

**Euro-Excellence Inc.** *Appellant*

v.

**Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG  
and Kraft Foods Belgium SA** *Respondents*

and

**Retail Council of Canada and Alliance  
of Manufacturers & Exporters  
Canada** *Intervenors*

**INDEXED AS: EURO-EXCELLENCE INC. v. KRAFT  
CANADA INC.**

**Neutral citation: 2007 SCC 37.**

File No.: 31327.

2007: January 16; 2007: July 26.

Present: McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, LeBel,  
Deschamps, Fish, Abella, Charron and Rothstein JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF  
APPEAL

*Intellectual property — Copyright — Infringement — Secondary infringement — Exclusive licences — Exclusive Canadian distributor of imported chocolate bars bringing copyright infringement action against unauthorized distributor of bars after logos were registered in Canada as copyrighted artistic works — Whether Canadian distributor can establish hypothetical primary infringement — Whether chocolate bar can be copyrighted because of protected works appearing on its wrapper — Whether accessories or incidental works exempted from copyright protection — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 27(2)(e).*

KCI is the exclusive Canadian distributor of Côte d'Or and Toblerone chocolate bars in Canada for its parent companies KFB and KFS. Notwithstanding the exclusivity agreements, Euro continued to import and distribute Côte d'Or and Toblerone bars which it had acquired in Europe. In 2002, in order to allow KCI to mount the present case, KFB registered three Côte

**Euro-Excellence Inc.** *Appelante*

c.

**Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG  
et Kraft Foods Belgium SA** *Intimées*

et

**Conseil canadien du commerce de détail  
et Alliance des manufacturiers et des  
exportateurs du Canada** *Intervenants*

**RÉPERTORIÉ : EURO-EXCELLENCE INC. c. KRAFT  
CANADA INC.**

**Référence neutre : 2007 CSC 37.**

N° du greffe : 31327.

2007 : 16 janvier; 2007 : 26 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges  
Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella,  
Charron et Rothstein.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

*Propriété intellectuelle — Droit d'auteur — Violation du droit d'auteur — Violation à une étape ultérieure — Licences exclusives — Distributeur exclusif canadien de tablettes de chocolat importées intentant une action pour violation du droit d'auteur contre un distributeur non autorisé de ces tablettes après que des logos eurent été enregistrés au Canada comme étant des œuvres artistiques protégées par le droit d'auteur — Le distributeur canadien peut-il établir l'existence d'une violation initiale hypothétique? — Une tablette de chocolat peut-elle faire l'objet d'un droit d'auteur en raison de la présence d'œuvres protégées sur son emballage? — Les éléments ou les œuvres accessoires sont-ils soustraits à la protection du droit d'auteur? — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 27(2)e).*

KCI est le distributeur exclusif au Canada des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone fabriquées par ses sociétés mères KFB et KFS. Malgré les contrats d'exclusivité, Euro a continué d'importer et de mettre en circulation des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone qu'elle avait achetées en Europe. En 2002, afin de permettre à KCI de monter le présent dossier,

d'Or logos in Canada as copyrighted artistic works and granted KCI an exclusive licence in the works as used in association with confectionary products. KFS did the same with two Toblerone logos. KCI then called upon Euro to cease and desist distribution of any product to which the copyrighted works were affixed. When Euro refused, KCI brought an action against Euro alleging that it had engaged in secondary infringement under s. 27(2) of the *Copyright Act* by importing copies of KFS and KFB's copyrighted works into Canada for sale or distribution. KCI does not rely on its rights as a trademark holder. At trial, KCI was awarded \$300,000 in damages and Euro was restrained from selling, distributing, exposing or offering for sale any copies of the copyrighted logos. It was also ordered to render the product non-infringing. KCI's motion for reconsideration was refused. The Federal Court of Appeal refused an appeal on the merits, but referred the matter of damages back to the trial judge. On hearing further submissions, the trial judge confirmed his original award.

*Held* (McLachlin C.J. and Abella J. dissenting): The appeal should be allowed.

*Per* Binnie, Deschamps and Rothstein JJ.: The *Copyright Act* does not exempt incidental works from the protection of copyright, and it is not for this Court to create such an exemption. The rights and remedies provided by the *Copyright Act* are also exhaustive. All artistic works, including logos, receive the protection of copyright if they meet the requisite standards of "skill and judgment", and there is no dispute in this case that the logos in question are legitimate subjects of copyright. The *Copyright Act* does not support the introduction of a new equitable doctrine of "legitimate economic interest" to read down the legislation and to exclude logos on wrappers from the domain of copyright. In enacting s. 64(3)(b) of the Act, Parliament has authorized concurrent copyright and trade-mark protection for labels. Until Parliament provides otherwise, the courts are bound to conclude that a logo on a chocolate bar wrapper can receive concurrent trade-mark and copyright protection. [4-5] [7-8] [13]

KFB a enregistré au Canada trois logos de Côte d'Or en tant qu'œuvres artistiques protégées par le droit d'auteur, en plus de concéder à KCI une licence exclusive pour l'utilisation des œuvres en liaison avec des produits de confiserie. KFS a fait la même chose avec deux logos de Toblerone. KCI a ensuite mis Euro en demeure de cesser de distribuer tout produit sur lequel figuraient les œuvres protégées par le droit d'auteur. Devant le refus opposé par Euro, KCI a intenté contre celle-ci une action dans laquelle elle alléguait qu'Euro avait commis une violation à une étape ultérieure, au sens du par. 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, en important des exemplaires d'œuvres protégées par le droit d'auteur appartenant à KFS et à KFB dans le but de les vendre ou de les mettre en circulation au Canada. KCI n'invoque pas ses droits en tant que titulaire de marques de commerce. Lors du procès, KCI a obtenu la somme de 300 000 \$ à titre de dommages-intérêts et Euro s'est vu interdire de mettre en vente, mettre en circulation, exposer ou offrir en vente des exemplaires des logos protégés par le droit d'auteur. Elle s'est également vu ordonner d'empêcher que le produit ne constitue une contrefaçon du droit d'auteur. La requête en réexamen présentée par KCI a été rejetée. La Cour d'appel fédérale a rejeté un appel au fond, mais elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il tranche la question des dommages-intérêts. Après avoir entendu des observations additionnelles, le juge de première instance a confirmé son ordonnance initiale.

*Arrêt* (la juge en chef McLachlin et la juge Abella sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli.

*Les juges Binnie, Deschamps et Rothstein* : La *Loi sur le droit d'auteur* ne soustrait pas les œuvres accessibles à la protection du droit d'auteur, et il n'appartient pas à notre Cour de le faire. Les droits et recours que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* sont également exhaustifs. Toutes les œuvres artistiques, y compris les logos, sont protégées par le droit d'auteur si elles satisfont aux normes requises du « talent et du jugement », et personne ne conteste en l'espèce que les logos en question sont légitimement visés par le droit d'auteur. La *Loi sur le droit d'auteur* ne justifie pas l'introduction d'une nouvelle théorie d'équité de l'« intérêt économique légitime » pour atténuer la portée de la mesure législative et pour exclure du champ d'application du droit d'auteur les logos figurant sur les emballages. En adoptant l'al. 64(3)(b) de la Loi, le législateur a permis que les étiquettes bénéficient à la fois de la protection conférée par le droit d'auteur et de celle conférée par la marque de commerce. Jusqu'à ce qu'il prévienne le contraire, les tribunaux sont tenus de conclure que le logo apposé sur l'emballage d'une tablette de chocolat peut bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d'auteur. [4-5] [7-8] [13]

This case turns on a straightforward application of s. 27(2)(e) of the *Copyright Act*. For KCI to succeed, it must show that Euro imported works that would have infringed copyright if they had been made in Canada by the persons who made them. However, this hypothetical primary infringement cannot be established in this case. KFB and KFS made the impugned copies of the works in Europe. They would not have infringed copyright if they had produced the Côte d'Or and Toblerone logos in Canada because they are, respectively, the owners of the Canadian copyright in those logos. Because a copyright owner cannot be liable to its exclusive licensee for infringement, there is no hypothetical infringement, and thus no violation of s. 27(2)(e) in this case by Euro. [14-15] [20] [23-24]

Section 27(2)(e) of the *Copyright Act*, read in context with the definitional and liability provisions, leads to the necessary conclusion that an exclusive licensee may sue third parties for infringement, but not the owner-licensor of the copyright. The exclusive licensee's only remedy against the owner-licensor lies in contract. Although the Act elevates exclusive licensees above mere licensees and permits exclusive licensees to acquire a limited property interest in the copyright, the treatment of exclusive licensees and assignees under the Act clearly manifests Parliament's intent to treat exclusive licensees differently from copyright owners and assignees. First, express statutory language puts assignees on an equal footing with copyright owners, but no similar language applies to exclusive licensees. Second, unlike assignees, the exclusive licensee lacks the capacity to sue for infringement without joining the owner-licensor as a party. Third, the language of s. 2.7 defining "exclusive licence" as an "authorization" suggests an interest short of ownership. Had Parliament wanted exclusive licensees to be able to sue the owner-licensor for infringement, it would have put exclusive licensees on an equal footing with assignees or given exclusive licensees this right in the words of the legislation. [15] [31] [34] [40-41] [48] [50]

Pour trancher le présent pourvoi, il faut simplement appliquer l'al. 27(2)e) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Pour avoir gain de cause, KCI doit démontrer qu'Euro a importé des œuvres qui auraient constitué une violation du droit d'auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites. Toutefois, il n'est pas possible en l'espèce d'établir l'existence de cette violation initiale hypothétique. KFB et KFS ont produit les exemplaires contestés des œuvres en Europe. Elles n'auraient pas violé le droit d'auteur si elles avaient produit les logos de Côte d'Or et de Toblerone au Canada parce qu'elles sont, respectivement, les titulaires du droit d'auteur sur ces logos au Canada. Étant donné que le titulaire du droit d'auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n'y a en l'espèce aucune violation hypothétique et, partant, aucune contravention à l'al. 27(2)e) de la part d'Euro. [14-15] [20] [23-24]

Lorsque l'al. 27(2)e) de la *Loi sur le droit d'auteur* est interprété dans son contexte et conjointement avec les dispositions définitives et celles relatives à la responsabilité, la conclusion qui s'impose est que le licencié exclusif peut intenter une action pour violation du droit d'auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire-concédant du droit d'auteur. Le seul recours dont le licencié exclusif dispose contre le titulaire-concédant est une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Bien que la Loi place les licenciés exclusifs au-dessus des simples licenciés et qu'elle leur permette d'acquiescer un intérêt de propriété limité dans le droit d'auteur, le traitement que la Loi réserve aux licenciés exclusifs et aux cessionnaires traduit nettement l'intention du législateur de traiter les licenciés exclusifs différemment des titulaires du droit d'auteur et des cessionnaires. Premièrement, le législateur a expressément indiqué qu'il plaçait les cessionnaires sur un pied d'égalité avec les titulaires du droit d'auteur, mais il ne l'a pas fait en ce qui concerne les licenciés exclusifs. Deuxièmement, contrairement au cessionnaire, le licencié exclusif n'est pas habilité à intenter une action pour violation du droit d'auteur sans être constitué partie avec le titulaire-concédant. Troisièmement, en définissant la « licence exclusive » comme étant une « autorisation », l'art. 2.7 porte à croire qu'il est question d'un intérêt qui ne constitue pas un droit de propriété. Si le législateur avait voulu que le licencié exclusif puisse intenter une action pour violation du droit d'auteur contre le titulaire-concédant, il aurait placé les licenciés exclusifs sur un pied d'égalité avec les cessionnaires ou il aurait expressément accordé ce droit aux licenciés exclusifs dans le texte de la Loi. [15] [31] [34] [40-41] [48] [50]

*Per Fish J.:* There is agreement with Rothstein J.'s reasons, but, without so deciding, grave doubt was expressed as to whether the law governing the protection of intellectual property rights in Canada can be transformed into an instrument of trade control not contemplated by the *Copyright Act*, as KCI seeks to do. [56]

*Per Bastarache, LeBel and Charron JJ.:* The merely incidental presence of the copyrighted works on the wrappers of the chocolate bars does not bring the chocolate bars within the protections offered by the *Copyright Act*. Section 27(2) of the Act, which prohibits parallel importation into Canada of copyrighted works, cannot be used to prevent Euro from importing genuine Côte d'Or and Toblerone chocolate bars into Canada for the purpose of selling, renting, distributing or trading, on the basis that the logos are copyrighted. [57]

The *Copyright Act* ought to be interpreted with an eye to the internal coherence of its own scheme and consistently with the *Trade-marks Act*. Trade-mark law protects market share in commercial goods, whereas copyright protects the economic gains resulting from an exercise of skill and judgment. The law of copyright should not be used to protect market share if that requires contorting it outside its normal sphere of operation where the economic interest at stake is only tangentially related to the copyrighted work. [83]

