) [TRADUCTION] qu'«il ne s'ensuit pas automatiquement que l'omission d'informer la Cour en bonne et due forme entraînera automatiquement l'annulation de l'ordonnance ainsi obtenue». Ce point est examiné plus à fond dans la décision *Margem Chartering Co. Inc. c. Bocsa (Le)*, [1997] 2 C.F. 1001 (1^e inst.), au paragraphe 40. Je ne connais aucune décision canadienne pertinente portant sur l'annulation du mandat du shérif qui a été mis en possession d'un navire. Toutefois, les effets d'une saisie, ou les effets d'une saisie à laquelle vient s'ajouter la prise de possession par le shérif, sont en général similaires. En l'espèce, le fait que le shérif a pris possession du navire, soit quelque chose qui ne change rien aux droits substantifs des parties, n'a pas réellement eu de conséquences pour Sovereign ou n'a posé aucun problème à Sovereign. J'ajouterai qu'en mettant le shérif en possession du navire, la Cour n'a pas privé Sovereign de quoi que ce soit puisque les demandeurs étaient des créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession avant que le shérif prenne possession de celui-ci: ce sont les demandeurs qui, conformément à leur hypothèque, ont enlevé le *Chairman* à Sovereign.

[18] Compte tenu des prétentions de Sovereign dans leur ensemble, je ne suis pas convaincu qu'il soit opportun d'exercer mon pouvoir discrétionnaire et d'annuler l'ordonnance *ex parte* par laquelle le shérif a été mis en possession du navire.

[19] Toutefois, j'ai ajouté une disposition à l'ordonnance du 29 avril 2002. L'avocat de Sovereign

somehow putting the sheriff into possession and giving leave to the plaintiffs to have new contractors work on the vessel might have affected his client's substantive rights. This term, in the order, is permissive and consistent with the status of a ship under arrest in the situation of the *Chairman*. As already indicated, having new contractors work on a vessel, which is under arrest, has happened from time to time in the past. Such is the prerogative of a mortgage holder who has gone into possession. There is nothing in that order that disturbed the substantive merits of the cases of either the plaintiffs or the defendant, Sovereign, however I have added a paragraph to the order making that clear.

Leave to move the vessel for completion

[20] I now turn to the third motion, that for leave to move the vessel while under arrest to Arrow Marine Services Inc. so that she might be completed, with all fittings, equipment, parts and appurtenances, not only those aboard, but also those belonging to or intended for the vessel, to also go to Arrow Marine Services Inc. The order went on to recognize that some parts and equipment were on order by Sovereign, but that if Sovereign did not feel it could deliver them to the new shipyard, the plaintiffs might supply such parts themselves. Determination of what parts belonged to the vessel is to be made on a joint survey. Finally, the vessel is to be insured for the benefit of all of those who appear to have an interest, including Sovereign and that the arrest by the plaintiffs and any caveat placed against the vessel by Sovereign, were not to be released until the plaintiffs provided Sovereign with an appropriate bond securing Sovereign's reasonable best case, on a counterclaim, together with costs and interest. I now turn to the reasoning which concluded in this order.

craignait que, d'une façon ou d'une autre, le fait de mettre le shérif en possession du navire et d'autoriser les demandeurs à confier à de nouveaux entrepreneurs les travaux à exécuter sur le navire puisse porter atteinte aux droits substantifs de sa cliente. Cette disposition de l'ordonnance est de nature facultative et elle est conforme à l'état d'un navire qui est assujéti à une saisie, comme c'est le cas pour le *Chairman*. Comme je l'ai déjà fait remarquer, il est de temps en temps arrivé par le passé que de nouveaux entrepreneurs travaillent sur un navire qui était assujéti à une saisie. Telle est la prérogative du titulaire d'une hypothèque qui a pris possession d'un navire. Aucune disposition de l'ordonnance ne modifiait le bien-fondé des causes des demandeurs ou de la défenderesse Sovereign, mais j'ai ajouté dans l'ordonnance un paragraphe qui le précisait clairement.

Autorisation de déplacer le navire aux fins de l'achèvement des travaux

[20] J'examinerai maintenant la troisième requête, visant l'autorisation de déplacer le navire, pendant qu'il était assujéti à la saisie, jusqu'au chantier d'Arrow Marine Services Inc., de façon que les travaux puissent être achevés, les appareillages, le matériel, les pièces et les accessoires qui étaient à bord du navire, qui en faisaient partie ou qui y étaient destinés devant également être transportés chez Arrow Marine Services Inc. L'ordonnance reconnaissait également que certaines pièces et une partie du matériel avaient été commandés par Sovereign, mais que si cette dernière croyait ne pas pouvoir les livrer au nouveau chantier, les demandeurs pourraient les fournir eux-mêmes. La détermination des pièces faisant partie du navire doit être faite dans le cadre d'une inspection conjointe. Enfin, le navire doit être assuré au profit de toutes les personnes qui semblent y avoir un intérêt, y compris Sovereign, et la saisie effectuée par les demandeurs et tout caveat obtenu par Sovereign à l'encontre du navire ne doivent pas faire l'objet d'une mainlevée tant que les demandeurs ne fourniront pas à Sovereign un cautionnement approprié destiné à protéger au mieux les droits légitimes de cette dernière dans une demande reconventionnelle, ainsi qu'à garantir le paiement des dépens et des intérêts. J'examinerai maintenant le raisonnement figurant à la fin de cette ordonnance.

[21] The *Chairman* was to have been completed and delivered on 30 June 2001. Taking into account change orders, that date was delayed until 1 September 2001. There were three change orders dated 1 October 2001 which, using the formula set out in the building agreement, allowed a further 120 hours for delivery, past the 1 September. I also note change order number 70, dated 14 November 2001, however that change order does not come into play because it is a redraft of a completed August 2001 change order, the price having been corrected. There is a difference of opinion between counsel as to the effect, if any, of various grace periods: that is for a trial judge to consider.

[22] Among the documents produced is a letter of 18 December 2001 whereby counsel for the plaintiffs puts Sovereign on notice that, because of delay in completion, the plaintiffs intend to take possession of the vessel, together with the goods and materials intended or proposed to be used in its completion and either complete the vessel there, or move the vessel and complete it elsewhere. This apparently resulted in a new construction schedule from Sovereign on 9 January 2002, showing substantial completion by 31 March 2002 and delivery 30 April 2002.

[23] Substantial completion did not come about by the end of March and, clearly, the vessel was not ready for delivery on 30 April 2002. That the *Chairman* was not ready for delivery is borne out by Sovereign's surveyor's report of 22 April 2002, setting out the many general unfinished areas and particular jobs and noting that there was unforeseen late delivery of a number of parts. Indeed, there are hundreds of items left to be done, including some fairly major items, such as the underwater engine exhaust system, exterior doors, air conditioning and portholes. These latter four items are said to result by reason of equipment and fittings not delivered by subcontractors. Counsel for the plaintiffs

[21] Le *Chairman* devait être achevé et livré le 30 juin 2001. Or, puisque certaines demandes de changement avaient été faites, cette date a été reportée au 1^{er} septembre 2001. Il y avait trois demandes de changement en date du 1^{er} octobre 2001; or, selon la formule énoncée dans le contrat de construction, un délai supplémentaire de 120 heures, après le 1^{er} septembre, était accordé aux fins de la livraison. Je note également la demande de changement portant le numéro 70, en date du 14 novembre 2001, mais cette demande n'entre pas en ligne de compte puisqu'il s'agit d'une nouvelle version d'une commande datant du mois d'août 2001 qui avait été exécutée, le prix ayant simplement été corrigé. Les avocats ne s'entendent pas au sujet de l'effet, le cas échéant, des divers délais de grâce: il appartient au juge qui présidera l'instruction d'examiner la question.

[22] Parmi les documents qui ont été produits figure une lettre du 18 décembre 2001 dans laquelle l'avocat des demandeurs avise Sovereign que, parce que celle-ci tardait à achever les travaux, ses clients avaient l'intention de prendre possession du navire ainsi que des marchandises et du matériel qui devaient être utilisés ou que l'on se proposait d'utiliser aux fins de la construction du navire et qu'ils voulaient faire achever les travaux de construction à cet endroit ou déplacer le navire et faire exécuter les travaux ailleurs. La chose a apparemment amené Sovereign à établir, le 9 janvier 2002, un nouveau calendrier selon lequel les travaux devaient être en bonne partie achevés au plus tard le 31 mars 2002, la livraison devant être effectuée le 30 avril 2002.

[23] Or, à la fin du mois de mars, les travaux n'étaient toujours pas en bonne partie achevés et, de toute évidence, le navire n'était pas prêt à être livré le 30 avril 2002. Le fait que le *Chairman* n'était pas prêt à être livré est étayé par le rapport de l'inspecteur de Sovereign en date du 22 avril 2002, dans lequel sont énoncés les nombreux travaux généraux qui n'étaient pas achevés et les tâches particulières qu'il restait à accomplir et dans lequel l'inspecteur notait la livraison tardive imprévue d'un certain nombre de pièces. De fait, il reste encore des centaines de tâches à effectuer, y compris certaines tâches passablement importantes, en ce qui concerne par exemple le système sous-marin

points to what he says were very late ordering dates, mainly in January and February of 2002, for expected delivery of major equipment, which would take substantial time to install, to Sovereign as much as 10 days before the delivery of the completed vessel to the plaintiffs. These delivery dates have been pushed back further by the suppliers. Fault in that regard is not to be dealt with in this setting. However in my view relations between the plaintiffs, Mr. and Mrs. Striebel, and the defendant, Sovereign, had broken down to the extent that the plaintiffs are justified in seeking some alternative approach.

[24] The plaintiffs initially elected to go into possession as mortgagees in possession. Assuming that their mortgage security was in default they have every right to do so. If the plaintiffs are wrong as to their mortgage being in default, that is something they will have to answer for once a full trial has been held. As a general proposition, once a mortgagee takes possession of a vessel he or she has control of the vessel for all purposes which are necessary to realize upon the security, so long as the mortgagee does not use the vessel in a speculative or a hazardous manner: see generally J. D. Buchan, *Mortgages of Ships: Marine Security in Canada* (Toronto: Butterworths, 1986), at page 70 and following.

[25] In permitting movement of the *Chairman* to the Arrow Marine Services Inc. yard for completion I took into account not only the position of the plaintiffs, as mortgagees who had gone into possession, but also the rights claimed by the plaintiffs under the building agreement. By section 13 of the building agreement, which is incorporated into the plaintiffs' mortgage, if there is a default under the building agreement by Sovereign, the plaintiffs are entitled to move the *Chairman* to another shipyard for completion. If the plaintiffs are wrong, Sovereign will have damages by

d'échappement des moteurs, les portes extérieures, le système de conditionnement d'air et les hublots. Il est affirmé que ces quatre dernières tâches n'ont pas été effectuées parce que des sous-traitants n'avaient pas livré le matériel et les appareillages. L'avocat des demandeurs signale que des commandes ont été passées fort tardivement, principalement aux mois de janvier et de février 2002, pour du matériel important devant être livré à Sovereign et dont l'installation doit prendre énormément de temps, certaines livraisons devant être effectuées 10 jours à peine avant la date prévue de la livraison du navire aux demandeurs. Les fournisseurs ont encore une fois reporté ces dates de livraison. Il ne convient pas ici d'imputer le blâme à qui que ce soit. Toutefois, à mon avis, les relations entre les demandeurs, M. et M^{me} Striebel, et la défenderesse Sovereign se sont détériorées au point que les demandeurs peuvent à juste titre chercher une solution de rechange.

[24] Les demandeurs ont initialement décidé de prendre possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires. À supposer que la garantie hypothécaire soit en défaut, ils pouvaient à bon droit le faire. Si les demandeurs se trompent au sujet du fait que leur hypothèque est impayée, ils devront répondre de la chose lorsqu'une instruction complète aura lieu. En règle générale, une fois que le créancier hypothécaire prend possession d'un navire, il contrôle le navire à toutes les fins nécessaires aux fins de la réalisation de la garantie, dans la mesure où il n'utilise pas le navire à tout hasard ou de façon dangereuse: voir, d'une façon générale, J.D. Buchan dans *Mortgages of Ships: Marine Security in Canada* (Toronto: Butterworths, 1986), à la page 70 et suivantes.

[25] En autorisant le déplacement du *Chairman* jusqu'au chantier d'Arrow Marine Services Inc. pour que les travaux puissent être achevés, j'ai tenu compte non seulement de la situation des demandeurs, en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant pris possession du navire, mais aussi des droits revendiqués par les demandeurs en vertu du contrat de construction. En vertu de l'article 13 de ce contrat, qui est incorporé dans l'acte hypothécaire des demandeurs, si Sovereign est en défaut en vertu du contrat, les demandeurs peuvent déplacer le *Chairman* jusqu'à un autre chantier pour

way of counterclaim and a bond against which to execute. In giving permission to move for completion I considered the availability of alternative interim remedies under the building agreement, including arbitration. The latter has not been invoked. However, it does not provide a useful speedy interim remedy for getting the *Chairman* completed for the use of the plaintiffs. Moreover, the arbitration provision does not prevent the plaintiffs from either going into possession as mortgagees in possession or from arresting the vessel in order to secure their position.

Right to appurtenances

[26] I now turn to the right claimed by the plaintiffs in the fittings, equipment and appurtenances not yet installed on the *Chairman*, items which are either aboard, in Sovereign's yard, or on order. The security of a mortgagee extends to all fittings, equipment and appurtenances, in short, all the articles necessary to make a ship a going concern, aboard on the date of the mortgage, or subsequently brought aboard: see, for example, B.-M. Constant in *The Law Relating to the Mortgage of Ships* (London: Syren and Shipping Ltd., 1920), at page 15 and the cases there referred to.

[27] From another point of view, the plaintiffs may claim an interest in the ship and its equipment under the warrant of arrest. That is dealt with at length in *Pacific Tractor Rentals (V.I.) Ltd. v. Palaquin (The)* (1997), 115 F.T.R. 224 (F.C.T.D.). There I began with *In re The "Alexander"* (1812), 1 Dods. 278; 165 E.R. 1310, a case which has given rise to general propositions by past and current text writers to the effect that "A warrant of arrest on a ship covers everything belonging to it as part of its equipment, even items which are physically detached from it": see N. Meeson in *Admiralty Jurisdiction and*

faire exécuter les travaux. Si les demandeurs se trompent, Sovereign pourra solliciter des dommages-intérêts en présentant une demande reconventionnelle et en obtenant un cautionnement destiné à assurer l'exécution. En autorisant le déplacement du navire aux fins de l'achèvement des travaux, j'ai tenu compte du fait qu'il était possible d'exercer d'autres recours provisoires en vertu du contrat de construction, et notamment de procéder par arbitrage. Or, ce dernier n'a pas été invoqué. Toutefois, cela ne constitue pas un recours provisoire rapide utile permettant d'achever la construction du *Chairman* pour qu'il puisse être utilisé par les demandeurs. En outre, la disposition relative à l'arbitrage n'empêche pas les demandeurs de prendre possession du navire en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession ou de saisir le navire afin de se protéger.

Droit aux accessoires

[26] J'examinerai maintenant le droit revendiqué par les demandeurs à l'égard des appareillages, du matériel et des accessoires qui ne sont pas encore installés à bord du *Chairman*, soit des articles qui sont à bord du navire ou dans le chantier de Sovereign ou encore qui ont été commandés. La garantie dont bénéficie le créancier hypothécaire s'étend aux appareillages, au matériel et aux accessoires, bref, à tous les articles qui sont nécessaires aux fins de l'exploitation du navire et qui étaient à bord du navire à la date où l'hypothèque a été constituée, ou qui ont subséquentement été mis à bord du navire: voir, par exemple, B.-M. Constant dans *The Law Relating to the Mortgage of Ships* (Londres: Syren and Shipping Ltd., 1920), à la page 15, et les décisions qui y sont mentionnées.

[27] D'autre part, les demandeurs peuvent revendiquer un droit sur le navire et sur le matériel y afférent en vertu du mandat de saisie. Ce point est examiné en détail dans la décision *Pacific Tractor Rentals (V.I.) Ltd. c. Palaquin (Le)* (1997), 115 F.T.R. 224 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette décision, j'ai d'abord parlé de la décision *In re The "Alexander"* (1812), 1 Dods. 278; 165 E.R. 1310, qui a donné lieu à des propositions générales de la part d'anciens auteurs et d'auteurs contemporains, à savoir que [TRADUCTION] «[l]e mandat de saisie s'applique à tout ce qui fait partie

Practice (London: Lloyd's of London Press, 1993), at page 124; F.L. Wiswall in *The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice Since 1800* (Cambridge: University Press, 1970), at page 184; and *Roscoe on Admiralty Jurisdiction and Practice*, 5th ed. (London: Stevens & Sons, 1931), at page 276.

intégrante du matériel du navire et même aux articles qui n'y sont pas physiquement attachés: voir N. Meeson dans *Admiralty Jurisdiction and Practice* (Londres: Lloyd's of London Press, 1993), à la page 124; F.L. Wiswall dans *The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice Since 1800* (Cambridge: University Press, 1970), à la page 184; et *Roscoe on Admiralty Jurisdiction and Practice*, 5^e éd. (Londres: Stevens & Sons, 1931), à la page 276.

[28] The plaintiffs may build on these common law entitlements through the application of paragraph 17 of the building agreement. Among other things paragraph 17 provides that the builder's mortgage secures to the plaintiffs their interest in the vessel while under construction and in "all material, equipment, inventory, and other goods created, manufactured, ordered, or delivered for the Vessel, commencing with the identification of each such item to the Vessel or this Agreement". I would again emphasize that the terms of the order allowing movement of the vessel, work on the vessel, delivering up to the plaintiffs of fittings, equipment and appurtenances not yet incorporated in the vessel and delivery to the sheriff of parts and equipment ordered for the vessel, but not yet received, are permissive, in order to accommodate the nature of an arrest. The order specifically provides for liberty to apply for further necessary orders and directions. All of this is in keeping with the concept that an arrest and the placing of a sheriff in possession are procedural and do not create any new legal vested rights in anyone.

[28] Les demandeurs peuvent se fonder sur ces droits reconnus en common law en invoquant le paragraphe 17 du contrat de construction. En effet, le paragraphe 17 prévoit entre autres choses que l'hypothèque de constructeur a pour effet de protéger le droit que possèdent les demandeurs sur le navire pendant que les travaux de construction sont exécutés ainsi que sur [TRADUCTION] «le matériel, les stocks et les autres marchandises destinés au navire qui ont été produits, fabriqués, commandés ou livrés, chaque article étant désigné comme se rapportant au navire ou à la présente entente». J'aimerais encore une fois souligner que les conditions de l'ordonnance autorisant le déplacement du navire, les travaux à exécuter sur le navire, la livraison aux demandeurs des appareillages, du matériel et des accessoires qui n'ont pas encore été incorporés au navire et la livraison au shérif des pièces et du matériel qui ont été commandés pour le navire, mais qui n'ont pas encore été reçus, sont de nature facultative, conformément à la nature d'une saisie. L'ordonnance prévoit expressément la possibilité de demander la délivrance des ordonnances et directives additionnelles nécessaires. Tout cela est conforme à l'idée selon laquelle la saisie et le fait de mettre le shérif en possession du navire sont des mesures procédurales qui ne créent pas de nouveaux droits acquis pour qui que ce soit.

CONCLUSION

[29] Disputes between vessel owners and shipbuilders are invariably complex matters which, if litigated, lead to extremely complicated and lengthy proceedings.

[30] In this instance completion of the *Chairman* by Sovereign is clearly not an option. Thus the present

CONCLUSION

[29] Les différends opposant les propriétaires et les constructeurs de navires soulèvent toujours des questions complexes et, s'ils occasionnent un litige, les procédures sont extrêmement longues et compliquées.

[30] En l'espèce, on ne saurait laisser Sovereign achever les travaux de construction du *Chairman*. Le

objective is two-fold. The plaintiffs, as mortgagees who went into possession and wished to have the use of their vessel as soon as possible should, at their own risk and initial expense, have the ability to complete the *Chairman* elsewhere. Sovereign, which has lost the opportunity to complete the vessel, must be fully secured and that will be accomplished by bonding before the *Chairman* is released from arrest and leaves the jurisdiction. This may not be a completely satisfactory solution for either side, however it will give the parties the opportunity to work toward a negotiated resolution, without either needlessly tying up the substantial investment which the plaintiffs have in the *Chairman*, or running up more than a minimum claim for loss of use.

[31] These objectives are met, without compromising anyone's substantive rights, through the arrest of the *Chairman* by the plaintiffs as mortgagees in possession, the placing the sheriff in possession and permitting the movement of the arrested vessel, together with parts and equipment intended for the vessel, to a new shipbuilder. Costs shall be in the cause.

présent objectif est donc double. Les demandeurs, en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant pris possession du navire qui veulent utiliser le navire le plus tôt possible, devraient, à leurs propres risques et en engageant initialement des frais, pouvoir faire exécuter les travaux ailleurs. Sovereign, qui n'a plus la possibilité d'achever les travaux, doit obtenir une garantie complète, ce qui sera accompli au moyen de la fourniture d'un cautionnement avant que la mainlevée de la saisie du *Chairman* soit accordée et avant que ce dernier quitte le ressort. Cette solution n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante, mais elle permettra aux parties de chercher à en arriver à un règlement négocié, sans immobiliser inutilement les sommes importantes que les demandeurs ont investies dans le *Chairman* et en minimisant toute réclamation relative à la perte de jouissance.

[31] Ces objectifs sont satisfaits, sans compromettre les droits substantifs de qui que ce soit, au moyen de la saisie du *Chairman* par les demandeurs en leur qualité de créanciers hypothécaires ayant le navire en leur possession, en mettant le shérif en possession du navire et en autorisant le déplacement du navire saisi ainsi que des pièces et du matériel destinés au navire jusqu'au chantier d'un nouveau constructeur. Les dépens suivront l'issue de la cause.

A-563-00
2002 FCA 96

A-563-00
2002 CAF 96

Lawrence Wolf (*Appellant*)

v.

Her Majesty the Queen (*Respondent*)

INDEXED AS: WOLF v. CANADA (C.A.)

Court of Appeal, Desjardins, Décary and Noël J.J.A.—
Montréal, February 11; Ottawa, March 15, 2002.

Income Tax — Income calculation — Deductions — U.S. resident employed by Canadair in Quebec as mechanical engineer from 1990 to 1995 through corporation located in Calgary — MNR disallowing deduction of business expenses on basis taxpayer earned employment income during those years — Law of Quebec applied — Whether taxpayer employee or independent contractor — Key distinction between contract of employment, contract of enterprise or for services based on element of subordination, control — Level of control not adequate indicator of nature of parties' relationship — Income derived by taxpayer "in respect of independent personal services" within meaning of Canada-U.S. Income Tax Convention, Art. XIV.

Contracts — Taxpayer providing services to Canadair as consultant in aerospace under contract with corporation (Kirk-Mayer) — Contract executed in 1990, renewed until 1995 — Once assigned project, taxpayer free to pursue it on his own — Whether employee of Kirk-Mayer or independent contractor — Case law on distinction between contract of employment, contract of enterprise or for services reviewed — Tax Court Judge giving too much weight to element of control — Tools necessary for performance of work neutral factor — Completion bonus, absence of health insurance, pension plan, risk factor favouring status of independent contractor — Intention of parties important factor.

Civil Code — Taxpayer claiming status of independent contractor while providing services to Canadair in Quebec through third party corporation between 1990 and 1995 — New Civil Code of Quebec distinguishing between Contract of Employment (Arts. 2085 to 2097), Contract of Enterprise or for Services (Arts. 2098 to 2129) — Existence of tripartite agreement not affecting legal characterization of services rendered — Test whether, looking at total relationship of

Lawrence Wolf (*appelant*)

c.

Sa Majesté la Reine (*intimée*)

RÉPERTORIÉ: WOLF c. CANADA (C.A.)

Cour d'appel, juges Desjardins, Décary et Noël, J.C.A.—
Montréal, 11 février; Ottawa, 15 mars 2002.

Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions — De 1990 à 1995, un résident des É.-U. a travaillé pour Canadair au Québec en tant qu'ingénieur mécanicien par l'intermédiaire d'une société située à Calgary — Le MRN a refusé la déduction de dépenses d'entreprise parce qu'il considérait que le contribuable avait gagné un revenu d'emploi au cours de ces années-là — La loi du Québec s'appliquait — Le contribuable était-il un employé ou un entrepreneur indépendant? — La distinction clé entre un contrat de travail et un contrat d'entreprise ou de service consiste dans l'élément de subordination ou de contrôle — Le degré de contrôle n'est pas un bon indice de la nature de la relation entre les parties — Le revenu tiré par le contribuable l'a été «d'une profession indépendante» au sens de l'art. XIV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts.

Contrats — Le contribuable a fourni des services à Canadair en tant que consultant en aérospatiale en vertu d'un contrat avec une société (Kirk-Mayer) — Le contrat a été signé en 1990 et renouvelé jusqu'en 1995 — Une fois que le contribuable avait un travail assigné, il le faisait tout seul — Était-il un employé de Kirk-Mayer ou un entrepreneur indépendant? — Examen de la jurisprudence sur la distinction entre un contrat de travail et un contrat d'entreprise ou de services — Le juge de la Cour de l'impôt a accordé trop de poids à l'élément de contrôle — Les instruments nécessaires à l'exécution du travail constituent un facteur neutre — La prime d'exécution de contrat, l'absence d'assurance-maladie et de régime de retraite et les facteurs de risque militent en faveur du statut d'entrepreneur indépendant — L'intention des parties est un facteur important.

Code civil — Le contribuable a demandé le statut d'entrepreneur indépendant alors qu'il fournissait ses services à Canadair, au Québec, par l'intermédiaire d'une tierce société, entre 1990 et 1995 — Le nouveau Code civil du Québec distingue le contrat de travail (art. 2085 à 2097) du contrat d'entreprise ou de service (art. 2098 à 2129) — L'existence d'une convention tripartite n'a pas d'effet sur la qualification juridique des services rendus — Le critère

parties, control on one hand, subordination on other — Taxpayer correctly claiming status of contractor, provider of services under Civil Code of Québec, Art. 2098.

This was an appeal from a decision of the Tax Court of Canada that the appellant was at all times a resident of the United States and that he was not an independent contractor but an employee of Kirk-Mayer of Canada Ltd. when he worked for Canadair from 1990 to 1995. The appellant is a mechanical engineer specializing in aerospace. He started his career in New York City, but in 1990, he found a job with Canadair Limited in St. Laurent, Quebec, through a corporation called Kirk-Mayer of Canada Ltd. located in Calgary, Alberta. Under his contract with Kirk-Mayer, the appellant could be asked to work on many projects at a time. Nobody told him how to do the work he was asked to perform. Once he was given a job, he pursued it on his own. The work had to be performed as readily as possible so as to meet specific goals. To do his work, the appellant had access to a specialized computer capable of handling a considerable amount of information, and to the archives at Canadair which contained drawings of similar jobs done in the past. He had no promise of future engagement, no pension, no employee benefits and no stock options. In assessing the appellant for the taxation years 1990 to 1995, the Minister disallowed the deduction of business expenses (more particularly lodging and travel expenses) on the basis that the appellant earned employment income and not business income during those years. The appellant challenged these assessments alleging that he remained a citizen and resident of the United States of America. He also submitted that he was working in Canada as an independent contractor during those years and relied on Article XIV of the *Convention Between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital*. That Article provides that income derived in respect of personal services may be taxed in the state where the individual resides or in the other contracting state if the individual had a fixed base regularly available there. Since the appellant was at all times a U.S. resident with no fixed base regularly available to him in Canada, his income could only be taxed in Canada if he was working here under a contract of employment. If he was an independent contractor, he could only be taxed by the U.S. authorities. The only issue therefore was whether the appellant, at the relevant time, was an employee of Kirk-Mayer or an independent contractor. The case was argued on the basis that the applicable law was that of Quebec.

consiste à se demander, en examinant l'ensemble de la relation entre les parties, s'il y a contrôle d'un côté et subordination de l'autre — Le contribuable a eu raison de réclamer le statut d'entrepreneur et de prestataire de services au sens de l'art. 2098 du Code civil du Québec.

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant que l'appelant était en tout temps un résident des États-Unis et qu'il n'était pas un entrepreneur indépendant mais un employé de Kirk-Mayer of Canada Ltd. quand il a travaillé chez Canadair de 1990 à 1995. L'appelant est un ingénieur mécanicien spécialisé en aérospatiale. Il a commencé sa carrière à New York, mais en 1990, il a décroché un emploi chez Canadair Limited à Saint-Laurent (Québec) par l'intermédiaire d'une société connue sous le nom de Kirk-Mayer of Canada Ltd., située à Calgary (Alberta). En vertu de son contrat avec Kirk-Mayer, l'appelant pouvait être invité à travailler sur plusieurs projets en même temps. Personne ne lui disait comment faire le travail qu'il devait exécuter. Une fois qu'il avait un travail assigné, il le faisait tout seul. Les tâches devaient être accomplies aussitôt que possible de façon à répondre à certains objectifs. Pour faire son travail, l'appelant avait accès à un ordinateur spécialisé qui pouvait traiter une quantité considérable d'information. Il avait également accès aux archives de Canadair qui contenaient des dessins de travaux semblables faits par le passé. Il n'avait aucune promesse de contrat à l'avenir, pas de retraite, pas d'avantages sociaux et aucune option d'achat d'actions. En établissant des cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1990 à 1995, le ministre a refusé la déduction de dépenses d'entreprise (soit plus particulièrement la déduction de frais de logement et de déplacement) parce qu'il considérait que l'appelant avait gagné un revenu d'emploi (et non un revenu d'entreprise) au cours de ces années-là. L'appelant a contesté ces cotisations en faisant valoir qu'il était citoyen et résident des États-Unis d'Amérique. Il a soutenu en outre qu'il travaillait au Canada comme entrepreneur indépendant durant ces années-là et il a invoqué l'article XIV de la *Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune*. Suivant cette disposition, les revenus qu'une personne physique tire d'une profession sont imposables dans l'État où elle réside ou dans l'autre État contractant si la personne physique a disposé de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État. Comme l'appelant était en tout temps un résident des États-Unis ne disposant pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada, son revenu ne pouvait être imposé au Canada que s'il travaillait ici en vertu d'un contrat de travail. S'il était un entrepreneur indépendant, il ne pouvait être imposé que par les autorités américaines. Par conséquent, il s'agissait seulement de savoir si l'appelant à l'époque en cause était un employé de Kirk-Mayer ou un entrepreneur indépendant. Il a été convenu que la loi applicable était celle du Québec.

Held, the appeal should be allowed.

Per Desjardins J.A.: The Quebec courts have recognized that the key distinction between a contract of employment and a contract of enterprise or for services lies with the element of subordination or control. However, in a recent case, the Supreme Court of Canada has pointed out that there is no conclusive test which could be universally applied to determine whether a person is an employee or an independent contractor. The factors traditionally developed by the case law, that is control, ownership of the tools, chance of profit and risk of loss, remain valid, although somewhat reformulated. The control test purports to examine who controls the work and how, when and where it is to be done. Such test can be inadequate in situations where, because the skills and expertise of the worker exceed those of the employer, little control or supervision can be exercised over the manner in which the work is performed. While the control test is the traditional civil law criterion of employment, it is often inadequate because of the increased specialization of the workforce. The Court could not conclude that a control existed between Canadair and the appellant so as to create a link of subordination between Kirk-Mayer and the appellant. Once he knew what was requested from him, the appellant was free to develop his ideas as he saw fit. The Tax Court Judge gave too much weight to the element of control. Such factor should be neutral in the circumstances since it was compatible with either status. The level of control is not an adequate indicator of the nature of the parties' relationship and does not compel an employee's status. The ownership of the tools necessary for the performance of the appellant's work was also a neutral factor because the appellant would have had to work on Canadair's premises whether he was an employee or an independent contractor. The risk factor purports to examine the worker's potential of profit and loss. In consideration for a higher pay, the appellant took all the risks of the activities he was engaging in. He was provided neither health insurance benefits nor a pension plan by Canadair. He had no job security, no union protection, no educational courses, no hope for promotion. The profit and risk factors were his. The Tax Court Judge mistakenly noted that the appellant received no vacation pay. The indicia of overtime pay, vacation pay and holidays were neutral. The completion bonus, the absence of health insurance and pension plan, and the whole risk factor favoured the status of independent contractor. Non-standard employment such as the present one, which emphasizes higher profit coupled with higher risk, mobility and independence, indicated that the appellant correctly claimed the status of contractor under Article 2098 of the *Civil Code of Québec*. This led to the conclusion that the appellant provided independent personal services under Article XIV of the Convention.

Arrêt: l'appel est accueilli.

Le juge Desjardins, J.C.A.: Les tribunaux québécois ont reconnu que la distinction clé entre un contrat de travail et un contrat d'entreprise ou de service consistait dans l'élément de subordination ou de contrôle. Cependant, dans un arrêt récent, la Cour suprême du Canada a souligné qu'aucun critère universel ne permettait de déterminer, de façon concluante, si une personne était un employé ou un entrepreneur indépendant. Les facteurs traditionnellement élaborés par la jurisprudence, savoir le contrôle, la propriété des instruments de travail, la possibilité de profit et le risque de perte, demeurent valides bien qu'ils aient été quelque peu reformulés. Le critère de contrôle consiste à se demander qui contrôle le travail et comment, et quand et où cela doit être fait. Ce critère peut ne pas convenir dans les cas où, parce que les capacités et l'expertise du travailleur sont plus grandes que celles de l'employeur, peu de contrôle ou de surveillance peut être exercé sur la façon dont le travail est exécuté. Bien que le critère de contrôle soit le critère traditionnel de l'emploi en droit civil, il est souvent inadéquat à cause de la spécialisation accrue de la main-d'œuvre. La Cour n'a pas pu conclure qu'un contrôle était exercé par Canadair sur l'appellant de façon à créer un lien de subordination entre Kirk-Mayer et l'appellant. Une fois qu'il savait quel travail il devait faire, il était libre de développer ses idées comme il le voulait. Le juge de la Cour de l'impôt a accordé beaucoup trop de poids à l'élément de contrôle. Ce facteur devrait être neutre dans les circonstances vu qu'il était compatible avec l'un ou l'autre statut. Le degré de contrôle n'est pas un bon indice de la nature de la relation entre les parties et ne détermine pas le statut d'un employé. La propriété des instruments de travail nécessaires pour l'exécution du travail de l'appellant constituait également un facteur neutre parce qu'il fallait que l'appellant travaille dans les locaux de Canadair, qu'il soit un employé ou un entrepreneur indépendant. Le degré de risque vise à examiner le potentiel de profit et de perte du travailleur. En contrepartie d'une hausse de salaire, l'appellant prenait tous les risques de l'activité à laquelle il se livrait. Il ne pouvait pas souscrire à un régime d'assurance-maladie ni à un régime de retraite de Canadair. Il n'avait pas de sécurité d'emploi, aucune protection syndicale, ne pouvait pas suivre de cours et n'avait pas de chance d'avancement. C'était à lui d'assumer les profits et les facteurs de risque. Le juge de la Cour de l'impôt a noté à tort que l'appellant n'était pas payé pour les congés. L'indice que constitue le paiement des heures supplémentaires, des congés annuels et des jours fériés est neutre. La prime d'exécution de contrat, l'absence d'assurance-maladie et de régime de retraite et l'ensemble des facteurs de risque militent en faveur du statut d'entrepreneur indépendant. L'emploi atypique qui était celui de l'appellant et qui met l'accent sur un profit plus élevé avec un risque plus élevé, la mobilité et l'indépendance, montre que l'appellant a eu raison de réclamer le statut d'entrepreneur au sens de

Per Décarry J.A. (concurring in the result): The sole issue to be decided was whether the income derived by the appellant was “in respect of independent personal services” within the meaning of Article XIV of the Convention or “in respect of dependent personal services” within the meaning of Article XV. If Article XIV applies, the appellant will not be taxed in Canada. The original contracts at issue involved three parties and were executed by each of them in three different locations. The existence of a tripartite agreement or the presence of an intermediary between the person who hires and the person who performs the work, does not affect the legal characterization of the services rendered. The test, therefore, is whether, looking at the total relationship of the parties, there is control on the one hand and subordination on the other. The courts, in their propensity to create artificial legal categories, have sometimes overlooked the very factor which is the essence of a contractual relationship, that is, the intention of the parties. The appellant was a type of worker who chose to offer his services as an independent contractor rather than as an employee to a type of enterprise that chose to hire independent contractors rather than employees. The circumstances in which the contract was formed, the interpretation already given to it by the parties and usage in the aeronautic industry all lead to the conclusion that the appellant was in no position of subordination and that Canadair was in no position of control. The appellant was performing his professional services as a person in business on his own account. The income received by the appellant was income received as a provider of independent personal services within the meaning of Article XIV of the Convention.

