

SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD

OTTAWA, 10/11/03. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON NOVEMBER 10, 2003.

SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU

OTTAWA, 10/11/03. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L'APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 10 NOVEMBRE 2003.

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA, ET AL. v. CCH CANADIAN LIMITED, ET AL. (FC) (Civil) (By Leave) (29320)

Coram: McLachlin C.J. and Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps, and Fish JJ.

RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ

29320 The Law Society of Upper Canada v. CCH Canadian Limited et al and CCH Canadian Limited et al v. The Law Society of Upper Canada

Statutes - Interpretation - Property law - Copyright - Appellant's library service providing limited copies of reported judicial decisions, headnotes, case summaries, consolidated topical indexes and other works published by Respondents - Whether copyright subsists in copied materials and whether there was infringement - Appropriate test of originality to establish copyright - Application of fair dealing exemption - Stand-alone photocopiers - Facsimile transmission - Selling copies - Library exemptions - Injunctions - *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c.C- 42.

The Appellant Law Society is a statutory, non-profit corporation governing the legal profession in Ontario. As part of its mandate, it operates the Great Library at Osgoode Hall in Toronto. The Great Library provides a custom photocopy service to lawyers and other authorized researchers. Requested items of legal materials would be reproduced and delivered in person, by mail or by facsimile transmission. As well, self-service photocopying is available to patrons of the Great Library, through the use of coins or pre-paid cards. The copying is not monitored, however a notice appears above each machine indicating that copyright governed the making of copies and that the library was not responsible for infringing copies made by users.

The Respondent publishers produce legal materials. In 1993, after delivering a cease and desist letter to the Appellant, the Respondents commenced three actions asserting the subsistence of copyright in their material and infringement by the Appellant through its custom photocopying service and the availability of free-standing photocopiers in the Great Library. In 1998, the three actions were set down for hearing at the same time, and it was agreed that they would be heard together.

Initially, the Respondents sought permanent injunctions restraining the Appellant from distributing or dealing in any copies of works in which they owned copyright; delivery up for destruction of all infringing copies; damages; and an accounting of profits. Eventually those claims were dropped in favour of claims for declarations of subsistence, ownership and infringement of copyright in specific publications entered into evidence at trial, with claims for injunctive relief relating specifically to the exhibits. The Appellant denied liability and counterclaimed, seeking certain declarations relating to its defences and about the use of self-service photocopiers in the Great Library. The Appellant also served notices of a constitutional question, but the issue was later treated as abandoned.

The Federal Court of Canada, Trial Division granted the Respondents' requests for declarations that copyright subsisted in the specific publications, as well as declarations as to the ownership of copyright in those works by the Respondents and declarations about the infringement by the Appellant. In all other respects the Respondents' actions were dismissed. Gibson J. also refused to grant the declarations sought by the Appellant by way of counter-claim. The Federal Court

of Appeal allowed the Respondents' appeal in part, finding that copyright also subsists in the specific reported judicial decisions and headnotes, the case summary and the topical index; that the fair dealing defence had not been established by the Appellant, and that any copyright infringement by patrons of the Appellant using its free-standing photocopiers was authorized by the Appellant. The appellate court dismissed the Appellant's cross-appeal.

Origin of the case:	Federal Court of Appeal
File No.:	29320
Judgment of the Court of Appeal:	May 14, 2002
Counsel:	R. Scott Joliffe, L.A. Kelly Gill, Kevin J. Sartorio for the Appellant/Respondent on Cross-Appeal Roger T. Hughes Q.C., Arthur Renaud, Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom for the Respondents/Appellants on Cross-Appeal

29320 Le Barreau du Haut-Canada c. CCH Canadienne Limitée et al. et CCH Canadienne Limitée et al. c. Le Barreau du Haut-Canada