Section 27(2) is meant to protect authors from the unauthorized appropriation of the gains of their authorship, but this protection does not extend to include any and all economic gains claimed by an author or copyright owner. If the work in question is merely incidental to another consumer good, and it is that consumer good which is being sold or distributed, or dealt with by way of trade, s. 27(2) cannot be invoked. It is only when it is the work itself which is the subject of the sale or other commercial dealing that it can properly be said that the section applies and its protection becomes available. Section 27(2) is not meant to protect manufacturers from the unauthorized importation of consumer goods on the basis of their having a copyrighted work affixed to their wrapper, this work being merely incidental to their value as consumer goods. The rights transferred to a licensee must be limited in the same way as those of the original creator of the work to the legitimate

*Le juge Fish :* Il y a accord avec les motifs du juge Rothstein, mais, sans trancher cette question, un doute sérieux est exprimé quant à la possibilité de transformer, comme KCI cherche à le faire, le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la *Loi sur le droit d'auteur*. [56]

*Les juges Bastarache, LeBel et Charron :* La présence simplement accessoire des œuvres protégées sur les emballages des tablettes de chocolat ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la *Loi sur le droit d'auteur*. Le paragraphe 27(2) de la Loi, qui interdit l'importation parallèle au Canada d'œuvres protégées par le droit d'auteur, ne peut pas être invoqué pour empêcher Euro d'importer au Canada de véritables tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or en vue de leur mise en vente ou en location, de leur mise en circulation ou de leur utilisation dans un but commercial, pour le motif que les logos sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. [57]

Il faut interpréter la *Loi sur le droit d'auteur* en tenant compte de la cohérence interne du régime qu'elle établit et d'une manière compatible avec la *Loi sur les marques de commerce*. La législation sur les marques de commerce protège les parts de marché des biens commerciaux, alors que le droit d'auteur protège les gains économiques résultant de l'exercice du talent et du jugement. Il n'y a pas lieu de recourir à la législation sur le droit d'auteur pour protéger une part de marché si cela oblige à la sortir de son champ d'application normal dans le cas où l'intérêt économique en jeu n'est qu'accessoirement lié à l'œuvre protégée par le droit d'auteur. [83]

Le paragraphe 27(2) est censé protéger les auteurs contre l'appropriation non autorisée des gains découlant de leur qualité d'auteur, mais cette protection ne s'étend pas à la totalité des gains économiques revendiqués par l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur. Ce paragraphe ne peut pas être invoqué si l'œuvre en cause est simplement un élément accessoire d'un autre bien de consommation et que c'est ce bien qui est vendu, mis en circulation ou utilisé dans un but commercial. Ce n'est que si l'œuvre elle-même fait l'objet de la vente ou de l'autre utilisation commerciale que l'on peut dire, à juste titre, que la disposition s'applique et que la protection est offerte. Le paragraphe 27(2) n'a pas pour objet de protéger les fabricants contre l'importation non autorisée de biens de consommation dont l'emballage reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur, laquelle œuvre est simplement accessoire à la valeur de ces biens en tant que biens de consommation. Les droits transférés au licencié doivent,

economic interests resulting from the exercise of skill and judgment. [80] [86] [93]

Liability under s. 27(2)(e) relies on a finding that the defendant intended to commit an act enumerated in s. 27(2)(a) to (c): selling or renting out copies of a work, distributing copies of a work with prejudicial effect, or dealing with copies of a work by way of trade. If a reasonable consumer undertaking a commercial transaction does not think that the copyrighted work is what he or she is buying or dealing with, it is likely that the work is merely incidental to the consumer good and that s. 27(2) cannot be invoked. [89] [93-94]

There is agreement with the minority that, had s. 27(2) of the *Copyright Act* been applicable in this case, the exclusive licensee would have been able to sue the owner-licensor of the copyright. [75]

*Per* McLachlin C.J. and Abella J. (dissenting): KCI has the right to seek remedies under the *Copyright Act* to prevent Euro from selling or distributing the copyrighted works (the logos). First, the copyrighted work is being “sold” or “distributed” when it is printed on the wrapper of a consumer product. There is nothing in the Act to endorse a restrictive definition of “sell” and s. 64(3)(b) of the Act extends copyright protection to trademarks and labels. Once a work falls within s. 27(2)(a) to (c) and is otherwise entitled to copyright protection, the Act grants no scope for judicially created limits to that protection based on whether the logos on the wrapper are “incidental” or whether the copyright holder has a “legitimate economic interest”. Second, an exclusive licensee in Canada can claim protection against secondary infringement when the copyrighted work was produced by the owner-licensor. Where the owner of a copyright has granted an exclusive licence, it has temporarily granted a proprietary interest in the copyright itself to the exclusive licensee (s. 13(7)). The scope of the precise interest granted is shaped by the terms of the licensing agreement. Here, the agreement grants KCI the sole and exclusive right, in Canada, to produce, reproduce, use, distribute, and sell the products. These terms, read together with the rights granted to an exclusive licensee in ss. 2.7 and 13(7) of the *Copyright Act*, as well as the rights in s. 36(1) to protect and enforce its rights and interests through remedies provided by that Act, give the exclusive licensee the right to invoke the Act for copyright infringement not only against third parties, but also against the owner-licensor. An owner-licensor is, technically, still the owner of the copyright,

à l’instar de ceux du créateur de l’œuvre, être limités aux intérêts économiques légitimes résultant de l’exercice du talent et du jugement. [80] [86] [93]

Pour qu’il y ait responsabilité au regard de l’al. 27(2)(e), il faut donc conclure que le défendeur avait l’intention d’accomplir un acte énuméré aux al. 27(2)(a) à (c), soit la vente, la location, la mise en circulation ayant un effet préjudiciable ou l’utilisation dans un but commercial d’exemplaires d’une œuvre. Si un consommateur raisonnable qui effectue une opération commerciale ne croit pas que c’est l’œuvre protégée par le droit d’auteur qu’il achète ou utilise, il est probable que l’œuvre est simplement un élément accessoire du bien de consommation visé par l’opération et que le par. 27(2) ne peut pas être invoqué. [89] [93-94]

Il y a accord avec les juges dissidentes pour dire que, si le par. 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* avait été applicable en l’espèce, le licencié exclusif aurait pu poursuivre le titulaire-concédant du droit d’auteur. [75]

*La* juge en chef McLachlin et la juge Abella (dissidentes) : KCI a le droit d’exercer les recours prévus par la *Loi sur le droit d’auteur* afin d’empêcher Euro de vendre ou de mettre en circulation les œuvres protégées par le droit d’auteur (les logos). Premièrement, l’œuvre protégée par le droit d’auteur est « vendue » ou « mise en circulation » lorsqu’elle est imprimée sur l’emballage d’un produit de consommation. Rien dans la Loi ne milite en faveur d’une définition restrictive du terme « vente », et l’al. 64(3)(b) de la Loi étend aux marques de commerce et aux étiquettes la protection conférée par le droit d’auteur. Dès qu’une œuvre est visée par les al. 27(2)(a) à (c) et qu’elle peut par ailleurs bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur, la Loi ne permet pas aux tribunaux de limiter cette protection en fonction de la question de savoir si les logos apposés sur l’emballage sont « accessoires » ou si le titulaire du droit d’auteur a un « intérêt économique légitime ». Deuxièmement, le titulaire d’une licence exclusive au Canada peut-il invoquer une protection contre la violation à une étape ultérieure lorsque l’œuvre protégée par le droit d’auteur a été produite par le titulaire-concédant. Le titulaire d’un droit d’auteur qui a concédé une licence exclusive a concédé temporairement au licencié exclusif un intérêt propriétaire dans le droit d’auteur même (par. 13(7)). La portée de l’intérêt précisément concédé est déterminée par les conditions du contrat de licence. En l’espèce, le contrat confère à KCI le droit exclusif de produire, de reproduire, d’utiliser, de mettre en circulation et de vendre les produits au Canada. Ces termes, interprétés conjointement avec les droits concédés au licencié exclusif à l’art. 2.7 et au par. 13(7) de la

but it is nonetheless liable to an exclusive licensee if it breaches the copyright interest it has granted. [108-112] [121-123] [128]

### Cases Cited

By Rothstein J.

**Distinguished:** *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34; *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65; **referred to:** *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357; *Dictionnaires Robert Canada S.C.C. v. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 11 F.T.R. 44; *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354; *Fly by Nite Music Co. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386; *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.* (1960), 33 C.P.R. 173; *Thomas v. Sorrell* (1673), Vaughan 330, 124 E.R. 1098; *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43; *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163; *United States Naval Institute v. Charter Communications, Inc.*, 936 F.2d 692 (1991); *Architectronics, Inc. v. Control Systems, Inc.*, 935 F.Supp. 425 (1996); *Griggs Group Ltd. v. Evans*, [2004] F.S.R. 31, [2003] EWHC 2914.

By Fish J.

**Referred to:** *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43.

By Bastarache J.

**Referred to:** *R. & A. Bailey & Co. v. Boccaccio Pty. Ltd.* (1986), 84 F.L.R. 232; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45; *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65; *AstraZeneca Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2006]

*Loi sur le droit d'auteur*, ainsi qu'avec le droit, énoncé au par. 36(1), de soutenir et faire valoir ses droits et intérêts par l'exercice des recours prévus par la Loi, confèrent au licencié exclusif le droit d'invoquer la Loi relativement à une violation du droit d'auteur, non seulement contre des tiers mais aussi contre le titulaire-concédant. Le titulaire-concédant demeure, à proprement parler, le titulaire du droit d'auteur, mais il est néanmoins responsable envers le licencié exclusif s'il viole l'intérêt dans le droit d'auteur qu'il lui a concédé. [108-112] [121-123] [128]

### Jurisprudence

Citée par le juge Rothstein

**Distinction d'avec les arrêts :** *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; **arrêts mentionnés :** *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357; *Dictionnaires Robert Canada S.C.C. c. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 11 F.T.R. 44; *A & M Records of Canada Ltd. c. Millbank Music Corp.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354; *Fly by Nite Music Co. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386; *Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co.* (1960), 33 C.P.R. 173; *Thomas c. Sorrell* (1673), Vaughan 330, 124 E.R. 1098; *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43; *Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163; *United States Naval Institute c. Charter Communications, Inc.*, 936 F.2d 692 (1991); *Architectronics, Inc. c. Control Systems, Inc.*, 935 F.Supp. 425 (1996); *Griggs Group Ltd. c. Evans*, [2004] F.S.R. 31, [2003] EWHC 2914.

Citée par le juge Fish

**Arrêt mentionné :** *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43.

Citée par le juge Bastarache

**Arrêts mentionnés :** *R. & A. Bailey & Co. c. Boccaccio Pty. Ltd.* (1986), 84 F.L.R. 232; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; *AstraZeneca Canada Inc. c. Canada*

2 S.C.R. 560, 2006 SCC 49; *British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co.*, [1986] 1 All E.R. 850; *Houle v. Canadian National Bank*, [1990] 3 S.C.R. 122; *Wallace v. United Grain Growers Ltd.*, [1997] 3 S.C.R. 701.

By Abella J. (dissenting)

*Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13; *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265; *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43; *Éditions de la Table ronde s.a. v. Cousture*, [1995] Q.J. No. 1519 (QL); *Dynabec Ltée v. Société d'informatique R.D.G. Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 322; *Fonds Gabrielle Roy v. Éditions internationales Alain Stanké ltée*, [1993] Q.J. No. 2525 (QL); *British Actors Film Co. v. Glover*, [1918] 1 K.B. 299.

#### Statutes and Regulations Cited

17 U.S.C. § 101.  
*Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 2 “copyright”, “infringing”, 2.7, 3, 13(4), (5), (6), (7), 27, 36(1), (2), 64.  
*Copyright Act, 1911* (U.K.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46.  
*Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24.  
*Copyright Act 1968* (Cth.), No. 63, s. 10(1).  
*Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (Cth.), No. 104, Schedule 2.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, ss. 90(1), 92(1), 101(1).  
*Patent Act*, R.S.C. 1985, c. P-4.  
*Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 13(2).

#### Authors Cited

Bently, L., and B. Sherman. *Intellectual Property Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.  
 Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.  
 Drassinower, Abraham. “Taking User Rights Seriously”. In Michael Geist, ed., *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law*. Toronto: Irwin Law, 2005, 462.  
 Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.  
 Judge, Kathryn. “Rethinking Copyright Misuse” (2004), 57 *Stan. L. Rev.* 901.  
 Laddie, Hugh, et al. *The Modern Law of Copyright and Designs*, vol. 1, 3rd ed. London: Butterworths, 2000.