Per Noël J.A. (concurring in the result only): This was a case where the characterization placed by the parties on their relationship ought to be given great weight. In a close case such as the present one, where the relevant factors point in both directions with equal force, the parties’ contractual intent, and in particular their mutual understanding of the relationship could not be disregarded. As the parties considered that they were engaged in an independent contractor relationship and as they acted in a manner consistent with this relationship, it was not open to the Tax Court Judge to disregard their understanding.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

British North America Act, 1867 (The), 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 125.
Civil Code of Lower Canada, Arts. 1666–1697.

l’article 2098 du *Code civil du Québec*. Il faut conclure que l’appelant exerçait une profession indépendante conformément à l’article XIV de la Convention.

Le juge Décarry, J.C.A. (souscrivant au résultat): La seule question à trancher consiste à se demander si le revenu tiré par l’appelant l’a été «d’une profession indépendante» au sens de l’article XIV de la Convention ou d’une «profession dépendante» au sens de l’article XV. Si c’est l’article XIV qui s’applique, l’appelant ne sera pas imposé au Canada. Les contrats originaux en cause faisaient intervenir trois parties et ont été signés par chacune d’entre elles en trois lieux différents. L’existence d’une convention tripartite ou la présence d’un intermédiaire entre la personne qui embauche et la personne qui exécute le travail n’a pas d’effet sur la qualification juridique des services rendus. Le critère consiste donc à se demander, en examinant l’ensemble de la relation entre les parties, s’il y a un contrôle d’un côté et une subordination de l’autre. Les tribunaux, dans leur propension à créer des catégories juridiques artificielles, n’ont parfois pas tenu compte du facteur même qui est l’essence d’une relation contractuelle, à savoir l’intention des parties. L’appelant est un type de travailleur qui a choisi d’offrir ses services à titre d’entrepreneur indépendant, et non pas d’employé, à un type d’entreprise qui choisit des entrepreneurs indépendants au lieu de prendre des employés. Les circonstances dans lesquelles le contrat a été formé, l’interprétation que lui ont donnée les parties et l’usage dans l’industrie aérospatiale conduisent tous à conclure que l’appelant n’était pas dans une position de subordination et que Canadair n’était pas dans une position de contrôle. L’appelant a exécuté des services professionnels à titre de personne qui travaillait pour son propre compte. Le revenu perçu par l’appelant était un revenu reçu à titre de fournisseur de services personnels indépendants au sens de l’article XIV de la Convention.

Le juge Noël, J.C.A. (souscrivant au résultat uniquement): Il s’agit d’un cas où la qualification que les parties ont donnée à leur relation devrait se voir accorder un grand poids. Dans une issue serrée comme en l’espèce, si les facteurs pertinents pointent dans les deux directions avec autant de force, l’intention contractuelle des parties et en particulier leur compréhension mutuelle de la relation ne peuvent pas être laissées de côté. Comme les parties ont estimé qu’elles se trouvaient dans une relation d’entrepreneur indépendant et qu’elles ont agi d’une façon conforme à cette relation, le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas le loisir de ne pas tenir compte de leur entente.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 125.

Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, Arts. 1425, 1426, 2085-2129.
Convention Between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital, September 26, 1980, being Schedule I of the *Canada-United States Tax Convention Act, 1984*, S.C. 1984, c. 20, Arts. III, IV, XIV, XV.
Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No. 1, S.C. 2001, c. 4.
Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 248(1) "professional corporation" (as enacted by S.C. 1996, c. 21, s. 60).
Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 8.1 (as enacted by S.C. 2001, c. 4, s. 8), 8.2 (as enacted *idem*).
Official Languages Act, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31, s. 10(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161; [1946] 3 W.W.R. 748 (P.C.); affg [1945] S.C.R. 621; [1945] 4 D.L.R. 225; [1945] CTC 386; revg in part *sub nom. Montreal Locomotive Works Ltd. v. Montreal and Attorney-General for Canada*, [1945] 2 D.L.R. 373; [1945] CTC 349 (Que. K.B.); affg [1944] 1 D.L.R. 173; [1944] CTC 21 (Que. Sup. Ct.); 671122 *Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 983; (2001), 204 D.L.R. (4th) 542; 17 B.L.R. (3d) 1; 11 C.C.E.L. (3d) 1; 8 C.C.L.T. (3d) 60; 12 C.P.C. (5th) 1; 274 N.R. 366; 150 O.A.C. 12; *Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.*, [1986] 3 F.C. 553; [1986] 5 W.W.R. 450; (1986), 46 Alta. L.R. (2d) 83; 86 CLLC 14,062; [1986] 2 C.T.C. 200; 87 DTC 5025; 70 N.R. 214 (C.A.); *Canada (Attorney General) v. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297; 207 N.R. 299 (F.C.A.); *Minister of National Revenue v. Standing* (1992), 147 N.R. 238 (F.C.A.); *Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R.*, [1988] 2 CTC 2377; (1988), 88 DTC 6099; 88 N.R. 78 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Quebec Asbestos Corporation v. Couture, [1929] S.C.R. 166; [1929] 3 D.L.R. 601; *Hôpital Notre-Dame de l'Espérance and Théoret v. Laurent*, [1978] 1 S.C.R. 605; (1977), 3 C.C.L.T. 109; 17 N.R. 593.

REFERRED TO:

The Queen v. Dudley, W.A. (2000), 2000 DTC 147; 253 N.R. 270 (F.C.A.); *Curley v. Latreille* (1920), 60 S.C.R.

Code civil du Bas-Canada, art. 1666 à 1697.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1425, 1426, 2085 à 2129.
Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, 26 septembre 1980, qui constitue l'annexe I de la *Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts*, S.C. 1984, ch. 20, art. III, IV, XIV, XV.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4.
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1, art. 248(1) «société professionnelle» (édicte par L.C. 1996, ch. 21, art. 60).
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 8.1 (édicte par L.C. 2001, ch. 4, art. 8), 8.2 (édicte, *idem*).
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 31, art. 10(1).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161; [1946] 3 W.W.R. 748 (C.P.); conf. [1945] R.S.C. 621; [1945] 4 D.L.R. 225; [1945] CTC 386; infirmé en partie *sub nom. Montreal Locomotive Works Ltd. v. Montreal and Attorney-General for Canada*, [1945] 2 D.L.R. 373; [1945] CTC 349 (B.R. Qué.); conf. [1944] 1 D.L.R. 173; [1944] CTC 21 (C.S. Qué.); 671122 *Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 983; (2001), 204 D.L.R. (4th) 542; 17 B.L.R. (3d) 1; 11 C.C.E.L. (3d) 1; 8 C.C.L.T. (3d) 60; 12 C.P.C. (5th) 1; 274 N.R. 366; 150 O.A.C. 12; *Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.*, [1986] 3 C.F. 553; [1986] 5 W.W.R. 450; (1986), 46 Alta. L.R. (2d) 83; 86 CLLC 14,062; [1986] 2 C.T.C. 200; 87 DTC 5025; 70 N.R. 214 (C.A.); *Canada (Procureur général) v. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297; 207 N.R. 299 (C.A.F.); *Ministre du Revenu national v. Standing* (1992), 147 N.R. 238 (C.A.F.); *Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R.*, [1988] 2 CTC 2377; (1988), 88 DTC 6099; 88 N.R. 78 (C.A.F.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Quebec Asbestos Corporation v. Couture, [1929] R.C.S. 166; [1929] 3 D.L.R. 601; *Hôpital Notre-Dame de l'Espérance et Théoret v. Laurent*, [1978] 1 R.C.S. 605; (1977), 3 C.C.L.T. 109; 17 N.R. 593.

DÉCISIONS CITÉES:

La Reine v. Dudley, W.A. (2000), 2000 DTC 147; 253 N.R. 270 (C.A.F.); *Curley v. Latreille* (1920),

131; 55 D.L.R. 461; *Stevenson Jordan and Harrison, Ltd. v. Macdonald and Evans*, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.); *Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security*, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.); *Lee Ting Sang v. Chung Chi-keung*, [1990] 2 A.C. 374 (P.C.); *Gallant v. Canada (Department of National Revenue)*, [1986] F.C.J. No. 330 (C.A.) (QL); *P.G. du Can. c. Mekies et autres*, [1977] C.A. 352 (Que. C.A.); *St-Hilaire v. Canada (Attorney General)*, [2001] 4 F.C. 289; (2001), 204 D.L.R. (4th) 103; 42 E.T.R. (2d) 116; 277 N.R. 201 (C.A.); *Sauvé v. M.N.R.* (1995), 132 D.L.R. (4th) 114; 192 N.R. 224 (F.C.A.).

60 R.C.S. 131; 55 D.L.R. 461; *Stevenson Jordan and Harrison, Ltd. v. Macdonald and Evans*, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.); *Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security*, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.); *Lee Ting Sang v. Chung Chi-keung*, [1990] 2 A.C. 374 (P.C.); *Gallant c. Canada (Ministère du Revenu national)*, [1986] A.C.F. n° 330 (C.A.) (QL); *P.G. du Can. c. Mekies et autres*, [1977] C.A. 352 (C.A. Qué.); *St-Hilaire c. Canada (Procureur général)*, [2001] 4 C.F. 289; (2001), 204 D.L.R. (4th) 103; 42 E.T.R. (2d) 116; 277 N.R. 201 (C.A.); *Sauvé c. M.R.N.* (1995), 132 D.L.R. (4th) 114; 192 N.R. 224 (C.A.F.).

AUTHORS CITED

Atiyah, P. S. *Vicarious Liability in the Law of Torts*. London: Butterworths, 1967.

Baudouin J.-L. et Yvon Renaud. *Code Civil du Québec annoté*, 3^e éd. (Montréal, Que.: Wilson & Lafleur, 2000.

Beauchamp, François. «Les contrats relatifs aux services» in *Droit spécialisé des contrats*. Vol. 2, Cowansville, Que.: Yvon Blais, 1999.

Beaupré, Remi Michael. *Construing Bilingual Legislation in Canada*. Toronto: Butterworths, 1981.

Bich, Marie-France. «Le contrat de travail» in *La Réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés*. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Vol 2, Québec, Que.: Presses de l'Université Laval, 1993.

Bonhomme, R. et al. *Le contrat de travail en vertu du Code civil du Québec*. Cowansville, Que.: Éditions Yvon Blais, 1994.

Cimon, Pierre. «Le contrat d'entreprise ou de service» in *La Réforme du Code Civil: Obligations, contrats nommés*. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Vol. 2, Québec, Que.: Presses de l'Université Laval, 1993.

Ciotola, Pierre. *Droit civil québécoise*, Vol. 5, Montréal: Publications DACFO, 1993.

Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec: un mouvement de société. Québec: Ministère de la Justice, 1993.

Douglas, W. O. «Vicarious Liability and Administration of Risk I» (1928-29), 38 *Yale L.J.* 584.

Gagnon, Robert P. *Droit du travail*. Collection de droit, Vol. 7. Cowansville, Que.: Éditions Yvon Blais, 1995.

Gagnon, Robert P. *Le droit du travail du Québec: pratiques et théories*, 2^e éd. Cowansville, Que.: Éditions Yvon Blais, 1993.

Gaucher, Alain. «A Worker's Status as Employee or Independent Contractor» in *Report of Proceedings of the Fifty-First Tax Conference*, 1999 Conference Report. Toronto: Canadian Tax Foundation, 2000.

DOCTRINE

Atiyah, P. S. *Vicarious Liability in the Law of Torts*. London: Butterworths, 1967.

Baudouin J.-L. et Yvon Renaud. *Code Civil du Québec annoté*, 3^e éd., Montréal, Qc: Wilson & Lafleur, 2000.

Beauchamp, François. «Les contrats relatifs aux services» dans *Droit spécialisé des contrats*. vol. 2. Cowansville, Qc: Yvon Blais, 1999.

Beaupré, Rémi Michael. *Interprétation de la législation bilingue*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1986.

Bich, Marie-France. «Le contrat de travail» dans *La Réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés*. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, vol. 2. Québec, Qc.: Presses de l'Université Laval, 1993.

Bonhomme, R. et al. *Le contrat de travail en vertu du Code civil du Québec*. Cowansville, Qc: Éditions Yvon Blais, 1994.

Cimon, Pierre. «Le contrat d'entreprise ou de service» dans *La Réforme du Code Civil: Obligations, contrats nommés*. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, vol. 2. Québec, Qc: Presses de l'Université Laval, 1993.

Ciotola, Pierre. *Droit civil québécois*, vol. 5. Montréal: Publications DACFO, 1993.

Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec: un mouvement de société. Québec: Ministère de la Justice, 1993.

Commission de la fonction publique. Direction de la recherche. Direction générale des politiques, de la recherche et des communications. *L'avenir du travail: L'emploi atypique dans la fonction publique du Canada*, mars 1999.

Douglas, W. O. «Vicarious Liability and Administration of Risk I» (1928-29), 38 *Yale L.J.* 584.

Gagnon, Robert P. *Droit du travail*. Collection de droit, vol. 7. Cowansville, Qc: Éditions Yvon Blais, 1995.

Gagnon, Robert P. *Le droit du travail du Québec: pratiques et théories*, 2^e éd. Cowansville, Qc: Éditions

- Magee, Joanne E. "Whose Business is it? Employees Versus Independent Contractors" (1997), 45 *Can. Tax J.* 584.
- Moore, J. B. *A Treatise on Extradition and Interstate Rendition*. Boston: Boston Book Co., 1891.
- Nadeau, André. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
- Noël, Marc. "Contract for Services, Contract of Services—A Tax Perspective and Analysis" in *Report of Proceedings of the Twenty-Ninth Tax Conference*, 1977 Conference Report. Toronto: Canadian Tax Foundation, 1978.
- Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993, "professions".
- Public Service Commission. Research Directorate. Policy, Research and Communications Branch. *The Future of Work: Non-Standard Employment in the Public Service of Canada*, March 1999.
- Schellenberg, Grant. *Temporary Employment in Canada: Executive Summary*. Ottawa: Canadian Council on Social Development, 1996.
- Yvon Blais, 1993.
- Gaucher, Alain. «A Worker's Status as Employee or Independent Contractor» dans *Report of Proceedings of the Fifty-First Tax Conference*, 1999 Conference Report. Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 2000.
- Magee, Joanne E. «Whose Business is it? Employees Versus Independent Contractors» (1997), 45 *Can. Tax J.* 584.
- Moore, J. B. *A Treatise on Extradition and Interstate Rendition*. Boston: Boston Book Co., 1891.
- Nadeau, André. *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
- Noël, Marc. «Contract for Services, Contract of Services —A Tax Perspective and Analysis» dans *Report of Proceedings of the Twenty-Ninth Tax Conference*, 1977 Conference Report. Toronto: Association canadienne d'études fiscales, 1978.
- Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993, «professions».
- Schellenberg, Grant. *L'emploi temporaire au Canada: sommaire exécutif*. Ottawa: Conseil canadien de développement social, 1996.

APPEAL from a Tax Court of Canada decision ([2001] 1 C.T.C. 2172; (2000), 2000 DTC 2595) that the appellant was at all times a resident of the United States and that he was not an independent contractor but an employee of Kirk-Mayer of Canada Ltd. when he worked for Canadair from 1990 to 1995. Appeal allowed.

APPEL d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2001] 1 C.T.C. 2172; (2000), 2000 DTC 2595) selon laquelle l'appelant était en tout temps un résident des États-Unis et n'était pas un entrepreneur indépendant mais un employé de Kirk-Mayer of Canada Ltd. quand il travaillait chez Canadair de 1990 à 1995. Appel accueilli.

APPEARANCES:

Irving M. Handelman for appellant.
Nathalie Labbé for respondent.

ONT COMPARU:

Irving M. Handelman pour l'appellant.
Nathalie Labbé pour l'intimée.

SOLICITORS OF RECORD:

Handelman, Handelman & Schiller, Montréal, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada, for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Handelman, Handelman & Schiller, Montréal, pour l'appellant.
Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimée.

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] DESJARDINS J.A.: Must articles 2085 and 2098 of the *Civil Code of Québec* [S.Q. 1991, c. 64] and the oft-

[1] LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Étant donné la mobilité accrue des travailleurs sous l'effet de la

quoted principles elaborated by Lord Wright in the 1946 Judicial Committee of the Privy Council's decision of *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161, which serve, in Quebec law, to distinguish a contract of employment or of services from a contract of enterprise or for services, be revisited in light of the globalization phenomena which increases the mobility of workers?

[2] This is the issue in this appeal.

1. THE FACTS

[3] The appellant is a mechanical engineer specializing in aerospace. His first job was with Grumman in New York City, N.Y. where he worked on a military radar aircraft in the flight test program. He was later transferred to Florida where, while working for that company, he found that virtually every aerospace company used consultants or contractors. It involved better pay with less job security because consultants were hired to fill gaps when the workload was unusually high and where either the local employment market could not fill these gaps or the company did not want to hire additional employees and then lay them off when the workload diminished. He observed that companies sometimes preferred to hire consultants because their contract could be terminated at any time without incurring liabilities (examination of Lawrence Wolf before the Tax Court of Canada, Appeal Book, Vol. 2, page 16, lines 12 to 20). The appellant became interested in finding a contracting position in order to earn a nest egg for himself and his girlfriend at the time, to whom he was engaged (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 13, line 11).

[4] In 1990, through a corporation by the name of Kirk-Mayer of Canada Ltd. (Kirk-Mayer), located in Calgary, Alberta, the appellant was able to find a job with Bombardier, in St. Laurent, Quebec, a company also referred to, at that time, as Canadair Limited (Canadair).

mondialisation, convient-il de réexaminer les articles 2085 et 2098 du *Code civil du Québec* [L.Q. 1991, ch. 64] et les principes énoncés en 1946 par lord Wright dans la décision du Comité judiciaire du Conseil privé *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161, qui ont maintes fois été cités et qui servent en droit québécois à distinguer un contrat de travail ou louage de services et un contrat d'entreprise ou de service?

[2] Telle est la question en cause dans le présent appel.

1. LES FAITS

[3] L'appelant est un ingénieur mécanicien spécialisé en aérospatiale. Dans son premier emploi, qui était chez Grumman, à New York (État de New York), il a travaillé sur un avion radar militaire dans le cadre du programme d'essais en vol. Plus tard, il a été muté en Floride où, toujours pour la même société, il a pu voir que pratiquement toutes les entreprises aérospatiales avaient recours à des consultants ou à des entrepreneurs. Le salaire était plus élevé mais la sécurité d'emploi moindre, parce que les consultants étaient engagés pour combler des vacances lorsque la charge de travail était plus lourde que d'habitude et quand le marché local de l'emploi ne permettait de combler les besoins, ou quand l'entreprise ne voulait pas engager d'autres employés sachant qu'elle devrait les mettre à pied au moment où il y aurait moins de travail. L'appelant a constaté que les sociétés préféraient parfois engager des consultants parce qu'elles pouvaient mettre fin à leur contrat en tout temps sans avoir de responsabilités à leur égard (interrogatoire de Lawrence Wolf devant la Cour canadienne de l'impôt, Dossier d'appel, vol. 2, page 16, lignes 12 à 20). L'appelant a commencé à se chercher un travail à contrat pour amasser un «pécule» pour lui et son amie à l'époque, amie à laquelle il était fiancé (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 13, ligne 11).

[4] En 1990, par le biais d'une société du nom de Kirk-Mayer of Canada Ltd. (Kirk-Mayer), située à Calgary (Alberta), l'appelant a pu trouver un emploi chez Bombardier, à Saint-Laurent (Québec), entreprise aussi désignée à l'époque sous le nom de Canadair Limitée (Canadair).

[5] Kirk-Mayer had already a contract with Canadair to subcontract personnel. Canadair would send work orders to Kirk-Mayer who would in turn find the personnel required by its client Canadair (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 93, lines 10 to 21).

(a) The appellant's contract with Kirk-Mayer

[6] A contract was signed on January 31, 1990, between Kirk-Mayer and the appellant whereby the appellant, described as a consultant and an independent contractor, agreed to provide his services to Canadair. The agreement provided that if, in the opinion of Kirk-Mayer and his client Canadair, the appellant did not provide his services in a workmanlike and professional manner, Kirk-Mayer could terminate the agreement. The expected duration of the assignment was one year, renewable at Canadair's discretion, but dependent entirely on the workload available at Canadair.

[7] According to the terms of the contract, Kirk-Mayer was to pay the appellant a fee of C\$32 for each hour of service. Hours worked in excess of 40 hours in one week were to be paid at C\$48 for each hour of service. The appellant was also to receive a per diem of C\$190 per week, based on C\$38 per day per five working days while in Canada, if his permanent address was in excess of 50 miles from the client's premises. The appellant was paid for statutory holidays. He was further to receive a completion bonus based on C\$3 per hour for all hours worked if the contract was completed to the satisfaction of both Canadair and Kirk-Mayer. A vacation bonus of 4% of gross fees upon termination of the contract would also be paid. Finally, the appellant was to be reimbursed for his travel costs upon submission of a counterfoil.

[8] The appellant testified that the additional pay for work in excess of 40 hours per week was an incentive for consultants to put in heavy hours to complete the workload since consultants were precisely hired when

[5] Kirk-Mayer avait déjà un contrat avec Canadair pour sous-traiter du personnel. Canadair envoyait des commandes de travaux à Kirk-Mayer qui ensuite trouvait le personnel exigé par son client Canadair (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 93, lignes 10 à 21).

a) Le contrat de l'appelant avec Kirk-Mayer

[6] Un contrat a été signé le 31 janvier 1990 entre Kirk-Mayer et l'appelant aux termes duquel l'appelant, décrit comme consultant et comme entrepreneur indépendant, convenait de fournir ses services à Canadair. Le contrat prévoyait que si, de l'avis de Kirk-Mayer et de son client Canadair, l'appelant ne fournissait pas ses services selon les règles de l'art et d'une façon professionnelle, Kirk-Mayer pouvait résilier le contrat. La durée prévue de l'affectation était d'un an, renouvelable au gré de Canadair, mais elle était entièrement fonction de la charge de travail qu'il y avait chez Canadair.

[7] Aux termes du contrat, Kirk-Mayer devait verser à l'appelant des honoraires de 32 \$ canadiens de l'heure pour chaque heure de service. Les heures travaillées en plus des 40 heures par semaine devaient être payées à 48 \$ canadiens de l'heure. L'appelant devait aussi recevoir une indemnité journalière de 190 \$ par semaine, soit une indemnité de 38 \$ canadiens par jour pour cinq jours de travail pendant qu'il était au Canada, si son adresse permanente était située à plus de 50 milles de l'emplacement de son client. L'appelant était payé pour les jours fériés. Il avait aussi droit à une prime d'exécution de contrat au taux de 3 \$ canadiens de l'heure pour toutes les heures travaillées, à condition que son contrat soit exécuté à la satisfaction de Canadair et de Kirk-Mayer. Une prime de vacances de 4 % de ses honoraires bruts lui serait aussi versée en cas de résiliation du contrat. Enfin, l'appelant devait être remboursé pour ses frais de voyage s'il soumettait les talons.

[8] L'appelant a déclaré dans son témoignage que la rémunération supplémentaire pour le temps travaillé en plus des 40 heures par semaine constituait un incitatif pour les consultants à faire de nombreuses heures afin

there was a heavy workload (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 28, lines 20 to 24). On the other hand, the completion bonus was an incentive given to the consultant to stay for the completion of the program because consultants, in general, tend to “chase the dollars”. For instance, if there was another program in operation at Boeing or Airbus, anywhere in the world, that was paying more, consultants would leave on their own volition to work on a better paying project. Because there was no job security, there was zero company loyalty.

[9] Vacation pay was given because there was no time to take a holiday during the time of the contract. The appellant explained that he normally worked in excess of 55 hours a week (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 29, line 7) and was working Saturdays and even Sundays (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 32, line 4 to page 34, line 10, page 76, line 10). Because of the heavy workload, holidays had to be taken between contracts. Statutory holidays were paid considering that Canadair was closed on those days and that consultants could not have gone to work even if they would have wanted to (Appeal Book, Vol. 2 page 31, line 14).

[10] The appellant explained that while long hours were put in because the workload was heavy, it was also a way to satisfy the client, Canadair, so as not to be the first to go when came time for the company to terminate the contract at the end of a project (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 29, line 12). He also said that consultants usually did not have the luxury of vacations because if they took time off, it looked bad since they were not producing the work that the company needed at that moment (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 31, line 23).

de terminer ce qu’il y avait à faire, vu qu’ils étaient précisément engagés lorsqu’il y avait une forte charge de travail (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 28, lignes 20 à 24). Par ailleurs, la prime d’exécution de contrat servait à retenir les consultants pour qu’ils ne partent pas en cours de programme et restent jusqu’à son achèvement, étant donné qu’en général, les consultants avaient tendance à «courir après les dollars». Par exemple, s’il y avait un autre programme lancé par Boeing ou Airbus, quelque part dans le monde, et qui payait plus, les consultants partaient éventuellement, et de leur propre gré, pour aller travailler sur un projet plus payant. Comme il n’y avait pas de sécurité d’emploi, il n’y avait aucune loyauté envers la société.

[9] La paye de vacances était versée au consultant parce qu’il n’avait pas le temps de prendre des vacances pendant la durée du contrat. L’appelant a expliqué qu’il faisait normalement plus de 55 heures par semaine (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 29, ligne 7) et qu’il travaillait le samedi et même le dimanche (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 32, ligne 4 à la page 34, ligne 10, page 76, ligne 10). Du fait de la forte charge de travail, il fallait prendre ses vacances entre les contrats. Les jours fériés étaient payés parce que Canadair était fermée ces jours-là et que les consultants n’auraient pas pu aller au travail même s’ils l’avaient voulu (Dossier d’appel, vol. 2, page 31, ligne 14).

[10] L’appelant a expliqué qu’il devait certes travailler de nombreuses heures, parce qu’il avait une forte charge de travail, mais que c’était aussi une façon de satisfaire son client Canadair afin de ne pas être le premier à partir lorsque le temps viendrait pour la société de mettre fin au contrat à la fin d’un projet (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 29, ligne 12). Il a aussi déclaré que les consultants habituellement ne pouvaient pas se payer le luxe de vacances parce que, s’ils en prenaient, cela ne donnait pas bonne impression vu qu’ils ne produisaient pas le travail que la société voulait avoir à ce moment-là (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 31, ligne 23).

[11] The method of payment was the following: the appellant billed his hours to Canadair with a copy to Kirk-Mayer. Canadair then paid Kirk-Mayer which in turn paid the appellant (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 119, lines 7 to 14).

[12] Kirk-Mayer would, however, deduct first its own fees. Canada Pension Plan and Unemployment Insurance contributions together with 15% non-resident withholding taxes, if the consultant was not a resident of Canada, were also deducted pursuant to the Employers' Guide to Payroll Deductions (appellant's Book of Authorities at Tab 2). This Revenue Canada directive indicates that:

A self-employed worker who is engaged by an agency is still considered to be insurable and pensionable employment when working under the following conditions: the agency pays the worker; and the client directs and controls the worker. The agency has to deduct CPP contributions and EI premiums for the worker, but not income tax. The agency has to prepare a T4 slip for the worker in the usual way.

[13] This practice was adopted by Kirk-Mayer following Revenue Canada's directive, as issued in a letter from a Mr. Kennedy, Senior Coverage Officer, dated February 8, 1988 (appellant's Book of Authorities, at Tab 7), which states:

This letter will confirm that the 1985 Court decision that Independent-Specialists engaged by a Placement Agency are self-employed for Income Tax purposes but are also included in Pensionable and Insurable earnings has not been changed.

To insure that the workers are credited with the correct amount of deductions and earnings Placement Agencies are required to issue a T4 showing the total earnings (Box C), CPP contributions (Box D) and Insurable earnings and premiums (Boxes E and H). In addition the T4 is to be notated with 'Placement Agency - S E'.

[14] The appellant was responsible for providing insurance for medical and repatriation while in Canada.

[11] La méthode de paiement était la suivante: l'appellant facturait ses heures à Canadair avec une copie à Kirk-Mayer. Canadair versait alors un paiement à Kirk-Mayer qui, à son tour, payait l'appellant (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 119, lignes 7 à 14).

[12] Kirk-Mayer commençait toutefois par défalquer ses propres honoraires. Les contributions au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi avec les retenues d'impôts sur les non-résidents de 15 %, si le consultant n'était pas un résident du Canada, étaient aussi retenues sur la paie en vertu du Guide de l'employeur sur les retenues sur la paie (Cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l'appellant à l'onglet 2). Cette directive de Revenu Canada prévoit que:

Nous considérons qu'un travailleur indépendant engagé par une agence ou un bureau de placement occupe un emploi assurable et donnant droit à pension s'il répond aux deux conditions suivantes: il est payé par l'agence ou le bureau de placement; il est dirigé et supervisé par le client. L'agence ou le bureau de placement qui verse la rémunération doit retenir des cotisations au RPC et à l'AE pour ces travailleurs, mais n'est pas tenu de retenir l'impôt sur le revenu. L'agence ou le bureau de placement doit établir un feuillet T4 de la manière habituelle pour le travailleur.

[13] Cette pratique a été adoptée par Kirk-Mayer à la suite de la directive de Revenu Canada, comme elle a été formulée dans une lettre d'un dénommé Kennedy, chef principal de l'assurance, en date du 8 février 1988 (Cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l'appellant à l'onglet 7), selon laquelle:

[TRADUCTION] La présente lettre confirmera que la décision de la Cour rendue en 1985, selon laquelle les spécialistes indépendants engagés par une agence de placement sont des travailleurs indépendants aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu mais sont aussi visés par les gains ouvrant droit à pension et assurables, n'a pas changé.

Pour garantir que les travailleurs se voient créditer le montant exact des retenues et des gains, les agences de placement sont tenues d'émettre un T4 indiquant l'ensemble des gains (case C), les contributions au RPC (case D) et les gains assurables et les cotisations (cases E et H). De plus, le T4 doit porter la mention «Agence de placement - TI».

[14] L'appellant devait payer la garantie d'assurance pour les cas de maladie ou de rapatriement pendant son

He therefore contracted a health insurance policy with Mutual of Omaha, an American company.

[15] The contract with Kirk-Mayer further provided that the consultant was to be paid up to four hours at the regular fee for visa renewal and be reimbursed at cost. That was because, once a year, the appellant had to renew his work visa. It usually involved going to the Immigration office during working hours. Such time spent was considered to be related to his work (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 41, lines 6 to 23).

[16] The agreement finally stipulated that to protect Kirk-Mayer's position with clients, it was agreed that for three months after finishing work with Canadair, the appellant would not do similar work for that client. This clause was meant to protect Kirk-Mayer's interest and prevent a consultant from taking an employee position at Canadair considering that he was already working inside that company and could receive an offer to become an employee. In such a case, Kirk-Mayer, which received a percentage of the appellant's income, would lose its source of income (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 40).

[17] Once the contract was signed, Canadair wrote to the appellant to confirm the offer of temporary assignment under the terms and conditions agreed to between the appellant and Kirk-Mayer.

(b) The appellant's work at Canadair

[18] The appellant reported to someone at Canadair on his first day of work. He rented a room at a motel and later found accommodation, a downstairs room in a private home in Dollard-des-Ormeaux.

[19] The appellant was introduced to a project supervisor whom he referred to as "the boss". On his first project, the appellant was working on flight test installations. He said he worked on any specialized component needed to verify the safety required for the

séjour au Canada. Il avait donc souscrit une assurance-maladie auprès de La Mutuelle d'Omaha, compagnie américaine.

[15] Le contrat avec Kirk-Mayer prévoyait aussi que le consultant devait être payé jusqu'à concurrence de quatre heures, au tarif régulier, pour le renouvellement de son visa et se voir rembourser selon les frais engagés. Et ce, parce qu'une fois par an, l'appelant devait aller renouveler son visa de travail. Pour ce faire, il devait habituellement se rendre au Bureau d'immigration pendant les heures de travail, et ce temps-là était considéré comme lié à son travail (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 41, lignes 6 à 23).

[16] Le contrat stipulait enfin que, pour protéger la position de Kirk-Mayer auprès de clients, il était convenu que pendant les trois mois qui suivaient la fin de son travail chez Canadair, l'appelant n'accomplirait pas de travaux semblables pour ce client. Cette clause devait protéger l'intérêt de Kirk-Mayer et empêcher le consultant d'accepter un poste d'employé chez Canadair, vu qu'il travaillait déjà dans cette société et qu'il pouvait se voir offrir un poste d'employé. Dans ce cas-là, Kirk-Mayer, qui percevait un pourcentage du revenu de l'appelant, perdrait sa source de revenu (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 40).

[17] Une fois le contrat signé, Canadair a écrit à l'appelant pour lui confirmer l'offre d'affectation temporaire aux conditions convenues entre l'appelant et Kirk-Mayer.

b) Le travail de l'appelant chez Canadair

[18] L'appelant s'est présenté à un membre du personnel de Canadair pour son premier jour de travail. Il avait loué une chambre dans un motel et a plus tard trouvé un logement, une pièce au rez-de-chaussée, dans une maison privée à Dollard-des-Ormeaux.

[19] L'appelant a été présenté à un superviseur de projet qu'il a appelé «le patron». Pour son premier projet, il a travaillé sur des installations pour essais en vol. Il a déclaré avoir travaillé sur toute composante spécialisée nécessaire à la vérification de la sécurité en

certification of the aircraft. The group he was working with did not actually design the plane. It tested the plane and assisted in having the plane certified by making the modifications necessary for the certification. They involved, for instance, the control systems, the temperatures, the vibrations, etc. (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, pages 55-56).

[20] The appellant could be asked to work on many projects at a time. If something became urgent, he could be given additional work or moved to another project completely (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 124, lines 5 to 15).