Lois - Interprétation - Droit des biens - Droit d'auteur - Le service de bibliothèque de l'appelant fournit, en nombre limité, des copies des décisions judiciaires publiées, des sommaires, des résumés jurisprudentiels, de l'index analytique général et d'autres oeuvres publiées par les intimés - Existe-t-il un droit d'auteur sur les copies de ces documents et y a-t-il contrefaçon? - Critère de l'originalité applicable pour établir l'existence d'un droit d'auteur - Application de l'exemption relative à l'utilisation équitable - Photocopieuses individuelles - Transmission par télécopieur - Vente de copies - Exemptions relatives aux bibliothèques - Injonctions - Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

Le Barreau appelant est une société à but non lucratif, constituée en vertu d'une loi, qui réglemente la profession juridique en Ontario. Dans le cadre de son mandat, il exploite la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall à Toronto. La Grande bibliothèque offre un service de photocopies aux avocats et à d'autres personnes autorisées qui font de la recherche. Les extraits d'ouvrages juridiques demandés sont reproduits et remis en personne ou transmis par la poste ou par télécopieur. En outre, des photocopieuses libre-service, qui fonctionnent à l'aide de pièces de monnaie ou de cartes prépayées, sont mises à la disposition des clients de la Grande bibliothèque. L'utilisation de ces photocopieuses ne fait l'objet d'aucune surveillance, mais, au-dessus de chaque appareil, il y a un avis indiquant que la photocopie est régie par le 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 intimées publient des ouvrages juridiques. En 1993, après envoi d'une mise en demeure à l'appelant, les intimées ont intenté trois actions dans lesquelles elles allèguent qu'il existe un droit d'auteur sur leurs ouvrages et que l'appelant viole ce droit en offrant son service de photocopie et en mettant des photocopieuses individuelles à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. En 1998, les trois actions ont été mises au rôle pour audition à la même date et il a été convenu qu'elles seraient entendues ensemble.

Initialement, les intimées ont demandé des injonctions permanentes empêchant l'appelant de distribuer ou d'utiliser toute copie d'oeuvres dans lesquelles elles détenaient un droit d'auteur. Elles ont également demandé la remise pour destruction de toutes les copies contrefaites; des dommages-intérêts; et la restitution des bénéficiaires. Ces demandes ont finalement été abandonnées et remplacées par des demandes de jugements déclaratoires concernant l'existence d'un droit d'auteur, la titularité de ce droit et sa violation dans certaines publications précises, qui ont été produites en preuve à l'instruction; on a également déposé des demandes d'injonction portant précisément sur les publications produites en preuve. L'appelant a nié toute responsabilité et a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle il a demandé un certain nombre de jugements déclaratoires relativement à ses moyens de défense et à l'utilisation des photocopieuses libre-service dans la Grande bibliothèque. L'appelant a également signifié des avis de question constitutionnelle, mais on a par la suite considéré qu'il y avait eu désistement sur ce point.

La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a fait droit aux demandes des intimées en vue de l'obtention de jugements déclarant qu'il existait un droit d'auteur sur les ouvrages précis produits en preuve, qu'elles étaient titulaires d'un droit d'auteur sur ces oeuvres et que l'appelant avait violé ce droit. Sur tous les autres points, les actions des intimées ont été rejetées. Le juge Gibson a également refusé d'accorder les jugements déclaratoires demandés par l'appelant par voie de demande reconventionnelle. La Cour d'appel fédérale a fait droit en partie à l'appel des intimées, estimant qu'un droit d'auteur existe également sur les décisions judiciaires publiées, les sommaires, les résumés jurisprudentiels et les index analytiques précis produits en preuve, que l'appelant n'a pas établi le moyen de défense fondé sur l'utilisation équitable, et que toute contrefaçon par les clients de l'appelant qui utilisent ses photocopieuses individuelles était autorisée par l'appelant. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel incident de l'appelant.

Origine :	Cour d'appel fédérale
N° du greffe :	29320
Arrêt de la Cour d'appel :	14 mai 2002
Avocats :	R. Scott Joliffe, L.A. Kelly Gill, Kevin J. Sartorio pour l'appelant/intimé dans le pourvoi incident Roger T. Hughes c.r., Arthur Renaud, Elizabeth Valentina, Glen A. Bloom pour les intimées/appelantes dans le pourvoi incident