(*Ministre de la Santé*), [2006] 2 R.C.S. 560, 2006 CSC 49; *British Leyland Motor Corp. c. Armstrong Patents Co.*, [1986] 1 All E.R. 850; *Houle c. Banque Canadienne Nationale*, [1990] 3 R.C.S. 122; *Wallace c. United Grain Growers Ltd.*, [1997] 3 R.C.S. 701.

Citée par la juge Abella (dissidente)

*Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; *Bouchet c. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265; *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43; *Éditions de la Table ronde s.a. c. Cousture*, [1995] A.Q. n° 1519 (QL); *Dynabec Ltée c. Société d'informatique R.D.G. Inc.*, [1985] C.A. 236; *Fonds Gabrielle Roy c. Éditions internationales Alain Stanké ltée*, [1993] J.Q. n° 2525 (QL); *British Actors Film Co. c. Glover*, [1918] 1 K.B. 299.

#### Lois et règlements cités

17 U.S.C. § 101.  
*Copyright Act, 1911* (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46.  
*Copyright Act 1968* (Cth.), No. 63, art. 10(1).  
*Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (Cth.), No. 104, Schedule 2.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, art. 90(1), 92(1), 101(1).  
*Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*, S.C. 1921, ch. 24.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « contrefaçon », « droit d'auteur », 2.7, 3, 13(4), (5), (6), (7), 27, 36(1), (2), 64.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 13(2).

#### Doctrine citée

Bently, L., and B. Sherman. *Intellectual Property Law*, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2004.  
 Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 3<sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 1999.  
 Drassinower, Abraham. « Taking User Rights Seriously ». In Michael Geist, ed., *In the Public Interest : The Future of Canadian Copyright Law*. Toronto : Irwin Law, 2005, 462.  
 Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.  
 Judge, Kathryn. « Rethinking Copyright Misuse » (2004), 57 *Stan. L. Rev.* 901.  
 Laddie, Hugh, et al. *The Modern Law of Copyright and Designs*, vol. 1, 3rd ed. London : Butterworths, 2000.

McKeown, John S. *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf updated 2007, release 1).

Megarry, Robert Edgar. *A Manual of the Law of Real Property*, 8th ed. by A. J. Oakley. London: Sweet & Maxwell, 2002.

Nimmer, Melville B., and David Nimmer. *Nimmer on Copyright*, vol 3. New York: Matthew Bender, 1981 (loose-leaf updated December 2006, release 71).

Scassa, Teresa. "Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation: A Comment on *Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc.*" (2006), 85 *Can. Bar Rev.* 409.

Tamaro, Normand. *The 2006 Annotated Copyright Act*. Toronto: Thomson Carswell, 2006.

Vaver, David. "The Exclusive Licence in Copyright" (1995), 9 *I.P.J.* 163.

Ziff, Bruce H. *Principles of Property Law*, 4th ed. Toronto: Thomson Carswell, 2006.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Desjardins, Noël and Pelletier J.J.A.), [2006] 3 F.C.R. 91, 265 D.L.R. (4th) 555, 346 N.R. 104, 47 C.P.R. (4th) 113, [2005] F.C.J. No. 2082 (QL), 2005 FCA 427, reversing in part a decision of Harrington J., [2004] 4 F.C.R. 410, 252 F.T.R. 50, 33 C.P.R. (4th) 246, [2004] F.C.J. No. 804 (QL), 2004 FC 652. Appeal allowed, McLachlin C.J. and Abella J. dissenting.

*François Boscher and Pierre-Emmanuel Moyses*, for the appellant.

*Timothy M. Lowman and Kenneth D. McKay*, for the respondents.

*Howard P. Knopf and Elizabeth G. Elliott*, for the intervener the Retail Council of Canada.

*R. Scott Jolliffe and James H. Buchan*, for the intervener the Alliance of Manufacturers & Exporters Canada.

The reasons of Binnie, Deschamps and Rothstein J.J. were delivered by

ROTHSTEIN J. — I have read the reasons of Bastarache J. While I agree with his conclusion, I am respectfully unable to agree with his analysis. I have three main concerns with his reasons.

McKeown, John S. *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf updated 2007, release 1).

Megarry, Robert Edgar. *A Manual of the Law of Real Property*, 8th ed. by A. J. Oakley. London : Sweet & Maxwell, 2002.

Nimmer, Melville B., and David Nimmer. *Nimmer on Copyright*, vol 3. New York : Matthew Bender, 1981 (loose-leaf updated December 2006, release 71).

Scassa, Teresa. « Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation : A Comment on *Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc.* » (2006), 85 *R. du B. can.* 409.

Tamaro, Normand. *The 2006 Annotated Copyright Act*. Toronto : Thomson Carswell, 2006.

Vaver, David. « The Exclusive Licence in Copyright » (1995), 9 *I.P.J.* 163.

Ziff, Bruce H. *Principles of Property Law*, 4th ed. Toronto : Thomson Carswell, 2006.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Desjardins, Noël et Pelletier), [2006] 3 R.C.F. 91, 265 D.L.R. (4th) 555, 346 N.R. 104, 47 C.P.R. (4th) 113, [2005] A.C.F. n° 2082 (QL), 2005 CAF 427, qui a infirmé en partie une décision du juge Harrington, [2004] 4 R.C.F. 410, 252 F.T.R. 50, 33 C.P.R. (4th) 246, [2004] A.C.F. n° 804 (QL), 2004 CF 652. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et la juge Abella sont dissidentes.

*François Boscher et Pierre-Emmanuel Moyses*, pour l'appelante.

*Timothy M. Lowman et Kenneth D. McKay*, pour les intimées.

*Howard P. Knopf et Elizabeth G. Elliott*, pour l'intervenant le Conseil canadien du commerce de détail.

*R. Scott Jolliffe et James H. Buchan*, pour l'intervenante l'Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada.

Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Rothstein rendus par

LE JUGE ROTHSTEIN — J'ai lu les motifs du juge Bastarache. Je suis d'accord avec sa conclusion, mais, en toute déférence, je ne puis faire mienne son analyse. J'ai trois réserves importantes au sujet de ses motifs.



(1) The Concerns

2

This Court has repeatedly adopted Driedger's approach to statutory interpretation:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

(E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 87; see also *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42, at para. 26; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13, at para. 9.)

3

I am concerned that Bastarache J.'s approach in this case is inconsistent with this Court's approach to statutory interpretation. The "modern" or "purposive" approach requires that the words of the statute "in their grammatical and ordinary sense" be read harmoniously with the objects of the Act. It does not, however, give judges licence to substitute their policy preferences for those of Parliament. This Court has consistently held that "copyright is a creature of statute and the rights and remedies provided by the *Copyright Act* are exhaustive": see *CCH*, at para. 9; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, at para. 5; *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, at p. 477; *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pp. 372-73. In my respectful view, Bastarache J.'s reasons depart from this doctrine.

4

Throughout his reasons, Bastarache J. relies on a distinction between copyrighted works that are sold and works that are "merely incidental" to the item being sold. He concludes that since the Toblerone and Côte d'Or logos are merely incidental to the thing being sold (the chocolate bar), they do not receive copyright protection. I understand this distinction to be the crux of his analysis. However, I see no statutory authority for the proposition that "incidental" works are not protected by the

(1) Les réserves

Notre Cour a adopté, à maintes reprises, la méthode d'interprétation législative proposée par Driedger :

[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

(E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2<sup>e</sup> éd. 1983), p. 87; voir également *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 9.)

Je crains que l'approche du juge Bastarache en l'espèce soit incompatible avec la méthode d'interprétation législative adoptée par notre Cour. Selon la méthode « moderne » ou « téléologique », les termes de la Loi doivent être lus « en suivant le sens ordinaire et grammatical » qui s'harmonise avec les objets de la Loi. Toutefois, les juges ne sont pas pour autant autorisés à substituer leurs préférences en matière de politique générale à celles du législateur. La Cour a constamment jugé que « le droit d'auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que prévoit la *Loi sur le droit d'auteur* sont exhaustifs » : voir *CCH*, par. 9; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 5; *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477; *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 372-373. J'estime, en toute déférence, que les motifs du juge Bastarache dérogent à cette théorie.

Tout au long de ses motifs, le juge Bastarache s'appuie sur une distinction entre les œuvres protégées par le droit d'auteur qui sont vendues et les œuvres qui sont un « simple élément accessoire » de l'article vendu. Il conclut que, puisque les logos de Toblerone et de Côte d'Or représentent un simple élément accessoire de l'article vendu (la tablette de chocolat), ils ne bénéficient pas de la protection conférée par le droit d'auteur. Si je comprends bien, cette distinction est au cœur de

*Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42. This Court's holding in *CCH* confirms that all artistic works receive the protection of copyright if they meet the requisite standards of "skill and judgment": *CCH*, at para. 16. The *Copyright Act* does not exempt so-called "incidental" works from its protection. Neither Bastarache J. nor any of the parties contest that the Côte d'Or and Toblerone logos resulted from exercises of skill and judgment. As such, they are legitimate subjects of copyright.

I note that the "incidental" approach is similar to the Australian approach to this issue. However, the Australian approach was prescribed by statute and not by judges. In 1998 the Australian Parliament made a deliberate policy decision to amend its *Copyright Act 1968* (Cth.), No. 63, to exclude "accessories" from the domain of copyright for the purposes of parallel importation (*Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (Cth.), No. 104, Schedule 2). Under s. 10(1) of the Australian *Copyright Act 1968*, as amended, an infringing work includes a work that was "imported without the licence of the owner of the copyright, [and] would have constituted an infringement of that copyright if the article had been made in Australia by the importer, but does not include: . . . (g) a non-infringing accessory whose importation does not constitute an infringement of that copyright". The Australian Act defines "*accessory*" so as to include the labels and packaging that accompany an article. The Canadian *Copyright Act*, in contrast, has not exempted accessories or incidental works from the protection of copyright, and it is not for this Court to create such an exemption.

Even if one were to accept that "incidental" works are not protected under Canadian copyright law, it is not apparent from Bastarache J.'s reasons when a work will be considered "merely incidental". The "reasonable consumer" test proposed at

son analyse. Cependant, je ne vois rien dans la loi qui permette d'affirmer que les œuvres « accessoires » ne sont pas protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42. L'arrêt *CCH* de notre Cour confirme que toutes les œuvres artistiques sont protégées par le droit d'auteur si elles satisfont aux normes requises du « talent et du jugement » : *CCH*, par. 16. La *Loi sur le droit d'auteur* ne soustrait pas les œuvres dites « accessoires » à sa protection. Ni le juge Bastarache ni aucune des parties ne conteste que les logos de Côte d'Or et de Toblerone résultent de l'exercice du talent et du jugement. Pour cette raison, les logos sont légitimement visés par le droit d'auteur.

Je remarque que la méthode du caractère « accessoire » s'apparente à la méthode adoptée à cet égard en Australie. La méthode australienne a toutefois été prescrite par une loi et non par des juges. En 1998, le Parlement australien a délibérément choisi de modifier sa *Copyright Act 1968* (Cth.), No. 63, de manière à exclure les [TRADUCTION] « éléments accessoires » du champ d'application du droit d'auteur pour les besoins de l'importation parallèle (*Copyright Amendment Act (No. 1) 1998* (Cth.), No. 104, Schedule 2). Aux termes du par. 10(1) de la *Copyright Act 1968* australienne et ses modifications, l'œuvre qui viole le droit d'auteur est une œuvre [TRADUCTION] « importée sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, [et qui] aurait constitué une violation du droit d'auteur si l'article en question avait été produit en Australie par l'importateur, à l'exclusion de : [. . .] g) l'élément accessoire qui ne viole pas le droit d'auteur et dont l'importation ne viole pas ce droit d'auteur ». Selon la Loi australienne, l'expression « *accessory* » (élément accessoire) s'entend des étiquettes et de l'emballage qui accompagnent un article. Par contre, la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne ne soustrait pas les éléments ou les œuvres accessoires à la protection du droit d'auteur, et il n'appartient pas à notre Cour de le faire.

Même si l'on acceptait que la législation canadienne sur le droit d'auteur ne protège pas les œuvres « accessoires », les motifs du juge Bastarache n'indiquent pas dans quels cas une œuvre sera considérée comme étant un « simple

5

6

para. 94 offers little guidance on how to determine whether a work is “merely incidental”. Paragraph 95 draws a distinction between a small logo and a larger painting of that same logo on a t-shirt. However, according to Canadian copyright law, it is skill and judgment — not the size of the work — that determines whether a work receives protection under the *Copyright Act*.

élément accessoire ». Le critère du « consommateur raisonnable » qu’il propose au par. 94 donne peu d’indications sur la façon de déterminer si l’œuvre est simplement « un élément accessoire ». Au paragraphe 95, une distinction est établie entre un petit logo et une reproduction plus grande du même logo sur un tee-shirt. Toutefois, d’après la législation canadienne sur le droit d’auteur, c’est l’exercice du talent et du jugement — et non la taille de l’œuvre — qui détermine si une œuvre bénéficie de la protection conférée par la *Loi sur le droit d’auteur*.