[21] Nobody told the appellant how to do the work he was asked to perform (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 64, lines 16 to 23, pages 70-71, page 123, lines 17 to 22). Once he was given a job, he pursued it on his own. Nobody, for instance, would tell him how to design a piece of the aircraft. Had they known how to do it, they would not have hired someone like him (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 57). The appellant was often called upon to interact with people both inside and outside of Canadair.

[22] To do his work, the appellant had access to a specialized computer capable of handling a considerable amount of information. The computer, for security reasons, could not be accessed outside of Canadair's premises. The computer was essential for his work. The appellant had no office or desk of his own. He worked on the same computer if it was available. If not, he would try to find one somewhere else on the premises (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 142, line 21 to page 143, line 5).

[23] The appellant had an identity card, provided by Canadair, with his name and photograph and a bar code on the back, that gave him access to the grounds and some of the buildings. The appellant explained that a red bar was on the card to indicate that he was a consultant, something the employees did not have on their cards

vue de la certification des aéronefs. Le groupe avec lequel il travaillait ne concevait pas effectivement l'avion, il lui faisait faire des essais et aidait à sa certification en y apportant les modifications nécessaires. Par exemple, il s'agissait des systèmes de contrôle, de la température, des vibrations, etc. (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, pages 55 et 56).

[20] L'appelant pouvait être invité à travailler sur plusieurs projets en même temps. Si un aspect devenait urgent, il pouvait se voir donner du travail supplémentaire ou être affecté à un autre projet entièrement différent (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 124, lignes 5 à 15).

[21] Personne ne disait à l'appelant comment faire le travail qu'il devait exécuter (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 64, lignes 16 à 23, pages 70 et 71, page 123, lignes 17 à 22). Une fois qu'il avait un travail assigné, il le faisait tout seul. Personne, par exemple, ne lui disait comment concevoir une pièce d'aéronef. S'ils avaient su le faire, ils n'auraient pas engagé quelqu'un comme lui (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 57). L'appelant était souvent appelé à interagir avec des gens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Canadair.

[22] Pour faire son travail, l'appelant avait accès à un ordinateur spécialisé qui pouvait traiter une quantité considérable d'information. Pour des motifs de sécurité, il ne pouvait pas avoir accès à cet ordinateur s'il n'était pas lui-même dans les locaux de Canadair. L'ordinateur était essentiel pour son travail. L'appelant n'avait pas de bureau ou de pupitre lui appartenant. Il travaillait sur le même ordinateur s'il était disponible. Sinon, il essayait de trouver un ordinateur quelque part ailleurs dans les locaux (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 142, ligne 21 à la page 143, ligne 5).

[23] L'appelant avait une carte d'identité fournie par Canadair, avec son nom et sa photographie et un code à barres à l'endos qui lui donnait accès au terrain et à certains des bâtiments. L'appelant a expliqué que la carte portait un code à barres rouges pour indiquer qu'il était un consultant, chose que les employés n'avaient

(examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 130, lines 13 to 25). He also testified that, as opposed to regular employees of Canadair, he was not “kept in the loop” as to what went on at the company since he did not receive the company newsletter sent to employees and could not attend meetings where the company’s plans were discussed and where the employees were told how they fitted into those plans. He further indicated that, as a contractor, he did not qualify, as did employees, to take courses in order to further his education (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, at pages 78-79).

[24] The work had to be performed as readily as possible so as to meet specific goals. The appellant had access to the archives at Canadair which contained drawings of similar jobs done in the past.

[25] The appellant explained that a person like himself could expect to be called on later, even two to three years after the completion of a contract, but while still working for Canadair, to explain what work he had specifically done or to redesign a certain component he had worked on (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 69, line 18 to page 70, line 5). However, he specified that once consultants leave the company, it is not possible to use them for this purpose anymore (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 70, line 18).

[26] The appellant was asked what risks he was facing in his work. He replied he never knew when his job would be finished, he had no promise of future engagement, no pension, no employee benefits and no stock options (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 73, line 21).

[27] Considering the number of projects in progress at the time, Canadair had thousands of consultants working on a variety of temporary assignments. A few hundred could work on one project alone. They came

pas sur leur carte (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 130, lignes 13 à 25). Il a aussi déclaré dans son témoignage que, contrairement aux employés réguliers de Canadair, il n’était pas [TRADUCTION] «tenu au courant de ce qui se passait dans la société», parce qu’il ne recevait pas le bulletin de l’entreprise qui était envoyé aux employés, et qu’il ne pouvait pas assister aux réunions au cours desquelles les projets de la compagnie étaient discutés et les employés se faisaient dire comment ils s’y intégraient. Il a en outre expliqué qu’en tant qu’entrepreneur, il n’avait pas le droit, comme les employés, de prendre des cours afin d’améliorer son niveau d’instruction (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, aux pages 78 et 79).

[24] Les tâches devaient être accomplies aussitôt que possible de façon à répondre à certains objectifs. L’appelant avait accès aux archives de Canadair qui contenaient des dessins de travaux semblables faits par le passé.

[25] L’appelant a expliqué qu’une personne comme lui pouvait s’attendre à être appelée par la suite, même deux ou trois ans après avoir terminé un contrat, mais tout en étant encore chez Canadair, et ce, afin d’expliquer le travail qu’il avait fait de façon précise ou de retravailler sur une certaine composante (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 69, ligne 18 à la page 70, ligne 5). Toutefois, il a précisé qu’une fois que les consultants quittent la société, il n’est plus possible de recourir à leurs services à cette fin par la suite (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 70, ligne 18).

[26] L’appelant a été prié de dire quels étaient les risques qu’il assumait dans son travail. Il a répondu qu’il ne savait pas quand son travail se terminerait, qu’il n’avait aucune promesse de contrat à l’avenir, pas de retraite, pas d’avantages sociaux et aucune option d’achat d’actions (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 73, ligne 21).

[27] Compte tenu du nombre de projets en cours à l’époque, Canadair avait des milliers de consultants qui travaillaient sur différentes affectations temporaires. Quelques centaines pouvaient s’occuper d’un seul et

from all over the world, primarily from developed westernized countries such as the United States, England, Germany, Switzerland and Canada, from Sweden occasionally, then Brazil and Indonesia (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 115).

[28] The appellant's contract was renewed until 1995, during which time he worked on nine projects. However, the appellant explained that he was let go by Canadair a few times between the initial contract and 1995, and that his contract was renewed only because he managed to find work in other departments of the company (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 81, line 1 to page 84, line 22). His contract was periodically revised to raise the regular and overtime hourly fee and the per diem fee. On the other hand, he no longer received vacation pay as shown in his contract signed on August 23, 1993, and he was no longer paid for holidays or vacation shutdown of the client, unless authorized to render services on those days. All statutory holidays were however still paid.

[29] When the time came to terminate the contract, Canadair wrote to Kirk-Mayer asking the agency to inform the appellant of the decision taken.

(c) The tax assessments

[30] In assessing the appellant for the taxation years 1990 through 1995, the Minister disallowed the deduction of business expenses claimed (more particularly lodging and travel expenses) on the basis that the appellant earned employment income and not business income during those years. The Minister estimated that the appellant was a resident of Canada during the years at issue.

[31] The appellant challenged these assessments alleging that he remained a citizen and a resident of the United States of America and that, according to Article IV of the *Convention Between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital*, September 26, 1980 [being Schedule I of the

même projet. Ils provenaient de partout dans le monde, en particulier de pays occidentaux développés comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse et le Canada, à l'occasion de la Suède, et enfin du Brésil et de l'Indonésie (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 115).

[28] Le contrat de l'appellant a été renouvelé jusqu'en 1995 et, pendant cette période, il a travaillé sur neuf projets. Toutefois, l'appellant a expliqué qu'il avait vu son contrat chez Canadair expirer plusieurs fois entre le moment du contrat initial et 1995 et que le contrat n'avait été renouvelé que parce que l'appellant avait réussi à se trouver du travail dans d'autres services de la société (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d'appel, vol. 2, page 81, ligne 1 à la page 84, ligne 22). Son contrat a été périodiquement révisé de manière à augmenter le taux horaire normal et le taux pour les heures supplémentaires, ainsi que l'indemnité journalière. D'autre part, il n'a plus eu droit à une paye de vacances, comme l'indique le contrat signé le 23 août 1993 et il n'a plus été payé pour les jours où le client fermait ses portes pour cause de vacances, sauf s'il était autorisé à rendre des services ces jours-là. Toutefois, il était encore payé pour les jours fériés.

[29] Lorsque le temps est venu de résilier le contrat, Canadair a écrit à Kirk-Mayer en demandant à l'agence d'informer l'appellant de la décision qui avait été prise.

c) Les cotisations fiscales

[30] En établissant ces cotisations à l'égard de l'appellant pour les années d'imposition 1990 à 1995, le ministre a refusé la déduction de dépenses d'entreprise (soit plus particulièrement la déduction de frais de logement et de déplacement) parce qu'il considérait que l'appellant avait gagné un revenu d'emploi (et non un revenu d'entreprise) au cours de ces années-là. Le ministre a estimé en outre que l'appellant était un résident du Canada durant toute cette période.

[31] L'appellant a contesté ces cotisations en faisant valoir qu'il était citoyen et résident des États-Unis d'Amérique et qu'en vertu de l'article IV de la *Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune*, 26 septembre 1980 [qui constitue l'annexe I de

Canada-United States Tax Convention Act, 1984, S.C. 1984, c. 20] (the Convention) as amended, he was not, for tax purposes, considered to be a resident of Canada during the years at issue. The appellant also submitted that he was working in Canada as an independent contractor during those years. He relied on Article XIV of the Convention and argued that his income was taxable in the United States and not in Canada considering that he did not have a fixed base regularly available to him in Canada.

2. THE DECISION OF THE TAX COURT OF CANADA

[32] The Tax Court Judge (see *Wolf v. Canada*, [2001] 1 C.T.C. 2172) concluded that the appellant was at all times a resident of the United States. Her conclusion on this point is not challenged in this appeal. She also concluded that the appellant was not an independent contractor but an employee of Kirk-Mayer, when he worked for Canadair. Her reasons to so conclude may be found in paragraphs 25, 26, 27, 28 and 29 of her reasons for judgment which I reproduce in full:

Although the appellant is a professional who was hired for his expertise and his knowledge, I am of the view that some kind of control was exercised over the appellant's work. He testified that he was assigned his work by a supervisor at his workplace and that he could be switched from one project to another at the supervisor's request. The appellant also testified that his work had to be approved by different committees and that for specific difficult projects there was closer supervision by Canadair.

It was the appellant's personal professional services that were made available to Canadair (there is no evidence that the appellant could delegate his work to someone else). The appellant's work was done on a continuing, day-to-day basis, and no set or specified amount of work was assigned to him by contract. Applying the specific result test, one cannot but conclude that the appellant was an employee. Furthermore, it is admitted that although the appellant could choose his hours of work, he was expected to be there during normal working hours to interface with people at Canadair.

It is true that the appellant was not provided with health insurance benefits or a pension plan and received no vacation pay (except for statutory holidays). But in my view, this is not

la *Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts*, S.C. 1984, ch. 20] (la Convention), modifiée, il n'était pas, aux fins de l'impôt, considéré comme étant un résident du Canada au cours des années en question. L'appellant a soutenu en outre qu'il travaillait au Canada comme entrepreneur indépendant durant ces années-là. Il a invoqué l'article XIV de la Convention à l'appui de son argument selon lequel son revenu était imposable aux États-Unis et non au Canada pour le motif qu'il ne disposait pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada.

2. LA DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

[32] La juge de la Cour de l'impôt (voir *Wolf c. Canada*, [2001] 1 C.T.C. 2172) a conclu que l'appellant était en tout temps un résident des États-Unis. Sa conclusion sur ce point n'est pas contestée dans le présent appel. Elle a aussi décidé que l'appellant n'était pas un entrepreneur indépendant mais un employé de Kirk-Mayer quand il travaillait chez Canadair. Les motifs de cette conclusion se trouvent aux paragraphes 25, 26, 27, 28 et 29 des motifs de jugement que je reproduis ci-après intégralement:

Quoique l'appellant soit un professionnel ayant été embauché pour ses connaissances et son expertise, je suis d'avis qu'un certain type de contrôle était exercé sur son travail. L'appellant a témoigné que ses tâches lui étaient attribuées par un superviseur à son lieu de travail et qu'il pouvait passer d'un projet à un autre à la demande du superviseur. Il a également témoigné que son travail devait être approuvé par divers comités et que, pour des projets difficiles particuliers, Canadair exerçait une surveillance plus étroite.

C'étaient les services professionnels personnels de l'appellant qui étaient mis à la disposition de Canadair (aucun élément de preuve n'indique que l'appellant pouvait déléguer son travail à quelqu'un d'autre). Le travail de l'appellant était accompli sur une base continue, quotidienne, et aucune quantité de travail fixe ou déterminée ne lui était attribuée par contrat. En appliquant le critère particulier du résultat, on ne peut que conclure que l'appellant était un employé. De plus, il est admis que, malgré le fait que l'appellant pouvait choisir ses heures de travail, on s'attendait qu'il soit là durant les heures de travail normales, pour qu'il ait des contacts avec des gens de Canadair.

Il est vrai que l'appellant ne bénéficiait pas d'avantages comme une assurance-santé ou un régime de retraite et qu'il n'était pas payé pour les jours de congé (sauf les jours fériés).

sufficient to override the conclusion that the appellant was in fact an employee. Furthermore, there are other aspects that tend to show the existence of an employer-employee relationship. The appellant was paid for all his hours worked and overtime was paid at a higher rate under his agreement. All statutory holidays were paid even though the appellant did not work on those days. He was entitled to a completion bonus if he performed well. None of this is characteristic of a contract for services. A provider of services will fix his price and will not be remunerated at a higher rate of overtime. He must bear the risk of lower profit if he has to work overtime. In the present case, the appellant bore no such risk. He was paid no matter what. The fact that the appellant was signing temporary agreements does not change my conclusion. Indeed, it is not the duration of the agreement which determines whether there is employment.

Finally, the appellant was working with tools belonging to Canadair in Canadair offices or workshops. All his comings and goings, his working hours and days were integrated with the client's operations. It cannot be said in the present case that the appellant was operating his own business. In his own words, contained in the insurance policy filed in evidence by him (Exhibit A-11), he was a job shopper and his employer was Kirk-Mayer. He did not consider himself to be an independent contractor. Before coming to Canada, he was an employee of Grumman and, in my view, he was an employee of Kirk-Mayer when he worked for Canadair (see *Hinkley v. M.N.R.*, 91 DTC 1336, referred to by counsel for the respondent). I am comforted in this conclusion by the fact that Kirk-Mayer also considered the appellant to be its employee. Indeed, it issued T-4 slips to the appellant, who reported employment income, and all deductions at source were made. If I apply the reasoning of counsel for the appellant, namely that it is the intention of the parties that should govern from a legal standpoint, there is an indication here that Kirk-Mayer treated the appellant as an employee and not as an independent contractor.

I therefore conclude that the appellant has not shown on a balance of probabilities that he was acting as an independent contractor during the years at issue. The appellant was an employee. In view of this conclusion, it is not necessary for me to determine whether the appellant had a fixed base regularly available to him in Canada within the meaning of article XIV of the Canada-U.S. Income Tax Convention, as that article does not apply to employees.

[33] Considering her conclusion that the appellant had the status of employee with Kirk-Mayer when working

À mon avis, toutefois, cela n'est pas suffisant pour l'emporter sur la conclusion selon laquelle l'appellant était en fait un employé. De plus, il y a d'autres aspects qui tendent à indiquer l'existence d'une relation employeur-employé. L'appellant était payé pour l'ensemble de ses heures travaillées et le travail supplémentaire était rémunéré à un taux supérieur en vertu de son contrat. Tous les jours fériés étaient rémunérés, malgré le fait que l'appellant ne travaillait pas ces jours-là. L'appellant avait droit à une prime d'exécution de contrat s'il travaillait bien. Aucun de ces aspects n'est caractéristique d'un contrat d'entreprise. Un prestataire de services fixe son prix et n'est pas rémunéré à un taux supérieur pour des heures supplémentaires. Il doit courir le risque de réaliser un profit inférieur s'il doit faire des heures supplémentaires. Dans la présente espèce, l'appellant ne courait pas un tel risque. Il était payé pour toutes les heures travaillées. Le fait qu'il signait des contrats temporaires ne change pas ma conclusion, car ce n'est pas la durée du contrat qui détermine s'il existe un emploi.

Enfin, l'appellant travaillait dans des bureaux ou ateliers de Canadair et se servait d'instruments qui appartenaient à Canadair. L'ensemble de ses allées et venues et de ses heures et jours de travail était intégré aux activités du client. On ne peut dire en l'espèce que l'appellant exploitait sa propre entreprise. Comme il le déclarait lui-même dans la police d'assurance qu'il a consignée en preuve (pièce A-11), il travaillait sur commande et son employeur était Kirk-Mayer. Il ne se considérait pas comme un entrepreneur indépendant. Avant de venir au Canada, il était un employé de Grumman et, à mon avis, quand il travaillait auprès de Canadair, il était un employé de Kirk-Mayer (voir le jugement *Hinkley c. M.R.N.*, C.C.I., n° 90-1015(IT), 23 octobre 1991 (91 DTC 1336), cité par l'avocat de l'intimée). Je suis confortée dans cette conclusion par le fait que Kirk-Mayer considérait aussi l'appellant comme son employé. En effet, Kirk-Mayer a délivré des feuillets T-4 à l'appellant, qui a déclaré un revenu d'emploi, et toutes les retenues à la source étaient effectuées. Si j'applique le raisonnement de l'avocat de l'appellant selon lequel, d'un point de vue juridique, c'est l'intention des parties qui doit dominer, un élément indique ici que Kirk-Mayer traitait l'appellant comme un employé et non comme un entrepreneur indépendant.

Je conclus donc que l'appellant n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il agissait comme entrepreneur indépendant durant les années en question. L'appellant était un employé. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire que je détermine si l'appellant disposait de façon habituelle d'une base fixe au Canada au sens de l'article XIV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, car cet article ne s'applique pas à des employés.

[33] Ayant conclu que l'appellant avait le statut d'employé auprès de Kirk-Mayer quand il travaillait

for Canadair, the Tax Court Judge said she did not need to pronounce on whether the appellant had a fixed base regularly available to him within the meaning of Article XIV of the Convention.

3. THE RELEVANT LEGISLATION

[34] The Canada-U.S. Income Tax Convention (1980) was enacted as Schedule I to the *Canada-United States Tax Convention Act, 1984*, S.C. 1984 c. 20. The preamble to this Convention states:

Canada and the United States of America

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

Have agreed as follows: [My emphasis.]

[35] Article XIV of the Convention, on which the appellant relies, provides:

Article XIV

Independent Personal Services

Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of independent personal services may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if the individual has or had a fixed base regularly available to him in that other State but only to the extent that the income is attributable to the fixed base. [My emphasis.]

[36] The articles of the *Civil Code of Québec* relied on by the Tax Court Judge came into force on January 1, 1994. Since the case at bar is concerned with the taxation years 1990 to 1995 inclusively, the *Civil Code of Lower Canada* applied for the years previous to the adoption of the *Civil Code of Québec*. According to the commentaries made by the Minister of Justice, the new Code simplified the former rules and incorporated solutions drawn from the case law (*Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec: un mouvement de société*, Vol. 2, page 694 — chapter seven). Since no fundamental changes were made with the adoption of the new Code, the provisions of the new Code only will be reproduced:

pour Canadair, la juge de la Cour de l'impôt a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de se prononcer sur la question de savoir si l'appellant disposait de façon habituelle d'une base fixe au sens de l'article XIV de la Convention.

3. LA LÉGISLATION PERTINENTE

[34] La Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980) a été adoptée à titre d'annexe I de la *Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts*, S.C. 1984, ch. 20. Le préambule de cette Convention énonce ce qui suit:

Le Canada et les États-Unis d'Amérique,

Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus des dispositions suivantes: [Non souligné dans l'original.]

[35] L'article XIV de la Convention invoqué par l'appellant porte que:

Article XIV

Professions indépendantes

Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe. [Non souligné dans l'original.]

[36] Les articles du *Code civil du Québec* invoqués par la juge de la Cour de l'impôt sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 1994. Du fait que l'espèce porte sur les années d'imposition 1990 à 1995 inclusivement, le *Code civil du Bas-Canada* s'appliquait aux années qui ont précédé l'adoption du *Code civil du Québec*. D'après les commentaires faits par le ministre de la Justice, le nouveau Code a simplifié les anciennes règles et incorporé des solutions tirées de la jurisprudence (*Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec: un mouvement de société*, vol. 2, page 694—chapitre septième). Comme il n'y a pas eu de changements fondamentaux avec l'adoption du nouveau Code, seules les dispositions du nouveau Code seront reproduites ci-après:

CHAPTER VII

CONTRACT OF EMPLOYMENT

Art. 2085. A contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes for a limited period to do work for remuneration, according to the instructions and under the direction or control of another person, the employer.

Art. 2086. A contract of employment is for a fixed term or an indeterminate term.

Art. 2087. The employer is bound not only to allow the performance of the work agreed upon and to pay the remuneration fixed, but also to take any measures consistent with the nature of the work to protect the health, safety and dignity of the employee.

Art. 2088. The employee is bound not only to carry on his work with prudence and diligence, but also to act faithfully and honestly and not to use any confidential information he may obtain in carrying on or in the course of his work.

These obligations continue for a reasonable time after cessation of the contract, and permanently where the information concerns the reputation and private life of another person.

...

CHAPTER VIII

CONTRACT OF ENTERPRISE OR FOR SERVICES

SECTION I

NATURE AND SCOPE OF THE CONTRACT

Art. 2098. A contract of enterprise or for services is a contract by which a person, the contractor or the provider of services, as the case may be, undertakes to carry out physical or intellectual work for another person, the client or to provide a service, for a price which the client binds himself to pay.

Art. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client in respect of such performance.

Art. 2100. The contractor and the provider of services are bound to act in the best interests of their client, with prudence and diligence. Depending on the nature of the work to be carried out or the service to be provided, they are also bound to act in accordance with usual practice and the rules of art, and, where applicable, to ensure that the work done or service provided is in conformity with the contract.

Where they are bound to produce results, they may not be relieved from liability except by providing superior force. [My emphasis].

CHAPITRE SEPTIÈME

DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

Art. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

Art. 2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

Art. 2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

[. . .]

CHAPITRE HUITIÈME

DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DE SERVICE

SECTION I

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT

Art. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

Art. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [Non souligné dans l'original.]

4. THE ISSUE IN THIS APPEAL

[37] Article XIV of the Convention provides that an individual who is resident of a Contracting State may have his income taxed in that State in respect of independent personal services. Such income may also be taxed in the other Contracting State if the individual has or had a fixed base regularly available to him in that State, but only to the extent the income is attributable to the fixed base.

[38] Three elements must therefore be considered in applying Article XIV of the Convention:

- (a) the residence qualification of an individual;
- (b) whether the services he offers are independent personal services;
- (c) whether the individual has a fixed base regularly available to him in the Contracting State other than the one of his residence.

[39] The respondent, as stated earlier, does not challenge in this appeal the finding of the Tax Court Judge that the appellant is and was, at the relevant time, a U.S. resident. The respondent concedes, moreover, on the basis of the decision of this Court in *The Queen v. Dudney, W.A.* (2000), 2000 DTC 6169 (F.C.A.), that the appellant did not have a fixed base regularly available to him in Canada during the relevant period.

[40] Since the appellant is and was at all times a U.S. resident with no fixed base regularly available to him in Canada, his income can only be taxed in Canada if he was working here under a contract of employment. If he was an independent contractor, he can only be taxed by the U.S. authorities.

[41] The only issue therefore is whether the appellant, at the relevant time, was an employee of Kirk-Mayer or was an independent contractor.

4. LA QUESTION DANS LE PRÉSENT APPEL

[37] L'article XIV de la Convention porte que la personne qui est résidente d'un État contractant peut voir ses revenus imposés dans cet État pour une profession indépendante. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe.

[38] Trois éléments peuvent donc être pris en considération dans l'application de l'article XIV de la Convention:

- a) le critère de résidence de la personne;
- b) la question de savoir si elle offre ou non des services pour une profession indépendante;
- c) la question de savoir si elle dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'État contractant autre que celui de sa résidence.

[39] Comme nous l'avons vu précédemment, l'intimée ne conteste pas en l'espèce la conclusion de la juge de la Cour de l'impôt que l'appelant est, et était à l'époque en cause, un résident américain. L'intimée concède de plus, sur la base de la décision de la présente Cour dans *La Reine c. Dudney, W.A.* (2000), 2000 DTC 6169 (C.A.F.), que l'appelant ne disposait pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada pendant la période en cause.

[40] Comme l'appelant est et était en tout temps un résident des États-Unis d'Amérique ne disposant pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada, son revenu ne peut être imposé au Canada que s'il travaillait ici en vertu d'un contrat de travail. S'il était un entrepreneur indépendant, il ne peut être imposé que par les autorités américaines.

[41] Par conséquent, il s'agit seulement de savoir si l'appelant à l'époque en cause était un employé de Kirk-Mayer ou un entrepreneur indépendant.

5. ANALYSIS

[42] According to Article 2085 of the *Civil Code of Québec*, a contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes, for a limited time, to work for remuneration according to the instructions and under the direction or control of another person, the employer. The contract may be for a fixed or undetermined term.

[43] By contrast, a contractor or a provider of services, according to articles 2098 and 2099 of the *Civil Code of Québec*, undertakes to carry out physical or intellectual work for another person, or to provide a service to him, for an agreed price. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contracting parties in respect of such performance.

[44] The Quebec courts have recognized that the key distinction between a contract of employment or of services and a contract of enterprise or for services lies with the element of subordination or control. In *Quebec Asbestos Corporation v. Couture*, [1929] S.C.R. 166, a case in tort, the Supreme Court of Canada indicated at page 169: [TRANSLATION] “the contract of employment is distinguished from the contract of enterprise primarily by the element of subordination it confers on the employee.” Article 2085 of the *Civil Code of Québec* mentions this criterion expressly (see a comment on this topic in “Contract for Services, Contract of Services—A Tax Perspective and Analysis” by Marc Noël in *Report of Proceedings of the Twenty-Ninth Tax Conference, 1977 Conference Report* (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1978) 712, at page 724. See also “Le contrat de travail” by Marie-France Bich, *La Réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés*, Tome 2, Les Presses de l’Université Laval, 1993, page 741, at page 752; *Droit du travail* by Robert P. Gagnon, Vol. 7, Collection de droit, Éditions Yvon Blais, 1995, page 38).

[45] Then came the Quebec case of *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161 (P.C.). The issue was whether the City of Montréal was entitled to recover from the Montreal Locomotive Works Ltd. (the company) certain taxes which it

5. ANALYSE

[42] D’après l’article 2085 du *Code civil du Québec*, le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.

[43] En revanche, un entrepreneur ou un prestataire de services, conformément aux articles 2098 et 2099 du *Code civil du Québec*, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service à un prix convenu. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat, et il n’existe entre les parties contractantes aucun lien de subordination quant à son exécution.

[44] Les tribunaux québécois ont reconnu que la distinction clé entre un contrat de travail et un contrat de service consistait dans l’élément de subordination ou de contrôle. Dans l’affaire *Quebec Asbestos Corporation v. Couture*, [1929] R.C.S. 166, qui portait sur la responsabilité civile délictuelle, la Cour suprême du Canada a déclaré à la page 169: «[l]e contrat de louage d’ouvrage se distingue du contrat d’entreprise surtout par le caractère de subordination qu’il attribue à l’employé». L’article 2085 du *Code civil du Québec* mentionne ce critère de façon expresse (voir un commentaire sur ce sujet dans «Contract for Services, Contract of Services—A Tax Perspective and Analysis» par Marc Noël dans *Report of Proceedings of the Twenty-Ninth Tax Conference, 1977 Conference Report* (Toronto: L’Association canadienne d’études fiscales, 1978) 712, à la page 724. Voir aussi «Le contrat de travail» par Marie-France Bich, *La Réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés*, vol. 2, Les Presses de l’Université Laval, 1993, 741, à la page 752; *Droit du travail* par Robert P. Gagnon, vol. 7, Collection de droit, Éditions Yvon Blais Inc., 1995, page 38).

[45] Puis, il y a eu l’arrêt *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161 (C.P.). Il s’agissait alors de savoir si la Ville de Montréal avait le droit de récupérer auprès de Montreal Locomotive Works Ltd. (la compagnie) certains impôts qu’elle avait

claimed to levy under its city charter and by-law. The company had entered into two contracts with the Government of Canada with a view to the production of tanks and gun carriages. The construction contract included an agreement for the sale by the company to the Government of the site on which a new plant would be built, the title of which to be held by the Crown. The production contract provided for the production of gun carriages and tanks for the Government. The company was entitled to incur all proper costs and was to be reimbursed by the Government. In both contracts, it was stipulated that the company undertook to act “for or on behalf of the Government and as its agent”.

[46] If the company was carrying on business merely as a mandatory or agent of the Government, no tax was due to the City since section 125 of the *British North America Act* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]] made the Crown immune from taxation. If, on the other hand, the company was acting on its own behalf, the tax was due.

[47] Applying its famous fourfold test of (1) control, (2) ownership of the tools, (3) chance of profit and (4) risk of loss, which I will again refer to later on, Lord Wright, for the Judicial Committee of the Privy Council, concluded that the company was an agent of the Crown and, consequently, was immune from taxation. He explained that the factory, the land on which it was built and the machinery were all government property. The company took no financial risks. The Government kept full control over the management and operation of the plant. Contrary to the Supreme Court of Canada, [1945] S.C.R. 621, the Quebec Court of King’s Bench, Appeal Side, [*sub nom. Montreal Locomotive Works Ltd. v. Montreal and Attorney-General for Canada*], [1945] 2 D.L.R. 373 and the Quebec Superior Court, [1944] 1 D.L.R. 173, Lord Wright made no reference to the provisions of the *Civil Code of Lower Canada* for the interpretation of the contracts, although there was an express clause in both contracts which read “This agreement shall be in all respects subject to and interpreted in accordance with the laws of the Province of Quebec”, [1945] 2 D.L.R. 373, at pages 400-401.

prétendu prélever en vertu de la Charte de la ville et d’un règlement municipal. La compagnie avait conclu deux contrats avec le gouvernement du Canada afin de produire des chars et des affûts de canons. Le contrat de construction incluait un contrat de vente par la compagnie au gouvernement de l’emplacement sur lequel serait construite la nouvelle usine dont le titre serait détenu par la Couronne. Le contrat de production prévoyait la production d’affûts de canons et de chars pour le gouvernement. La compagnie avait le droit d’engager tous les coûts appropriés et d’en être remboursée par le gouvernement. Dans les deux contrats, il était stipulé que la compagnie s’engageait à agir [TRADUCTION] «au nom du gouvernement et comme son représentant».

[46] Si la compagnie exploitait une entreprise seulement à titre de mandataire ou de représentant du gouvernement, aucun impôt n’était dû à la Ville vu que l’article 125 de l’*Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867* [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]] exonérait la Couronne de toute taxation. Si, par ailleurs, la compagnie agissait en son propre nom, elle devait payer de l’impôt.

[47] Appliquant son fameux critère à quatre volets, 1) le contrôle 2) la propriété des instruments de travail, 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte, auquel je ferai référence ultérieurement, lord Wright, au nom du Comité judiciaire du Conseil privé, a conclu que la compagnie était un mandataire de la Couronne et qu’à ce titre, elle était exonérée d’impôt. Il a expliqué que l’usine, le terrain sur lequel elle était construite et les machines étaient tous des biens de l’État. La compagnie n’avait pas pris de risques financiers. Le gouvernement avait gardé le contrôle complet sur la gestion et l’exploitation de l’usine. Contrairement à la Cour suprême du Canada, [1945] R.C.S. 621, à la Cour du banc du roi de Québec, Chambre d’appel [*sub nom. Montreal Locomotive Works Ltd. v. Montreal and Attorney-General for Canada*], [1945] 2 D.L.R. 373 et à la Cour supérieure du Québec, [1944] 1 D.L.R. 173, lord Wright n’a fait aucune référence aux dispositions du *Code civil du Bas-Canada* pour l’interprétation des contrats, bien qu’une clause expresse dans les deux contrats dispose: [TRADUCTION] «La présente convention est soumise aux lois de la province de

Lord Wright referred in general terms to the case law but he, himself, did not mention the authorities he was relying on.

[48] In *Hôpital Notre-Dame de l'Espérance and Théoret v. Laurent*, [1978] 1 S.C.R. 605, a case in tort, the Supreme Court of Canada was called upon to determine whether a medical doctor was an employee of the hospital where the claiming party had been treated. Pigeon J., for the Court, cited with approval André Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (Montréal: Wilson & Lafleur, 1971), page 387, who had observed that [TRANSLATION] “the essential criterion in employer-employee relations is the right to give orders and instructions to the employee regarding the manner in which to carry out his work” (page 613). Pigeon J. then cited the famous case of *Curley v. Latreille* (1920), 60 S.C.R. 131, where it was noted that the rule was identical on this point to the common law (*ibid.*, at pages 613-614).

[49] Consequently, the distinction between a contract of employment and a contract for services under the *Civil Code of Québec* can be examined in light of the tests developed through the years both in the civil and in the common law.

[50] With this in mind, I now examine the recent decision of the Supreme Court of Canada in *671122 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 983, where the distinction between the two contracts was analysed at length.

(a) The formulation of the tests to be applied

[51] *Sagaz Industries, supra*, is a case in tort where the legal status of a consultant had to be established, namely whether he was an employee or an independent contractor. Major J., for the Court, noted at paragraph 36 of his reasons, that the distinction between an employee and an independent contractor applies not only in vicarious liability cases, but also to the application of various forms of employment legislation, the availability of an action for wrongful dismissal, the assessment of business and income taxes, the priority taken upon an

Québec qui régissent son interprétation», [1945] 2 D.L.R. 373, aux 400 et 401. Lord Wright a fait référence en termes généraux à la jurisprudence mais il n'a pas lui-même mentionné les autorités jurisprudentielles sur lesquelles il s'appuyait.

[48] Dans l'affaire *Hôpital Notre-Dame de l'Espérance et Théoret c. Laurent*, [1978] 1 R.C.S. 605, un cas de responsabilité civile délictuelle, la Cour suprême du Canada a été appelée à déterminer si un médecin était un employé de l'hôpital où la partie plaignante avait été traitée. Le juge Pigeon, au nom de la Cour, a cité et approuvé André Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*, (Montréal: Wilson & Lafleur, 1971), page 387, qui avait fait remarquer que «le critère essentiel destiné à caractériser les rapports de commettant à préposé est le droit de donner des ordres et instructions au préposé sur la manière de remplir son travail» (page 613). Le juge Pigeon avait alors cité la célèbre affaire *Curley v. Latreille* (1920), 60 R.C.S. 131, où il avait été noté que la règle était identique à la common law sur ce point (*ibid.*, aux pages 613 et 614).

[49] En conséquence, la distinction entre un contrat de travail et un contrat de service aux termes du *Code civil du Québec* peut être examinée à la lumière des critères élaborés au cours des années, tant en droit civil qu'en common law.

[50] Cela dit, j'examine maintenant l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada *671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 983, où la distinction entre les deux contrats a été analysée dans le détail.

a) Formulation des critères à appliquer

[51] L'affaire *Sagaz Industries*, précitée, est une cause de responsabilité civile délictuelle dans laquelle le statut juridique d'un consultant devait être établi, à savoir s'il était un employé ou un entrepreneur indépendant. Le juge Major, au nom de la Cour, a noté au paragraphe 36 de ses motifs que la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant est utile non seulement en matière de responsabilité du fait d'autrui mais aussi lorsqu'il s'agit d'appliquer diverses lois sur l'emploi, de déterminer si une action pour congédiement injustifié

employer's insolvency and the application of contractual rights. One should therefore not be surprised to find a variety of cases where the distinctions between both contracts have been elaborated.

[52] Major J. made an analysis of the various tests developed by the case law citing MacGuigan J.A. who wrote the decision of this Court in *Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.*, [1986] 3 F.C. 553.

[53] Major J. first mentions the control test which has been criticized as having an air of deceptive simplicity (Atiyah, P. S. *Vicarious Liability in the Law of Torts* (1967), at page 41). He notes, at paragraph 38 of his reasons, the main problems with this test as they were set out by MacGuigan J.A. in *Wiebe Door Services Ltd.*, at pages 558-559:

A principal inadequacy [with the control test] is its apparent dependence on the exact terms in which the task in question is contracted for: where the contract contains detailed specifications and conditions, which would be the normal expectation in a contract with an independent contractor, the control may even be greater than where it is to be exercised by direction on the job, as would be the normal expectation in a contract with a servant, but a literal application of the test might find the actual control to be less. In addition, the test has broken down completely in relation to highly skilled and professional workers, who possess skills far beyond the ability of their employers to direct.

[54] Major J. reminds us, at paragraph 39 of his reasons, of an early attempt to deal with the difficulties of the control test. He refers to the development of a fourfold test known as the "entrepreneur test", set out by W. O. (later Justice) Douglas in "Vicarious Liability and Administration of Risk I" (1928-29), 38 *Yale L.J.* 584 and applied by Lord Wright in *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161, at page 169.

peut être intentée, d'établir des cotisations en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe d'affaires, de dresser l'ordre de collocation dans le cas où un employeur devient insolvable ou d'appliquer des droits contractuels. Il ne devrait donc pas être surprenant de trouver différentes affaires où les distinctions entre les deux contrats ont été analysées.

[52] Le juge Major a fait une analyse des différents critères élaborés par la jurisprudence et cité le juge MacGuigan, J.C.A., qui était l'auteur de la décision de la présente Cour dans *Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R.*, [1986] 3 C.F. 553.

[53] Le juge Major mentionne tout d'abord le critère du contrôle qui avait été critiqué comme étant d'une simplicité apparente et trompeuse (Atiyah, P. S. *Vicarious Liability in the Law of Torts* (1967), page 41). Il signale, au paragraphe 38 de ses motifs, les principaux problèmes posés par ce critère comme ils avaient été exposés par le juge MacGuigan dans l'affaire *Wiebe Door Services Ltd.*, aux pages 558 et 559:

Ce critère a le grave inconvénient de paraître assujéti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail: si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c'est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s'il résulte d'instructions données au cours du travail, comme c'est l'habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu'en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger.

[54] Le juge Major nous rappelle, au paragraphe 39 de ses motifs, qu'il y avait eu une tentative par le passé pour traiter des difficultés du critère de contrôle. Il fait référence à l'élaboration d'un critère à quatre volets connu sous le nom de «critère de l'entrepreneur», énoncé par W. O. Douglas (qui est devenu plus tard juge) dans «Vicarious Liability and Administration of Risk I» (1928-29), 38 *Yale L.J.* 584, et appliqué par lord Wright dans l'arrêt *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161, à la page 169.

In earlier cases a single test, such as the presence or absence of control, was often relied on to determine whether the case was one of master and servant, mostly in order to decide issues of tortious liability on the part of the master or superior. In the more complex conditions of modern industry, more complicated tests have often to be applied. It has been suggested that a fourfold test would in some cases be more appropriate, a complex involving (1) control; (2) ownership of the tools; (3) chance of profit; (4) risk of loss. Control in itself is not always conclusive.

[55] Major J. lists thirdly, in his paragraph 40, the “organization test” or “integration test” used by Denning L.J. (as he then was) in *Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. Macdonald and Evans*, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.), at page 111:

One feature which seems to run through the instances is that, under a contract of service, a man is employed as part of the business, and his work is done as an integral part of the business; whereas, under a contract for services, his work, although done for the business, is not integrated into it but is only accessory to it.

[56] Major J. enumerates the drawbacks of this test at paragraph 42 of his reasons along the lines expressed by MacGuigan J.A. in *Wiebe Door Services Ltd.* He agrees, however, with MacGuigan J.A. (at page 563 of the *Wiebe Door* decision) that the organization test can be of assistance when properly applied, i.e. when it is approached from the persona of the “employee” and not from that of the “employer”:

Of course, the organization test of Lord Denning and others produces entirely acceptable results when properly applied, that is, when the question of organization or integration is approached from the persona of the “employee” and not from that of the “employer”, because it is always too easy from the superior perspective of the larger enterprise to assume that every contributing cause is so arranged purely for the convenience of the larger entity. We must keep in mind that it was with respect to the business of the employee that Lord Wright [in Montreal] addressed the question “Whose business is it?” [Emphasis added by Major J.]

[TRADUCTION] Dans des jugements antérieurs, on s’appuyait souvent sur un seul critère, comme l’existence ou l’absence de contrôle, pour décider s’il s’agissait d’un rapport de maître à préposé, la plupart du temps lorsque des questions de responsabilité délictuelle de la part du maître ou du supérieur étaient en cause. Dans les situations plus complexes de l’économie moderne, il faut souvent recourir à des critères plus compliqués. Il a été jugé plus convenable dans certains cas d’appliquer un critère qui comprendrait les quatre éléments suivants: 1) le contrôle, 2) la propriété des instruments de travail, 3) la possibilité de profit; 4) le risque de perte. Le contrôle en lui-même n’est pas toujours concluant.

[55] Le juge Major cite, en troisième lieu, dans son paragraphe 40 le «critère d’organisation» ou le «critère d’intégration» qu’avait employé le lord juge Denning (telle était alors sa qualité) dans l’affaire *Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. Macdonald and Evans*, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.), à la page 111:

[TRADUCTION] Un élément semble se retrouver dans tous les cas: en vertu d’un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d’une entreprise et son travail fait partie intégrante de l’entreprise; alors qu’en vertu d’un contrat d’entreprise, son travail, bien qu’il soit fait pour l’entreprise, n’y est pas intégré mais seulement accessoire.

[56] Le juge Major énumère les inconvénients de ce critère, au paragraphe 42 de ses motifs, comme les avait exprimés le juge MacGuigan dans l’affaire *Wiebe Door Services Ltd.* Il convient toutefois avec le juge MacGuigan (à la page 563 de la décision *Wiebe Door*) que le critère d’organisation peut être utile quand il est bien appliqué, c.-à-d. quand il est traité du point de vue de l’«employé» et non de celui de l’«employeur»:

De toute évidence, le critère d’organisation énoncé par lord Denning et d’autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s’il est appliqué de la bonne manière, c’est-à-dire quand la question d’organisation ou d’intégration est envisagée du point de vue de l’«employé» et non de celui de l’«employeur». En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l’activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c’est en tenant compte de l’entreprise de l’employé que lord Wright a posé la question «À qui appartient l’entreprise?». [Souligné par le juge Major.]

[57] Major J. then refers to the “enterprise test” which he describes thus at paragraph 45 of his reasons:

Finally, there is a test that has emerged that relates to the enterprise itself. Flannigan, *supra*, sets out the “enterprise test” at p. 30 which provides that the employer should be vicariously liable because (1) he controls the activities of the worker; (2) he is in a position to reduce the risk of loss; (3) he benefits from the activities of the worker; (4) the true cost of a product or service ought to be borne by the enterprise offering it. According to Flannigan, each justification deals with regulating the risk-taking of the employer and, as such, control is always the critical element because the ability to control the enterprise is what enables the employer to take risks. An “enterprise risk test” also emerged in *La Forest J.’s* dissent on cross-appeal in *London Drugs* where he stated at page 339 that “[v]icarious liability has the broader function of transferring to the enterprise itself the risks created by the activity performed by its agents”.

[58] Major J. cites at length at paragraph 44 of his reasons what MacGuigan J.A. had said to be the best synthesis found in the authorities, namely that of Cooke J. in *Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security*, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), at pages 737-738 (followed by the Privy Council in *Lee Ting Sang v. Chung Chi-keung*, [1990] 2 A.C. 374, per Lord Griffiths, at page 382).

[59] Major J. then indicates at paragraph 46 of his reasons that in his opinion, there is no one conclusive test which could be universally applied to determine whether a person is an employee or an independent contractor. Together with others, he agrees with the necessity of searching for the total relationship of the contracting parties, an advice Décarý J.A. for this Court summed up thus in *Canada (Attorney General) v. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297 (F.C.A.), at page 298: “we must not pay so much attention to the trees that we lose sight of the forest. . . . The parts must give way to the whole.”

[60] Major J. then concludes at paragraphs 47 and 48 of his reasons:

[57] Le juge Major fait ensuite référence au «critère de l’entreprise» qu’il décrit dans les termes suivants au paragraphe 45 de ses motifs:

Enfin, un critère se rapportant à l’entreprise elle-même est apparu. Flannigan (*loc. cit.*, p. 30) énonce le [TRADUCTION] «critère de l’entreprise» selon lequel l’employeur doit être tenu responsable du fait d’autrui pour les raisons suivantes: (1) il contrôle les activités du travailleur, (2) il est en mesure de réduire les risques de perte, (3) il tire profit des activités du travailleur, (4) le coût véritable d’un bien ou d’un service devrait être assumé par l’entreprise qui l’offre. Pour Flannigan, chaque justification a trait à la régulation du risque pris par l’employeur, et le contrôle est donc toujours l’élément crucial puisque c’est la capacité de contrôler l’entreprise qui permet à l’employeur de prendre des risques. Le juge La Forest a lui aussi formulé un «critère du risque de l’entreprise» dans l’opinion dissidente qu’il a exposée relativement au pourvoi incident dans l’arrêt *London Drugs*. Il a écrit, à la p. 339, que «[l]a responsabilité du fait d’autrui a pour fonction plus générale de transférer à l’entreprise elle-même les risques créés par l’activité à laquelle se livrent ses mandataires.»

[58] Le juge Major cite au long au paragraphe 44 de ses motifs ce que le juge MacGuigan avait jugé être la meilleure synthèse faite dans la jurisprudence, à savoir celle du juge Cooke dans l’affaire *Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security*, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), aux pages 737 et 738 (suivie par le Conseil privé dans l’affaire *Lee Ting Sang v. Chung Chi-keung*, [1990] 2 A.C. 374, motifs de lord Griffiths, à la page 382).

[59] Le juge Major indique ensuite au paragraphe 46 de ses motifs qu’à son avis, aucun critère universel ne permettait de déterminer, de façon concluante, si une personne était un employé ou un entrepreneur indépendant. Avec les autres, il convient de la nécessité de chercher l’ensemble de la relation qui existe entre les parties contractantes, conseil que le juge Décarý, J.C.A., pour la présente Cour avait résumé ainsi dans l’affaire *Canada (Procureur général) c. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297 (C.A.F.), à la page 298: «il ne faut pas [. . .] examiner les arbres de si près qu’on perde de vue la forêt. Les parties doivent s’effacer devant le tout.»

[60] Le juge Major conclut ensuite, aux paragraphes 47 et 48 de ses motifs, en disant:

Although there is no universal test to determine whether a person is an employee or an independent contractor, I agree with MacGuigan J.A. that a persuasive approach to the issue is that taken by Cooke J. in *Market Investigations, supra*. The central question is whether the person who has been engaged to perform the services is performing them as a person in business on his own account. In making this determination, the level of control the employer has over the worker's activities will always be a factor. However, other factors to consider include whether the worker provides his or her own equipment, whether the worker hires his or her own helpers, the degree of financial risk taken by the worker, the degree of responsibility for investment and management held by the worker, and the worker's opportunity for profit in the performance of his or her tasks.

It bears repeating that the above factors constitute a non-exhaustive list, and there is no set formula as to their application. The relative weight of each will depend on the particular facts and circumstances of the case. [My emphasis.]

[61] These words dictate the investigation I must embark on. The factors traditionally developed by the case law have not been discarded. They remain valid, although somewhat reformulated.

[62] I therefore plan to examine the level of control Canadair exercised over the appellant's activities, the ownership of the equipment necessary to perform the work, whether the appellant hired his own helpers, and the degree of financial risk and of profit, as they relate to circumstances such as these, where an individual with specialized skills is hired by an employment agency to perform work for a third party. I will then assess whether these factors were properly applied by the Tax Court Judge in light of all the circumstances of this case.

[63] I will summarize first, however, the appellant's submission.

(b) The appellant's submission

[64] The appellant submits that he belongs to a category of temporary workers, a breed which is on the rise in Canada and in the world, which includes workers hired for short-term assignments through temporary help

Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision *Market Investigations*, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire. [Non souligné dans l'original.]

[61] Ces propos me dictent le type d'enquête à laquelle je dois me livrer. Les facteurs traditionnellement élaborés par la jurisprudence n'ont pas été mis de côté. Ils demeurent valides bien qu'ils aient été quelque peu reformulés.

[62] J'ai donc l'intention d'examiner le degré de contrôle que Canadair a exercé sur les activités de l'appellant et la propriété du matériel nécessaire pour exécuter le travail; je veux aussi déterminer si l'appellant engageait ses propres assistants ou non, et quel est le degré de risque financier et de profit, dans la mesure où il concerne les circonstances de l'espèce, lorsqu'une personne dotée de compétences spécialisées est engagée par une agence de placement pour exécuter des travaux pour un tiers. J'examinerai ensuite la question de savoir si ces facteurs ont été correctement appliqués par la juge de la Cour de l'impôt à la lumière des circonstances de l'espèce.

[63] Toutefois, je commencerai par résumer les observations de l'appellant.

b) Observations de l'appellant

[64] L'appellant soutient qu'il appartient à une catégorie de travailleurs temporaires, espèce de plus en plus courante au Canada et dans le monde et qui inclut des travailleurs engagés pour des affectations de courte

agencies and “own-account” self-employment such as consultants, freelancers and independent contractors. This type of work is sometimes referred to as non-standard or temporary employment (see *Temporary Employment in Canada, Executive Summary*, Canadian Council on Social Development, 1996, <http://www.ccsd.ca/tempemp.html>).

[65] The appellant cites the Public Service Commission in its report entitled *The Future of Work: Non-Standard Employment in the Public Service of Canada* (Research Directorate, Policy, Research and Communications Branch, Public Service Commission, March 1999), which indicates that the increase in non-standard jobs over the past two decades can be attributed to a range of factors, such as the globalization of trade, the introduction of new technologies, the volatility of international and domestic markets and the workers’ desire for autonomy and independence. In sum, the report notes that the adoption of new competitive strategies by business organizations appears to be the primary factor behind the growth of non-standard employment that is now prevalent within industries of almost all sectors of the economy. The recent increase in temporary employment is also said to be related to businesses trying to look for ways to lower fixed costs, including salaries, benefits and payroll taxes, and to avoid the costs of complying with minimum employment standards. It is explained at page 4 of the Public Service Commission’s report:

Flexibility and cost-savings appear to be prevalent reasons for the use of non-standard employees. By hiring workers on a temporary or part-time basis, employers are able to adjust the size of their workforces to cope with fluctuations in the demand for their goods and services. Temporary workers can be hired quickly during peak periods of business activity and easily dismissed when no longer needed, and because of their short tenure they are eligible for only minimal legal notice of dismissal and level of compensation. This allows firms to respond quickly to market changes while avoiding the costs and risks associated with permanent employees. Similarly, staffing flexibility can be achieved through the use of part-time workers since the number of hours worked each week can be varied to meet fluctuations in business activity.

durée par le biais d’agences de placement temporaire et des travailleurs autonomes à leur compte comme les consultants, les pigistes et les entrepreneurs indépendants. Ce type de travail est parfois désigné comme étant un emploi atypique ou temporaire (*L’emploi temporaire au Canada: Sommaire exécutif*, Conseil canadien de développement social, 1996, <http://www.ccsd.ca/tempemp.html>).

[65] L’appelant cite la Commission de la fonction publique dans son rapport intitulé *L’avenir du travail: L’emploi atypique dans la fonction publique du Canada* (Direction de la recherche, Direction générale des politiques, de la recherche et des communications, Commission de la fonction publique, mars 1999), selon laquelle l’augmentation des emplois atypiques au cours des 20 dernières années peut être attribuée à une série de facteurs comme la mondialisation du commerce, l’introduction des nouvelles technologies, la volatilité des marchés internationaux et nationaux et la volonté d’autonomie et d’indépendance de la part des travailleurs. En somme, le rapport signale que l’adoption de nouvelles stratégies concurrentielles par les entreprises semble constituer le principal facteur qui motive la croissance des emplois atypiques, laquelle est maintenant prédominante dans presque tous les secteurs de l’économie. L’augmentation récente de l’emploi temporaire est aussi, semble-t-il, liée au fait que les entreprises cherchent des façons de réduire les coûts fixes, y compris les salaires, les avantages sociaux et les charges sociales, et d’éviter le coût de l’observation des normes d’emploi minimales. Il est expliqué ce qui suit à la page 4 du rapport de la Commission de la fonction publique:

La souplesse et les économies semblent représenter les raisons principales pour lesquelles on recourt à l’emploi atypique. En engageant des travailleurs à titre temporaire ou à temps partiel, les employeurs sont en mesure de rajuster la taille de l’effectif pour composer avec les fluctuations de la demande à l’égard des biens ou des services fournis. On peut engager rapidement des travailleurs temporaires durant les périodes de pointe de l’activité commerciale, puis les renvoyer facilement lorsque l’on n’a plus besoin d’eux, et, compte tenu du peu d’ancienneté qu’ils ont, ils n’ont droit légalement qu’à l’avis de licenciement et au niveau de rémunération minimums. De cette façon, les entreprises peuvent réagir rapidement à l’évolution du marché tout en évitant les coûts et les risques associés au fait d’avoir des employés

Businesses may also gain access to specialized skills by employing workers on a temporary basis or contracting out to self-employed individuals. This allows firms to pare down their workforces and focus on “core competencies”, while at the same time being able to acquire skills and expertise in highly specialized or rapidly changing fields.

[66] The appellant says that the hiring of consultants is very popular and spread throughout the whole aerospace industry (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 117). In light of the appellant’s description of Canadair’s staffing strategy, he argues that it would be reasonable to include him as part of the group characterized as “own account self-employed”. This would point to the conclusion that he is a consultant. That term, he says, is specifically used in his contract.

[67] The appellant submits that absent a scam, window-dressing or other vitiating circumstances, none of which are alleged in this case, his status is governed by his contract which describes him as a consultant and independent contractor.

[68] He claims that the Tax Court Judge was incorrect in holding that he was an employee and not an independent contractor. He says he identified in his testimony numerous differences between himself and the Canadair employees, namely:

- he was receiving a *per diem* to cover his living expenses and a completion bonus, while Canadair employees were receiving none of these;
- he was prohibited from bringing visitors into the building, while Canadair employees were not under that prohibition;
- he did not qualify for supplemental training, employee trips, group insurance, pension plans, stock option plans, union rights;

permanents. De même, le recours à des travailleurs à temps partiel augmente la marge de manœuvre de la direction, qui peut faire varier le nombre d’heures travaillées chaque semaine pour qu’il concorde avec les fluctuations de l’activité commerciale. Les entreprises peuvent aussi accéder à des compétences spécialisées en embauchant des travailleurs à titre temporaire ou en attribuant des contrats à des travailleurs indépendants. Cela permet aux entreprises de réduire leur effectif et de se concentrer sur les «compétences de base», tout en ayant la capacité d’acquérir les habiletés et l’expertise nécessaires dans des domaines qui sont fortement spécialisés ou dont l’évolution est très rapide.

[66] L’appelant déclare que l’embauche de consultants est très populaire et qu’elle se répand dans l’ensemble de l’industrie aérospatiale (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 117). À la lumière de la description de la stratégie de dotation de Canadair qu’a donnée l’appelant, il semblerait raisonnable selon lui qu’il soit inclus dans le groupe de ceux qu’il appelle «les travailleurs autonomes à leur compte». De ce fait, il serait un «consultant», terme qui, dit-il, est utilisé précisément dans son contrat.

[67] L’appelant soutient que s’il n’y a pas de manœuvre frauduleuse, de maquillage ou toute autre circonstance de vice, ce qui n’est pas le cas d’après les allégations, en l’espèce, son statut est régi par son contrat où il est décrit comme un consultant et un entrepreneur indépendant.

[68] Il affirme que la juge de la Cour de l’impôt n’a pas eu raison de décider qu’il était un employé et non pas un entrepreneur indépendant. Il déclare qu’il a exposé, dans son témoignage, les nombreuses différences qu’il y a entre lui et les employés de Canadair, à savoir:

- il recevait une indemnité journalière pour couvrir ses frais de subsistance et une prime d’exécution de contrat, alors que les employés de Canadair n’en recevaient pas;
- il n’avait pas le droit d’amener des visiteurs dans le bâtiment, alors que les employés de Canadair n’étaient pas frappés par une telle interdiction;
- il n’avait pas droit à la formation supplémentaire, aux voyages d’employés, à l’assurance collective, au régime de pension et au régime d’option d’achat d’actions et n’avait pas de droits syndicaux;

- he was billing hours instead of receiving an annual salary;
- there was no income tax deduction at source;
- the 15% non-resident withholding tax, unemployment insurance and Canada Pension Plan were simply deducted according to law;
- he carried a “red bar” identity card stamping him a consultant and not an employee;
- he had no permanent work place, no specific desk and had to hunt for available computer to perform his work.

(c) Application of the tests

(i) The written contract

[69] Article 2085 of the *Civil Code of Québec* states that the contract of employment is “for a limited period”. Although no time limit is set out in Article 2098 of the Code for a contract for services, it is clear, by its nature, that such a contract is limited to the time necessary to complete the work undertaken by the contractor or the provider of services.

[70] The contract between Kirk-Mayer and the appellant indicates that the duration of the assignment was one year, renewable at the discretion of Canadair, but that it depended entirely on the workload available at Canadair. The appellant testified that the “tour of duty” with an aerospace company for people like him usually lasted for one to two years, as it took about this amount of time to set up a design program for a new aircraft (examination of Lawrence Wolf, Appeal Book, Vol. 2, page 18, line 17 to page 19, line 5).

[71] The terms of the written contract between Kirk-Mayer and the appellant will only be given weight if they properly reflect the relationship between the parties. The following passage written by Stone J.A. in the case of *Minister of National Revenue v. Standing* (1992), 147 N.R. 238 (F.C.A.) [at pages 239-240] is particularly significant and on point:

- il facturait des heures au lieu de recevoir un salaire annuel;
- aucune déduction d’impôt n’était faite sur son revenu à la source;
- la retenue d’impôt sur les non-résident de 15 %, et les contributions à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada étaient simplement appliquées en vertu de la loi;
- il portait une carte d’identité à «barres rouges», ce qui montrait qu’ il était un consultant et non pas un employé;
- il n’avait pas de lieu de travail permanent, aucun bureau particulier et devait chercher un ordinateur qui était disponible pour faire son travail.

c) Application des critères

i) Le contrat écrit

[69] L’article 2085 du *Code civil du Québec* énonce que le contrat de travail est fait «pour un temps limité». Bien qu’aucun délai ne soit prévu dans l’article 2098 du Code dans le cas d’un contrat de service, il est clair, de par sa nature, qu’un tel contrat est limité à la période nécessaire pour terminer les travaux entrepris par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

[70] Le contrat entre Kirk-Mayer et l’appelant montre que la durée de l’affectation était d’un an, renouvelable à la discrétion de Canadair, mais que cela dépendait entièrement de la charge de travail à Canadair. L’appelant a déclaré que la période d’affectation dans une entreprise aérospatiale, pour des personnes comme lui, était en général de un à deux ans, vu qu’il fallait à peu près ce délai pour mettre sur pied un programme de construction pour un nouvel aéronef (interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 18, ligne 17 à la page 19, ligne 5).

[71] Les termes du contrat écrit entre Kirk-Mayer et l’appelant ne se verront accorder du poids que s’ils reflètent exactement la relation entre les parties. Le passage suivant écrit par le juge Stone, J.C.A., dans l’affaire *Ministre du Revenu national c. Standing* (1992), 147 N.R. 238 (C.A.F.) [aux pages 236 et 240] est particulièrement important et pertinent ici:

Regardless of what may have been the Tax Court's appreciation of the **Wiebe Door** test, what was crucial to it in the end was the parties own post facto characterization of the relationship as that of employer/employee. There is no foundation in the case law for the proposition that such a relationship may exist merely because the parties choose to describe it to be so regardless of the surrounding circumstances when weighed in the light of the **Wiebe Door** test.

[72] Therefore, as said by this Court in *Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R.*, [1988] 2 C.T.C. 2377 (F.C.A.), at page 2379, "[t]o formulate a decision . . . the overall evidence must be considered taking into account those of the tests which may be applicable and giving to all the evidence the weight which the circumstances may dictate".

(ii) The level of control

[73] The Tax Court Judge found, in paragraph 25 of her reasons, that although the appellant was a professional who was hired for his expertise and his knowledge, some kind of control was exercised over him by Canadair. She explained that the appellant's work was assigned by his supervisor, that he could be switched from one project to another at his supervisor's request, that his work had to be approved by different committees and that, for specifically difficult projects, there was closer supervision by Canadair.

[74] The control test, as it is commonly referred to, purports to examine who controls the work and how, when and where it is to be done. In theory, if the worker has complete control over the performance of his work once it has been assigned to him, this factor might qualify the worker as an independent contractor. On the other hand, if the employer controls in fact the performance of the work or has the power of controlling the way the employee performs his duties (*Gallant v. Canada (Department of National Revenue)*, [1986] F.C.J. No. 330 (C.A.) (QL)), the worker will be considered an employee.

[75] In practice, such a distinction is difficult to apply as both the worker and the employer usually hold some measure of control over the work that is performed. A pilot hired by an air carrier, for instance, is generally an

Peu importe l'appréciation, par la Cour de l'impôt, du critère énoncé dans l'arrêt **Wiebe Door**, l'essentiel, tout compte fait, c'est que les parties elles-mêmes ont ensuite qualifié leur relation d'employeur-employé. Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égard aux circonstances entourantes appréciables en fonction du critère de l'arrêt **Wiebe Door**.

[72] Par conséquent, comme il a été déclaré par la présente Cour dans l'affaire *Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N.*, [1988] 2 C.T.C. 2377 (C.A.F.), à la page 2379 «[p]our rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.»

ii) Degré de contrôle

[73] La juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, au paragraphe 25 de ses motifs, que quoique l'appelant soit un professionnel ayant été embauché pour ses connaissances et son expertise, Canadair exerçait quand même un certain type de contrôle sur son travail. Elle a expliqué que les tâches de l'appelant lui étaient attribuées par son superviseur, qu'il pouvait passer d'un projet à un autre à la demande de son superviseur, son travail devait être approuvé par divers comités et que, pour des projets difficiles particuliers, Canadair exerçait une surveillance plus étroite.

[74] Le critère de contrôle, comme on le désigne communément, consiste à se demander qui contrôle le travail et comment, et quand et où cela doit être fait. En théorie, si le travailleur a un contrôle total sur l'exécution de son travail une fois qu'il lui a été attribué, ce facteur pourrait faire que le travailleur est un entrepreneur indépendant. Par ailleurs, si l'employeur contrôle en fait l'exécution du travail ou a le pouvoir de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions (*Gallant c. Canada (Ministère du Revenu national)*, [1986] A.C.F. n° 330 (C.A.) (QL)), le travailleur sera considéré comme un employé.

[75] Dans la pratique, une telle distinction est difficile à appliquer du fait que tant le travailleur que l'employeur ont habituellement une certaine part de contrôle sur le travail exécuté. Le pilote engagé par un

employee, although no one tells him how he should fly the plane (see Marc Noël, *supra*, at pages 723-724). A doctor working in a clinic may be an employee although he is the master of his professional conduct. The control test can therefore be inadequate in situations like these where, because the skills and expertise of the worker exceeds those of the employer, little control or supervision can be exercised over the manner in which the work is performed. (See Joanne E. Magee, in her article entitled “Whose Business is it? Employees Versus Independent Contractors” (1997), 45 *Can. Tax J.* 584, at page 596.)

[76] While the control test is the traditional civil law criterion of employment, it is often inadequate because of the increased specialization of the workforce. The Court in *Wiebe Door, supra*, essentially stated that the control test, while still important, is no longer regarded as conclusive on its own. In agreeing that there is no “magic” test to be applied, Major J. reiterates the necessity of examining the total relationship of the contracting parties in order to determine “whose business is it?”.

[77] In the case at bar, the facts do not necessarily lead to the conclusion that a control existed between Canadair and the appellant so as to create a link of subordination between Kirk-Mayer and the appellant. The appellant made it clear that, once he knew what was requested from him and that he had consulted those in a position to assist him, he was master of the “how to do it”. He was free to develop his ideas as he saw fit. The fact that an assignment was given to him does not establish a link of subordination.

[78] The Tax Court Judge, in my view, gave too much weight to the element of control. I find such factor to be neutral in the circumstances since it was compatible with either status. The level of control is not an adequate indicator of the nature of the parties’ relationship and does not compel an employee’s status.

transporteur aérien, par exemple, est généralement un employé bien que personne ne lui dise comment il doit piloter son avion (voir Marc Noël, précité, pages 723 et 724). Le médecin qui travaille dans une clinique peut être un employé tout en étant le maître de sa propre conduite professionnelle. Le critère de contrôle peut donc ne pas convenir dans des cas comme les cas précités si du fait que les capacités et l’expertise du travailleur sont plus grandes que celles de l’employeur, peu de contrôle ou de surveillance peut être exercé sur la façon dont le travail est exécuté. (Voir Joanne E. Magee dans son article intitulé «Whose Business is it? Employees Versus Independent Contractors» (1997), 45 *Can. Tax J.* 584, à la page 596.)

[76] Bien que le critère de contrôle soit le critère traditionnel de l’emploi en droit civil, il est souvent inadéquat à cause de la spécialisation accrue de la main-d’œuvre. La Cour, dans l’affaire *Wiebe Door*, précitée, a essentiellement déclaré que le critère de contrôle, tout en étant encore important, n’est plus considéré comme un critère péremptoire à lui seul. Le juge Major, tout en convenant qu’il n’y a pas de critères magiques à appliquer, réitère la nécessité d’examiner l’ensemble de la relation entre les parties contractantes pour déterminer à qui est l’entreprise.

[77] En l’espèce, les faits ne mènent pas nécessairement à conclure qu’un contrôle était exercé par Canadair sur l’appelant de façon à créer un lien de subordination entre Kirk-Mayer et l’appelant. L’appelant a déclaré clairement qu’une fois qu’il savait quel travail il devait faire et qu’il avait eu la possibilité de consulter les personnes capables de l’aider, c’était à lui de décider comment il allait procéder. Il était libre de développer ses idées comme il le voulait. Le fait qu’une affectation lui ait été donnée n’établissait pas de lien de subordination.

[78] La juge de la Cour de l’impôt a, à mon sens, accordé beaucoup trop de poids à l’élément de contrôle. J’estime que ce facteur est neutre dans les circonstances vu qu’il était compatible avec l’un ou l’autre statut. Le degré de contrôle n’est pas un bon indice de la nature de la relation entre les parties et ne détermine pas le statut d’un employé.

[79] The Tax Court Judge considered in addition, at paragraph 26 of her reasons, what she referred to as “the specific result test”. The appellant, she said, was expected to work on a day-to-day basis with no specific amount of work assigned to him by contract. The appellant, in her view, was an employee since his own professional services had to be made available and not those of someone to whom he could delegate the work to be done.

[80] The fact that he could not delegate his work to someone else is correct. But it does not lead necessarily to the conclusion that the appellant was an employee.

[81] The fact that the work had to be done during normal working hours and on Canadair’s premises in order to allow the appellant to interface with others at Canadair does not, either, necessarily lead to the conclusion that the appellant was an employee. A consultant could also have the same constraints as to hours and place of work, considering the specialized work he had to perform and the security measures in place.

(iii) The ownership of tools necessary to perform the work

[82] This factor relates to who, of the employer or the worker, owns the assets or equipment that is necessary to perform the work. Traditionally, if the worker owns or controls the assets and is responsible for their operation and maintenance, he would likely be considered an independent contractor. On the other hand, if the employer owns the equipment, the worker would likely be characterized as an employee.

[83] The Tax Court Judge, in her paragraph 28, estimated that the tool factor favoured the status of employee and that the appellant was, in fact, an employee of Kirk-Mayer when he was working for Canadair, considering the T-4 slips that Kirk-Mayer issued to the appellant. He was, she said, “a job shopper”, an expression used by the appellant when he applied for his health insurance policy (Appeal Book, Vol. 3, at page 38).

[79] La juge de la Cour de l’impôt a de plus examiné au paragraphe 26 de ses motifs ce qu’elle a appelé «le critère du résultat précis». À son avis, l’appelant devait travailler sur une base quotidienne sans qu’aucune quantité de travail fixe ne lui soit attribuée par contrat. L’appelant était un employé, de l’avis de la juge, du fait que c’étaient ses services professionnels personnels qui devaient être mis à la disposition de l’entreprise et non pas ceux d’une personne à qui il aurait pu déléguer le travail à faire.

[80] Il est exact qu’il ne pouvait pas déléguer son travail à quelqu’un d’autre mais cela ne veut pas dire nécessairement que l’appelant était un employé.

[81] Le fait que le travail ait dû être exécuté pendant les heures normales de travail et dans les locaux de Canadair, afin de permettre à l’appelant d’interagir avec d’autres personnes chez Canadair, n’a pas pour effet non plus d’amener à conclure que l’appelant était un employé. Un consultant aurait pu avoir les mêmes contraintes d’horaire et de lieu de travail, compte tenu du caractère spécialisé du travail qu’il avait à effectuer et des mesures de sécurité qui existaient.

iii) La propriété des instruments de travail nécessaires à l’exécution du travail

[82] Il s’agit de savoir qui, de l’employeur ou du travailleur, possède les biens ou le matériel nécessaires pour exécuter le travail. Traditionnellement, si le travailleur détient ou contrôle les biens et s’il est responsable de leur fonctionnement et de leur entretien, il est probablement considéré comme un entrepreneur indépendant. Par ailleurs, si l’employeur possède le matériel, le travailleur sera probablement considéré comme un employé.

[83] La juge de la Cour de l’impôt, dans son paragraphe 28, a estimé que le facteur «instruments de travail» militait en faveur du statut d’employé et que l’appelant était en fait un employé de Kirk-Mayer quand il travaillait pour Canadair si l’on tient compte des feuillets T-4 délivrés à l’appelant par Kirk-Mayer. D’après la juge, il était un travailleur sur commande, expression utilisée par l’appelant quand il avait demandé sa police d’assurance-santé (Dossier d’appel, vol. 3, à la page 38).

[84] In my view, the tools necessary for the performance of the work of the appellant constitute a neutral factor. The appellant would have had to work on the premises of Canadair with Canadair's computer and archives whether he was an employee or an independent contractor.