7 To support his argument for the “incidental” approach to copyright law, Bastarache J. introduces a concept of “legitimate economic interests” to read down rights expressly granted by the *Copyright Act*. The term “legitimate economic interest” was used by this Court in *Théberge*, but in a different context. The legitimate economic interest described in *Théberge* was the right of the creator of an artistic work to receive a reward for that work. The issue in *Théberge* was whether the transferring of an artistic work from a paper backing to a canvas backing constituted reproduction contrary to the “legitimate economic interests” of the artist. Binnie J., for the majority, found that reproduction did not occur on the facts of that case. Binnie J.’s holding relied on the concepts of originality and reproduction, which are firmly rooted in the words of the *Copyright Act*.

Pour étayer son point de vue favorable à une interprétation de la législation sur le droit d’auteur fondée sur le caractère « accessoire », le juge Bastarache introduit la notion d’« intérêts économiques légitimes » pour atténuer la portée des droits expressément conférés par la *Loi sur le droit d’auteur*. Notre Cour a employé l’expression « intérêt économique légitime » dans l’arrêt *Théberge*, mais dans un contexte différent. L’intérêt économique légitime décrit dans l’arrêt *Théberge* était le droit du créateur d’une œuvre artistique d’être récompensé pour cette œuvre. Dans cet arrêt, la question était de savoir si l’entoilage d’une œuvre artistique sur support papier constituait une reproduction allant à l’encontre des « intérêts économiques légitimes » de l’artiste. Le juge Binnie, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a conclu qu’il n’y avait pas reproduction selon les faits de l’affaire. Sa conclusion reposait sur les notions d’originalité et de reproduction qui sont profondément enracinées dans le libellé de la *Loi sur le droit d’auteur*.

8 In this case, Bastarache J. expands the concept of “legitimate economic interest” to exclude logos on wrappers from the domain of copyright. I find no authority in the Act or in our jurisprudence for Bastarache J.’s theory of “legitimate economic interests”. As this Court has often stated, “the rights and remedies provided by the *Copyright Act* are exhaustive”: *CCH*, at para. 9. I would not depart from this approach by introducing a new equitable doctrine of “legitimate economic interest” to read down the legislation.

En l’espèce, le juge Bastarache élargit la notion d’« intérêt économique légitime » de manière à exclure du champ d’application du droit d’auteur les logos figurant sur les emballages. J’estime que rien dans la Loi ou notre jurisprudence n’appuie la théorie des « intérêts économiques légitimes » préconisée par le juge Bastarache. Comme l’a souvent affirmé notre Cour, « les droits et recours que prévoit la *Loi sur le droit d’auteur* sont exhaustifs » : *CCH*, par. 9. Je ne m’écarterais pas de ce point de vue en introduisant une nouvelle théorie d’équité de l’« intérêt économique légitime » pour atténuer la portée de la mesure législative.

I accept, of course, that the *Copyright Act* is to be given a purposive interpretation. However, I distinguish between an approach that is rooted in the words of the Act and the approach taken by my colleague Bastarache J. that involves reading words into the legislation that are at odds with Parliament's intent. Section 64 of the *Copyright Act*, which can be found, along with the other relevant provisions of the *Copyright Act*, in the Appendix, addresses the very issue that is fundamental to my colleague's approach: can a work of art appearing on a label and receiving trade-mark protection also be the subject of copyright protection? Parliament concluded that works can receive concurrent copyright and trade-mark protection.

To that end, Parliament adopted s. 64 of the current Act, which excludes certain functional articles from copyright protection, but affirms that copyright shall subsist in "a trade-mark or a representation thereof or a label". Parliament enacted this provision after having turned its mind to the possibility of overlap between trade-mark and copyright law. Were the Court to hold that the Kraft labels cannot be subjects of trade-mark and copyright concurrently, we would be substituting a different policy preference from that chosen by Parliament.

It is for this reason that I must respectfully disagree with Bastarache J.'s attempted analogy between the present case and *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65. In *Kirkbi*, this Court held that trade-mark law cannot be leveraged to extend protection to subjects that are ordinarily the domain of patent law. Bastarache J. suggests that *Kirkbi* stands for the further proposition that the subjects of copyright law and trade-mark law must not overlap and that because it is trade-mark law that ordinarily protects market share and

Je reconnais évidemment que la *Loi sur le droit d'auteur* doit recevoir une interprétation téléologique. Cependant, j'établis une distinction entre une approche fondée sur le libellé de la Loi et celle que mon collègue le juge Bastarache a adoptée et qui consiste à ajouter dans la Loi des mots qui vont à l'encontre de l'intention du législateur. L'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui, en plus des autres dispositions pertinentes de cette loi, est reproduit dans l'annexe, traite de la question même qui est un élément fondamental de l'approche de mon collègue : une œuvre d'art figurant sur une étiquette et bénéficiant de la protection conférée par la marque de commerce peut-elle également bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur? Le législateur a conclu que des œuvres peuvent bénéficier à la fois de la protection conférée par le droit d'auteur et de celle conférée par la marque de commerce.

À cet égard, le législateur a adopté l'art. 64 de la Loi actuelle, qui soustrait certains objets fonctionnels à la protection conférée par le droit d'auteur, mais qui confirme que le droit d'auteur existe sur les « marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes ». Le législateur a adopté cette disposition après avoir réfléchi à la possibilité d'un chevauchement entre la législation sur les marques de commerce et celle sur le droit d'auteur. Si la Cour concluait que les étiquettes Kraft ne peuvent pas bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d'auteur, elle se trouverait alors à substituer sa préférence en matière de politique générale à celle du législateur.

C'est pourquoi je ne puis, en toute déférence, souscrire à l'analogie que le juge Bastarache tente d'établir entre le présent dossier et l'affaire *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65. Dans l'arrêt *Kirkbi*, notre Cour a décidé que la législation sur les marques de commerce ne saurait être utilisée pour protéger des matières qui relèvent normalement du droit des brevets. Le juge Bastarache affirme que l'arrêt *Kirkbi* permet, en outre, d'affirmer que les matières visées par le droit d'auteur et le droit des marques

9

10

11

goodwill, copyright holders cannot use copyright to protect their market share or the goodwill associated with their brand.

de commerce ne doivent pas se recouper, et que, puisque c'est normalement la législation sur les marques de commerce qui protège la part de marché et l'achalandage, les titulaires du droit d'auteur ne peuvent se servir du droit d'auteur pour protéger leur part de marché ou l'achalandage rattaché à leur marque.

12

I do not read *Kirkbi* as underpinning a broad doctrine of copyright misuse. Although the Court in *Kirkbi* cautioned against interpreting trademark law in a way that undermined the *Patent Act*, R.S.C. 1985, c. P-4, the decision in that case was anchored in the language of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, itself and not in a vague notion of trade-mark misuse. In *Kirkbi*, this Court held that the *Trade-marks Act* had expressly incorporated the “doctrine of functionality” in s. 13(2) of the Act (para. 42). LeBel J., writing for the Court, held that “[t]his doctrine recognizes that trade-marks law is not intended to prevent the competitive use of utilitarian features of products, but that it fulfills a source-distinguishing function”: *Kirkbi*, at para. 43. By incorporating the doctrine of functionality, s. 13(2) of the *Trade-marks Act* had precluded the granting of trade-mark protection to functional works, which are the subjects of patent law.

Je ne considère pas que l'arrêt *Kirkbi* est à la base d'une théorie générale de l'abus du droit d'auteur (*copyright misuse*). Bien que, dans l'arrêt *Kirkbi*, la Cour ait indiqué qu'il faut se garder d'interpréter la législation sur les marques de commerce d'une manière qui porte atteinte à la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, la décision dans cette affaire reposait sur le libellé même de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, et non sur une vague notion d'abus d'une marque de commerce. Dans l'arrêt *Kirkbi*, par. 42, notre Cour a conclu que la *Loi sur les marques de commerce* avait expressément incorporé le « principe de la fonctionnalité » à son par. 13(2). Le juge LeBel a affirmé, au nom de la Cour, que « [s]elon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits » : *Kirkbi*, par. 43. En incorporant le principe de la fonctionnalité, le par. 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* avait empêché que les œuvres fonctionnelles qui sont visées par le droit des brevets bénéficient de la protection conférée par la législation sur les marques de commerce.

13

The difficulty in attempting to analogize this case and *Kirkbi* is that the Court in *Kirkbi* relied on a provision of the *Trade-marks Act* in order to find that there could be no overlap between trademark and patent. In contrast, s. 64(3)(b) of the *Copyright Act* permits a single work to be the subject of both copyright and trade-mark protection. In other words, Parliament has authorized an overlap between copyright and trade-mark. I do not doubt the wisdom of LeBel J.'s general statement, at para. 37 of *Kirkbi*, that it is important to bear in mind the “basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal

Le problème que pose la tentative d'établir une analogie entre le présent dossier et l'affaire *Kirkbi* tient au fait que, dans l'arrêt *Kirkbi*, la Cour s'est fondée sur une disposition de la *Loi sur les marques de commerce* pour conclure qu'il ne pouvait y avoir de chevauchement entre les marques de commerce et les brevets. En revanche, l'al. 64(3)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* permet qu'une œuvre bénéficie à la fois de la protection conférée par le droit d'auteur et de celle conférée par la marque de commerce. En d'autres termes, le législateur a autorisé un chevauchement entre le droit d'auteur et la marque de commerce. Je ne doute

and economic functions”. However, this guiding principle must be qualified by the proviso: except where Parliament provides otherwise. Parliament has authorized concurrent copyright and trademark protection for labels. Until it provides otherwise, the courts are bound to conclude that a logo on a chocolate bar wrapper can receive concurrent trade-mark and copyright protection.

(2) The Purposive Approach to the Copyright Act

*Overview*

In my view, this case turns on a straightforward application of s. 27(2)(e) of the *Copyright Act*. The Kraft companies allege that Euro-Excellence Inc. is liable for secondary infringement under s. 27(2)(e). However, Kraft Canada Inc. has failed to establish “hypothetical infringement”, which is one of the three constitutive elements required to ground a claim under s. 27(2)(e). For Kraft Canada to succeed, it must show that Euro-Excellence imported works that *would have infringed copyright if they had been made in Canada by the persons who made them*. It fails to do so.

Under the Kraft companies’ argument, the putative “hypothetical infringers” (the persons who *would have infringed* copyright if they made the impugned works in Canada) are the Kraft parent companies, Kraft Foods Belgium SA (“KFB”) and Kraft Foods Schweiz AG (“KFS”). But KFB and KFS are also, respectively, the owners of the Côte d’Or and Toblerone copyrights at issue in this

aucunement de la sagesse de l’affirmation générale du juge LeBel, au par. 37 de l’arrêt *Kirkbi*, selon laquelle il importe de se rappeler les « distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques ». Il faut toutefois assortir ce principe directeur de la réserve suivante : sauf si le législateur prévoit le contraire. Le législateur a permis que les étiquettes bénéficient à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce. Jusqu’à ce qu’il prévoit le contraire, les tribunaux sont tenus de conclure que le logo apposé sur l’emballage d’une tablette de chocolat peut bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d’auteur.

(2) L’interprétation téléologique de la Loi sur le droit d’auteur

*Aperçu*

J’estime que, pour trancher le présent pourvoi, il faut simplement appliquer l’al. 27(2)(e) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Les sociétés Kraft allèguent qu’Euro-Excellence Inc. est responsable d’une violation à une étape ultérieure au sens de l’al. 27(2)(e). Kraft Canada Inc. n’a toutefois pas établi l’existence d’une « violation hypothétique », qui est l’un des trois éléments constitutifs requis pour justifier une action fondée sur l’al. 27(2)(e). Pour avoir gain de cause, Kraft Canada doit démontrer qu’Euro-Excellence a importé des œuvres qui *auraient constitué une violation du droit d’auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites*. Elle ne l’a pas fait.

Selon l’argument des sociétés Kraft, les présumés « auteurs de la violation hypothétique » (les personnes qui *auraient violé* le droit d’auteur si elles avaient produit les œuvres contestées au Canada) sont les sociétés mères Kraft, Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS »). Cependant, KFB et KFS sont aussi, respectivement, les titulaires des droits d’auteur de

case. The copyright itself was not assigned to Kraft Canada. Therefore, to accept the Kraft companies' argument, this Court would have to find that copyright owners can infringe their own copyright if they have licensed copyright to an exclusive licensee despite their retention of the copyright. In my view, the *Copyright Act* does not permit exclusive licensees to sue the copyright owner-licensor for infringement of its own copyright. If KFS or KFB had reproduced Kraft labels in Canada in violation of its licensing agreement with Kraft Canada, Kraft Canada's only remedy would lie in breach of contract and *not in copyright infringement*. Because a copyright owner cannot be liable to its exclusive licensee for infringement, there is no hypothetical infringement and thus no violation of s. 27(2)(e) in this case by Euro-Excellence.