[85] The T-4 slips are not indicia that establish the status of the appellant, nor are his statement of his health insurance policy that he was a "job shopper". My view on this differs from that of the Tax Court Judge in her paragraph 28. Moreover, I give no weight to the appellant's identity card, contrary to his submission on this matter.

(iv) The degree of financial risk and the profit

[86] The risk factor purports to examine the worker's potential of profit and loss. Traditionally, the independent contractor assumed the risk of loss resulting from the performance of the work, while in the case of an employee, it was the employer who would bear that burden. An employee would not assume a financial risk as he would receive the same salary no matter what the employer's financial results would be.

[87] In consideration for a higher pay, the appellant, in the case at bar, took all the risks of the activities he was engaging in. He was not provided health insurance benefits nor a pension plan by Canadair. He had no job security, no union protection, no educational courses he could attend, no hope for promotion. The profit and the risk factors were his.

[88] The Tax Court Judge gave little weight to the risk factor as indicated in paragraph 27 of her reasons. She did not ask herself "whose business is it?" and "what are the financial risks taken by the worker?"

[89] She noted that the appellant was not provided with health insurance benefits or a pension plan, or vacation pay, except, she said, for statutory holidays. But, in her estimation, the dominant factors showing the

[84] À mon avis, les instruments de travail nécessaires pour l'exécution du travail de l'appelant constituent un facteur neutre. Il fallait que l'appelant travaille dans les locaux de Canadair avec l'ordinateur et les archives de Canadair, qu'il soit un employé ou un entrepreneur indépendant.

[85] Les feuillets T-4 ne constituent pas un indice qui établit le statut de l'appelant, tout comme ne l'est pas non plus sa déclaration dans la police d'assurance-maladie voulant qu'il soit un travailleur sur commande. Mon point de vue sur cet élément diffère de celui de la juge de la Cour de l'impôt dans son paragraphe 28. De plus, je n'accorde aucun poids à la carte d'identité de l'appelant contrairement à ce qu'il prétend sur ce sujet.

iv) Degré de risque financier et profit

[86] Le degré de risque vise à examiner le potentiel de profit et de perte du travailleur. Selon la conception traditionnelle, un entrepreneur indépendant assumait le risque de perte qui découle de l'exécution du travail tandis que, dans le cas d'un employé, c'était à l'employeur de supporter ce fardeau. L'employé n'assumait pas de risque financier puisqu'il recevait le même salaire peu importe les résultats financiers de l'employeur.

[87] En contrepartie d'une hausse de salaire, l'appelant en l'espèce prenait tous les risques de l'activité à laquelle il se livrait. Il ne pouvait pas souscrire à un régime d'assurance-maladie ni à un régime de retraite de Canadair. Il n'avait pas de sécurité d'emploi, aucune protection syndicale, ne pouvait pas suivre de cours et n'avait pas de chance d'avancement. C'était à lui d'assumer les profits et les facteurs de risque.

[88] La juge de la Cour de l'impôt a accordé peu de poids au facteur de risque comme il est indiqué au paragraphe 27 de ses motifs. Elle ne s'est pas demandée à qui appartenait l'entreprise et quels étaient les risques financiers que prenait le travailleur.

[89] Elle a noté que l'appelant n'avait pas d'assurance-maladie ni de régime de retraite et qu'il n'était pas payé pour les jours de congé, sauf les jours fériés. Mais, dans son estimation, les facteurs dominants

existence of an employer-employee relationship was the fact that the appellant was paid for hours worked, that overtime hours were calculated at a higher rate and that a completion bonus was paid "if he performed well". Had he been a contractor or a provider of services, he would have, in her view, worked for a fixed price with no higher rate for overtime. He would have borne the risk of lower profit if he needed to work overtime.

[90] In concluding as she did, the Tax Court Judge mistakenly noted that the appellant received no vacation pay. He did receive them prior to August 23, 1993. But, more importantly, she ignored the evidence given at trial that the completion bonus was given, not if the appellant worked well, but in order to encourage him to complete his work when competition came around with a better offer. The completion bonus stresses the characteristic of the independence of the work performed by the appellant and is, in a sense, an indication that loyalty had to be assured at a price.

[91] The indicia of overtime pay, vacation pay and holidays are neutral in my view. The completion bonus, the absence of health insurance and pension plan, and the whole risk factor, including the lack of any protection under provincial labour legislation, favour the status of independent contractor.

[92] The Tax Court Judge found, in her paragraph 28, that the appellant's hours and days were integrated with Canadair's operation.

[93] Both Canadair's work and the appellant's work were integrated in the sense that they were directed to the same operation and pursued the same goal, namely the certification of the aircraft. Considering, however, the fact that the integration factor is to be considered from the perspective of the employee, it is clear that this integration was an incomplete one. The appellant was at Canadair to provide a temporary helping hand in a limited field of expertise, namely his own. In answering

indiquant l'existence d'une relation employeur-employé tenaient au fait que l'appellant était payé pour les heures travaillées, que le temps supplémentaire était calculé à un taux supérieur et qu'il recevait une prime d'exécution de contrat s'il travaillait bien. S'il avait été un entrepreneur ou un prestataire de services, il aurait, à son avis, travaillé pour un prix fixe sans avoir de rémunération supérieure pour les heures supplémentaires. Il aurait supporté le risque d'un profit moins élevé s'il avait dû faire du temps supplémentaire.

[90] En concluant comme elle l'a fait, la juge de la Cour de l'impôt a noté à tort que l'appellant n'était pas payé pour les congés. Or, il en avait reçu avant le 23 août 1993. Elle n'a pas tenu compte, et cela est plus important, de la preuve fournie au procès à savoir qu'une prime d'exécution de contrat était donnée, non pas si l'appellant avait bien travaillé, mais pour l'encourager à terminer son travail lorsque les concurrents lui faisaient des offres plus intéressantes. La prime d'exécution de contrat montre bien le caractère indépendant du travail exécuté par l'appellant, et c'est en quelque sorte une indication que la loyauté doit être assurée à un certain prix.

[91] L'indice que constitue le paiement des heures supplémentaires, des congés annuels et des jours fériés est neutre, à mon avis. La prime d'exécution de contrat, l'absence d'assurance-maladie et de régime de retraite et l'ensemble des facteurs de risque, y compris l'absence de protection en vertu de la législation provinciale du travail, militent en faveur du statut d'entrepreneur indépendant.

[92] La juge de la Cour de l'impôt a conclu, dans son paragraphe 28, que les heures et jours de travail de l'appellant étaient intégrés aux activités de Canadair.

[93] Tant le travail de Canadair que celui de l'appellant étaient intégrés au sens qu'ils visaient la même activité et le même objectif, à savoir la certification des aéronefs. Toutefois, compte tenu du fait que le facteur d'intégration doit être pris dans la perspective de l'employé, il est clair que cette intégration était incomplète. L'appellant était chez Canadair pour fournir une aide temporaire dans un champ limité d'expertise, à savoir le sien. Lorsque l'on

the question “whose business is it?” from that angle, the appellant’s business stands independently. Once Canadair’s project was completed, the appellant was, so to speak, ejected from his job. He had to seek other work in the market place. He could not stay at Canadair unless another project was under way.

(v) Overall assessment

[94] Non-standard employment such as the one of the appellant, which emphasizes higher profit coupled with higher risk, mobility and independence, indicate, in my view, that the appellant correctly claimed the status of contractor or the provider of services under Article 2098 of the *Civil Code of Québec*. This in turn leads to the conclusion that the appellant provided independent personal services under Article XIV of the Convention.

6. CONCLUSION

[95] This appeal should be allowed, the decision of the Tax Court of Canada should be set aside, and the assessments for the taxation years 1990 to 1995 inclusively should be referred back to the Minister for reconsideration and reassessment on a basis consistent with these reasons. The appellant should be awarded his costs in this Court and in the Tax Court of Canada.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[96] DÉCARY J.A. (concurring in result): I have reached the same conclusion as my colleague, Madam Justice Desjardins, but I have done so with a slightly different perspective. I rely on the facts as she so carefully reviewed them.

[97] The Minister has not challenged the Tax Court Judge’s finding that Mr. Wolf was a resident of the United States of America for the purposes of the *Convention Between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital* (the Convention). (The Convention was signed at Washington, D.C. on September 26, 1980, and

répond à la question «à qui est l’entreprise?», de ce point de vue là, l’entreprise de l’appelant est indépendante. Une fois le projet de Canadair terminé, l’appelant était éjecté en quelque sorte de son travail. Il devait en chercher un autre sur le marché et ne pouvait pas demeurer à Canadair à moins qu’un autre projet n’ait commencé.

v) Évaluation globale

[94] L’emploi atypique qui était celui de l’appelant et qui met l’accent sur un profit plus élevé avec un risque plus élevé, la mobilité et l’indépendance, montre à mon avis que l’appelant a eu raison de réclamer le statut d’entrepreneur et de prestataire de services au sens de l’article 2098 du *Code civil du Québec*. Cela m’amène alors à conclure que l’appelant exerçait une profession indépendante conformément à l’article XIV de la Convention.

6. CONCLUSION

[95] Le présent appel devrait être accueilli, la décision de la Cour canadienne de l’impôt devrait être infirmée et les cotisations pour les années d’imposition 1990 à 1995 inclusivement devraient être renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en conformité avec les présents motifs. Les dépens tant devant la présente Cour que devant la Cour canadienne de l’impôt devraient être adjugés à l’appelant.

* * *

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

[96] LE JUGE DÉCARY, J.C.A. (souscrivant au résultat): J’en suis arrivé à la même conclusion que ma collègue, M^{me} le juge Desjardins, mais je l’ai fait avec une perspective légèrement différente. Je m’appuie sur les faits qu’elle a si soigneusement passés en revue.

[97] Le ministre n’a pas contesté la conclusion de la juge de la Cour de l’impôt selon laquelle M. Wolf était résident des États-Unis d’Amérique aux fins de la *Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune* (la Convention). (Cette convention a été signée à Washington (D.C.) le 26 septembre 1980 et est

enacted in law in Canada by the *Canada-United States Tax Convention Act, 1984*, S.C. 1984, c. 20.) The Minister has also conceded, in the appeal before this Court, rightly or wrongly, that Mr. Wolf did not have a fixed base regularly available to him in Canada. The sole issue left to be decided in this appeal is therefore whether the income derived by Mr. Wolf was “in respect of independent personal services” within the meaning of Article XIV of the Convention or “in respect of dependent personal services” within the meaning of Article XV. If Article XIV applies, Mr. Wolf will not be taxed in Canada.

[98] Articles XIV and XV read as follows:

Article XIV

Independent Personal Services

Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of independent personal services may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if the individual has or had a fixed base regularly available to him in that other State but only to the extent that the income is attributable to the fixed base.

Article XV

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles XVIII (Pensions and Annuities) and XIX (Government Service), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

[99] As mandated by subsection 10(1) of the *Official Languages Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31, the Government of Canada ensured that the Convention was “authenticated in both official languages” of Canada. The penultimate paragraph of the Convention expressly states that the Convention was “done in the French and English languages, each text being equally authentic”. The applicable rule of interpretation is, therefore, that expressed more than a century ago by J. B. Moore, *A Treatise on Extradition and Interstate Rendition*, Boston, Boston Book Co., 1891, Vol. 1, § 88, page 100:

devenue loi au Canada en vertu de la *Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts*, S.C. 1984, ch. 20.) Le ministre a aussi reconnu dans son appel devant cette Cour, à tort ou à raison, que M. Wolf ne disposait pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada. La seule question à trancher dans le présent appel consiste alors à se demander si le revenu tiré par M. Wolf l'a été d'une «profession indépendante» au sens de l'article XIV de la Convention ou d'une «profession dépendante» au sens de l'article XV. Si c'est l'article XIV qui s'applique, M. Wolf ne sera pas imposé au Canada.

[98] Les articles XIV et XV sont ainsi conçus:

Article XIV

Professions indépendantes

Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe.

Article XV

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

[99] Comme l'exige le paragraphe 10(1) de la *Loi sur les langues officielles*, L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 31, le gouvernement du Canada a veillé à ce que la convention soit «authentifié[e] dans les deux langues officielles» du Canada. L'avant-dernier paragraphe de la Convention déclare expressément: «fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi». La règle d'interprétation applicable est donc celle qui avait été exprimée plus d'un siècle auparavant par J. B. Moore, *A Treatise on Extradition and Interstate Rendition*, Boston, Boston Book Co., 1891, vol. 1, § 88, page 100:

§ 88. Where a treaty is executed in two or more languages, those of the respective contracting parties, each text is regarded as an original, and as intended to convey the same meaning as the other.

(See Beaupré, *Construing Bilingual Legislation in Canada*. Toronto: Butterworths, 1981, at page 61ff.; *P.G. du Can. c. Mekies et autres*, [1977] C.A. 352 (Que. C.A.).)

[100] Article III, paragraph 2 of the Convention provides that any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under Canadian law concerning taxes imposed by the Government of Canada. As the terms “Independent Personal Services” (*Professions indépendantes*) and “Dependent Personal Services” (*Professions dépendantes*) found, respectively, in Articles XIV and XV, are not defined in the Convention, their meaning is the one they have under Canadian law.

[101] The expression “personal services” is rendered in the French text by the expression “*professions*”. At first blush, and in common parlance, “*professions*” might appear to have a more restrictive and somehow more elitist meaning (see, for example, “*société professionnelle*” [as enacted by S.C. 1996, c. 21, s. 60] as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act* [R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1]) than its English counterpart, “personal services”. “*Professions*”, however, is also, and primarily, defined in *Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris, 1993, as “[TRANSLATION] “specific occupations from which one can derive its means of subsistence – job, function, State” and I am satisfied that this wider meaning is the one that best reflects the intent of the drafters of the Convention. I note that in Article XV, which deals with “*Professions dépendantes*”, the words “*emploi*” and “*emploi salarié*” are used and such words are clearly associated with individuals commonly referred to as “employees”. Interestingly, the words “personal services” are precisely those found in Article 1666 of the *Civil Code of Lower Canada* (in force at the time the Convention was entered into) and were there used in the English text to describe services rendered by employees. It can

[TRANSLATION]

§ 88. Lorsqu’un traité est rédigé en deux langues ou plus, celles des parties contractantes respectives, chaque texte est considéré comme un original et est censé transmettre le même sens que l’autre.

(Voir Beaupré, *Interprétation de la législation bilingue*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, aux pages 94 et suivantes; *P.G. du Can. c. Mekies et autres*, [1977] C.A. 352 (C.A. Qué.).)

[100] L’article III, paragraphe 2 de la Convention prévoit que toute expression qui n’est pas définie aux présentes doit, sauf si le contexte en indique autrement, s’entendre au sens du droit canadien en ce qui concerne les taxes imposées par le gouvernement du Canada. Comme les termes anglais «*Independent Personal Services*» (Professions indépendantes) et «*Dependent Personal Services*» (Professions dépendantes) qui se trouvent respectivement aux articles XIV et XV, ne sont pas définis dans la Convention, ils doivent s’entendre au sens du droit canadien.

[101] L’expression anglaise «*personal services*» est rendue en français par «*professions*». De prime abord et dans la langue courante, «*professions*» pourrait sembler avoir un sens plus restrictif et en quelque sorte plus élitiste (voir, par exemple, «*société professionnelle*» [édicte par L.C. 1996, ch. 21, art. 60] au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l’impôt sur le revenu* [L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1] que son homologue anglais «*personal services*»). Le terme «*professions*», toutefois, est aussi et surtout défini dans *Le Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris, 1993, comme étant une «[o]ccupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence (– métier; fonction; état)», et je suis convaincu que ce sens plus large est celui qui reflète le mieux l’intention des rédacteurs de la Convention. Je note qu’à l’article XV qui porte sur les «*professions dépendantes*», les termes «*emploi*» et «*emploi salarié*» sont utilisés et que ces termes sont clairement associés aux personnes qui sont communément désignées comme étant des «*employées*». Il est intéressant de noter que les termes anglais «*personal services*» sont précisément ceux qui se trouvent à l’article 1666 du *Code civil du Bas-Canada* (en vigueur au moment où la Convention a été conclue) et que ce sont ceux qui

safely be said, in my view, that Article XIV refers to income derived from contracts for services (independent contractors) and Article XV to income derived from employment contracts.

[102] Turning now to the interpretation of the concepts of “independent contractors” and “employees” in regard to a contract executed in Canada, one is to be reminded that common law rules will apply if the contract at issue is to be interpreted in accordance with the laws of a province other than Quebec and that the *Civil Code of Québec* will apply if the contract at issue is to be interpreted in accordance with the laws of the Province of Quebec (see *St-Hilaire v. Canada (Attorney General)*, [2001] 4 F.C. 289 (C.A.), at paragraph 38ff; the *Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No. 1*, S.C. 2001, c. 4; the *Interpretation Act* [R.S.C., 1985, c. I-21], sections 8.1 and 8.2, as enacted by section 8 of the *Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No. 1*).

[103] Interestingly, in the case at bar, the original contracts at issue involve three parties and were executed by each of them in three different locations. On January 26, 1990, Canadair Limited (Canadair), a company operating in St. Laurent, province of Quebec, sent the following letter to Mr. Wolf at an address in Northport, New York, U.S.A.:

This letter is to confirm the offer of temporary employment as an Instrumentation Designer in our Experimental Engineering Department for a period of approximately twelve (12) months.

This offer is limited to all terms and conditions as established by Canadair appearing on the contract you have previously signed with your agent.

We hope your assignment at Canadair will be a pleasant one and we look forward to meeting you. [Appeal Book, Vol. 3, p. 64.]

[104] The “contract” referred to in Canadair’s letter is a contract between Mr. Wolf and Kirk-Mayer of Canada Limited (Kirk-Mayer) which was executed by Mr. Wolf in Palm Bay, Florida, U.S.A., on January 31, 1990 and

étaient utilisés dans le texte anglais pour décrire les services rendus par les employés. On peut donc dire assurément, selon moi, que l’article XIV fait référence à un revenu qui découle d’un contrat de service (entrepreneurs indépendants) et que l’article XV fait référence à un revenu tiré de contrats de travail.

[102] Si nous passons maintenant à l’interprétation des notions d’«entrepreneurs indépendants» et d’«employés» au regard d’un contrat signé au Canada, il faut se souvenir que les règles de common law s’appliqueront si le contrat en cause doit être interprété conformément aux lois d’une province autre que le Québec et que le *Code civil du Québec* s’appliquera si le contrat en cause doit être interprété conformément aux lois de la province de Québec (voir *St-Hilaire c. Canada (Procureur général)*, [2001] 4 C.F. 289 (C.A.), aux paragraphes 38 et suivants; la *Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil*, L.C. 2001, ch. 4; la *Loi d’interprétation* [L.R.C. (1985) ch. I-21], articles 8.1 et 8.2, édicté par l’article 8 de la *Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil*).

[103] Il est intéressant de noter en l’espèce que les contrats originaux en cause faisaient intervenir trois parties et ont été signés par chacune d’entre elles en trois lieux différents. Le 26 janvier 1990, Canadair Limitée (Canadair), une entreprise exploitée à Saint-Laurent, province de Québec a envoyé la lettre suivante à M. Wolf à une adresse à Northport, New York (États-Unis):

[TRADUCTION] La présente lettre vise à confirmer une offre d’emploi temporaire à titre de concepteur d’instruments dans notre service de l’ingénierie expérimentale pour une période d’environ douze (12) mois.

La présente offre est limitée aux conditions établies par Canadair qui figurent dans le contrat que vous avez antérieurement signé avec votre mandataire.

Nous espérons que votre affectation à Canadair sera agréable et nous nous réjouissons d’avoir le plaisir de vous rencontrer. [Dossier d’appel, vol. 3, p. 64.]

[104] Le «contrat» mentionné dans la lettre de Canadair est un contrat entre M. Wolf et Kirk-Mayer of Canada Limited (Kirk-Mayer) qui a été signé par M. Wolf à Palm Bay (Floride), aux États-Unis, le

by Kirk-Mayer in Calgary, province of Alberta, on January 25, 1990 (Appeal Book, Vol. 3, page 18).

[105] The contract between Mr. Wolf and Kirk-Mayer was subsequently renewed on three occasions. The renewals were executed by Mr. Wolf in Montréal, province of Quebec, and by Kirk-Mayer in Calgary, province of Alberta (Appeal Book, Vol. 3, pages 77, 80 and 83).

[106] The case was argued on the basis that the same law was to apply to the series of contracts and that the applicable law was that of Quebec. The Tax Court Judge applied the provisions of the *Civil Code of Québec*. She rightly did so. While it could be technically argued that the initial contract between Mr. Wolf and Kirk-Mayer was not executed in Quebec, the contractual reality of the parties is that the offer originated in Quebec, that it was with respect to a contract to be performed in Quebec and that the income at issue was derived by Mr. Wolf in Quebec. Admittedly, the Minister's allegation is that Mr. Wolf had an employment contract with Kirk-Mayer (Appeal Book, Vol. 1, page 82), but as we shall see, it is simply not possible to determine the true nature of the contractual relationship between Mr. Wolf and Kirk-Mayer without taking into consideration the working relationship between Mr. Wolf and Canadair.

[107] In applying the Civil Code to this case, one must appreciate that for the first four fiscal years at issue (1990, 1991, 1992 and 1993), the applicable law was the *Civil Code of Lower Canada*, and particularly articles 1666 to 1697, and for the last two fiscal years at issue (1994 and 1995), the applicable law was the *Civil Code of Québec*, and particularly articles 2085 to 2129. The *Civil Code of Québec* came into force in January 1994.

[108] In the former *Civil Code of Lower Canada*, the employment relationship was described as "personal services of workmen" and the independent contractor relationship was essentially described in terms pertaining to "works by estimate or contract" (Article 1666), the undertaking party, in the latter case, being expected to "either . . . furnish labour and skill only, or . . . also furnish materials" (Article 1683). Both types of

31 janvier 1990 et par Kirk-Mayer à Calgary (Alberta), le 25 janvier 1990 (Dossier d'appel, vol. 3, page 18).

[105] Le contrat entre M. Wolf et Kirk-Mayer a ensuite été renouvelé à trois reprises. Les renouvellements ont été signés par M. Wolf à Montréal (province de Québec) et par Kirk-Mayer à Calgary (province de l'Alberta) (Dossier d'appel, vol. 3, pages 77, 80 et 83).

[106] Il a été plaidé en l'espèce que la même loi devait s'appliquer à toute la série de contrats et que la loi applicable était celle du Québec. La juge de la Cour de l'impôt a appliqué les dispositions du *Code civil du Québec* et elle a eu raison de le faire. Bien qu'on puisse techniquement soutenir que le contrat initial entre M. Wolf et Kirk-Mayer n'a pas été signé au Québec, la réalité contractuelle des parties est que l'offre est née au Québec, qu'elle portait sur un contrat devant être exécuté au Québec et que le revenu en cause était gagné par M. Wolf au Québec. On peut reconnaître que le ministre a allégué que M. Wolf avait conclu un contrat de travail avec Kirk-Mayer (Dossier d'appel, vol. 1, page 82), mais, comme nous le verrons, il n'est tout simplement pas possible de déterminer la véritable nature de la relation contractuelle entre M. Wolf et Kirk-Mayer sans prendre en considération la relation de travail entre M. Wolf et Canadair.

[107] Lorsque nous appliquons le Code civil à l'espèce, nous devons comprendre que, pour les quatre premières années d'imposition en cause (1990, 1991, 1992 et 1993), la loi applicable était le *Code civil du Bas-Canada*, en particulier les articles 1666 à 1697, et que pour les deux dernières (1994 et 1995) la loi applicable était le *Code civil du Québec* et en particulier les articles 2085 à 2129. Le *Code civil du Québec* est entré en vigueur en janvier 1994.

[108] Dans l'ancien Code civil, la relation de travail était décrite comme «service personnel des ouvriers», et la relation d'entrepreneur indépendant était décrite en termes de «travaux suivant devis et marchés» qui faisaient référence à des travaux suivant devis et marché (article 1666), la partie qui s'engageait, dans ce dernier cas, étant censée soit «[fournir] son travail et son industrie seulement ou [. . .] aussi les matériaux»

contracts were dealt with in the same chapter entitled “Of the Lease and Hire of Work” and in a somehow summary fashion, with the result that the courts were called upon to fill the gaps, especially as society was evolving and new types of “work” were emerging.

[109] In the present *Civil Code of Québec*, the terms used have been considerably refined and distinct chapters deal, respectively, with the “Contract of Employment” (articles 2085 to 2097) and with the “Contract of Enterprise or for Services” (articles 2098 to 2129).

[110] Article 2085 provides that a contract of employment

Art. 2085. . . . is a contract by which a person, the employee, undertakes for a limited period to do work for remuneration, according to the instructions and under the direction or control of another person, the employer.

[111] Article 2098 provides that a contract of enterprise or for services

Art. 2098. . . . is a contract by which a person, the contractor or the provider of services, as the case may be, undertakes to carry out physical or intellectual work for another person, the client or to provide a service, for a price which the client binds himself to pay.

Article 2099 goes on to say that

Art. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client in respect of such performance.

[112] It is safe to say, as found by Desjardins J.A., that the provisions of the new Code, while much more detailed, do not substantially alter the previous state of the law in Quebec; that what fundamentally distinguishes a contract for services from a contract of employment is the absence in the former of a “relationship of subordination” between the provider of services and the client (Article 2099 C.C.Q.) and the presence in the latter of the right of the employer to “direct and control” the employee (Article 2085

(article 1683). Les deux types de contrats étaient traités dans le même chapitre intitulé «du louage d’ouvrage» et d’une façon quelque peu sommaire; c’est pourquoi les tribunaux ont été appelés à combler les lacunes, en particulier au fur et à mesure de l’évolution de la société et de l’apparition de nouveaux types de «travail».

[109] Dans le *Code civil du Québec* actuel, les termes utilisés ont été considérablement raffinés, et des chapitres distincts portent respectivement sur le «contrat de travail» (articles 2085 à 2097) et sur le «contrat d’entreprise ou de service» (articles 2098 à 2129).

[110] L’article 2085 prévoit que le contrat de travail:

Art. 2085. [. . .] est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

[111] L’article 2098 prévoit que le contrat d’entreprise:

Art. 2098. [. . .] est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

L’article 2099 poursuit dans les termes suivants:

Art. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

[112] Il est justifié de dire, à l’instar du juge Desjardins, J.C.A., que les dispositions du nouveau Code, tout en étant beaucoup plus détaillées, ne modifient pas de façon substantielle l’état antérieur du droit au Québec; que ce qui distingue fondamentalement un contrat de service d’un contrat de travail est l’absence dans le premier cas d’un «lien de subordination» entre le prestataire de services et le client (article 2099 C.C.Q.) et la présence dans le dernier cas du droit de l’employeur de «diriger et

C.C.Q.); that the very same services may be provided under either type of contract; that in either type of contract the necessary tools may be provided by the hiring person (Article 2103 C.C.Q.); and that the legal characterization of either type of contract is determined in each case by the terms of the contract and by the circumstances (see *Sauvé v. M.N.R.* (1995), 132 D.L.R. (4th) 114 (F.C.A.); *Canada (Attorney General) v. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297 (F.C.A.); Pierre Cimon, “Le contrat d’entreprise ou de service”, in *La réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés* (Québec, Que.: Presses de l’Université Laval, 1993), Vol. 2, page 802ff; Marie-France Bich, “Le contrat de travail”, *ibid.*, page 743ff; François Beauchamp, “Les contrats relatifs aux services”, in *Droit spécialisé des contrats* (Cowansville, Que.: Yvon Blais, 1999), Vol. 2, page 107ff; Baudouin and Renaud, *Code civil du Québec annoté*, 3rd ed. (Montréal, Que.: Wilson & Lafleur, 2000), page 2421ff; Bonhomme, Gascon, Lesage, *Le contrat de travail en vertu du Code civil du Québec* (Cowansville, Que.: Yvon Blais, 1994), page 3ff; Robert P. Gagnon, *Le droit du travail du Québec: pratiques et théories*, 2nd ed. (Cowansville, Que.: Yvon Blais, 1993), page 39ff; Pierre Ciotola, *Droit civil québécois* (Montréal, Que.: Publications DACFO, 1993), Vol. 5).

[113] My colleague has explained through the case law how a contract of employment is to be distinguished from a contract for services. Whether one adopts the words I used in *Charbonneau, supra*, at page 298:

... we must not pay so much attention to the trees that we lose sight of the forest The parts must give way to the whole.

those used by MacGuigan J.A. in *Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.*, [1986] 3 F.C. 553 (C.A.), at page 563:

What must always remain of the essence is the search for the total relationship of the parties.

contrôler l’employé» (article 2085 C.C.Q.); que les mêmes services peuvent être fournis sous l’empire de l’un ou de l’autre des contrats; que dans l’un ou l’autre des contrats, les instruments de travail nécessaires peuvent être fournis par la personne qui embauche (article 2103 C.C.Q.); et que la qualification juridique de l’un ou l’autre des contrats est déterminée, dans chacun des cas, par les conditions du contrat et par les circonstances (voir les affaires *Sauvé c. M.R.N.* (1995), 132 D.L.R. (4th) 114 (C.A.F.); *Canada (Procureur général) c. Charbonneau* (1996), 41 C.C.L.I. (2d) 297 (C.A.F.); Pierre Cimon, «Le contrat d’entreprise ou de service», dans *La réforme du Code civil: Obligations, contrats nommés* (Québec, Qc: Presses de l’Université Laval, 1993), vol. 2, page 802 et suivantes; Marie-France Bich, «Le contrat de travail», *ibid.*, pages 743 et suivantes; François Beauchamp, «Les contrats relatifs aux services» dans *Droit spécialisé des contrats* (Cowansville, Qc: Yvon Blais, 1999), vol. 2, page 107 et suivantes; Baudouin et Renaud, *Code civil du Québec annoté*, 3^e éd. (Montréal, Qc: Wilson & Lafleur, 2000), pages 2421 et suivantes; Bonhomme, Gascon, Lesage, *Le contrat de travail en vertu du Code civil du Québec* (Cowansville, Qc: Yvon Blais, 1994), page 3 et suivantes; Robert P. Gagnon, *Le droit du travail du Québec: pratiques et théories*, 2^e éd. (Cowansville, Qc: Yvon Blais, 1993), page 39 et suivantes; Pierre Ciotola, *Droit civil québécois* (Montréal, Qc: Publications DACFO, 1993), vol. 5).

[113] Ma collègue a expliqué par le biais de la jurisprudence comment un contrat de travail devait être distingué d’un contrat de service. Que l’on adopte ou non les termes que j’ai utilisés dans l’affaire *Charbonneau* (précitée), à la page 298:

En d’autres termes, il ne faut pas, et l’image est particulièrement appropriée en l’espèce, examiner les arbres de si près qu’on perde de vue la forêt. Les parties doivent s’effacer devant le tout.

ceux utilisés par le juge MacGuigan dans l’affaire *Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N.*, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.), à la page 563:

Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.

or those used by Major J. in *671122 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 983, at paragraph 47:

The central question is whether the person who has been engaged to perform the services is performing them as a person in business on his own account.

one ends up in the final analysis, in civil law as well as in common law, looking into the terms of the relevant agreements and circumstances to find the true contractual reality of the parties.

[114] I appreciate that, in *Sagaz*, Major J. stated that “the level of control the employer has over the worker’s activities will always be a factor” (at paragraph 47), but his further statement, at paragraph 48, that

It bears repeating that the above factors constitute a non-exhaustive list, and there is no set formula as to their application. The relative weight of each will depend on the particular facts and circumstances of the case.

evidences his disinclination to set out in absolute terms specific requirements that may not be tailored to fit all circumstances. There may well be cases where looking at the parts rather than at the whole will distort reality. This case may indeed be one of them, the control factor having been found by Madam Justice Desjardins, and rightly so, to be neutral. I may add that I find it somehow puzzling that “control” is listed amongst the factors to be considered in an exercise the purpose of which is precisely, under the *Civil Code of Québec*, to determine whether or not there is control.

[115] As a starting point, I would like to quote the very first paragraph of an article written by Alain Gaucher “A Worker’s Status as Employee or Independent Contractor” in *Report of Proceedings of the Fifty-First Tax Conference*, 1999 Conference Report of the Canadian Tax Foundation, page 33.1):

In an ever-changing Canadian economy, the legal relevance of a worker’s status as independent contractor or employee continues to be important. The issues relating to employment status will only increase in importance as employers continue to move toward hiring practices that favour independent

ou ceux utilisés par le juge Major dans l’affaire *671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 983, au paragraphe 47:

La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.

en fin de compte, on finit par faire, en droit civil comme en common law, un examen des termes des conventions pertinentes et des circonstances pour découvrir la véritable réalité contractuelle des parties.

[114] Je comprends que dans l’affaire *Sagaz*, le juge Major a déclaré qu’«il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur» (au paragraphe 47), mais il a aussi affirmé que, au paragraphe 48:

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

ce qui montre sa réticence à énoncer en termes absolus des exigences particulières qui ne sont peut-être pas adaptées à toutes les circonstances. Il peut très bien y avoir des cas où, si l’on examine les parties au lieu de l’ensemble, on en arrive à trahir la réalité. Il se peut très bien que ce soit le cas en l’espèce, le facteur de contrôle ayant été jugé neutre et à bon droit par M^{me} la juge Desjardins. Je peux ajouter que je trouve quelque peu curieux que le contrôle soit énuméré parmi les facteurs à prendre en considération dans une analyse dont l’objectif est précisément de déterminer, au regard du *Code civil du Québec*, s’il y a un contrôle ou non.

[115] Dès le départ, je voudrais citer le tout premier paragraphe d’un article écrit par Alain Gaucher «A Worker’s Status as Employee or Independent Contractor» dans *Report of Proceedings of the Fifty-First Tax Conference*, 1999 Conference Report de l’Association canadienne d’études fiscales, page 33.1):

[TRADUCTION] Dans une économie canadienne en perpétuel changement, la pertinence juridique du statut du travailleur à titre d’entrepreneur indépendant ou d’employé demeure importante. Les questions qui concernent le statut juridique auront un intérêt de plus en plus grand à mesure que les

contractors and a greater number of individuals enter or re-enter the work force as independent contractors. [Footnote omitted.]

[116] In the same vein, it is my view that the existence of a tripartite agreement, or, put in other words, the presence of an intermediary between the person who hires and the person who performs the work, does not affect the legal characterization of the services rendered. Beauchamp (*supra*, at page 112) and Cimon (*supra*, at page 804) both express the view that in contracts for services, there may be two clients involved where the beneficiary of the services is a person other than the payer. The following observation by Cimon, at page 804, is particularly apposite:

[TRANSLATION]

23. The “client” can therefore be two distinct persons, that is one who benefits from the service and one who orders it and binds himself or herself to pay the price.

24. The definition of “client” must be broadly construed and that concept covers both of those realities. It can therefore include several distinct persons acting in a variety of capacities the rights and obligations of which must be assessed accordingly.

[117] The test, therefore, is whether, looking at the total relationship of the parties, there is control on the one hand and subordination on the other. I say, with great respect, that the courts, in their propensity to create artificial legal categories, have sometimes overlooked the very factor which is the essence of a contractual relationship, i.e the intention of the parties. Article 1425 of the *Civil Code of Québec* establishes the principle that “[t]he common intention of the parties rather than the adherence to the literal meaning of the words shall be sought in interpreting a contract”. Article 1426 C.C.Q. goes on to say that “[i]n interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account”.

[118] We are dealing here with a type of worker who chooses to offer his services as an independent contractor rather than as an employee and with a type of

employeurs continueront à recourir à des pratiques d'embauche qui favorisent les entrepreneurs indépendants et qu'un plus grand nombre de personnes pourront entrer ou revenir dans la population active à titre d'entrepreneurs indépendants. [Renvoi omis.]

[116] De la même façon, j'estime que l'existence d'une convention tripartite ou, autrement dit, la présence d'un intermédiaire entre la personne qui embauche et la personne qui exécute le travail n'a pas d'effet sur la qualification juridique des services rendus. Beauchamp (précité, à la page 112) et Cimon (précité, à la page 804) ont tous deux opiné que dans le cas des contrats de service, il peut y avoir deux clients en cause lorsque le bénéficiaire de services est une personne autre que le payeur. L'observation suivante de Cimon, à la page 804, est particulièrement pertinente:

23. De fait, le «client» peut donc être deux personnes distinctes, soit celle qui bénéficie du service et celle qui le commande et s'oblige à en payer le prix.

24. La définition de «client» doit être interprétée de façon libérale et cette notion recouvre ces deux réalités. Elle peut donc regrouper plusieurs personnes distinctes agissant en des qualités différentes et dont les droits et obligations doivent être évalués en conséquence.

[117] Le critère consiste donc à se demander, en examinant l'ensemble de la relation entre les parties, s'il y a contrôle d'un côté et subordination de l'autre. Je dirai, avec le plus grand respect, que les tribunaux, dans leur propension à créer des catégories juridiques artificielles, ont parfois tendance à ne pas tenir compte du facteur même qui est l'essence d'une relation contractuelle, à savoir l'intention des parties. L'article 1425 du *Code civil du Québec* établit le principe selon lequel «on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés». L'article 1426 du *Code civil du Québec* poursuit en disant: «[o]n tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages».

[118] Nous sommes en présence ici d'un type de travailleur qui a choisi d'offrir ses services à titre d'entrepreneur indépendant et non pas d'employé et

enterprise that chooses to hire independent contractors rather than employees. The worker deliberately sacrifices security for freedom (“the pay was much better, the job security was not there, there were no benefits involved as an employee receives, such as medical benefits, pension, things of that nature” Mr. Wolf’s testimony, Appeal Book, Vol. 2, page 24). The hiring company deliberately uses independent contractors for a given work at a given time (“it involves better pay with less job security because consultants are used to fill in gaps when local employment or the workload is unusually high, or the company does not want to hire additional employees and then lay them off. They’ll hire consultants because they can just terminate the contract at any time, and there’s no liabilities involved”, *ibid.*, page 26). The hiring company does not, in its day-to-day operations, treat its consultants the same way it treats its employees (see paragraph 68 of Madam Justice Desjardins’s reasons). The whole working relationship begins and continues on the basis that there is no control and no subordination.

[119] Taxpayers may arrange their affairs in such a lawful way as they wish. No one has suggested that Mr. Wolf or Canadair or Kirk-Mayer are not what they say they are or have arranged their affairs in such a way as to deceive the taxing authorities or anybody else. When a contract is genuinely entered into as a contract for services and is performed as such, the common intention of the parties is clear and that should be the end of the search. Should that not be enough, suffice it to add, in the case at bar, that the circumstances in which the contract was formed, the interpretation already given to it by the parties and usage in the aeronautic industry all lead to the conclusion that Mr. Wolf is in no position of subordination and that Canadair is in no position of control. The “central question” was defined by Major J. in *Sagaz* as being “whether the person who has been engaged to perform the services is performing them as a person in business on his own account”. Clearly, in my view, Mr. Wolf is performing his professional services as a person in business on his own account.

d’un type d’entreprise qui choisit des entrepreneurs indépendants au lieu de prendre des employés. Le travailleur sacrifie délibérément sa sécurité d’emploi en échange de la liberté ([TRADUCTION] «le salaire était beaucoup plus élevé, il n’y avait pas de sécurité d’emploi, pas d’avantages sociaux comme ceux que touche l’employé, par exemple l’assurance-maladie, la retraite, des choses de ce genre», témoignage de M. Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page 24). La société qui embauchait utilise délibérément des entrepreneurs indépendants pour effectuer un certain travail à un certain moment ([TRADUCTION] «Le salaire est plus élevé avec une sécurité d’emploi moindre, parce que les consultants sont engagés pour combler les besoins lorsque l’emploi local ou la charge de travail sont anormalement élevés, ou quand l’entreprise ne veut pas engager d’autres employés et les mettre à pied ensuite. Ils engageront des consultants parce qu’ils peuvent mettre fin à leur contrat en tout temps sans avoir de responsabilités à leur égard» *ibid.*, page 26). La société qui embauche ne traite pas ses consultants, dans son exploitation quotidienne, de la même manière qu’elle traite ses employés (voir paragraphe 68 des motifs de M^{me} le juge Desjardins). Toute la relation de travail commence et se maintient selon le principe voulant qu’il n’y a pas de contrôle ou de subordination.

[119] Les contribuables peuvent organiser leurs affaires de la façon légale qu’ils désirent. Personne n’a laissé entendre que M. Wolf, Canadair ou Kirk-Mayer ne sont pas ce qu’ils disent être ou qu’ils ont arrangé leurs affaires de façon à tromper les autorités fiscales ou qui que ce soit. Lorsqu’un contrat est signé de bonne foi comme un contrat de service et qu’il est exécuté comme tel, l’intention commune des parties est claire et l’examen devrait s’arrêter là. Si ce n’était pas suffisant, il suffit d’ajouter qu’en l’espèce, les circonstances dans lesquelles le contrat a été formé, l’interprétation que lui ont donnée les parties et l’usage dans l’industrie aérospatiale conduisent tous à conclure que M. Wolf n’est pas dans une position de subordination et que Canadair n’est pas dans une position de contrôle. La «question centrale» a été définie par le juge Major dans l’affaire *Sagaz* comme étant: «si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte». Il est clair, à mon avis, que M. Wolf a exécuté des services professionnels

[120] In our day and age, when a worker decides to keep his freedom to come in and out of a contract almost at will, when the hiring person wants to have no liability towards a worker other than the price of work and when the terms of the contract and its performance reflect those intentions, the contract should generally be characterized as a contract for services. If specific factors have to be identified, I would name lack of job security, disregard for employee-type benefits, freedom of choice and mobility concerns.

[121] In the end, I have reached the conclusion that the income received by Mr. Wolf was income received as a provider of independent personal services within the meaning of Article XIV of the Convention. I would dispose of the appeal in the same way as Madam Justice Desjardins.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[122] NOËL J.A. (concurring in the result only): I too would allow the appeal. In my view, this is a case where the characterization which the parties have placed on their relationship ought to be given great weight. I acknowledge that the manner in which parties choose to describe their relationship is not usually determinative particularly where the applicable legal tests point in the other direction. But in a close case such as the present one, where the relevant factors point in both directions with equal force, the parties' contractual intent, and in particular their mutual understanding of the relationship cannot be disregarded.

[123] My assessment of the applicable legal tests to the facts of this case is essentially the same as that of my colleagues. I view their assessment of the control test, the integration test and the ownership of tool tests as not being conclusive either way. With respect to financial

à titre de personne qui travaillait pour son propre compte.

[120] De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l'embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n'est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l'on devait mentionner des facteurs particuliers, je nommerais le manque de sécurité d'emploi, le peu d'égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité.

[121] En fin de compte, j'ai conclu que le revenu perçu par M. Wolf était un revenu reçu à titre de fournisseur de services personnels indépendants au sens de l'article XIV de la Convention. Je disposerais de l'appel de la même façon que M^{me} le juge Desjardins.

* * *

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

[122] LE JUGE NOËL, J.C.A. (souscrivant au résultat seulement): J'accueillerais aussi l'appel. À mon avis, il s'agit d'un cas où la qualification que les parties ont donnée à leur relation devrait se voir accorder un grand poids. Je reconnais que la façon dont les parties décident de décrire leur relation n'est pas habituellement déterminante, en particulier lorsque les critères juridiques applicables pointent dans l'autre direction. Mais, dans une issue serrée comme en l'espèce, si les facteurs pertinents pointent dans les deux directions avec autant de force, l'intention contractuelle des parties et en particulier leur compréhension mutuelle de la relation ne peuvent pas être laissées de côté.

[123] Mon évaluation des critères juridiques applicables aux faits de l'espèce est essentiellement la même que celle de mes collègues. J'estime que leur évaluation du critère de contrôle, du critère d'intégration et de la propriété des outils n'est pas concluante, ni dans

risk, I respectfully agree with my colleagues that the appellant in consideration for a higher pay gave up many of the benefits which usually accrue to an employee including job security. However, I also agree with the Tax Court Judge that the appellant was paid for hours worked regardless of the results achieved and that in that sense he bore no more risk than an ordinary employee. My assessment of the total relationship of the parties yields no clear result which is why I believe regard must be had to how the parties viewed their relationship.

[124] This is not a case where the parties labelled their relationship in a certain way with a view of achieving a tax benefit. No sham or window dressing of any sort is suggested. It follows that the manner in which the parties viewed their agreement must prevail unless they can be shown to have been mistaken as to the true nature of their relationship. In this respect, the evidence when assessed in the light of the relevant legal tests is at best neutral. As the parties considered that they were engaged in an independent contractor relationship and as they acted in a manner that was consistent with this relationship, I do not believe that it was open to the Tax Court Judge to disregard their understanding (compare *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161 (P.C.), at page 170).

[125] I would allow the appeal with costs.

un sens ni dans l'autre. En ce qui concerne le risque financier, je conviens avec mes collègues que l'appellant, en contrepartie d'un salaire plus élevé, avait renoncé à bon nombre des prestations qui étaient habituellement dévolues à l'employé, y compris la sécurité d'emploi. Toutefois, je conviens avec la juge de la Cour de l'impôt que l'appellant était payé pour ses heures travaillées, quels que soient les résultats atteints, et qu'en ce sens, il ne supportait pas plus de risques qu'un employé ordinaire. Mon évaluation de l'ensemble de la relation entre les parties ne n'amène pas à une conclusion claire et c'est pourquoi, selon moi, il faut examiner la façon dont les parties voyaient leur relation.

[124] Ce n'est pas un cas où les parties qualifiaient leur relation d'une façon telle que cela leur procure un avantage fiscal. Aucune manœuvre frauduleuse ou aucun maquillage de quelque sorte n'est allégué. Il s'ensuit que la manière dont les parties ont pu voir leur entente doit l'emporter à moins qu'elles ne se soient trompées sur la véritable nature de leur relation. À cet égard, la preuve, lorsqu'elle est évaluée à la lumière des critères juridiques pertinents, est pour le moins neutre. Comme les parties ont estimé qu'elles se trouvaient dans une relation d'entrepreneur indépendant et qu'elles ont agi d'une façon conforme à cette relation, je n'estime pas que la juge de la Cour de l'impôt avait le loisir de ne pas tenir compte de cette entente (à comparer avec l'affaire *Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.*, [1947] 1 D.L.R. 161 (C.P.), à la page 170).

[125] J'accueillerais l'appel avec dépens.

DIGESTS

Federal Court decisions digested are those which, while failing to meet the stringent standards of selection for full text reporting, are considered of sufficient value to merit coverage in that abbreviated format. A copy of the full text of any Federal Court decision may be accessed at <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct>, or may be ordered from the central registry of the Federal Court in Ottawa or from the local offices in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver and Winnipeg.

ACCESS TO INFORMATION

Judicial review of Minister's refusal to disclose information regarding extent to which Revenue Canada uses United States Internal Revenue Service (IRS) to collect Canadian taxes, extent to which IRS uses Revenue Canada to collect U.S. taxes—Revenue Canada initially stating information exempt from disclosure pursuant to Access to Information Act, ss. 13(1)(a), 16(1)(b), (c)—Information Commissioner dismissing applicant's complaint concerning refusal to disclose information—Under Convention Between Canada and the United States of America with respect to Taxes on Income and on Capital, Art. XXVI A, both countries agree that any information received by either one of them under Convention shall be treated as secret in same manner as information obtained under taxation laws of Canada, United States, and shall be disclosed only to persons or authorities involved in assessment, collection of or administration and enforcement in relation to taxes to which Convention applies—In accordance with Art. XXVII all information exchanged in relation to Art. XXVI A treated as secret by both Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) and IRS, and competent authorities of each shall exchange information—Based on correspondence with IRS, Canadian competent authority concluding release of requested information would lead to change in IRS policy resulting in unwillingness to exchange important information under Convention—S. 13(1)(a) requiring head of government department to refuse to disclose any record requested containing information obtained in confidence from government of foreign state or institution thereof—Disclosure of information not required to cause harm—Court must determine whether head of government institution erred in factual determination requested information within exemption—Three requirements to fall within s. 13(1)(a): information must be obtained (i) from (ii) foreign government (iii) in confidence—(i) Statistics integral part of information supplied under Convention as could not exist without information from United States—As IRS opposing disclosure, disclosure could jeopardize working relations between Canada, United States under Convention—

ACCESS TO INFORMATION—Concluded

(ii) IRS institution of United States government; United States foreign state—(iii) All information exchanged under Art. XXVII relating to Art. XXVI A treated as secret by both CCRA, IRS—Information requested about information exchanged under Convention—Therefore should be treated in same manner as information exchanged under Convention i.e. as secret—Once determined information within mandatory exemption contained in s. 13(1)(a), head of government institution must refuse to disclose information unless United States consenting to disclosure or making information public (s. 13(2)), neither of which applicable—Access to Information Act, R.S.C., 1985, c. A-1, ss. 13(1)(a),(2), 16(1)(b),(c)—Convention Between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital being Schedule I of the Canada-United States Tax Convention Act, 1984, S.C. 1984, c. 20, Arts. XXVI A (as enacted by S.C. 1995, c. 34, s. 3, Sch. IV, Art. 15), XXVII (as am. *idem*, Art. 16).

SHERMAN v. M.N.R. (T-612-00, 2002 FCT 586, McKeown J., order dated 22/5/02, 11 pp.)

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

EXCLUSION AND REMOVAL

Motion for interim stay of removal until either or both of applications for leave to commence judicial review proceeding decided—Applicant, Tamil from Sri Lanka, arriving in United States on July 8, 2000—Immediately detained because not having proper documentation—Released on July 26, 2000, making way to Canada by July 28, 2000—CRDD dismissing refugee claim—Application for leave and judicial review of that decision still pending—Applicant receiving removal order on May 14, 2002 to be executed May 28—Protesting should have been granted statutory stay pending outcome of application for leave, judicial review—Immigration Act, s. 49(1)(c)(i) providing execution of removal order stayed until application for leave to commence judicial review proceeding heard, disposed of—Citizenship and Immigration Canada

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

(CIC) relying on s. 49(1.1)(a), exempting application of s. 49(1) to person sojourning in United States—Applicant arguing not sojourning in United States, but CIC confirming decision to remove applicant—Applicant applied for leave and judicial review of that decision as well—At hearing parties making submissions about correct interpretation of “sojourning” in s. 49(1.1)(a)—Cases differing as to interpretation of s. 49(1.1)(a): *Aguilar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 4 F.C. 20 (T.D.) and *Mikhailov v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 191 F.T.R. 1 (F.C.T.D.)—Second application for leave, judicial review raising this very issue—Serious issue that should not be dealt with in stay application—In judicial review proceedings Court would be concerned with question of law, on which would owe little or no deference to Minister—If Minister’s interpretation of s. 49(1.1)(a) found to be in error, so that statutory stay should be in effect, loss of opportunity to have benefit of stay, pending determination of application for leave, judicial review constituting irreparable harm to applicant—Balance of convenience favouring granting of stay—Motion allowed—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 49(1)(c)(i) (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 41), (1.1)(a) (as am. *idem*).

THANGESWARALINGAM V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-2421-02, 2002 FCT 652, MacKay J., order dated 10/6/02, 5 pp.)

Inadmissible Persons

Application for judicial review, based on Immigration Act, s. 40.1, of certificate stating both ministers were of opinion Mourad Ikhlef inadmissible person within meaning of Act, s. 19(1)(e)(iii), (iv)(B), (C), (f)(ii), (iii)(B) (terrorism)—Role of Court to determine whether or not Minister’s certificate reasonable one: *Baroud (Re)* (1995), 98 F.T.R. 99 (F.C.T.D.)—Certificate reasonable—Case law clearly stating s. 19(1)(e), (f) require proof of “reasonable grounds to believe” certain facts and not proof of facts themselves—Standard of proof, while falling short of balance of probabilities, nonetheless connotes “a *bona fide* belief in a serious possibility based on credible evidence”: *Chiau v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2001] 2 F.C. 297 (C.A.)—Based on evidence, Mourad Ikhlef presumed to be member of Armed Islamic Group (AIG) cell in Montréal—Well established that AIG terrorist group associated with Osama Bin Laden and Al Qaeda—Most of his friends, whom he saw on daily basis throughout 1990s in Montréal and Vancouver, now behind bars or convicted of various crimes in France, England, Algeria, and United States relating to terrorist activities—According to evidence gathered, no doubt that Mr. Ikhlef’s relationships with friends in both Montréal, Vancouver and relationships outside Canada not at all what he tried to tell Court at hearing—Indeed reasonable grounds to believe Mr. Ikhlef was, still is member of organization that there are

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

reasonable grounds to believe will engage in terrorism and therefore person described in Immigration Act, s. 19(1)(e)(iv)(C)—Also person who there are reasonable grounds to believe will engage in terrorism, has engaged in terrorism and still member of organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in terrorism—However, ministers did not file sufficient evidence with respect to s. 19(1)(iv)(B), and that ground must be rejected—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 19(1)(e)(iii) (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 11), (iv)(B) (as am. *idem*), (C) (as am. *idem*), (f)(ii) (as am. *idem*), (iii)(B) (as am. *idem*), 40.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 29, s. 4; S.C. 1992, c. 49, s. 31).

IKHLEF (RE) (DES-8-01, 2002 FCT 263, Blais J., order dated 8/3/02, 36 pp.)

IMMIGRATION PRACTICE

Judicial review of Operations Manager’s decision cash, performance bonds should be forfeited, realized—In April 2000 applicant signed cash, performance bonds together totally \$20,000 to secure release from custody of Hansel Lynch, Jamaican citizen living in Canada on condition that he surrender passport—In June Mr. Lynch taken into custody again—In September applicant posting another \$10,000 cash bond, further \$10,000 performance bond—In November Mr. Lynch left Canada voluntarily, although under deportation order—Applicant requested return of bonds—Counsel made submissions with respect to proposed forfeiture of bonds—In March 2001 Operations Manager decided first two bonds should be forfeited as passport not surrendered, thus violating term of release—Immigration Act, s. 104 permitting forfeiture of security deposit made as condition of release where failure to comply with any such condition—Application allowed—Purpose of cash deposits, performance bonds to allow release of person in immigration detention on terms necessary to ensure compliance with Act, regulations—Forfeiture of any cash bond, enforcement of any performance bond not following automatically from failure to comply with term, condition—Minister having discretion as to whether any deposit should be forfeited, performance bond enforced—Discretion delegated to officers such as Operations Manager—Act silent as to principles governing exercise of discretion, but ministerial guidelines advising purpose of discretionary authority to allow for situations where conditions of security deposit violated through no fault of individual or where extenuating circumstances exist—Requiring consideration of each case on merits—While failure to comply with term of release condition precedent to exercise of officer’s discretion, decision not disclosing officer directed mind to exercise of discretion or to principles guiding exercise of that discretion—Decision letter silent as to any matter considered by officer other than fact passport not surrendered—Assuming standard

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

of review patent unreasonableness, Operations Manager erred in principle by making decision without regard to principles contained in guidelines and without apparently considering asserted humanitarian considerations—While not necessary to deal with every factor asserted by applicant, neither stated reason nor tribunal record demonstrating proper exercise of discretion—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 104.

GAYLE V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-1707-01, 2002 FCT 335, Dawson J., order dated 25/3/02, 8 pp.)

STATUS IN CANADA*Convention Refugees*

Application for judicial review of IRB Refugee Division (Board) decision applicant not Convention refugee—Applicant, citizen of Democratic Republic of Congo, member of opposition group Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), allegedly arrested, incarcerated, tortured and forced into labour—Board concluded applicant's evidence regarding membership in UDPS not credible—Applicant failed to file letter from Toronto chapter of UDPS confirming membership in organization—Letter subsequently obtained but not considered by Board—Hearing took place December 6, 2000; decision reserved at close of hearing; decision dictated in chambers December 6, 2000; written reasons signed and released January 30, 2001—Main issue whether Board under obligation to consider further evidence provided by applicant December 18, 2000 or was Board *functus officio* after dictating its reasons on December 6, 2000, and before signature on January 30, 2001; whether Board committed any other reviewable error justifying Court's intervention—Application allowed—Nothing in evidence binding Board until signing reasons January 30, 2001—Board violated principle of natural justice—Board incorrectly assumed Congolese seeking refugee protection in Canada could quickly obtain letter confirming membership from Canadian branch of UDPS—Lengthy process as Canadian Executive of UDPS refusing to issue letter until confirmation obtained from Congo headquarters—In neglecting to acknowledge or even comment on letter received December 18, 2000, Board acted unfairly and committed reviewable error—Documentary evidence supported applicant's fear and apprehension with respect to returning to Congo—Decision rendered only when written reasons signed: *Tambwe-Lubemba v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 264 N.R. 382 (F.C.A.).

VINDA V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-774-01, 2002 FCT 594, Rouleau J., order dated 24/5/02, 14 pp.)

Judicial review of CRDD's decision applicant not Convention refugee—First applicant citizen of Guatemala,

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued

second applicant her daughter—First applicant lived with parents, daughter in Guatemala—Parents well-off by Guatemalan standards—In October 1999 first applicant kidnapped, held for ransom, but escaped after five days—Kidnappers contacted father, who had not paid ransom, threatened harm to first applicant—Applicants came to Canada in February 2000—CRDD holding kidnappers agents of persecution; their motivation criminal—Finding no nexus between harm feared and Convention ground—Applicants asserting relationship to her parents, or membership in particular social group i.e. immediate family, putting her at risk—Arguing unchangeable characteristic, appropriate social group within test articulated in *Canada (Attorney General) v. Ward*, [1993] 2 S.C.R. 689—Application dismissed—Court consistently holding victims of crime not, by virtue of that fact, members of particular social group—Consideration of scope of term "particular social group" in definition of "Convention refugee" beginning with *Ward*, wherein basic principles identified—*Chan v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1995] 3 S.C.R. 593 confirming themes of defence of human rights, anti-discrimination remaining paramount considerations in determining claimant's membership in particular social group—*Klinko v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 148 F.T.R. 69 (F.C.T.D.) holding when primary victim of persecution not within Convention refugee definition, any derivative Convention refugee claim based on family group cannot be sustained—*Serrano v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 166 F.T.R. 227 (F.C.T.D.) holding family connection not attribute requiring Convention protection, in absence of underlying Convention ground for claimed persecution—*Klinko, Serrano* applied—Family connection by itself not within anti-discrimination objectives of Convention—CRDD correctly concluding first applicant, as member of family group, not Convention refugee if family not targeted for Convention reason—Question certified: Can refugee claim succeed on basis of well-founded fear of persecution for reason of membership in particular social group that is family, if family member who is principal target of persecution not subject to persecution for Convention reason?

GONZALEZ V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-1092-01, 2002 FCT 345, Dawson J., order dated 27/3/02, 11 pp.)

Application for judicial review of CRDD decision applicant not Convention refugee—Applicant, citizen of Bangladesh, claiming Convention refugee status on basis of fear her father would forcibly marry her to someone against her will as means of absolving his financial debts—CRDD found applicant not 18 years old as she claimed at hearing, based on memorandum by visa officer in Singapore referring to results of bone age determination test conducted in 1999 placing

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded

applicant's age at 22 years—CRDD emphasized that in spite of applicant being aware of test results long before to hearing, no attempt made to contradict findings—Application allowed—Failure of Minister to provide applicant with copy of reports of bone age determination tests denied applicant full and fair opportunity to respond to important evidence, which in turn led to negative credibility finding by CRDD—As credibility finding forming basis for CRDD's decision, decision must be set aside—Considering *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817; *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1 (S.C.C.), extensive duty of fairness applicable to CRDD procedures.

KHAN V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-2483-01, 2002 FCT 431, Beaudry J., order dated 15/4/02, 12 pp.)

EMPLOYMENT INSURANCE

Application for judicial review of Tax Court of Canada (T.C.C.) decision determining that employment of Ms. France Letendre Fafard with Acier Inoxydable Fafard Inc. from January 1 to December 31, 1997, not insurable employment within meaning of Employment Insurance Act, s. 5(1)(a)—Ms. Letendre Fafard performed work (reception work, correspondence, bookkeeping, payroll, production of reports) for respondent for which company paid her salary—T.C.C. Judge confusing dual role Ms. Letendre Fafard played within company: employee to perform certain duties and director—shareholder to perform others—Although shareholder and director of respondent, she exercised under supervision of payor duties such that in reality was relationship of subordination—Respondent confusing administrative control of company with control of voting shares—Must be careful not to make error of that kind in interpreting and applying Act, s. 5(2)(b)—Mr. and Mrs. Fafard in fact adopted and implemented principle of joint management of company—Mr. Fafard held 99% of company's voting shares while wife controlled only 1%—Mr. Fafard did not give up voting right in shares for benefit of wife and consequently requirements for applying s. 5(2)(b) never satisfied—Ms. Letendre Fafard therefore holding insurable employment within respondent's business during period in dispute—Application allowed—Employment Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, s. 5.

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. ACIER INOXYDABLE FAFARD INC. (A-33-01, 2002 FCA 214, Létourneau J.A., judgment dated 23/5/02, 7 pp.)

Appeal from Tax Court judgment dismissing appeal from assessments under Employment Insurance (Canada) and Canada Pension Plan, finding that number of individuals (installers) engaged by applicant Precision Gutters Ltd. to install building gutters employed by Precision under contract of service as distinguished from being independent contractors—Precision would negotiate contracts with customers and

EMPLOYMENT INSURANCE—Continued

then hire installers to perform work—No guarantee of ongoing work for installer—Various forms of payment to single, multiple installers, with helpers: single, multiple cheques—Application allowed—Tax Court Judge confused four-in-one test (*Mirchandani v. Canada (Minister of National Revenue—M.N.R.)*, [2001] F.C.J. No. 269 (C.A.) (QL): degree or absence of control exercised by employer; ownership of tools; chance of profits; risk of loss) with integration test in *Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.*, [1986] 3 F.C. 553 (C.A.): fourth test being integration of employee into alleged employer's business—Issue dealt with recently by Supreme Court of Canada in *67112 Ontario Ltd. v. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 983 where Major J. indicated central question to be decided in cases such as these whether person engaged to perform services performing them as person in business on own account or performing them in capacity of employee—While neither Major J. in *Sagaz* nor MacGuigan J.A. in *Wiebe Door* completely rejected integration test, they found it would be difficult to apply—Tax Court Judge misunderstood four-in-one test, importance of integration test—Central question whether person engaged to perform services performing them as person in business on own account—Tax Court Judge correctly found control test favoured characterizing installers as independent contractors—Tax Court Judge erred in refusing to place any meaningful emphasis on importance of tools owned by installers, which were essential to installation of gutters—Tax Court Judge erred in holding that chance of profit and risk of loss criteria favouring characterization of installers as employees—As to integration, question not whose business is it, but rather whether person who engaged himself to perform services performing them as person in business for own account—Two businesses herein: manufacturing gutters and installing them—If properly applied, integration test revealing that installers independent contractors operating own installation business—Application of both four-in-one test from *Wiebe Door* and integration test must result in conclusion installers were independent contractors.

PRECISION GUTTERS LTD. V. M.N.R. (A-79-01, A-80-01, 2002 FCA 207, Sexton J.A., judgment dated 21/5/02, 12 pp.)

Judicial review of Umpire's dismissal of appeal from Board of Referees' decision reducing to zero penalties imposed by Commission pursuant to Employment Insurance Act, s. 38(1)—While receiving benefits respondent worked for two different employers—Commission allocated earnings to period worked, thus creating overpayment of benefits—Total penalties arrived at by doubling amount of each overpayment—Board of Referees holding Commission not taking into account mitigating circumstances, rescinding penalties—Umpire allowing Board's decision to stand on basis accorded with case law of this Court holding Board possessing power to set aside Commission's decision on quantum of penalty if found relevant considerations ignored—As issue before

EMPLOYMENT INSURANCE—Concluded

Umpire involving interpretation of Act (Board's discretionary power under statutory mandate to reduce penalties to zero), appropriate standard of review that of correctness: *Black v. Canada (Employment Insurance Commission)*, [2002] 1 F.C. 468 (C.A.)—S. 38(1) permitting Commission to impose penalty for knowingly failing to declare earnings for period for which claimed benefits—S. 38(2) permitting Commission to set amount—S. 114 setting out powers of Board of Referees i.e. to hear appeal from Commission's decision with respect to claim for benefits under Act—Relatively recent decisions of this Court with respect to imposition of penalty by Commission pursuant to s. 38 clarifying that Board of Referees having jurisdiction to intervene in such discretionary decision and to make decision Commission should have made where Board finding Commission took into account irrelevant consideration or failed to have regard to relevant consideration—Concept of imposing "penalty" in s. 38(1) indicating something more than zero contemplated, as seems intended to permit some degree of monetary punishment—Dictionary definitions of "penalty" considered—"Zero penalty" oxymoron—S. 38(2) referring to "amount"—"Amount" connoting quantity—By reducing monetary penalties to zero, Board of Referees completely nullified exercise of Commission's power under s. 38(1)—Case law only permitting Board to vary quantum of penalty in light of mitigating circumstances—Reduction of penalty to zero amounting to no penalty, and usurps Commission's power—Application allowed—Employment Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, ss. 38, 114.

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. GAULEY (A-353-01, 2002 FCA 219, Stone J.A., judgment dated 15/5/02, 7 pp.)

EXPROPRIATION**PRACTICE**

Motion for stay of operation of Trial Division order pending disposition of appeal therefrom—That order quashing, for want of jurisdiction, confirmation by Minister of Public Works and Government Services, of notice of intention to expropriate made under Expropriation Act, s. 11(1)(a)—Issue whether appellant entitled to remedy sought—Parties agreed issue governed by *RJR—MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1994] 1 S.C.R. 311, wherein Court considered and applied tripartite test laid down in *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110: serious issue; irreparable harm; balance of convenience—Motion granted—Parties agreed serious issues to be tried—On affidavit evidence, appellant would suffer irreparable harm—Balance of convenience in favour of appellant: expropriated land required for essential security, defence considerations, a constitutional responsibility of Parliament of Canada—Also affidavits containing persuasive evidence on

EXPROPRIATION—Concluded

balance of probabilities, Canada needs testing range for reasons of national security and to meet its international obligations—Expropriation Act, R.S.C., 1985, c. E-21, s. 11(1)(a).

SOCIETY PROMOTING ENVIRONMENTAL CONSERVATION V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (A-142-02, 2002 FCA 191, Isaac J.A., order dated 13/5/02, 6 pp.)

FEDERAL COURT JURISDICTION**APPEAL DIVISION**

Motion for order dismissing application for judicial review on ground judicial review not open to applicant—CRTC treating appeal from order requiring applicant to cease and desist carrying on broadcasting undertaking without licence or exemption from CRTC, as application for reconsideration—Rejecting "appeal" in Decision CRTC 2001-778—Court not having jurisdiction to hear application for judicial review of that decision—Federal Court Act, s. 28(1)(c) giving Court of Appeal jurisdiction to hear, determine applications for judicial review made in respect of Canadian Radio-television and Telecommunications Commission—S. 28(2) providing ss. 18 to 18.5 apply in respect of any matter within Court of Appeal's jurisdiction—Pursuant to s. 18.5, where Act of Parliament expressly providing for appeal from order of federal board, commission or other tribunal, order not, to extent may be appealed, subject to judicial review—Broadcasting Act, s. 31(2) providing for appeal to Federal Court of Appeal from order of Commission on question of law or jurisdiction—Applicant raising questions of law, jurisdiction—Analogous to issues considered in *Canadian Broadcasting League v. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission [No. 1]*, [1980] 1 F.C. 393 (C.A.) wherein Court held such grounds of attack may be raised by way of appeal and therefore could not be subject of application for judicial review—Decision CRTC 2001-778 subject to appeal under s. 31—Application for judicial review dismissed—Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18.5, (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 5), 28(1)(c) (as am. *idem*, s. 8) (2) (as am. *idem*)—Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, s. 31.

PACHUL V. CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION (A-42-02, 2002 FCA 165, Sharlow J.A., order dated 30/4/02, 8 pp.)

TRIAL DIVISION

Motion to strike out further amended statement of claim for want of jurisdiction, as against Vuntut Gwitchin defendants—Plaintiff, disabled Aboriginal person living in Victoria, B.C., alleging discrimination against defendants who have denied him information about substantial settlement between First Nation, Crown—Member of Vuntut Gwitchin First Nation, born in 1959 at Old Crow, Yukon, to family active in First

FEDERAL COURT JURISDICTION—Concluded

Nation's affairs—In 1993, Vuntut Gwitchin First Nation, comprised of between 460 and 770 members, signed settlement agreement with Crown worth \$36 million, 2,990 square miles of land including subsurface rights, various other benefits in return for release of all claims against Crown—Plaintiff arguing Vuntut Gwitchin First Nation not only owes him various fiduciary duties, but also should not be permitted to retain portion of settlement benefits which should rightfully belong to him—Test for striking out for want of cause of action plain, obvious, beyond doubt claim, defence will not succeed—Whether plaintiff could establish at least one of statutory grants of jurisdiction fulfills first element of three-part test set out in *ITO—International Terminal Operators Ltd. v. Miida Electronics et al.*, [1986] 1 S.C.R. 752—Reference in Federal Court Act, s. 17(4) to “conflicting claims against the Crown” in context of federal Crown—Court unable to say plainly, obviously, beyond doubt claim cannot succeed—Plaintiff's claim should not be terminated at this point but, on pleadings, information, argument, claim should be allowed to proceed on basis of jurisdiction under Act, s. 17(4)—Plaintiff also relying upon s. 17(5)(b) as possible head of jurisdiction—No facts supporting argument Vuntut Gwitchin defendants servants, agents of Crown—Even assuming defendants not bound by Charter, federal government responsible for Charter consequences, that does not bring situation within Federal Court Act, s. 17(5)(b)—That jurisdiction over Vuntut Gwitchin defendants, by reason of s. 17(5)(b), jurisdictional argument that plainly, obviously, beyond doubt will not succeed—Plaintiff's argument for jurisdiction by way of Federal Court Act, s. 17(4) not one plainly, obviously, beyond doubt doomed to failure—Motion dismissed—Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 17 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 3)—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act, 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985 Appendix II, No. 44].

CHARLIE V. VUNTUT GWITCHIN DEVELOPMENT CORP.
(T-673-00, 2002 FCT 344, Hargrave P., order dated 26/3/02, 20 pp.)