Côte d'Or et de Toblerone dont il est question en l'espèce. Le droit d'auteur même n'a pas été cédé à Kraft Canada. Pour retenir l'argument des sociétés Kraft, la Cour devrait donc conclure que les titulaires du droit d'auteur peuvent violer leur propre droit d'auteur s'ils ont concédé le droit d'auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d'auteur. À mon avis, la *Loi sur le droit d'auteur* ne permet pas aux licenciés exclusifs d'intenter contre le titulaire-concédant du droit d'auteur une action pour violation de son propre droit d'auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les étiquettes de Kraft au Canada en violation du contrat de licence conclu avec Kraft Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat et *non pour violation du droit d'auteur*. Étant donné que le titulaire du droit d'auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n'y a en l'espèce aucune violation hypothétique et, par conséquent, aucune contravention à l'al. 27(2)(e) de la part d'Euro-Excellence.

16

Bastarache J., at para. 75, suggests that on my reading of the Act, the Kraft companies could have circumvented the purposes of the Act by calling their agreements "assignments" rather than "exclusive licences". However, the distinction between assignments and exclusive licences is important and meaningful. By granting an assignment, the copyright owner intends to bestow upon the assignee the full panoply of rights and interests reserved for copyright owners. An exclusive licence, by contrast, permits owners to convey to licensees a more limited interest in the copyright. In my respectful view, an approach that conflates exclusive licences and assignments must be rejected. By enabling copyright owners to grant an interest in copyright either by assignment or exclusive licence, Parliament intended to provide copyright owners with two qualitatively different mechanisms by which to transfer their interests in whole or in part. Disregarding the distinctions between the two would lead to an unjustifiable narrowing of the owner's options in dealing with its interest.

Au paragraphe 75, le juge Bastarache indique que, selon mon interprétation de la Loi, les sociétés Kraft auraient pu contourner l'objet de la Loi en qualifiant leurs contrats de « cessions » au lieu de « licences exclusives ». Cependant, la distinction entre les cessions et les licences exclusives est importante et significative. En effectuant une cession, le titulaire du droit d'auteur entend conférer au cessionnaire toute la gamme des droits et intérêts réservés aux titulaires du droit d'auteur. Par contre, une licence exclusive permet au titulaire de transmettre au licencié un intérêt plus limité dans le droit d'auteur. J'estime, en toute déférence, qu'il faut rejeter une approche qui confond licences exclusives et cessions. En habilitant les titulaires du droit d'auteur à concéder un intérêt dans le droit d'auteur au moyen d'une cession ou d'une licence exclusive, le législateur a voulu offrir aux titulaires du droit d'auteur deux moyens qualitativement différents de transférer leurs intérêts en totalité ou en partie. Ne pas tenir compte des distinctions entre les deux entraînerait une restriction injustifiable des mesures que le titulaire peut prendre à l'égard de son intérêt.

*Why there is no hypothetical infringement by KFS and KFB and therefore no secondary infringement by Euro-Excellence*

Section 27 of the *Copyright Act* describes infringement under the Act. Section 27(1) describes what is known as “primary infringement”. It provides that:

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.

Section 3 sets out the catalogue of rights that the copyright owner possesses under the Act. These rights include the sole right to produce and reproduce copies of the copyrighted work. For the purposes of this case, primary infringement would have arisen if Euro-Excellence had produced copies of the Toblerone or Côte d’Or logos.

But Euro-Excellence does not want to produce labels with the Toblerone or Côte d’Or logos, and the Kraft companies have not alleged that it has done so. The Kraft companies seek to enjoin Euro-Excellence from importing into Canada works that have been produced lawfully in Europe by the Kraft parent companies, KFS and KFB.

The Kraft companies thus allege that Euro-Excellence has engaged in “secondary infringement” by importing for sale or distribution copies of KFS and KFB’s copyrighted works into Canada. Secondary infringement is dealt with under s. 27(2) of the Act. In *CCH*, at para. 81, this Court held that three elements must be proven to establish secondary infringement: (1) a primary infringement; (2) the secondary infringer should have known that he or she was dealing with a product of infringement; and (3) the secondary infringer sold, distributed or exposed for sale the infringing goods. Perhaps the most straightforward form of secondary infringement arises when one sells a copy of an infringing work. Under s. 27(2)(a), “[i]t is an infringement of

*Raisons pour lesquelles il n’y a aucune violation hypothétique de la part de KFS et de KFB et, partant, aucune violation à une étape ultérieure de la part d’Euro-Excellence*

L’article 27 de la *Loi sur le droit d’auteur* définit ce qui constitue une violation au sens de la Loi. Le paragraphe 27(1) décrit ce qui est connu sous le nom de « violation initiale ». Voici le texte de cette disposition :

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.

L’article 3 dresse la liste des droits que le titulaire du droit d’auteur possède en vertu de la Loi. Ces droits comprennent notamment le droit exclusif de produire et reproduire des exemplaires d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Pour les besoins de la présente affaire, il y aurait eu violation initiale si Euro-Excellence avait produit des exemplaires des logos de Toblerone ou de Côte d’Or.

Or, Euro-Excellence ne veut pas produire des étiquettes sur lesquels sont apposés les logos de Toblerone ou de Côte d’Or, et les sociétés Kraft n’ont pas prétendu qu’elle l’a fait. Elles cherchent plutôt à enjoindre à Euro-Excellence de cesser d’importer au Canada des œuvres produites légalement en Europe par les sociétés mères Kraft, KFS et KFB.

Les sociétés Kraft allèguent ainsi qu’Euro-Excellence a commis une « violation à une étape ultérieure » en important des exemplaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur appartenant à KFS et à KFB dans le but de les vendre ou de les mettre en circulation au Canada. Le paragraphe 27(2) de la Loi traite de la violation à une étape ultérieure. Dans l’arrêt *CCH*, par. 81, notre Cour a statué que trois éléments sont requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : (1) une violation initiale du droit d’auteur; (2) l’auteur de la violation à une étape ultérieure aurait dû savoir qu’il utilisait le produit d’une violation initiale du droit d’auteur; (3) l’auteur de la violation à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente des

17

18

19



copyright for any person to . . . sell . . . a copy of a work . . . that the person knows or should have known infringes copyright”.

marchandises **constituant des contrefaçons**. La forme sans doute la plus simple de violation à une étape ultérieure consiste à vendre un exemplaire de la contrefaçon d’une œuvre. Suivant l’al. 27(2)a), « [c]onstitue une violation du droit d’auteur [la vente de] l’exemplaire d’une œuvre [ . . . ] alors que la personne qui accomplit sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit ».

20

Section 27(2)(e) stands out as an apparent exception to the rule in *CCH* that secondary infringement first requires primary infringement because, unlike s. 27(2)(a) to (d), it does not require *actual* primary infringement. Instead, it requires only *hypothetical* primary infringement. Under s. 27(2)(e),

L’alinéa 27(2)e) semble faire figure d’exception à la règle énoncée dans l’arrêt *CCH* selon laquelle la violation à une étape ultérieure exige d’abord qu’il y ait eu une violation initiale puisque, à la différence des al. 27(2)a) à d), il n’est pas nécessaire qu’il y ait violation initiale *réelle*. Il exige plutôt uniquement une violation initiale *hypothétique*. Aux termes de l’al. 27(2)e),

[i]t is an infringement of copyright for any person to . . . import . . . a copy of a work . . . that the person knows . . . would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

[c]onstitue une violation du droit d’auteur [l’importation de] l’exemplaire d’une œuvre [ . . . ] alors que la personne qui accomplit l’acte sait [ . . . ] que la production de l’exemplaire [ . . . ] constituerait une [violation de ce droit] si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit.

Section 27(2)(e) substitutes hypothetical primary infringement for actual primary infringement. It is possible that the infringing imports may have been lawfully made outside of Canada. Still, they are deemed to infringe copyright if the importer has imported into Canada works that *would have infringed* copyright if those works had been made in Canada by the persons who made the works abroad.

L’alinéa 27(2)e) substitue une violation initiale hypothétique à une violation initiale réelle. Il se peut que les contrefaçons importées aient légalement été produites à l’étranger. Toujours est-il qu’elles sont réputées constituer une violation du droit d’auteur si l’importateur importe au Canada des œuvres qui *auraient constitué une violation* du droit d’auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites à l’étranger.

21

The apparent purpose of s. 27(2)(e) is to give Canadian copyright holders an added layer of protection where the Canadian copyright holder does not hold copyright in that work in foreign jurisdictions. Section 27(2)(e) protects Canadian copyright holders against “parallel importation” by deeming an infringement of copyright even where the imported works did not infringe copyright laws in the country in which they were made. Without s. 27(2)(e), the foreign copyright holder who could manufacture the work more cheaply abroad could flood the Canadian market with the work,

L’alinéa 27(2)e) vise apparemment à accorder une protection supplémentaire au titulaire du droit d’auteur canadien qui ne détient pas le droit d’auteur sur l’œuvre en question à l’étranger. L’alinéa 27(2)e) protège le titulaire du droit d’auteur canadien contre l’« importation parallèle » en présumant qu’il y a violation du droit d’auteur même lorsque les œuvres importées ne violent pas les lois sur le droit d’auteur dans le pays où elles ont été produites. Sans l’al. 27(2)e), le titulaire du droit d’auteur étranger qui pourrait fabriquer l’œuvre à un coût moindre à l’étranger pourrait venir saturer

thereby rendering the Canadian copyright worthless. Section 27(2)(e) thus represents Parliament's intention to ensure that Canadian copyright holders receive their just rewards even where they do not hold copyright abroad: see, e.g., *Dictionnaires Robert Canada S.C.C. v. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 11 F.T.R. 44; *A & M Records of Canada Ltd. v. Millbank Music Corp.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (F.C.T.D.); *Fly by Nite Music Co. v. Record Warehouse Ltd.*, [1975] F.C. 386 (T.D.); *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.).

On the facts of this case, the Kraft companies have not made out all of the constitutive elements of a claim under s. 27(2)(e). Hypothetical infringement has not been established. The Kraft companies cannot prove that the impugned works imported and distributed by Euro-Excellence *would have infringed copyright if they had been made in Canada by the persons who made them in Europe.*

The persons who made the impugned copies of the works in Europe were the Kraft parent companies, KFB and KFS. However, KFB and KFS would *not* have infringed copyright if they had produced the Côte d'Or and Toblerone logos in Canada.

This is because KFB and KFS are, respectively, the owners of the Canadian copyright in the Côte d'Or and Toblerone logos. On the Kraft companies' argument, KFB and KFS would be the hypothetical copyright infringers. The Kraft companies argue that KFB and KFS would have infringed copyright if they produced the copyrighted works in Canada because they had licensed the Toblerone and Côte d'Or copyrights to Kraft Canada. Accepting this argument would mean that KFB and KFS have infringed their own copyrights — a proposition that is inconsistent with copyright law and common sense. Under s. 27(1), infringement arises when a person, *without the consent of the owner*, does something that under the Act *only the owner has the right to do*. By definition, no

le marché canadien de son œuvre, ce qui dépouillerait de toute utilité le droit d'auteur canadien. L'alinéa 27(2)e traduit ainsi l'intention du législateur d'assurer que le titulaire du droit d'auteur canadien obtienne une juste récompense même s'il ne détient pas le droit d'auteur à l'étranger : voir, par exemple, *Dictionnaires Robert Canada S.C.C. c. Librairie du Nomade Inc.* (1987), 11 F.T.R. 44; *A & M Records of Canada Ltd. c. Millbank Music Corp.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 354 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Fly by Nite Music Co. c. Record Warehouse Ltd.*, [1975] C.F. 386 (1<sup>re</sup> inst.); *Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.).

Selon les faits de la présente affaire, les sociétés Kraft n'ont pas établi l'existence de tous les éléments constitutifs d'un recours fondé sur l'al. 27(2)e. L'existence d'une violation hypothétique n'a pas été établie. Les sociétés Kraft ne peuvent pas prouver que les œuvres contestées qui ont été importées et mises en circulation par Euro-Excellence *auraient constitué une violation du droit d'auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites en Europe.*

Ce sont les sociétés mères Kraft, KFB et KFS, qui ont produit les exemplaires contestés des œuvres en Europe. Toutefois, elles n'auraient *pas* violé le droit d'auteur si elles avaient produit les logos de Côte d'Or et de Toblerone au Canada.

Cela s'explique par le fait que KFB et KFS sont, respectivement, les titulaires du droit d'auteur sur les logos de Côte d'Or et de Toblerone au Canada. Selon l'argument des sociétés Kraft, KFB et KFS seraient les auteurs de la violation hypothétique du droit d'auteur. Celles-ci prétendent que KFB et KFS auraient violé le droit d'auteur si elles avaient produit les œuvres protégées par le droit d'auteur au Canada, du fait qu'elles avaient concédé par licence à Kraft Canada les droits d'auteur relatifs à Toblerone et à Côte d'Or. Retenir cet argument signifierait que KFB et KFS ont violé leurs propres droits d'auteur — ce qui est incompatible avec la législation sur le droit d'auteur et contraire au bon sens. Suivant le par. 27(1), constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, *sans*

22

23

24

person can simultaneously be owner and infringer of copyright: see also *CCH*, at para. 37.

*le consentement du titulaire de ce droit*, d'un acte qu'en vertu de la Loi *seul ce titulaire a la faculté d'accomplir*. Par définition, personne ne peut être à la fois le titulaire d'un droit d'auteur et l'auteur d'une violation de ce droit : voir également *CCH*, par. 37.

25 The Kraft companies allege that KFB and KFS can, hypothetically, infringe copyright because they had licensed the exclusive rights to produce and reproduce the copyrighted works in Canada to Kraft Canada, their Canadian subsidiary. The Kraft companies thus assume that an exclusive licensee becomes the owner of the copyright and able to sue the licensor for infringement. This assumption is incorrect. Under the *Copyright Act*, exclusive licensees are not able to sue the owner-licensor for infringement. I arrive at this conclusion after considering the *Copyright Act's* provisions on copyright ownership and licensing.

Selon les sociétés Kraft, KFB et KFS peuvent, en théorie, violer le droit d'auteur parce qu'elles ont concédé par licence à Kraft Canada, leur filiale canadienne, les droits exclusifs de produire et reproduire les œuvres protégées par le droit d'auteur au Canada. Les sociétés Kraft présument donc que le licencié exclusif devient le titulaire du droit d'auteur et qu'il peut poursuivre le concédant pour violation du droit d'auteur. Cette présomption est erronée. Aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*, les licenciés exclusifs ne peuvent pas intenter contre le titulaire-concédant une action pour violation du droit d'auteur. J'arrive à cette conclusion après avoir examiné les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* qui s'appliquent à la possession du droit d'auteur et à la concession de licences.

#### *Licensing Under the Copyright Act*

#### *Concession de licence en vertu de la Loi sur le droit d'auteur*

26 This case turns on the nature and scope of an exclusive licensee's rights under the *Copyright Act*. An exclusive licence under copyright law exists when the following conditions are met: (a) the copyright owner (the licensor) permits another person (the licensee) to do something within the copyright; (b) the licensor promises not to give anyone else the same permission for the duration of the licence; and (c) the licensor itself promises not to do those acts that have been licensed to the licensee for the duration of the licence: *Copyright Act*, s. 2.7; see also D. Vaver, "The Exclusive Licence in Copyright" (1995), 9 *I.P.J.* 163, at pp. 164-65. The parties agree that the agreements between Kraft Canada and the Kraft parent companies are exclusive licence agreements.

L'issue du présent pourvoi dépend de la nature et de la portée des droits que la *Loi sur le droit d'auteur* confère au licencié exclusif. Il y a licence exclusive au sens de la législation sur le droit d'auteur lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) le titulaire du droit d'auteur (le concédant) permet à une autre personne (le licencié) d'accomplir un acte visé par ce droit d'auteur; b) le concédant promet de ne pas donner cette permission à quelqu'un d'autre pendant la durée de la licence; c) le concédant lui-même promet que, pendant la durée de la licence, il n'accomplira pas les actes qu'il autorise le licencié à accomplir : art. 2.7 de la *Loi sur le droit d'auteur*; voir également D. Vaver, « The Exclusive Licence in Copyright » (1995), 9 *I.P.J.* 163, p. 164-165. Les parties s'entendent pour dire que les contrats conclus entre Kraft Canada et les sociétés mères Kraft sont des contrats de licence exclusive.

27 Under the common law, a licensee does not enjoy property rights: "A licence is merely a permission

Selon la common law, le licencié ne jouit d'aucun droit de propriété : [TRADUCTION] « La licence n'est

to do that which would otherwise amount to a trespass” (B. H. Ziff, *Principles of Property Law* (4th ed. 2006), at p. 270). In contrast, an assignee receives a property interest from the original owner and steps into the shoes of the owner with respect to those rights assigned. As the recipient of a property interest, the assignee enjoys a right against the world, including the right to sue others (including the assignor) in trespass. The licensee’s rights, on the other hand, are contractual, and the licensee is empowered only to sue the owner for breach of contract; it cannot sue in trespass: Ziff, at p. 270; R. E. Megarry, *A Manual of the Law of Real Property* (8th ed. 2002), at p. 475; see also *Thomas v. Sorrell* (1673), Vaughan 330, 124 E.R. 1098, at p. 1109.

A contextual reading of the *Copyright Act* reveals that Parliament has preserved the traditional distinction between assignees and licensees with some modification. Under the present Act, there is a distinction between “assignee”, “licensee” and “exclusive licensee”. An assignee possesses full ownership rights in the copyright with respect to the rights assigned. A non-exclusive licensee has no property rights in the copyright, and enjoys only contractual rights *vis-à-vis* the owner-licensor. As a result, it cannot sue for infringement. An exclusive licensee, on the other hand, has a limited property interest in the copyright. For reasons explained below, this limited property interest enables the exclusive licensee to sue third parties for infringement but precludes the exclusive licensee from suing the owner-licensor for infringement.

Under the Act, the nature of the assignee’s interest in the copyright is clear. Section 13(5) states expressly that assignees of copyright are, with the exception of moral rights, on equal footing with the original copyright owner:

qu’une autorisation de faire ce qui constituerait par ailleurs une violation du droit de propriété » (B. H. Ziff, *Principles of Property Law* (4<sup>e</sup> éd. 2006), p. 270). Par contre, le cessionnaire se voit conférer un intérêt de propriété par le titulaire initial et prend la place de ce dernier en ce qui concerne les droits cédés. À titre de bénéficiaire d’un intérêt de propriété, le cessionnaire jouit d’un droit opposable à tous, y compris le droit d’intenter contre autrui (dont le cédant) une action pour violation du droit de propriété. En revanche, les droits du licencié sont de nature contractuelle et celle-ci peut seulement intenter contre le titulaire du droit d’auteur une action pour rupture de contrat et non pour violation du droit de propriété : Ziff, p. 270; R. E. Megarry, *A Manual of the Law of Real Property* (8<sup>e</sup> éd. 2002), p. 475; voir également *Thomas c. Sorrell* (1673), Vaughan 330, 124 E.R. 1098, p. 1109.

Selon une interprétation contextuelle de la *Loi sur le droit d’auteur*, le législateur a maintenu la distinction traditionnelle entre les cessionnaires et les licenciés, sous réserve de certaines modifications. Dans la présente Loi, une distinction est établie entre « cessionnaire », « licencié ou titulaire d’une licence » et « licencié exclusif ou titulaire d’une licence exclusive ». Le cessionnaire a les pleins droits de propriété sur le droit d’auteur en ce qui concerne les droits cédés. Le licencié non exclusif n’a aucun droit de propriété sur le droit d’auteur, et jouit seulement de droits contractuels à l’égard du titulaire-concédant. Il ne peut donc pas intenter une action pour violation du droit d’auteur. Le licencié exclusif a, par contre, un intérêt de propriété limité dans le droit d’auteur. Pour les raisons qui suivent, cet intérêt de propriété limité permet au licencié exclusif d’intenter contre des tiers une action pour violation du droit d’auteur, mais il ne lui permet pas de le faire contre le titulaire-concédant.

Dans la Loi, la nature de l’intérêt du cessionnaire est évidente. Le paragraphe 13(5) prévoit expressément que les cessionnaires du droit d’auteur sont sur un pied d’égalité avec le titulaire initial du droit d’auteur, sauf pour ce qui est des droits moraux :

Where, under any partial assignment of copyright, the assignee becomes entitled to any right comprised in copyright, the assignee, with respect to the rights so assigned, and the assignor, with respect to the rights not assigned, shall be treated for the purposes of this Act as the owner of the copyright, and this Act has effect accordingly.

The assignee of an interest in copyright is a copyright owner, and thus enjoys rights against the world, including the right to sue the assignor for infringement. This is because the assignor is no longer the owner of the copyright with respect to the right assigned. This is further reflected by the fact that, under s. 36(2), the assignee is not required to join the assignor as co-plaintiff in an action for copyright infringement. In light of these provisions, I have no difficulty in concluding that an assignee, as a holder of a full property interest in copyright, can sue the assignor for copyright infringement.

30 The status of copyright licensees is different. Parliament has manifested its intent to preserve a distinction between assignees and licensees. There is no provision analogous to s. 13(5) that purports to put licensees or exclusive licensees on equal footing with copyright owners.

31 The Act does however elevate “exclusive licensees” above mere licensees. Exclusive licensees are not licensees in the common law sense because exclusive licensees under the Act do have a limited proprietary interest in the copyright that has been licensed to them. The rights of exclusive licensees are set out in ss. 2.7, 13(4), 13(6) and 13(7) of the Act. These provisions do not state expressly whether or not an exclusive licensee can sue the licensor for infringement. However, by necessary implication, they enable exclusive licensees to sue third parties but not the owner-licensor for copyright infringement.

Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Le cessionnaire d’un intérêt dans le droit d’auteur est titulaire du droit d’auteur et il jouit ainsi de droits opposables à tous, y compris celui de poursuivre le cédant pour violation du droit d’auteur. Il en est ainsi parce que le cédant n’est plus le titulaire du droit d’auteur en ce qui concerne le droit cédé. Cela ressort également du fait que, suivant le par. 36(2), le cessionnaire n’est pas tenu d’être constitué codemandeur avec le cédant dans une action pour violation du droit d’auteur. Compte tenu de ces dispositions, je n’ai aucune hésitation à conclure qu’en tant que titulaire d’un plein intérêt de propriété dans le droit d’auteur le cessionnaire peut intenter contre le cédant une action pour violation du droit d’auteur.

La situation des titulaires d’une licence sur un droit d’auteur est différente. Le législateur a manifesté son intention de maintenir une distinction entre les cessionnaires et les licenciés. Il n’existe aucune disposition analogue au par. 13(5) qui est censée placer les licenciés ou les licenciés exclusifs sur un pied d’égalité avec les titulaires du droit d’auteur.

La Loi place toutefois les « licenciés exclusifs » au-dessus des simples « licenciés ». Les licenciés exclusifs ne sont pas des licenciés au sens de la common law parce que les licenciés exclusifs au sens de la Loi ont un intérêt de propriété limité dans le droit d’auteur qui leur a été concédé par licence. Les droits des licenciés exclusifs sont énoncés à l’art. 2.7 et aux par. 13(4), 13(6) et 13(7) de la Loi. Ces dispositions ne précisent pas si le licencié exclusif peut poursuivre le concédant pour violation du droit d’auteur. Toutefois, par déduction nécessaire, elles autorisent les licenciés exclusifs à intenter une action pour violation du droit d’auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire-concédant.

Section 2.7 defines “exclusive licence” as “an authorization to do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others including the copyright owner”. The deliberate choice of the term *authorization* is inconsistent with the granting of property or ownership rights. In *CCH*, at para. 38, this Court agreed that “authorize” meant “sanction, approve and countenance”. This is consistent with the common law definition of licence (i.e., permission to do something that would otherwise amount to an infringement).

Section 36(2) further suggests that an exclusive licensee does not possess a full property interest in the copyright. Section 36(1) enables exclusive licensees to sue for infringement, but s. 36(2) states that where “a person other than the copyright owner”, namely the exclusive licensee, sues for infringement, “the copyright owner must be made a party to those proceedings”. In the present case, KFB and KFS were joined as co-plaintiffs throughout the proceedings. The requirement of joining the licensor to an infringement action suggests that the exclusive licensee does not have a full property interest in the copyright. If the exclusive licensee held a full property interest, it should not need to join the owner in an action for infringement because a property interest — which is a right against the world — implies the right to sue for infringement in one’s own name.

I recognize that other provisions of the Act suggest that exclusive licensees can acquire a property interest in the copyright. However, I am of the opinion that the property interest so acquired is limited and does not include an interest that defeats the ownership interest of the licensor or that could constitute the licensor an infringer of its own copyright.