INCOME TAX**PRACTICE**

Appeal from Tax Court on motion under Tax Court of Canada Rules (General Procedure), r. 58(1)(a) for determination of preliminary question of law—Minister submitting appropriate case for r. 58(1)(a) order because relevant factual underpinning consisting only of two documents, and legal question easily isolated—Taxpayers submitting issues of fact material to legal question contested, and they should not be deprived of opportunity at trial to adduce evidence to prove facts—Appeal dismissed (Strayer J.A. dissenting)—*Per* Rothstein J.A. (Nadon J.A. concurring): *Berneche v. Canada*, [1991] 3 F.C. 383 (C.A.) setting out test

INCOME TAX—Continued

for order for determination of preliminary question of law: Court must be satisfied (i) no dispute as to any fact material to question of law to be determined; (ii) what is to be determined pure question of law; (iii) determination of question may dispose of all or part of proceeding, substantially shorten hearing or result in substantial saving of costs—Preliminary question of law procedure exceptional—Agreement of parties as to facts not required in order to make order for determination of preliminary question of law, provided application made and Court not proceeding *ex proprio motu*—Open to judge to conclude no material facts in dispute—Minister arguing Motions Judge erred by focussing on irrelevant considerations—Context of Motions Judge's statement not Court's place to tell taxpayers how to present case indicating intended to say “not appropriate” to tell appellant how to present case—Reference to unrelated case in which facts in dispute and r. 58(1)(a) application dismissed may have been to emphasize minimal dispute as to facts therein in contrast to this case—Minister alleging failed to consider relevant considerations i.e. whether question pure question of law and whether facts material to question in dispute, whether question determinative of matter in dispute—Tax appeal arising from disallowance of deduction claimed for Canadian Exploration Expense as result of purchase of seismic data—Minister sought determination of whether promissory note given as part of consideration for purchase of seismic data constituted contingent liability of tax appellants—If liability contingent, amount not deductible—Arguing question determined solely by interpreting promissory note, seismic purchase and sale agreement and such interpretation question of law—Motions Judge finding factual issues numerous, complex—On r. 58(1)(a) motion, if Motions Judge not satisfied no material facts in dispute, motion must be dismissed—Not requiring positive determination of what facts relevant or in dispute—If Judge in doubt, by definition not satisfied, and motion must be dismissed—That terms of contracts relevant considerations in *Wawang Forest Products Ltd. v. Canada* (2001), 2001 DTC 5212 (F.C.A.) not necessarily meaning that in every case terms of contracts determinative of whether liability contingent or absolute—Each case depending on own facts—Preferable to leave to trial judge considerations of whether sale of seismic assets within discretion of tax appellants if revenues insufficient to pay liability—*Per* Strayer J.A. (dissenting): Motions Judge considered irrelevant matters—Although saying whether liability contingent question of law which must necessarily rest upon factual underpinning, not saying what kind of factual underpinning required—Mentions appellants wished to introduce expert accounting evidence—Assuming such evidence may be relevant—Irrelevant that Crown opposed identification of preliminary question of law in unrelated case where very specialized constitutional issue involved, but advocated such preliminary question in this case concerning

INCOME TAX—Concluded

mere legal interpretation of promissory note—As to relevant considerations not taken into account, no basis for determining criteria for what is contingent liability other than legal—In *Wawang*, F.C.A. upholding contingent liability as liability depending for existence upon event which may or may not happen—Question for determination whether at particular point in time, i.e. upon execution of promissory note and agreement, absolute legal obligation to divert to vendor of seismic data, specific sums of revenue or of sale proceeds which would otherwise be receivable by maker of promissory note—Contingency of legal liability not dependent on economic probabilities—Evidence of such matters as valuation, revenue irrelevant to determination of question judge asked to pose for determination—Tax Court of Canada Rules (General Procedure), SOR/90-688, r. 58(1)(a).

CANADA v. WEBSTER (A-431-01, 2002 FCA 205, Rothstein and Strayer (dissenting) J.J.A., judgment dated 21/5/02, 20 pp.)

NATIVE PEOPLES**ELECTIONS**

Judicial review of decision of Louis Bull Election Appeal Board—Chief, eight councillors of Louis Bull Tribe elected by members of Band according to band custom—Tribal Council elections governed by Louis Bull Tribe No. 439 Declaration of Customs (Regulations)—Applicant stood as candidate for position of councillor in February 2000 election, but lost—After three-way tie for eighth councillor position, respondent ultimately elected in run-off election—Applicant appealed election of respondent to returning officer on basis of belief respondent had criminal record disqualifying him from holding office of councillor—Returning officer replied appeal dismissed as offences of which respondent convicted not precluding him from running for office—Applicant subsequently wrote to Appeal Board requesting it to consider, decide appeal as returning officer not having jurisdiction to decide appeal—When no response received, counsel demanding ruling whereupon Board replied Regulations requiring electoral officer to forward appeal to Appeals Committee only if deems appeal valid, and appeal letter herein not warranting forwarding—Regulations, s. 2 providing to be eligible for candidacy, candidate must not have been convicted of indictable offence in 10 years prior to election nomination—S. 21 stating any candidate may appeal to Appeal Board eligibility of person nominated to be candidate within 30 days of election—S. 22 setting out duties of Appeal Board, and requiring it to make decision within 14 days of receipt of appeal—Appeal Board failed to consider, decide appeal as required—Applicant conceded remedies of *certiorari*, *mandamus* having no practical effect since respondent's term of office expired—But still seeking writ of *quo warranto*—While clear applicant should not have to

NATIVE PEOPLES—Concluded

commence new proceedings where basis of challenge to eligibility of office holder carried into second term, in present case, applicant's factual foundation for writ of *quo warranto* deficient—No evidence before Court respondent re-elected following expiration of term of office being challenged by applicant—Application dismissed.

BULL v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T-1895-00, 2002 FCT 374, Hansen J., order dated 5/4/02, 8 pp.)

PATENTS**INFRINGEMENT**

Plaintiff assignee of patent for mobile weighing system, designed to be used to accurately weigh loads carried on truck or trailer, often in non-level conditions—Defendant saying its system does not contain essential element of patent, therefore does not infringe patent—Defendant saying invention, as described in patent, lacking utility and inventiveness so that patent invalid—Defendant arguing finding of infringement could be avoided if defendant could be shown to be using different combination and arrangement of parts than did plaintiff—Doctrine of substantial infringement considered in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024 where Binnie J. concluded doctrine of substantial infringement could not be used to avoid consequences of language used in patent by inventor—Question of substantial infringement now question of essential and non-essential elements of claims—If substituted elements not essential, replacement by equivalent combination of parts matter of no consequence; infringement can still be found—However, in case of essential elements, their absence or substitution will lead to finding of no infringement—First task of judge dealing with patent claim to construe patent by applying principles of purposive construction: *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067—Since patent protecting means by which result obtained, rather than result itself, purposive construction should identify those functional elements which produce useful result in novel and inventive way—Action dismissed—No merit in allegation claims ambiguous—However, weigh cell, as claimed in claims 6, 7, lacking utility; therefore claims invalid—Applying *Beloit Canada Ltd. et al. v. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.) invention not anticipated by patents which precede “laid open” date and which were cited as prior art (*Free World Trust*)—As to obviousness, no evidence to find person skilled in art, employing common general knowledge of such persons, could have come to invention without employing imagination or intuition—Given presumption of validity, absence of evidence to contrary, no basis on which to conclude patent invalid for obviousness—As to infringement, finding that defendant substituted load cell for tension load cell—Substitution sufficient to avoid finding of infringement—Tension load cell essential element of claim—As essential element absent, no

PATENTS—Concluded

infringement herein—While, in hindsight, may not have been necessary to stipulate tension load cell when one also stipulated that output thereof must vary with tension load to which subject, inventor chose to specify tension load cell—Consequently, requirement of tension load cell “troublesome or unnecessary limitation”, self inflicted wound, effect of which that finding of infringement avoided by absence of tension load cell in defendant’s device—Next issue in relation to infringement that of linkage system and nature of arrangement by which load cell able to maintain itself in vertical axis—It is this feature which contributes to inventiveness of device—Parties and experts misdirected themselves in considering meaning of coupling; “coupling” in patent herein not term of art; judge as well placed to interpret as experts—Coupling herein intended to convey functional relationship without necessarily conveying mechanical arrangement by which it is accomplished—In end result, patent invalid for lack of utility, but if valid, not infringed as lacking tension load cell and defendant’s load cell not pivotally attached to linkage assembly—Nothing justifying solicitor and client costs.

NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC. V. PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIPMENT LTD. (T-1973-95, 2002 FCT 337, Pelletier J., order dated 25/3/02, 36 pp.)

PRACTICE**EVIDENCE**

Motion by plaintiff for order allowing evidence to be presented by way of filing transcript of examination for discovery in lieu of oral, affidavit evidence—Motion by defendant for order plaintiff be required to post security for costs—Plaintiff commenced action in negligence against defendant, claiming damages for personal injuries allegedly sustained while inmate at Collins Bay Institution, Kingston, Ontario—Deported from Canada on January 18, 2002—Action herein proceeding as simplified action—Plaintiff failing to show why should be exempt from general rules, practice regarding admission of evidence at trial—Should not be exempt from general requirement of attendance for cross-examination—Credibility at issue, cross-examination best tool of testing credibility—Plaintiff’s motion for leave to enter discovery examination as evidence at trial dismissed—Plaintiff advancing serious claim on merits—Order for security for costs should not issue herein, having regard to nature of claim advanced by plaintiff against defendant—Defendant’s motion dismissed.

HAMILTON V. CANADA (T-80-99, 2002 FCT 553, Heneghan J., order dated 14/5/02, 7 pp.)

SERVICE

Motion seeking permit dispensing with service of statement of claim, warrant of arrest upon *res*, wrecked, abandoned

PRACTICE—Concluded

Boeing SB-17G Aircraft, apparel, cargo—Order directing arrest of *res* deemed to be effective—Claim herein, basically one of salvor to wrecked aircraft, falling within jurisdiction of Court under Federal Court Act, s. 22(2)(f)—By publication of information about discovery of wreck, by notice of originating statement of claim, warrant of arrest provided to federal, provincial authorities, by plaintiff’s acknowledgement that Part VI of Canada Shipping Act applicable, if wrecked aircraft recovered, notice of discovery, of salvor’s claim to wrecked aircraft has been, will be given to all likely to be interested—Special circumstances warranting dispensing with service of Court’s documents—Order issued so providing—Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 22 (as am. by S.C. 1996, c. 31, s. 82)—Shipping Act, Canada, R.S.C., 1985, c. S-9.

BROOKS AVIATION, INC. V. BOEING SB-17G AIRCRAFT, SERIAL NO. 44-83790 (T-217-02, 2002 FCT 503, MacKay J., order dated 1/5/02, 5 pp.)

TRADE-MARKS**INFRINGEMENT**

Application for summary judgment under Federal Court Rules, 1998, r. 213 in action alleging trade-mark infringement of variety of trade-marks owned by, registered to plaintiffs—Plaintiffs, Rolls-Royce plc, Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited, Bentley Motors Limited, 3 corporations organized under laws of England—Plaintiffs bringing motion for summary judgment to enjoin 3 defendant Canadian corporations, defendant Ian D. Fitzwilliam from infringing trade-marks owned by them—Under r. 120, corporate defendants must be represented by counsel unless leave of court granted to allow individual, not lawyer, to represent corporations—Mr. Fitzwilliam has not sought, received leave—Court prepared to proceed with motion for summary judgment as though Mr. Fitzwilliam granted leave to represent defendant corporations, but not granting leave to Mr. Fitzwilliam to represent defendant corporations in subsequent matter before Courts, including appeals of decision—R. 147 allowing Court to consider documents to be validly served if satisfied document came to notice of person to be served—As Court satisfied Mr. Fitzwilliam controlling mind of defendant corporations, service on him sufficient to constitute service on defendant corporations—Plaintiffs lawful owners of following trade-marks in Canada: “Rolls-Royce” registration No. UCA05921, “Rolls-Royce Monogram” registration No. UCA07323, “Rolls-Royce Badge” registration No. TMA217,812, “Phantom” registration No. UCA11503, “Car Grill” Design registration No. TMA235,698, “Corniche” registration No. TMA217,212, “Silver Cloud” registration No. TMA233,390 and “Bentley” registration No. TMA163,409—“Rolls-Royce” famous trade-mark with exclusive rights in Canada owned by Rolls-Royce plc—Defendants have not succeeded in demonstrating any of plaintiffs’ trade-marks

TRADE-MARKS—Concluded

invalid under Trade-marks Act, s. 19—No reason why plaintiffs' trade-marks not valid in Canada—Appropriate considerations in motion for summary judgment set out by Tremblay-Lamer J. in *Granville Shipping Co. v. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 F.C. 853 (T.D.)—No genuine issue for trial—Defendants have not established serious issue to be tried in respect of validity of trade-mark registrations, of providing defendants with rights to use trade-marks—Defendants' case so doubtful that not deserving consideration by trier of fact at future trial—Relevant facts to determine proceeding before Court in motion for summary judgment—Appropriate situation to be resolved on motion for summary judgment—Defendants have infringed plaintiffs' trade-marks in manner alleged by plaintiffs in submissions—By so doing, defendants have interfered with plaintiffs' exclusive rights conferred by registration of trade-marks under s. 19, infringing plaintiffs' trade-marks contrary to Trade-marks Act, s. 20—Have made false, misleading statements contrary to s. 7(a), directed public attention to businesses in such way as to likely cause confusion in Canada with businesses of plaintiffs contrary to Trade-marks Act, s. 7(b)—Motion for summary judgment allowed—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 120, 147, 213—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196).

ROLLS-ROYCE PLC V. FITZWILLIAM (T-2221-98, 2002 FCT 598, O'Keefe J., order dated 24/5/02, 36 pp.)

UNEMPLOYMENT INSURANCE

Application for judicial review of two decisions of Tax Court of Canada Judge dismissing applicants' appeals and upholding decision of Minister that applicants' employment on father's farm excepted from insurable employment under rules concerning related persons in Unemployment Insurance Act, s. 3(2)(c), and in Employment Insurance Act, s. 5(2)(i), (3)—Applications allowed—Décary J.A. (Noël J.A. dissenting): Tax Court Judge erred by failing to consider both Minister's allegations and criteria referred to in s. 3(2)(c):

UNEMPLOYMENT INSURANCE—Concluded

remuneration paid, terms and conditions, duration and nature and importance of work performed—Also erred by considering almost exclusively duration, nature and importance of work performed outside of periods of employment at issue—In cases of family businesses engaged in seasonal work, minimal amount of work remaining to be done outside active season usually performed by family members, without pay—Excepting seasonal employment, in family farm business, on ground cows milked year-round amounts to depriving family members who qualify by working during active season of unemployment insurance and to overlooking two main characteristics of such a business: family business and seasonal business—Claimant not required to remain completely inactive while receiving benefits—Judge erred by taking into account unpaid work in absence of any indication insurable employment at issue was subject to special terms and conditions attributable to services being rendered outside period of employment—Judge's conclusion employment must be excepted because parties not dealing with each other at arm's length not standing up to analysis—Noël J.A. (dissenting): Tax Court Judge correct in concluding Mr. Théberge and his two sons would not have entered into contract of employment that was "substantially similar" to those in question here "if they had been dealing with each other at arm's length" under Unemployment Insurance Act, s. 3(2)(c)—Tax Court Judge had to conclude purpose of contract of employment being pursued outside earnings period since milking cows, which had to be done twice a day year-round, was integral part of applicants' paid work—If Parliament had intended to exclude farm businesses or certain of their operations from s. 3(2)(c), it would have provided exception to that effect—Absent such exception, Act must be applied to everyone in same way—Applications dismissed—Unemployment Insurance Act, R.S.C., 1985, c. U-1, s. 3—Employment Insurance Act, S.C., 1996, c. 23, s. 5.

THÉBERGE V. M.N.R. (A-91-00, A-92-00, 2002 FCA 123, Décary, and Noël (dissenting) J.J.A., decision dated 28/3/02, 14 pp.)

FICHES ANALYTIQUES

Les fiches analytiques résument les décisions de la Cour fédérale qui ne satisfont pas aux critères rigoureux de sélection pour la publication intégrale mais qui sont suffisamment intéressantes pour faire l'objet d'un résumé sous forme de fiche analytique. On peut consulter le texte complet des décisions à l'adresse <http://décisions.fct-cf.gc.ca/cf> ou le commander au bureau central du greffe à Ottawa ou aux bureaux locaux de Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Winnipeg

ACCÈS À L'INFORMATION

Contrôle judiciaire du refus du ministre de communiquer des renseignements concernant la mesure dans laquelle Revenu Canada a recours à l'Internal Revenue Service américain (l'IRS) pour percevoir les impôts du Canada et la mesure dans laquelle l'IRS a recours à Revenu Canada pour percevoir les impôts des États-Unis—Revenu Canada avait initialement déclaré que les renseignements étaient visés par des exceptions conformément aux art. 13(1)a) et 16(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information—Le Commissaire à l'information avait rejeté la plainte déposée par le demandeur au sujet du refus de communiquer les renseignements—En vertu de l'art. XXVIA de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les deux pays conviennent que tout renseignement reçu de l'autre pays en vertu de la Convention doit être tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale du Canada et des États-Unis et qu'ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s'applique ou par l'administration et la mise à exécution de ces impôts—Conformément à l'art. XXVII, tous les renseignements échangés en vertu de l'art. XXVI A sont tenus secrets par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) et par l'IRS, et les autorités compétentes doivent échanger les renseignements—Compte tenu des lettres échangées avec l'IRS, l'autorité canadienne compétente avait conclu que la divulgation des renseignements demandés entraînerait une modification de la politique de l'IRS, de sorte que l'IRS ne voudrait pas échanger des renseignements importants en vertu de la Convention—En vertu de l'art. 13(1)a), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes—La divulgation des renseignements n'a pas à causer un préjudice—La Cour doit déterminer si le responsable de l'institution fédérale a commis une erreur quant aux faits en concluant que les renseignements demandés étaient visés par l'exception—Trois conditions

ACCÈS À L'INFORMATION—Fin

doivent être remplies pour que les renseignements soient visés à l'art. 13(1)a): les renseignements doivent être obtenus (i) du (ii) gouvernement étranger (iii) à titre confidentiel—(i) Les statistiques font partie intégrante des renseignements fournis en vertu de la Convention puisqu'elles ne pourraient pas exister en l'absence de renseignements fournis par les États-Unis—Étant donné que l'IRS s'opposait à la divulgation, la communication pouvait nuire aux relations existant entre le Canada et les États-Unis en vertu de la Convention—(ii) L'IRS est une institution du gouvernement des États-Unis et les États-Unis sont un État étranger—(iii) Tous les renseignements échangés en vertu de l'art. XXVII se rapportant à l'art. XXVI A doivent être tenus pour secrets par l'ADRC et par l'IRS—Les renseignements demandés se rapportaient aux renseignements échangés en vertu de la Convention—Ils devaient donc être considérés de la même façon que les renseignements échangés en vertu de la Convention, c'est-à-dire qu'ils devraient être tenus pour secrets—Une fois qu'il a été conclu que les renseignements sont visés par l'exception impérative prévue à l'art. 13(1)a), le responsable de l'institution fédérale est tenu de refuser la divulgation des renseignements à moins que les États-Unis ne consentent à la divulgation ou ne rendent les renseignements publics (art. 13(2)), ce qui n'est pas le cas—Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13(1)a),(2), 16(1)b),c)—Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui constitue l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, S.C. 1984, ch. 20, art. XXVI A (édicte par L.C. 1995, ch. 34, art. 3, ann. IV, art. 15), XXVII (mod., *idem*, art. 16).

SHERMAN C. M.R.N. (T-612-00, 2002 CFPI 586, juge McKeown, ordonnance en date du 22-5-02, 12 p.)

ASSURANCE-CHÔMAGE

Demandes de contrôle judiciaire visant deux décisions rendues par un juge de la Cour canadienne de l'impôt—Celui-

ASSURANCE-CHÔMAGE—Fin

ci a rejeté les appels des demandeurs et confirmé la décision du ministre portant que leurs emplois à la ferme de leur père étaient exclus des emplois assurables en vertu des règles relatives aux personnes liées établies à l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage et à l'art. 5(2)i), (3) de la Loi sur l'assurance-emploi—Demandes accueillies—Juge Décary, J.C.A. (juge Noël, J.C.A., dissident): le juge de la Cour de l'impôt a erré en ne se penchant ni sur les allégations du ministre ni sur les facteurs que mentionne l'art. 3(2)c), soit la rétribution versée, les modalités d'emploi et la nature, la durée et l'importance du travail accompli—Il a aussi erré en se penchant à peu près exclusivement sur la nature, la durée et l'importance du travail accompli en dehors des périodes d'emploi en litige—Dans le cas d'entreprises familiales consacrées à du travail saisonnier, le peu de travail qu'il reste à faire en dehors de la période active est généralement fait, sans rémunération, par les membres de la famille—Exclure un emploi saisonnier, dans une entreprise familiale agricole, au motif que la traite des vaches continue à l'année, c'est priver d'assurance-chômage les membres de la famille qui se qualifient en travaillant pendant la période active et c'est ignorer les deux caractéristiques principales d'une telle entreprise, soit son caractère familial et son caractère saisonnier—Un prestataire n'a pas à demeurer complètement inactif pendant qu'il reçoit des prestations—Le juge de la Cour de l'impôt a erré en tenant compte du travail sans rémunération en l'absence de toute indication que l'emploi assurable en litige était sujet à des modalités spéciales attribuables à la prestation de services en dehors de la période d'emploi—La conclusion du juge que l'emploi doit être exclu pour cause de lien de dépendance ne résistait pas à l'analyse—Juge Noël, J.C.A., (dissident): c'est à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu que M. Théberge et ses deux fils n'auraient pas «conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable» à ceux ici en cause «s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance» aux fins de l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage—Il se devait de conclure qu'il y a eu poursuite de l'objet du contrat de travail en dehors de la période de rémunération puisque la traite des vaches qui devait s'effectuer deux fois par jour, l'année durant, faisait partie intégrante du travail rémunéré des demandeurs—Dans la mesure où le législateur avait voulu exclure de l'application de l'art. 3(2)c) les entreprises agricoles ou certaines de leurs opérations, il aurait prévu une exception à cet effet—En l'absence d'une telle exception, la loi doit être appliquée à tous de la même façon—Demandes rejetées—Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3—Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5.

THÉBERGE C. M.R.N. (A-91-00, A-92-00, 2002 CAF 123, juges Décary et Noël (dissident), J.C.A., jugement en date du 28-3-02, 14 p.)

ASSURANCE-EMPLOI

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui a statué que l'emploi de M^{me} France Letendre Fafard auprès de la défenderesse Acier Inoxydable Fafard Inc. n'était pas, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 1997, un emploi assurable au sens de l'art. 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi—M^{me} Letendre Fafard faisait un travail (service de réception, correspondance, comptabilité, service de la paie, production de rapports) pour la défenderesse pour lequel la compagnie lui remettait un salaire—Le juge de la C.C.I. a confondu le double rôle que remplissait M^{me} Letendre Fafard au sein de l'entreprise: employée pour l'exécution de certaines tâches et actionnaire-administratrice pour d'autres—Bien qu'actionnaire et administratrice de la défenderesse, elle exerçait sous le contrôle du payeur des tâches telles qu'il y avait en réalité lien de subordination—La défenderesse a confondu le contrôle de la gestion de l'entreprise et le contrôle des actions avec droit de vote—Il faut se garder de commettre une telle erreur dans l'interprétation et l'application de l'art. 5(2)b) de la Loi—M. et M^{me} Fafard avaient de fait adopté et instauré un principe de cogestion de l'entreprise—M. Fafard possédait 99% des actions avec droit de vote de l'entreprise alors que sa conjointe n'en contrôlait que 1%—M. Fafard ne s'est pas départi de son droit de vote dans les actions au profit de sa conjointe de sorte que les conditions d'application de l'art. 5(2)b) n'ont jamais été satisfaites—M^{me} Letendre Fafard occupait donc au sein de l'entreprise de la défenderesse un emploi assurable pour la période en litige—Demande accueillie—Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5.

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) C. ACIER INOXYDABLE FAFARD INC. (A-33-01, 2002 CAF 214, juge Lévesque, J.C.A., jugement en date du 23-5-02, 7 p.)

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt rejetant l'appel du demandeur à l'encontre des cotisations établies conformément à l'assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada et statuant qu'un certain nombre de personnes (les poseurs) embauchés par la demanderesse Precision Gutters Ltd. pour installer des gouttières d'immeuble ne sont pas des entrepreneurs indépendants mais sont plutôt employés en vertu d'un contrat de louage de services—Precision négociait les contrats avec les clients puis elle embauchait les poseurs afin d'effectuer le travail—Les poseurs n'étaient pas toujours certains d'avoir du travail—Les formes de paiement variaient selon qu'il y avait un ou plusieurs poseurs aidés ou non d'assistants; il pouvait y avoir un ou plusieurs chèques—Demande accueillie—Le juge de la Cour de l'impôt a confondu le critère unique à quatre volets de *Mirchandani c. Canada (Ministre du Revenu national-M.N.R.)*, [2001] F.C.J. n° 269 (C.A.) (QL) le degré de contrôle

ASSURANCE-EMPLOI—Suite

ou l'absence de contrôle de la part de l'employeur; la propriété des instruments de travail; la possibilité de profit et le risque de perte), avec le critère d'intégration énoncé dans *Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R.*, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.), en qualifiant de quatrième ingrédient du critère l'intégration des employés dans l'entreprise de l'employeur présumé—La question a été examinée récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *67112 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 983, où le juge Major a indiqué que la question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte ou comme employé—Bien que ni le juge Major dans l'arrêt *Sagaz* ni le juge MacGuigan, J.C.A. dans l'arrêt *Wiebe Door* n'aient complètement rejeté le critère de l'intégration, ils ont estimé qu'il pourrait être difficile à appliquer—Le juge de la Cour de l'impôt a mal compris le critère unique à quatre volets ainsi que l'importance du critère de l'intégration—La question déterminante est celle de savoir si les personnes engagées pour fournir les services les fournissaient à titre d'entrepreneurs pour leur propre compte—Le juge de la Cour de l'impôt a correctement conclu que le critère de contrôle favorisait la conclusion que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants—Mais il a commis une erreur en refusant d'insister sur l'importance des instruments de travail qui appartenaient aux poseurs et qui étaient essentiels à la pose de gouttières—Il a commis une erreur en statuant que le critère de possibilité de profit ou de perte favorisait la qualification des poseurs comme employés—Relativement à l'intégration, la question ne consiste pas à se demander à qui appartient l'entreprise mais plutôt si la personne qui s'est engagée à rendre des services les rend en tant que personne dans les affaires à son compte—Il y a deux entreprises en l'espèce: la fabrication des gouttières et leur installation—S'il est appliqué correctement, le critère de l'intégration révèle que les poseurs sont des entrepreneurs indépendants exploitant leur propre entreprise de pose—Je conclus donc que l'application du critère unique à quatre volets de l'arrêt *Wiebe Door* et du critère de l'intégration amène à conclure que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants.

PRECISION GUTTERS LTD. C. M.R.N. (A-79-01, A-80-01, 2002 CAF 207, juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 21-5-02, 13 p.)

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre qui avait rejeté un appel dirigé contre la décision d'un conseil arbitral de réduire à zéro les pénalités imposées par la Commission conformément à l'art. 38(1) de la Loi sur l'assurance-emploi—Alors que le défendeur recevait des prestations, il avait travaillé pour deux différents employeurs—La Commission avait attribué les gains aux périodes travaillées, ce qui avait

ASSURANCE-EMPLOI—Fin

entraîné un versement excédentaire de prestations—On était arrivé aux pénalités totales après doublement du montant de chaque versement excédentaire—Le conseil arbitral avait jugé que la Commission n'avait pas tenu compte des circonstances atténuantes et il avait annulé les pénalités—Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral au motif qu'elle s'accordait avec la jurisprudence de la Cour fédérale pour qui le conseil arbitral avait le pouvoir d'annuler la décision de la Commission sur le quantum de la pénalité s'il estimait que des facteurs pertinents avaient été ignorés—Puisque la question posée à l'arbitre faisait intervenir l'interprétation de la Loi (le pouvoir discrétionnaire du conseil arbitral, de par son mandat officiel, de réduire les pénalités à zéro) la norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcte: *Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi)*, [2002] 1 C.F. 468 (C.A.)—L'art. 38(1) autorise la Commission à imposer une pénalité à un prestataire qui a omis sciemment de déclarer une rémunération reçue à l'égard de la période pour laquelle il a demandé des prestations—L'art. 38(2) permet à la Commission de fixer la pénalité—L'art. 114 expose les pouvoirs du conseil arbitral, c'est-à-dire juger un appel interjeté contre une décision de la Commission à l'égard d'une demande de prestations selon la Loi—Selon les décisions récentes de la Cour fédérale concernant l'imposition d'une pénalité par la Commission en application de l'art. 38, le conseil arbitral est compétent pour s'interposer dans une telle décision discrétionnaire et pour rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, lorsque le conseil juge que la Commission a tenu compte d'un facteur hors de propos ou a ignoré un facteur pertinent—L'idée même de l'imposition d'une pénalité selon l'art. 38(1) donne à entendre qu'un chiffre supérieur à zéro était envisagé, le mot pénalité étant l'imposition d'une sanction monétaire—Examen des définitions de «pénalité» données par les dictionnaires—Une pénalité nulle est un oxymoron—L'art. 38(2) parle d'un montant—Un montant s'entend d'une quantité—En réduisant à zéro les peines monétaires, le conseil arbitral a annulé intégralement l'exercice du pouvoir conféré à la Commission par l'art. 38(1)—La jurisprudence permet seulement au conseil de modifier le quantum d'une pénalité à la lumière de circonstances atténuantes—Une pénalité qui est réduite à zéro équivaut à une absence de pénalité et usurpe le pouvoir de la Commission—Demande accueillie—Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38, 114.

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) C. GAULEY (A-353-01, 2002 CAF 219, juge Stone, J.C.A., jugement en date du 15-5-02, 7 p.)

BREVETS**CONTREFAÇON**

La demanderesse est cessionnaire d'un brevet sur un système de pesage embarqué, conçu pour peser avec précision

BREVETS—Suite

une charge transportée par un camion ou par une remorque, qui ne sont pas toujours sur terrain plat—La défenderesse déclare que son système ne contient aucun des éléments essentiels du brevet et qu'elle n'a donc pas contrefait le brevet—Elle avance que l'invention, telle qu'elle est décrite dans le brevet, n'a aucune valeur utile ni inventive de sorte que le brevet est invalide—Elle affirme que la conclusion de contrefaçon peut être écartée si elle peut prouver qu'elle a combiné et agencé les pièces différemment de la demanderesse—La Cour suprême a abordé la théorie de la contrefaçon de la substance dans l'arrêt *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, et le juge Binnie a conclu que la théorie de la contrefaçon de la substance ne pouvait pas être invoquée pour éviter les conséquences des termes employés par l'inventeur dans le brevet—La question de la contrefaçon substantielle est maintenant devenue celle de la contrefaçon des éléments essentiels ou non essentiels des revendications—Si les éléments remplacés ne sont pas essentiels, le remplacement par un agencement équivalent de pièces ne porte pas à conséquence; on peut encore conclure à l'existence d'une contrefaçon—Par contre, s'il s'agit d'éléments essentiels, on conclura de leur absence ou de leur remplacement qu'il n'y a pas eu contrefaçon—La première tâche du juge appelé à se prononcer sur des revendications d'un brevet est d'interpréter le brevet en appliquant les principes de l'interprétation téléologique, *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067—Comme le brevet protège les moyens par lesquels un résultat est obtenu plutôt que le résultat lui-même, l'interprétation téléologique doit relever les éléments fonctionnels qui produisent un résultat utile d'une façon nouvelle et inventive—Action rejetée—L'allégation voulant que les revendications soient ambiguës est sans fondement—Toutefois la cellule de pesée mentionnée dans les revendications 6 et 7 n'étant pas utile, les revendications sont donc invalides—Par application de *Beloit Canada Ltd. et autres c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), il n'y a pas eu anticipation de l'invention dans les brevets antérieurs à la date «d'accessibilité au public» cités comme exemples d'antériorité (*Free World Trust*)—Relativement à l'évidence, aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'une personne versée dans l'art, s'appuyant sur les connaissances générales dont disposent normalement ces personnes, aurait pu concevoir l'invention sans avoir à faire preuve d'imagination ou d'intuition—Compte tenu de la présomption de validité, rien n'autorise, en l'absence de preuve contraire, à conclure à l'invalidité du brevet pour cause d'invention évidente—Quant à la contrefaçon, la Cour conclut que la défenderesse a substitué une cellule de pesée à la cellule de pesée de traction—La substitution est suffisante pour éviter une conclusion de contrefaçon—La cellule de pesée de traction était un élément essentiel de la revendication—Comme il manque au dispositif un élément essentiel, il n'y a pas de

BREVETS—Fin

contrefaçon—Même s'il se peut, en rétrospective, que l'inventeur n'avait pas à mentionner la cellule de pesée de traction s'il précisait par ailleurs que sa valeur de sortie devait varier selon les forces de traction appliquées, il a choisi de préciser le type de cellule de pesée—Par conséquent, cette exigence est «une restriction inutile ou complexe» dont il est lui-même responsable et qui a pour effet d'écarter le verdict de contrefaçon puisque le dispositif de la défenderesse ne présente pas de cellule de pesée de traction—La question suivante, en ce qui concerne la contrefaçon, est celle de la tringlerie et de la nature du dispositif par lequel la cellule de pesée est en mesure de se maintenir dans l'axe vertical—C'est cette caractéristique qui contribue à l'inventivité du dispositif—Les parties et leurs experts se sont mépris quant au sens de «raccorder»; il ne s'agit pas d'un terme technique; le juge peut tout aussi bien l'interpréter que des experts—Le terme «se raccorde» est censé véhiculer ici un lien fonctionnel sans nécessairement décrire le dispositif mécanique qui réalise ce lien—En définitive, le brevet est invalide pour inutilité mais, s'il est valide, il n'a pas été contrefait parce que le dispositif de la défenderesse ne comporte pas de cellule de pesée de traction et que la cellule de pesée n'est pas fixée par liaison pivotante à la tringlerie—Rien ne justifie l'octroi de dépens sur la base procureur-client.

NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC. C. PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIPMENT LTD. (T-1973-95, 2002 CFPI 337, juge Pelletier, ordonnance en date du 25-3-02, 41 p.)