Section 13(4) states:

L’article 2.7 définit la « licence exclusive » comme étant « l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive [. . .] l’exclusion vis[ant] tous les titulaires », y compris le titulaire du droit d’auteur. Le choix délibéré du terme *autorisation* est incompatible avec la concession de droits de propriété. Dans l’arrêt *CCH*, par. 38, notre Cour a convenu qu’« autoriser » signifiait « sanctionner, appuyer ou soutenir ». Cela est compatible avec la définition d’une licence en common law (savoir, la permission de faire ce qui constituerait par ailleurs une violation du droit d’auteur).

En outre, le par. 36(2) indique que le licencié exclusif ne possède pas un plein intérêt de propriété dans le droit d’auteur. Le paragraphe 36(1) permet aux licenciés exclusifs d’intenter une action pour violation du droit d’auteur, mais le par. 36(2) ajoute que, lorsqu’« une personne autre que le titulaire du droit d’auteur », notamment le licencié exclusif, intente une telle action, « le titulaire du droit d’auteur [. . .] doit être constitué partie à ces procédures ». En l’espèce, KFB et KFS ont été constituées codemandereses tout au long des procédures. L’obligation de constituer le concédant partie à l’action pour violation du droit d’auteur indique que le licencié exclusif ne possède pas un plein intérêt de propriété dans le droit d’auteur. S’il possédait un tel intérêt, il n’aurait pas à être constitué codemandeur avec le titulaire du droit d’auteur dans une action pour violation du droit d’auteur, étant donné qu’un intérêt de propriété — qui est un droit opposable à tous — comporte le droit d’intenter, en son propre nom, une action pour violation du droit d’auteur.

Je reconnais que d’autres dispositions de la Loi indiquent que les licenciés exclusifs peuvent acquérir un intérêt de propriété dans le droit d’auteur. J’estime cependant que l’intérêt de propriété ainsi acquis est limité et que ce n’est pas un intérêt qui fait obstacle à l’intérêt de propriété du concédant ou qui pourrait faire du concédant l’auteur d’une violation de son propre droit d’auteur.

Le paragraphe 13(4) prévoit ceci :

32

33

34

35

The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner's duly authorized agent.

Section 13(7) was enacted in 1997 to clarify the meaning of s. 13(4) with respect to exclusive licences. It states that

For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a grant of an exclusive licence in a copyright constitutes the grant of an interest in the copyright by licence.

The use of the term “grant of an interest” in ss. 13(4) and 13(7) would seem to refer to the granting of a property right. This language stands out in comparison to s. 2.7, which suggests that an exclusive licence is not a “grant of an interest” but rather a non-proprietary “authorization” to do something that would otherwise amount to infringement.

36

The “grant of an interest” referred to in ss. 13(4) and 13(7) meant “grant of a property interest”: *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43. At para. 56 of that case, the majority of this Court adopted the following passage from *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163 (Ont. S.C.J.), at para. 20:

The “grant of an interest” referred to in s. 13(4) is the transfer of a property right as opposed to a permission to do a certain thing. The former gives the licensee the capacity to sue in his own name for infringement, the latter provides only a defence to claims of infringement. To the extent there was any uncertainty as to the meaning of “grant of an interest” and whether this section applied to non-exclusive licences, the issue was resolved in 1997 when the *Copyright Act* was amended to include s. 13(7). . . . [Emphasis added.]

Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

Le paragraphe 13(7) a été adopté en 1997 afin de préciser le sens du par. 13(4) à l'égard des licenciés exclusifs. En voici le texte :

Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.

L'emploi de l'expression « concession [. . .] d'un intérêt » aux par. 13(4) et 13(7) semblerait désigner la concession d'un droit de propriété. Ce libellé se différencie de celui de l'art. 2.7, qui indique qu'une licence exclusive n'est pas une « concession d'un intérêt » mais plutôt une « autorisation » non propriétaire de faire ce qui constituerait par ailleurs une violation du droit d'auteur.

La « concession [. . .] d'un intérêt » dont il est question aux par. 13(4) et 13(7) signifie la « concession [. . .] d'un intérêt de propriété » : *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43. Au paragraphe 56 de cet arrêt, la Cour à la majorité a retenu le passage suivant tiré du par. 20 de la décision *Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163 (C.S.J. Ont.) :

[TRADUCTION] La « concession par licence d'un intérêt », dont il est question au par. 13(4), est le transfert d'un droit de propriété par opposition à l'autorisation de faire une certaine chose. Dans le premier cas, le titulaire de la licence peut intenter en son nom une action en contrefaçon; dans le second, il ne peut que contester cette action. Dans la mesure où il existait une certaine incertitude quant au sens de l'expression « concession par licence d'un intérêt » et quant à savoir si elle visait les licences non exclusives, cette incertitude a été résolue en 1997 lorsque la *Loi sur le droit d'auteur* a été modifiée pour y inclure le par. 13(7). . . [Je souligne.]

According to this Court's decision in *Robertson*, the Act permits licensors to convey a *property interest* in the copyright to the exclusive licensee. However, neither *Robertson* nor the words of the Act delineate the precise scope of the exclusive licensee's property interest.

In my view, the exclusive licensee's property interest in the copyright is limited. An exclusive licence is not a complete assignment of copyright. The owner-licensor retains a residual ownership interest in the copyright. The owner-licensor's residual ownership interest precludes it from being liable for copyright infringement. An owner-licensor is liable to its exclusive licensee for breach of the licensing agreement but not for copyright infringement.

In para. 75, Bastarache J. suggests that I have read down the words of s. 2.7 in order to reach this conclusion. And the Kraft companies argued that the words "to the exclusion of all others including the copyright owner" means that the exclusive licensee has standing to sue the owner-licensor for infringement. I would respectfully disagree with both. Section 2.7 must be interpreted with an eye to the other provisions of the Act. Section 2.7 states:

For the purposes of this Act, an exclusive licence is an authorization to do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others including the copyright owner, whether the authorization is granted by the owner or an exclusive licensee claiming under the owner.

An exclusive licence is an "authorization to do any act that is subject to copyright". Under s. 2 of the Act,

"copyright" means the rights described in

(a) section 3, in the case of a work,

. . .

Section 3 includes, *inter alia*, the right to produce and reproduce a work.

Suivant l'arrêt *Robertson* de notre Cour, la Loi autorise les concédants à conférer au licencié exclusif un *intérêt de propriété* dans le droit d'auteur. Toutefois, ni l'arrêt *Robertson* ni le libellé de la Loi ne circonscrit la portée précise de l'intérêt de propriété du licencié exclusif.

J'estime que l'intérêt de propriété du licencié exclusif dans le droit d'auteur est limité. Une licence exclusive ne constitue pas une cession complète du droit d'auteur. Le titulaire-concédant conserve un intérêt de propriété résiduel dans le droit d'auteur. Son intérêt de propriété résiduel l'empêche d'être responsable d'une violation du droit d'auteur. Le titulaire-concédant est responsable envers son licencié exclusif d'une rupture du contrat de licence, mais non d'une violation du droit d'auteur.

Au paragraphe 75, le juge Bastarache affirme que, pour arriver à cette conclusion, j'ai interprété de façon atténuante le libellé de l'art. 2.7. Puis, les sociétés Kraft allèguent que les termes « l'exclusion vise tous les titulaires », y compris le titulaire du droit d'auteur, signifient que le licencié exclusif a qualité pour intenter contre le titulaire-concédant une action pour violation du droit d'auteur. En toute déférence, je ne partage pas leur avis. Il faut interpréter l'art. 2.7 en fonction des autres dispositions de la Loi. L'article 2.7 est libellé ainsi :

Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.

Une licence exclusive est « l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur ». Aux termes de l'art. 2 de la Loi,

« droit d'auteur » S'entend du droit visé :

a) dans le cas d'une œuvre, à l'article 3;

. . .

L'article 3 mentionne notamment le droit de produire et reproduire une œuvre.

37

38

39



40

Section 2.7 is a definitional section, which enshrines the common law definition of exclusive licence in the *Copyright Act*. Section 2.7 defines an exclusive licence as an authorization to do any act that is a right described in s. 3 to the exclusion of all others including the copyright owner (i.e., the right to produce and reproduce a work to the exclusion of all others including the copyright owner). But it says nothing about the consequences of violating that exclusive right. Those consequences and remedies for a violation of an exclusive licence are dealt with in other provisions of the Act, e.g. ss. 27(1) and 36(1). As discussed above, when the definitional and liability provisions are read in context, the necessary conclusion is that an exclusive licensee may sue third parties for infringement, but not the owner of the copyright who is liable only for breach of contract.

41

Comparing the treatment of exclusive licensees and assignees under the Act supports this conclusion. If the exclusive licensee could sue the owner-licensor for infringement, then the rights of exclusive licensees would be identical to those of assignees. However, Parliament has clearly manifested its intent to treat exclusive licensees differently from copyright owners and assignees. First, Parliament used express language in putting assignees on equal footing with copyright owners, but refrained from doing the same with exclusive licensees (s. 13(5)). Second, unlike assignees, the exclusive licensee lacks the capacity to sue for infringement alone; it must join the owner-licensor as a party (s. 36(2)). Third, the language of s. 2.7 defining “exclusive licence” as an “authorization” suggests an interest short of ownership. These are all reasons why the Canadian *Copyright Act* should be interpreted so that an exclusive licensee’s property interest in a copyright is limited, such that the exclusive licensee does not have a right against the licensor-owner for

L’article 2.7 est une disposition définitoire qui consacre, dans la *Loi sur le droit d’auteur*, la définition de licence exclusive en common law. L’article 2.7 définit la licence exclusive comme étant l’autorisation d’accomplir un acte qui constitue un droit décrit à l’art. 3 de façon exclusive, cette exclusion visant tous les titulaires y compris le titulaire du droit d’auteur (c’est-à-dire le droit de produire et reproduire une œuvre de façon exclusive, laquelle exclusion vise tous les titulaires, y compris le titulaire du droit d’auteur). Toutefois, cette disposition ne renseigne en rien sur les conséquences de la violation de ce droit exclusif. Ces conséquences et les recours qui peuvent être exercés pour la violation d’une licence exclusive sont traités dans d’autres dispositions de la Loi, notamment aux par. 27(1) et 36(1). Comme nous l’avons vu, lorsque les dispositions définitoires et celles relatives à la responsabilité sont interprétées dans leur contexte, la conclusion qui s’impose est que le licencié exclusif peut intenter une action pour violation du droit d’auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire du droit d’auteur, qui ne peut être tenu responsable que de rupture de contrat.

La comparaison du traitement que la Loi réserve aux licenciés exclusifs avec celui qu’elle réserve aux cessionnaires vient étayer cette conclusion. Si le licencié exclusif pouvait intenter contre le titulaire-concédant une action pour violation du droit d’auteur, les droits des licenciés exclusifs seraient alors identiques à ceux des cessionnaires. Le législateur a toutefois clairement manifesté son intention de traiter les licenciés exclusifs différemment des titulaires du droit d’auteur et des cessionnaires. Premièrement, le législateur a expressément indiqué qu’il plaçait les cessionnaires sur un pied d’égalité avec les titulaires du droit d’auteur, mais il s’est abstenu de le faire relativement aux licenciés exclusifs (par. 13(5)). Deuxièmement, contrairement au cessionnaire, le licencié exclusif n’est pas habilité à intenter seul une action pour violation du droit d’auteur; il doit être constitué partie avec le titulaire-concédant (par. 36(2)). Troisièmement, en définissant la « licence exclusive » comme étant une « autorisation », l’art. 2.7 porte à croire qu’il est question d’un intérêt qui ne

infringement of the copyright owned by the licensor-owner.

The U.S. and the U.K. copyright regimes are helpful in elucidating the Canadian approach. Under U.S. copyright law, exclusive licensees have the right to sue the owner-licensor for infringement. U.K. copyright law, by contrast, does not permit exclusive licensees to sue the owner-licensor for infringement.

#### *U.S. Copyright Law*

Under U.S. copyright law, “the licensor may be liable to the exclusive licensee for copyright infringement, if the licensor exercises rights that have theretofore been exclusively licensed”: *Nimmer on Copyright* (loose-leaf), vol. 3, at pp. 12-58 and 12-59; *United States Naval Institute v. Charter Communications, Inc.*, 936 F.2d 692 (2d Cir. 1991), at p. 695; *Architectronics, Inc. v. Control Systems, Inc.*, 935 F.Supp. 425 (S.D.N.Y. 1996), at p. 434.

However, there are some notable differences between the American and the Canadian statutes. Under the U.S. Act (17 U.S.C. § 101), a “transfer of copyright ownership” is defined as

an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including a nonexclusive license.

Unlike the Canadian Act, the U.S. statute appears to put exclusive licensees on equal footing with

constitue pas un droit de propriété. Voilà autant de raisons pour lesquelles il y a lieu d’interpréter la *Loi sur le droit d’auteur* du Canada de manière à ce que l’intérêt de propriété du licencié exclusif soit limité et à ce que le licencié exclusif n’ait pas un droit opposable au titulaire-concédant en cas de violation du droit d’auteur dont ce dernier est titulaire.