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION**EXCLUSION ET RENVOI**

Requête visant le sursis provisoire à l'exécution d'une mesure de renvoi tant qu'il n'aura pas été statué sur l'une ou l'autre des deux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire ou sur les deux demandes—Le demandeur, un Sri-Lankais tamoul, était arrivé aux États-Unis le 8 juillet 2000—Il avait immédiatement été détenu parce qu'il ne possédait pas les documents appropriés—Il avait été mis en liberté le 26 juillet 2000 et était arrivé au Canada le 28 juillet 2000—La SSR a rejeté la revendication—La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision était encore en instance—Le 14 mai 2002, le demandeur avait reçu un avis l'informant d'une mesure de renvoi, laquelle devait être exécutée le 28 mai—Il s'y était opposé en affirmant que le sursis prévu par la loi aurait dû lui être accordé en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire—L'art. 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'au prononcé du jugement sur la demande d'autorisation ou de contrôle judiciaire—Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) s'était fondé sur l'art. 49(1.1)a), en vertu duquel l'art. 49(1) ne

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

s'applique pas à l'intéressé qui séjourne aux États-Unis—Le demandeur a affirmé qu'il n'avait pas séjourné aux États-Unis, mais CIC a confirmé sa décision de renvoyer le demandeur—Le demandeur avait également présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision—À l'audience, les parties ont présenté des arguments au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au mot «séjourné» figurant à l'art. 49(1.1)a)—L'art. 49(1.1)a) est interprété de deux façons différentes dans les décisions: *Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 4 C.F. 20 (1^{re} inst.) et *Mikhailov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 191 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.)—Telle était la question même qui était soulevée dans la deuxième demande d'autorisation et de contrôle judiciaire—Il s'agit d'une question sérieuse qui ne devrait pas être réglée dans le cadre d'une demande de sursis—En statuant sur une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre, la Cour examinerait une question de droit, soit une question à l'égard de laquelle elle n'a pas à faire preuve de beaucoup de retenue ou même à l'égard de laquelle elle n'a à faire preuve d'aucune retenue—S'il est conclu que l'interprétation donnée par le ministre à l'art. 49(1.1)a) est erronée, de sorte que le sursis prévu par la loi devrait s'appliquer, la perte de la possibilité de bénéficier du sursis, en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, constituerait un préjudice irréparable pour le demandeur—La prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'un sursis—Requête accueillie—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1)c)(i) (mod. par L.C. 1992; ch. 49, art. 41), (1.1)a) (mod., *idem*).

THANGESWARALINGAM C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-2421-02, 2002 CFPI 652, juge MacKay, ordonnance en date du 10-6-02, 6 p.)

Personnes non admissibles

Demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration, de l'attestation dans laquelle les deux ministres allèguent qu'ils sont d'avis que Mourad Ikhlef est une personne non admissible au sens de l'art. 19(1)e)(iii), (iv)(B), (C), f)(ii), (iii)(B) (terrorisme)—Le rôle de la Cour est de déterminer si le certificat du ministre est raisonnable: *Baroud (Re)* (1995), 98 F.T.R. 99 (C.F. 1^{re} inst.)—L'attestation est raisonnable—La jurisprudence précise bien que l'art. 19(1)e) et f) exige la preuve de l'existence de «motifs raisonnables de croire» certains faits par opposition à l'existence des faits eux-mêmes—Il s'agit d'une norme de preuve qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins «la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi»: *Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2001] 2 C.F.

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

297 (C.A.)—D'après la preuve, Mourad Ikhlef était membre présumé d'une cellule du Groupe islamiste armé (GIA) à Montréal—Or il est bien établi que le GIA est un groupe terroriste associé à Oussama ben Laden et Al Qaïda—La plupart des amis qu'il côtoyait quotidiennement au cours des années 1990, à Montréal et à Vancouver, sont maintenant derrière des barreaux ou l'objet de condamnations diverses en France, en Angleterre, en Algérie et aux États-Unis relativement à des activités terroristes—D'après la preuve recueillie, il ne fait pas de doute que les relations qu'il entretenait avec ses amis tant à Montréal qu'à Vancouver, ainsi que ses relations à l'étranger étaient d'un ordre différent de ce que M. Ikhlef a bien voulu présenter lors de l'audience— Il existe donc bel et bien des motifs raisonnables de croire qu'il a été et est toujours membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle commettra des actes de terrorisme appartenant ainsi à une des catégories visées à l'art. 19(1)e)(iv)(C) de la Loi sur l'immigration—Il est également une personne dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elle commettra des actes de terrorisme, qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme et qu'elle est toujours membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre et s'est livrée à des actes de terrorisme—Par contre, les ministres n'ont pas soumis de preuve suffisante quant à l'art. 19(1)(iv)(B), et ce motif doit être écarté—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)e)(iii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), (iv)(B) (mod., *idem*), (C) (mod., *idem*), f)(ii) (mod., *idem*), (iii)(B) (mod., *idem*), 40.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

IKHLEF (RE) (DES-8-01, 2002 CFPI 263, juge Blais, ordonnance en date du 8-3-02, 36 p.)

PRATIQUE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION

Contrôle judiciaire de la décision de la gestionnaire des opérations d'ordonner la confiscation d'un dépôt en espèces et la réalisation d'une garantie de bonne exécution—En avril 2000, la demanderesse a fourni un dépôt en espèces et une garantie de bonne exécution pour un montant de 20 000 \$ en vue de la libération de Hansel Lynch, un citoyen jamaïcain vivant au Canada, à laquelle est assortie la condition que celui-ci remette son passeport—En juin, M. Lynch a de nouveau été mis sous garde—En septembre, la demanderesse a fourni un autre dépôt en espèces de 10 000 \$, de même qu'une autre garantie de bonne exécution de 10 000 \$—En novembre, quoique visé par une mesure d'expulsion, M. Lynch a quitté le Canada de son propre chef—La demanderesse a demandé qu'on lui rembourse les cautionnements—L'avocate de la demanderesse a soumis des observations quant à la décision d'envisager de confisquer les cautionnements—En mars 2001, la gestionnaire des opérations a décidé de confisquer les deux

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

premiers cautionnements, vu le défaut de remettre le passeport, ce qui constitue une infraction à une condition de mise en liberté— En cas d'inobservation des conditions de mise en liberté, l'art. 104 de la Loi sur l'immigration permet la confiscation d'un cautionnement fourni à ce titre—Demande accueillie— Le mécanisme des dépôts en espèces et des garanties de bonne exécution vise à permettre la mise en liberté d'une personne détenue par les autorités de l'immigration suivant des modalités qui s'imposent en conformité avec la Loi et ses règlements d'application—Le défaut de se conformer à une condition n'entraîne pas automatiquement la confiscation des dépôts en espèces et la réalisation des garanties de bonne exécution—Le ministre dispose du pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu de confisquer le cautionnement et de réaliser la garantie de bonne exécution—Ce pouvoir discrétionnaire a été délégué à des agents comme la gestionnaire des opérations—La Loi est muette quant aux principes qui régissent l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, mais les directives ministérielles indiquent que ce pouvoir existe dans l'éventualité où les conditions du cautionnement seraient enfreintes indépendamment de la volonté de la personne concernée ou qu'il existerait des circonstances atténuantes— L'examen du bien-fondé des dossiers doit se faire au cas par cas—Bien que le défaut de se conformer à une condition de mise en liberté soit une condition préalable à l'exercice par l'agente de son pouvoir discrétionnaire, la décision de l'agente n'établit pas qu'elle se soit consacrée à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou qu'elle se soit arrêtée aux principes qui devraient en guider l'exercice—La lettre de décision est muette sur les éléments dont l'agente a tenu compte, à part le défaut de remettre le passeport—En supposant que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable, la gestionnaire des opérations a commis une erreur de principe en rendant une décision sans égard aux principes énoncés dans les directives ni, semble-t-il, aux circonstances d'ordre humanitaire invoquées—Bien que la gestionnaire des opérations n'ait pas à traiter dans sa décision de tous les éléments mis de l'avant par la demanderesse, ni le motif qu'elle a invoqué ni l'ensemble du dossier du tribunal ne démontrent que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon judiciaire—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 104.

GAYLE C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-1707-01, 2002 CFPI 335, juge Dawson, ordonnance en date du 25-3-02, 9 p.)

STATUT AU CANADA*Réfugiés au sens de la Convention*

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la CISR (la Commission) déterminant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention—Le demandeur est un citoyen de la République

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

démocratique du Congo (RDC) et il allègue être membre du groupe d'opposition l'Union pour la démocratie et le progrès social (l'UDPS) et avoir été arrêté, emprisonné, torturé et envoyé en travail forcé—La Commission a conclu que le témoignage du demandeur au sujet de son appartenance à l'UDPS n'était pas crédible—Le demandeur a omis de déposer une lettre dans laquelle le chapitre local de Toronto de l'UDPS confirmait l'appartenance de celui-ci à l'organisation—Par la suite, une lettre a été obtenue et remise à la Commission, mais celle-ci n'en a pas tenu compte— L'audience a eu lieu le 6 décembre 2000; à la clôture de l'audience, le juge a réservé sa décision; il a dicté ses motifs le 6 décembre 2000 (en chambre) et, le 30 janvier 2001, les motifs écrits ont été signés et communiqués—Les principales questions à trancher sont de savoir si la Commission était tenue d'examiner les autres éléments de preuve que le demandeur a présentés le 18 décembre 2000 ou si elle était dessaisie après avoir dicté ses motifs le 6 décembre 2000 et avant leur signature le 30 janvier 2001, ainsi que de savoir si la Commission a commis une autre erreur susceptible de révision justifiant l'intervention de la Cour—Demande accueillie—Aucun élément de la preuve présentée n'aurait lié la Commission avant que celle-ci ne signe ses motifs le 30 janvier 2001—La Commission a violé un principe de justice naturelle—La Commission a erronément présumé que les Congolais qui cherchent à obtenir l'asile au Canada pouvaient obtenir rapidement une lettre d'un chapitre canadien de l'UDPS—C'est un long processus car l'exécutif canadien de l'UDPS ne fournit de lettre d'adhésion que sur confirmation du bureau principal du parti politique au Congo—En négligeant de reconnaître ou même de commenter la lettre reçue le 18 décembre 2000, la Commission a agi de façon inéquitable et commis une erreur susceptible de révision—La preuve documentaire appuyait les craintes et les appréhensions du demandeur quant à son retour au Congo—La décision n'est rendue que lorsque les motifs écrits sont signés: *Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 264 N.R. 382 (C.A.F.).

VINDA C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-774-01, 2002 FCT 594, juge Rouleau, ordonnance en date du 24-05-02, 13 p.)

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la SSR, qui a statué que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention—La première demanderesse est citoyenne du Guatemala, alors que la seconde est sa fille—La première demanderesse vivait avec ses parents et sa fille au Guatemala—Les parents de la demanderesse étaient relativement aisés, selon les normes du Guatemala—En octobre 1999, la première demanderesse a été enlevée et maintenue captive jusqu'au versement d'une rançon, mais elle s'est échappée après cinq

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

jours—Les ravisseurs ont communiqué avec son père, qui n'avait pas payé la rançon, en menaçant de faire du mal à la première demanderesse—Les demanderesses sont venues au Canada en février 2000—La SSR a conclu que les agents de persécution étaient les kidnappeurs et que leur mobile était criminel—La SSR conclut à l'absence de lien entre les sévices redoutés et l'un des motifs prévus par la Convention—La demanderesse prétend que c'est sa relation avec ses parents ou son appartenance à un groupe social, soit sa famille immédiate, qui l'expose à un risque—Selon elle, il s'agit là d'une caractéristique immuable et d'un groupe social approprié au sens de l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Ward*, [1993] 2 R.C.S. 689—Demande rejetée—Notre Cour a constamment statué que les victimes du crime n'appartenaient pas de ce fait à un groupe social—L'examen de la portée de l'expression «groupe social», qu'on trouve dans la définition de «réfugié au sens de la Convention», doit débiter avec l'arrêt *Ward* qui énonce quelques principes de base—L'arrêt *Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1995] 3 R.C.S. 593, confirme que les thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination doivent demeurer le facteur primordial en vue de la détermination de l'appartenance du demandeur à un groupe social—L'affaire *Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] A.C.F. n° 561 (C.F. 1^{re} inst.), indique que lorsque la victime principale d'une persécution ne répond pas à la définition du réfugié au sens de la Convention, toute revendication connexe fondée sur l'appartenance au groupe de la famille ne saurait être accueillie—L'affaire *Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, (1999), 166 F.T.R. 227 (C.F. 1^{re} inst.), établit que le lien familial ne constitue pas une caractéristique requérant la protection de la Convention, en l'absence d'un motif sous-jacent, énoncé dans la Convention, pour la persécution alléguée—Les affaires *Klinko* et *Serrano* sont appliquées—Le lien familial ne rejoint pas à lui seul les objectifs antidiscrimination qui sous-tendent la Convention—C'est à bon droit que la SSR a conclu que la première demanderesse ne pouvait se voir attribuer le statut de réfugié au sens de la Convention, à titre de membre d'une famille, si sa famille n'avait pas fait l'objet de persécution pour un motif énoncé dans la Convention—Question certifiée: Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d'une crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n'est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention?

GONZALEZ C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-1092-01, 2002 CFPI 345, juge Dawson, ordonnance en date du 27-3-02, 12 p.)

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR déterminant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention—La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh qui revendique le statut de réfugié par crainte d'un mariage imposé par son père pour régler ses dettes—La SSR a conclu que la demanderesse n'était pas âgée de 18 ans comme elle l'a prétendu à l'audience, en se fondant sur une note d'un agent des visas de Singapour renvoyant à un test de maturation osseuse effectué en 1999 qui situait l'âge de la demanderesse à 22 ans—La SSR a souligné que, malgré le fait que la demanderesse était au courant des résultats du test longtemps avant l'audience elle n'a pas tenté d'en réfuter les conclusions—Demande accueillie—Le défaut du ministre de fournir à la demanderesse une copie des rapports sur les tests de maturation osseuse a privé la demanderesse d'une possibilité entière et équitable de répondre à une preuve importante, ce qui a amené la SSR à formuler une conclusion défavorable quant à sa crédibilité—Comme cette conclusion constitue le fondement de la décision de la SSR, la décision doit être annulée—Selon *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, et *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2002), 208 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.), une importante obligation d'équité s'applique aux instances devant la SSR.

KHAN C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-2483-01, 2002 FCT 431, juge Beaudry, ordonnance en date du 15-4-02, 13 p.)

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

SECTION D'APPEL

Requête en vue d'obtenir une ordonnance rejetant une demande de contrôle judiciaire au motif que le contrôle judiciaire n'était pas ouvert au demandeur—Le CRTC avait considéré comme une demande de réexamen l'appel interjeté contre son ordonnance qui enjoignait le demandeur de cesser d'exploiter et de s'abstenir d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans licence ou exemption du CRTC—Le CRTC avait rejeté l'appel dans la décision CRTC 2001-778—La Cour n'avait pas compétence pour instruire la demande de contrôle judiciaire de cette décision—Selon l'art. 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale connaît des demandes de contrôle judiciaire visant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes—L'art. 28(2) prévoit que les art. 18 à 18.5 s'appliquent à toute matière relevant de la compétence de la Cour d'appel fédérale—L'art. 18.5 précise que, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel d'une ordonnance d'un office fédéral, cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet d'un

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

—Suite

contrôle judiciaire—L'art. 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que les ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale—Le demandeur soulevait des questions de droit et de compétence—Questions analogues aux points examinés dans l'arrêt *Canadian Broadcasting League c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes* [n° 1], [1980] 1 C.F. 393 (C.A.), dans lequel la Cour avait jugé que de tels moyens pouvaient être soulevés par voie d'appel et donc qu'ils ne pouvaient être l'objet d'une demande de contrôle judiciaire—La décision CRTC 2001-778 était sujette à appel selon l'art. 31—Demande de contrôle judiciaire rejetée—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28(1)c) (mod., *idem*, art. 8), (2) (mod., *idem*)—Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 31.

PACHUL C. CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (A-42-02, 2002 CAF 165, juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 30-4-02, 8 p.)

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Requête en vue de faire radier pour défaut de compétence la déclaration modifiée de nouveau à l'encontre des défenderesses Gwitchin Vuntut—Le demandeur, autochtone handicapé habitant à Victoria (C.-B.), allègue avoir fait l'objet de discrimination de la part des défenderesses parce qu'elles lui ont refusé tout renseignement relatif à un règlement important intervenu entre sa Première nation et la Couronne— Il est membre de la Première nation des Gwitchin Vuntut et est né en 1959 à Old Crow, au Yukon, au sein d'une famille qui avait été active dans les affaires de cette Première nation—En 1993, la Première nation des Gwitchin Vuntut, qui compte entre 460 et 770 membres, a conclu avec la Couronne une entente portant règlement d'une valeur de 36 millions de dollars, visant 2 990 milles carrés de terres et les droits afférents d'exploitation du sous-sol ainsi que divers autres avantages, en contrepartie de la renonciation à toute réclamation contre l'État—Le demandeur plaide que la Première nation des Gwitchin Vuntut doit non seulement s'acquitter envers lui de diverses obligations fiduciaires, mais qu'elle ne devrait pas être autorisée à conserver la partie des avantages du règlement qui devrait lui revenir de droit—Le critère applicable à la radiation pour absence de cause d'action est qu'il doit être clair, évident et indubitable que la demande ou la défense est vouée à l'échec—Question de la capacité du demandeur d'établir si au moins une des attributions de compétence conférées par la loi remplit la première condition du critère à trois volets formulé dans l'arrêt *ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Milda Electronics et al.*, [1986] 1 R.C.S. 752—La référence, à l'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale,

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

—Fin

aux «demandes contradictoires contre la Couronne» se situe dans le contexte de la Couronne fédérale—La Cour ne peut dire qu'il est clair, évident et indubitable que le demandeur n'aura pas gain de cause—La demande du demandeur ne doit pas être arrêtée à l'étape actuelle mais, d'après les actes de procédure, renseignements et arguments produits devant la Cour, doit suivre son cours sur le fondement de la compétence en vertu de l'art. 17(4) de la Loi—Le demandeur s'appuie également sur la compétence éventuelle prévue à l'art. 17(5)b)—Aucun fait n'appuie la prétention que les défenderesses Gwitchin Vuntut sont des préposés ou des mandataires de la Couronne—Même si l'on présuait à la fois que les défenderesses ne sont pas liées par la Charte et que le gouvernement fédéral est responsable à l'égard de toute conséquence afférente à la Charte, cela n'en fait pas une situation visée par l'art. 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale—Il est clair, évident et indubitable que l'argument selon lequel la Cour a compétence en ce qui concerne les défenderesses Gwitchin Vuntut en vertu de l'art. 17(5)b) est voué à l'échec—Il n'est pas clair, évident et indubitable que l'argument du demandeur fondant la compétence de la Cour sur l'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale est voué à l'échec—Requête rejetée—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (U.K.) [L.R.C. (1985), annexe II, n° 44].

CHARLIE C. VUNTUT GWITCHIN DEVELOPMENT CORP. (T-673-00, 2002 CFPI 344, protonotaire Hargrave, ordonnance en date du 26-3-02, 20 p.)

EXPROPRIATION**PRATIQUE**

Requête pour faire suspendre l'application d'une ordonnance de la Section de première instance jusqu'à la décision d'appel—Cette ordonnance a cassé, pour défaut de compétence, la confirmation faite par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi sur l'expropriation, d'un avis d'intention d'exproprier—Il s'agit de savoir si l'appelant a droit à la réparation qu'il réclame—Les parties conviennent que la question est régie par l'arrêt *RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 R.C.S. 311, dans lequel la Cour a pris en considération et appliqué le critère en trois volets établi dans l'arrêt *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients—Requête accueillie—Les parties conviennent qu'il y a des questions sérieuses à juger—Il appert de la preuve par affidavit que l'appelant subirait un préjudice irréparable—La prépondérance des inconvénients favorise

EXPROPRIATION—Fin

l'appelant: le terrain exproprié était nécessaire pour des considérations de sécurité et de défense essentielles, lesquelles sont de la responsabilité constitutionnelle du Parlement du Canada—Les affidavits contiennent des éléments de preuve qui établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le Canada a besoin du champs de tir pour des raisons de sécurité nationale et pour satisfaire à ses obligations internationales—Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21, art. 11(1)a).

SOCIETY PROMOTING ENVIRONMENT AL
CONSERVATION C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)
(A-142-02, 2002 CAF 191, juge Isaac, J.C.A., ordonnance
en date du 13-5-02, 6 p.)

IMPÔT SUR LE REVENU**PRATIQUE**

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'impôt selon l'art. 58(1)a des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), jugement qui avait statué sur une question préjudicielle portant sur un point de droit—Selon le ministre, l'instance entrait dans les paramètres d'une ordonnance selon la règle 58(1)a parce que le fondement factuel ne faisait intervenir que deux documents et que le point de droit pouvait être facilement isolé—Les contribuables appelants affirmaient que cette affaire soulevait des points de fait qui étaient essentiels pour la résolution du point de droit et qu'ils ne devraient pas être privés de la possibilité de prouver ces faits au cours d'un procès—Appel rejeté (le juge Strayer, J.C.A., dissident)—Le juge Rothstein, J.C.A. (y souscrit le juge Nadon, J.C.A.): l'arrêt *Berneche c. Canada*, [1991] 3 C.F. 383 (C.A.) énonce les conditions à remplir pour que soit rendue une ordonnance qui dispose d'une question préjudicielle portant sur un point de droit: la Cour doit être convaincue: (i) qu'il n'existe aucun différend sur un fait essentiel pour le point de droit à décider; (ii) que le point à décider est strictement un point de droit; (iii) que la solution du point à décider peut disposer de la totalité ou d'une partie du litige, abrégé sensiblement l'instruction ou entraîner une réduction notable des dépens—La procédure de la question préjudicielle qui porte sur un point de droit est exceptionnelle—L'entente des parties sur les faits n'est pas une condition préalable pour que soit rendue une ordonnance sur une question préjudicielle portant sur un point de droit, pour autant qu'une requête soit produite et que la Cour n'agisse pas de son propre chef—Le juge peut très bien conclure qu'il n'y a pas de faits essentiels en litige—Selon le ministre, le juge des requêtes avait commis une erreur parce qu'il s'était attardé à des considérations hors de propos—Les observations du juge des requêtes selon lesquelles il n'appartenait pas à la Cour de dire à un appelant comment il doit présenter sa preuve visaient

IMPÔT SUR LE REVENU—Suite

simplement à affirmer que, dans les circonstances de l'espèce considérée, il n'était pas opportun de le faire—La mention de faits en litige dans une autre affaire où une requête selon la règle 58(1)a avait été rejetée visait probablement à faire ressortir le propos du juge des requêtes, c'est-à-dire que, dans cette autre affaire, les faits en litige étaient à son avis d'une importance négligeable, contrairement aux faits de la présente affaire—Selon le ministre, le juge des requêtes avait ignoré les considérations pertinentes, c'est-à-dire: la question soulevée était-elle strictement un point de droit et existait-il des faits essentiels pour le point en litige? Et la question disposera-t-elle d'un point litigieux?—L'appel interjeté devant la Cour de l'impôt résultait du rejet par le ministre d'une déduction réclamée au titre de frais d'exploration au Canada qui avaient été entraînés par l'achat de données sismiques—Le point que le ministre voulait faire décider était de savoir si le billet à ordre remis en règlement partiel de l'achat des données sismiques constituait pour les contribuables appelants une dette éventuelle—Si la dette est éventuelle, alors la somme qu'elle représente n'est pas déductible—Selon le ministre, cette question tenait uniquement à l'interprétation du billet à ordre et du contrat d'achat de données sismiques, et cette interprétation était un point de droit—Le juge des requêtes a estimé que les points de fait étaient nombreux et complexes—Dans une requête fondée sur la règle 58(1)a, si le juge des requêtes n'est pas convaincu de l'absence de faits essentiels en litige, la requête doit être rejetée—Il ne lui est pas nécessaire pour cela de dire quels faits sont ou ne sont pas pertinents ou quels faits sont ou ne sont pas en litige—Si le juge entretient un doute, il n'est pas, par définition, convaincu, et la requête doit être rejetée—Si les clauses des contrats étaient les considérations pertinentes dans l'arrêt *Wawang Forest Products Ltd. c. Canada* (2001), 2001 DTC 5212 (C.A.F.), cela ne signifie pas nécessairement que, dans tous les cas, seules les clauses des contrats permettront de dire si une dette est éventuelle ou absolue—Chaque cas dépendra de ses propres faits—Il est préférable de laisser au juge du procès la question de savoir si la vente des données sismiques relève du bon vouloir des contribuables appelants pour le cas où les recettes ne suffiraient pas à payer leur dette—Le juge Strayer, J.C.A. (dissident): Le juge des requêtes a tenu compte de considérations hors de propos— Selon lui, la question de savoir si le caractère éventuel de la dette est un point de droit doit nécessairement reposer sur un fondement factuel, mais il ne dit pas quel genre de fondement factuel serait nécessaire—Le juge des requêtes a mentionné que les appelants souhaitaient produire le témoignage d'un expert comptable—Il présumait à l'évidence que ce témoignage pouvait avoir quelque utilité—Était une considération hors de propos le fait que la Couronne se soit opposée à la formulation d'une question préjudicielle renfermant un point de droit dans une affaire connexe, où une question constitutionnelle très

IMPÔT SUR LE REVENU—Fin

particulière était en cause, mais ait préconisé dans la présente espèce une telle question préjudicielle portant sur la simple interprétation juridique d'un billet à ordre—Quant aux considérations pertinentes qui avaient été ignorées, rien ne permettait de dire que les critères d'une dette éventuelle fussent autres que juridiques—Dans l'arrêt *Wawang*, la C.A.F. avait confirmé qu'une obligation éventuelle est une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire—Le point qu'il fallait décider était celui de savoir si, à un moment précis, c'est-à-dire à la signature du billet à ordre et de l'accord, il existait une obligation juridique absolue de détourner, vers le fournisseur des données sismiques, des sommes particulières représentant des recettes ou le produit d'une vente, qui par ailleurs devaient revenir à l'auteur du billet à ordre—Le caractère éventuel d'une obligation juridique ne dépend pas de probabilités économiques—La preuve de matières telles que l'évaluation et les recettes est sans rapport avec la formulation de la question que le juge était prié de poser pour décision préalable—Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, art. 58(1a).

CANADA C. WEBSTER (A-431-01, 2002 CAF 205, juge Rothstein, J.C.A. et le juge Strayer, J.C.A. (dissident), jugement en date du 21-5-02, 20 p.)

MARQUES DE COMMERCE**CONTREFAÇON**

Requête pour jugement sommaire présentée par les demanderesse sous le régime de la règle 213 des Règles de la Cour fédérale (1998) dans une action en contrefaçon de marques de commerce déposées appartenant aux demanderesse—Les demanderesse, Rolls-Royce plc, Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited et Bentley Motors Limited, sont trois sociétés constituées en vertu des lois d'Angleterre—La requête en jugement sommaire vise à empêcher les trois sociétés défenderesse canadiennes et M. Fitzwilliam de contrefaire les marques de commerce dont les demanderesse sont propriétaires—Selon la règle 120, les sociétés défenderesse doivent se faire représenter par un avocat, à moins que la Cour ne les autorise à se faire représenter par une personne physique n'ayant pas la qualité d'avocat—M. Fitzwilliam n'a pas cherché à obtenir et n'a pas obtenu une telle autorisation—La Cour est disposée à procéder à l'audition de la requête en jugement sommaire comme si M. Fitzwilliam avait été autorisé à représenter les sociétés défenderesse, mais cela n'autorise pas M. Fitzwilliam à représenter les sociétés défenderesse dans toute affaire subséquente, y compris les appels de la présente décision—La règle 147 permet à la Cour de considérer la signification d'un document comme valide si elle est

MARQUES DE COMMERCE—Fin

convaincue que le destinataire en a pris connaissance—La Cour est convaincue que M. Fitzwilliam est l'âme dirigeante des sociétés défenderesse, et la signification faite à M. Fitzwilliam est suffisante pour constituer une signification aux sociétés défenderesse—Les demanderesse sont les propriétaires légitimes des marques de commerce «Rolls-Royce», enregistrement n° UCA05921; «Rolls-Royce Monogram», enregistrement n° UCA07323; «Rolls-Royce Badge», enregistrement n° TMA217,812; «Phantom», enregistrement n° UCA11503; «Car Grill» Dessin, enregistrement n° TMA235,698; «Corniche», enregistrement n° TMA217,212; «Silver Cloud», enregistrement n° TMA233,390; et «Bentley», enregistrement n° TMA163,409—«Rolls-Royce» est une marque de commerce reconnue mondialement et à laquelle s'attachent des droits exclusifs qui sont la propriété de Rolls-Royce plc au Canada—Les défendeurs n'ont pas réussi à démontrer que les marques de commerce des demanderesse sont invalides en vertu de l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce—Il n'y a aucune raison pour que la marque de commerce des demanderesse ne soit pas valide au Canada—Les facteurs à prendre en considération dans une requête en jugement sommaire ont été énoncés par le juge Tremblay-Lamer dans *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 C.F. 853 (1^{re} inst.)—La présente affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse—Le succès de la demande des défendeurs est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès—La Cour dispose des faits nécessaires pour trancher l'affaire dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire—Il s'agit d'un cas qui se prête à un jugement sommaire—Les demanderesse ont établi que les défendeurs ont contrefait leurs marques de commerce de la façon alléguée par celles-ci dans leurs observations—Ce faisant, les défendeurs ont porté atteinte aux droits exclusifs conférés aux demanderesse par l'enregistrement de leurs marques de commerce conformément à l'art. 19 et ils ont contrefait les marques de commerce de celles-ci en violation de l'art. 20 de la Loi sur les marques de commerce—Ils ont fait des déclarations fausses ou trompeuses, contrairement à l'art. 7a) et ils ont appelé l'attention du public sur leur entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leur entreprise et celle des demanderesse, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce—La requête pour jugement sommaire est accueillie—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 120, 147, 213—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).

ROLLS-ROYCE PLC C. FITZWILLIAM (T-2221-98, 2002 CFP 598, juge O'Keefe, ordonnance en date du 24-5-02, 38 p.)

PEUPLES AUTOCHTONES

ÉLECTIONS

Contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel des élections de Louis Bull—Le chef et huit conseillers de la tribu de Louis Bull avaient été élus par les membres de la bande conformément à la coutume de la bande—L'élection du conseil tribal était régie par l'énoncé n° 439 des coutumes de la tribu de Louis Bull (le Règlement)—La demanderesse s'était portée candidate au poste de conseillère aux élections du mois de février 2000, mais elle avait perdu—Il y avait une triple égalité pour le poste du huitième conseiller, mais le défendeur avait enfin de compte été élu lors d'un scrutin de ballottage—La demanderesse en a appelé de l'élection du défendeur devant la directrice du scrutin en alléguant croire que ce dernier avait un casier judiciaire, ce qui l'empêchait d'occuper la charge de conseiller—La directrice du scrutin a répondu que l'appel était rejeté pour le motif que les infractions qui avaient donné lieu à des déclarations de culpabilité à l'encontre du défendeur n'empêchaient pas celui-ci de se porter candidat à une charge—La demanderesse a subséquemment écrit au comité d'appel pour demander d'examiner et de régler l'appel étant donné que la directrice du scrutin n'avait pas compétence à ce sujet—Son avocat, qui n'avait pas reçu de réponse, a demandé qu'une décision soit prise, mais le comité a répondu que, selon le Règlement, l'agent électoral doit lui transmettre l'appel uniquement s'il juge que l'appel est valable, et que la lettre d'appel ne justifiait pas la transmission de l'appel—L'art. 2 du Règlement prévoit que le candidat qui a été déclaré coupable d'un acte criminel au cours des dix années ayant précédé sa nomination n'est pas éligible—L'art. 21 prévoit qu'un candidat peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l'élection, interjeter appel devant le comité d'appel au sujet de l'éligibilité d'une personne désignée comme candidat—L'art. 22 énonce les fonctions du comité d'appel et prévoit que celui-ci doit prendre une décision dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel—Le comité d'appel a omis d'examiner et de régler l'appel comme l'exige le Règlement—La demanderesse a concédé qu'une ordonnance de *certiorari* ou de *mandamus* n'aurait aucun effet pratique puisque le mandat du défendeur était expiré—Elle demandait néanmoins la délivrance d'un bref de *quo warranto*—Il est clair qu'un demandeur ne devrait pas se voir obligé d'engager de nouvelles procédures lorsque le fondement de la contestation de l'éligibilité du titulaire de la charge s'applique également à un deuxième mandat, mais le fondement factuel invoqué par la demanderesse en l'espèce à l'appui de la délivrance d'un bref de *quo warranto* était défectueux—La Cour ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que le défendeur avait été réélu après l'expiration du mandat ayant donné lieu à la contestation—Demande rejetée.

BULL C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (T-1895-00, 2002 CFPI 374, juge Hansen, ordonnance en date du 5-4-02, 9 p.)

PRATIQUE

PREUVE

Requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance lui permettant de présenter son témoignage par voie de dépôt de la transcription de son interrogatoire préalable—Requête de la défenderesse pour obtention d'une ordonnance de cautionnement pour dépens—Le demandeur a intenté la présente action pour négligence contre la défenderesse, réclamant des dommages-intérêts pour préjudice corporel prétendument subis alors qu'il était détenu à l'Établissement de Collins Bay à Kingston, en Ontario—Le demandeur a été expulsé du Canada le 18 janvier 2002—La présente action procède comme une action simplifiée—Le demandeur n'a pas démontré pourquoi il devrait être exempté des règles générales et des règles de pratique concernant l'admission des éléments de preuve au procès—Il n'y a pas lieu de l'exempter de l'exigence générale de comparaître pour le contre-interrogatoire—La crédibilité constitue une question à trancher et le contre-interrogatoire demeure le meilleur outil pour vérifier la crédibilité—La requête du demandeur visant l'autorisation de déposer son interrogatoire préalable pour valoir témoignage au procès est rejetée—Le demandeur fait valoir une réclamation sérieuse—Il n'y a pas lieu de rendre l'ordonnance de cautionnement pour dépens, compte tenu de la nature de la réclamation du demandeur contre la défenderesse.

HAMILTON C. CANADA (T-80-99, 2002 CFPI 553, juge Heneghan, ordonnance en date du 14-5-02, 8 p.)

SIGNIFICATION

Requête pour dispense de signification au *res*, soit l'épave abandonnée de l'aéronef Boeing SB-17G, n° de série 44-83790, son matériel et sa cargaison—Ordonnance faisant droit à cette demande et déclarant que la saisie du *res* est réputée avoir effet—Il s'agit fondamentalement d'une demande présentée par le sauveteur d'un aéronef naufragé, et elle relève de la compétence de la Cour en vertu de l'art. 22(2j) de la Loi sur la Cour fédérale—La publication de l'information concernant la découverte de l'épave, le fait d'avoir donné avis de la déclaration introductive d'instance et du mandat de saisie aux autorités fédérales et provinciales de même que la reconnaissance, par la demanderesse, de l'applicabilité de la partie VI de la Loi sur la marine marchande du Canada dans l'éventualité du recouvrement de l'aéronef naufragé permettent de conclure que toutes les personnes susceptibles de détenir un droit sont ou seront avisées de la découverte de l'aéronef et de la revendication du sauveteur—Des circonstances particulières justifient de dispenser la demanderesse de la signification des documents de la Cour—Ordonnance de dispense rendue—Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art 22 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 69; 1996, ch. 31, art. 82)—Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9.

BROOKS AVIATION, INC. C. AÉRONEF BOEING-17G, N° DE SÉRIE 44-83790 (T-217-02, 2002 CFPI 503, juge MacKay, ordonnance en date du 1-5-02, 6 p.)

If undelivered, return COVER ONLY to:

Communication Canada
— Publishing
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0S9

*En cas de non-livraison
retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à:*

Communication Canada
— Édition
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0S9

Available from Canadian Government Publishing
Communication Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

En vente : Les Éditions du gouvernement du Canada
Communication Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9