Les régimes de droits d’auteur en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni sont utiles pour clarifier l’approche canadienne. Suivant la législation américaine sur le droit d’auteur, les licenciés exclusifs ont le droit d’intenter contre le titulaire-concédant une action pour violation du droit d’auteur. Par contre, la législation du Royaume-Uni sur le droit d’auteur ne les autorise pas à le faire.

#### *Législation américaine sur le droit d’auteur*

Suivant la législation américaine sur le droit d’auteur, [TRADUCTION] « le concédant peut être responsable de violation du droit d’auteur envers le licencié exclusif s’il exerce des droits qu’il a antérieurement concédés par licence exclusive » : *Nimmer on Copyright* (feuilles mobiles), vol. 3, p. 12-58 et 12-59; *United States Naval Institute c. Charter Communications, Inc.*, 936 F.2d 692 (2d Cir. 1991), p. 695; *Architectronics, Inc. c. Control Systems, Inc.*, 935 F.Supp. 425 (S.D.N.Y. 1996), p. 434.

Les lois américaine et canadienne comportent toutefois des différences importantes. La Loi américaine (17 U.S.C. § 101) définit le [TRADUCTION] « transfert de la possession du droit d’auteur » comme étant

[TRADUCTION] une cession, hypothèque, licence exclusive ou toute autre mesure de transport, d’aliénation ou de nantissement d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur, peu importe que ces mesures soient limitées sur le plan temporel ou géographique, mais à l’exclusion d’une licence non exclusive.

Contrairement à la Loi canadienne, la Loi américaine paraît placer les licenciés exclusifs et les

42

43

44

assignees. Under U.S. copyright law, there would be no functional difference between an “exclusive license” and an “assignment”. The two terms had emerged from the 1909 Act, which had put assignees but not exclusive licensees on equal footing with copyright owners. That distinction has since been eliminated under the current Act: *Nimmer on Copyright*, at pp. 10-1 to 10-22. Because exclusive licensees are equated with copyright owners, the exclusive licensee can sue for infringement as an owner, which means that it can sue even the owner-licensor for copyright infringement.

#### *U.K. Copyright Law*

45 Under the *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, the exclusive licensee lacks the capacity to sue the copyright owner-licensor. Under s. 101(1) of the U.K. Act,

[a]n exclusive licensee has, except against the copyright owner, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment.

U.K. commentators have taken this provision to mean that “[t]he exclusive licensee may sue in his own name to restrain infringements occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment”, and that “[e]xcept as against the owner of the right he has the same rights and remedies for infringement of the right as if the licence had been an assignment”: H. Laddie et al., *The Modern Law of Copyright and Designs* (3rd ed. 2000), vol. 1, at p. 905; see also L. Bently and B. Sherman, *Intellectual Property Law* (2nd ed. 2004), at pp. 254-55. Consequently, the exclusive licensee is able to sue third parties but not the owner-licensor for infringement: *Griggs Group Ltd. v. Evans*, [2004] F.S.R. 31, [2003] EWHC 2914 (Ch), at para. 58.

46 Although our Act is not explicit as is the U.K. Act in this regard, a contextual reading of the Canadian

cessionnaires sur un pied d'égalité. Selon la législation américaine sur le droit d'auteur, il n'y aurait aucune différence pratique entre une « licence exclusive » et une « cession ». Les deux expressions émanent de la Loi de 1909, qui avait placé les cessionnaires, mais non les licenciés exclusifs, sur un pied d'égalité avec les titulaires du droit d'auteur. Cette distinction n'existe plus dans la Loi actuelle : *Nimmer on Copyright*, p. 10-1 à 10-22. Vu qu'ils sont assimilés aux titulaires du droit d'auteur, les licenciés exclusifs peuvent, en qualité de titulaire du droit d'auteur, intenter une action pour violation du droit d'auteur, ce qui signifie qu'ils peuvent même intenter une telle action contre le titulaire-concédant.

#### *Législation du Royaume-Uni sur le droit d'auteur*

Aux termes de la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, le licencié exclusif n'est pas habilité à poursuivre le titulaire-concédant du droit d'auteur. Suivant le par. 101(1) de la Loi du Royaume-Uni,

[TRADUCTION] [l]e licencié exclusif possède, sauf à l'égard du titulaire du droit d'auteur, les mêmes droits et recours que dans le cas d'une cession, en ce qui concerne les situations qui surviennent après la concession de la licence.

Les commentateurs du Royaume-Uni ont considéré que cette disposition signifie que [TRADUCTION] « [l]e licencié exclusif peut, comme dans le cas d'une cession, intenter une action en son propre nom pour freiner les violations de droit d'auteur qui surviennent après la concession de la licence », et que « [s]auf à l'égard du titulaire du droit d'auteur, il possède, relativement à la violation de ce droit, les mêmes droits et recours que dans le cas d'une cession » : H. Laddie et autres, *The Modern Law of Copyright and Designs* (3<sup>e</sup> éd. 2000), vol. 1, p. 905; voir également L. Bently et B. Sherman, *Intellectual Property Law* (2<sup>e</sup> éd. 2004), p. 254-255. Le licencié exclusif peut donc intenter une action pour violation du droit d'auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire-concédant : *Griggs Group Ltd. c. Evans*, [2004] F.S.R. 31, [2003] EWHC 2914 (Ch), par. 58.

Bien que notre Loi ne soit pas aussi explicite que la Loi du Royaume-Uni à cet égard, une interprétation

Act reveals that exclusive licensees lack the capacity to sue the owner-licensor for infringement. Our Act shares a number of similarities with the U.K. Act, including common origins. In Canada, *The Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24, the precursor to the current Act, was based largely on the British *Copyright Act, 1911*, 1 & 2 Geo. 5, c. 46. Since the 1921 Act was enacted, there have been successive rounds of amendments, but our provisions on licensing and assignments are more similar to that of the U.K. than to the U.S.

Unlike the U.S. statute, which puts exclusive licensees on equal footing with assignees, the Canadian and U.K. Acts preserve the distinction between exclusive licensees and assignees. Whereas the U.S. statute permits transfers of copyright ownership by way of exclusive licence, the U.K. Act states that a transfer of ownership in copyright can occur only “by assignment, by testamentary disposition or by operation of law, as personal or moveable property” (s. 90(1)). Similarly, s. 13(5) of the Canadian Act states that only the assignee “shall be treated for the purposes of this Act as the owner of the copyright”. On their face, the Canadian and U.K. statutes do not permit transfer of copyright ownership by exclusive licence.

Moreover, the Canadian and U.K. Acts define exclusive licence in similar terms. Section 92(1) of the U.K. Act states:

In this Part an “exclusive licence” means a licence in writing signed by or on behalf of the copyright owner authorising the licensee to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right which would otherwise be exercisable exclusively by the copyright owner.

This definition is almost identical to s. 2.7 of the Canadian Act. These similarities between the

contextuelle de la Loi canadienne révèle que les licenciés exclusifs ne sont pas habilités à intenter une action pour violation du droit d’auteur contre le titulaire-concédant. Notre Loi présente un certain nombre de similitudes avec la Loi du Royaume-Uni, dont une origine commune. Au Canada, la *Loi de 1921 concernant le droit d’auteur*, S.C. 1921, ch. 24, qui a précédé la Loi actuelle, était en grande partie fondée sur la *Copyright Act, 1911* (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Depuis l’adoption de la Loi de 1921, des séries de modifications se sont succédées, mais nos dispositions concernant les concessions de licence et les cessions ressemblent davantage à celles du Royaume-Uni qu’à celles des États-Unis.

Contrairement à la Loi américaine, qui place les licenciés exclusifs sur un pied d’égalité avec les cessionnaires, la Loi canadienne et celle du Royaume-Uni maintiennent une distinction entre les licenciés exclusifs et les cessionnaires. Alors que la Loi américaine autorise le transfert, par licence exclusive, de la possession du droit d’auteur, la Loi du Royaume-Uni prévoit que le transfert de la possession du droit d’auteur ne peut être effectué que [TRADUCTION] « par cession, par disposition testamentaire ou par application de la loi, à titre de bien personnel ou meuble » (par. 90(1)). De même, le par. 13(5) de la Loi canadienne précise que seuls les cessionnaires « sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi ». À première vue, la Loi canadienne et celle du Royaume-Uni n’autorisent pas le transfert, par licence exclusive, de la possession du droit d’auteur.

Qui plus est, la Loi canadienne et celle du Royaume-Uni donnent une définition similaire de la licence exclusive. Le paragraphe 92(1) de la Loi du Royaume-Uni prévoit ceci :

[TRADUCTION] Dans la présente partie, « licence exclusive » s’entend d’une licence rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur, ou en son nom, qui autorise le licencié à exercer de façon exclusive un droit qui, par ailleurs, ne pourrait être exercé que par le titulaire du droit d’auteur; l’exclusion vise tous les titulaires.

Cette définition est presque identique à l’art. 2.7 de la Loi canadienne. Les similitudes que présentent

Canadian and U.K. Acts suggest that our Parliament has created a copyright licensing regime similar to that of the U.K. If our Parliament had wanted exclusive licensees to be able to sue the owner-licensor for infringement, it would have put exclusive licensees on equal footing with assignees (as the U.S. Congress has done under its Act) or given exclusive licensees this right in the words of the legislation. The fact that our Parliament has retained a distinction between exclusive licensees and assignees suggests that exclusive licensees under our Act have a limited property interest in the copyright that falls short of ownership. The procedural machinery of the Act enables the exclusive licensee to sue third parties for infringement. However, the owner-licensor is liable to the exclusive licensee only in contract.

### (3) Application to This Case

49

To establish a claim under s. 27(2)(e) against Euro-Excellence, Kraft Canada must show that the makers of the impugned works — the Kraft parent companies — would have infringed copyright if they had made the Toblerone and Côte d’Or labels in Canada instead of Europe. Under the exclusive licence agreements, the Kraft parent companies are not permitted to produce or reproduce the copyrighted works in Canada. However, if, hypothetically, KFS were to produce a copy of a Toblerone logo in Canada, Kraft Canada’s only remedy would lie in breach of contract. As owners of the Canadian copyright in the Toblerone and Côte d’Or logos, the Kraft parent companies cannot infringe their own copyright. Although Kraft Canada, as an exclusive licensee, has a property interest in the copyright that enables it to sue third parties for infringement, the Kraft parent companies retain a residual ownership interest in the copyright, which prevents Kraft Canada from suing them for infringement. Kraft Canada has thus failed to establish “hypothetical infringement”, which is necessary

la Loi canadienne et celle du Royaume-Uni tendent à indiquer que notre législateur a établi un régime de concession de licence sur le droit d’auteur semblable à celui du Royaume-Uni. Si notre législateur avait voulu que le licencié exclusif puisse intenter une action pour violation du droit d’auteur contre le titulaire-concédant, il aurait placé les licenciés exclusifs sur un pied d’égalité avec les cessionnaires (comme le Congrès américain l’a fait dans sa Loi) ou il aurait expressément accordé ce droit aux licenciés exclusifs dans le texte de la Loi. Le fait que notre législateur ait maintenu une distinction entre les licenciés exclusifs et les cessionnaires porte à croire que les licenciés exclusifs visés par notre Loi ont, dans le droit d’auteur, un intérêt de propriété limité qui ne constitue pas un droit de propriété. Le mécanisme procédural de la Loi habilite le licencié exclusif à intenter contre des tiers une action pour violation du droit d’auteur. Toutefois, le titulaire-concédant n’est responsable que sur le plan contractuel envers le licencié exclusif.

### (3) Application à la présente affaire

Pour justifier une action contre Euro-Excellence fondée sur l’al. 27(2)e), Kraft Canada doit démontrer que les auteurs des œuvres contestées — les sociétés mères Kraft — auraient violé le droit d’auteur s’ils avaient fabriqué les étiquettes de Toblerone et de Côte d’Or au Canada plutôt qu’en Europe. Les contrats de licence exclusive n’autorisent pas les sociétés mères Kraft à produire ou à reproduire au Canada les œuvres protégées par le droit d’auteur. Toutefois, dans l’hypothèse où KFS produirait un exemplaire du logo de Toblerone au Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat. En tant que titulaires du droit d’auteur canadien sur les logos de Toblerone et de Côte d’Or, les sociétés mères Kraft ne peuvent pas violer leur propre droit d’auteur. Bien que, à titre de titulaire d’une licence exclusive, Kraft Canada ait, dans le droit d’auteur, un intérêt de propriété qui l’habilite à intenter contre des tiers une action pour violation du droit d’auteur, les sociétés mères Kraft conservent, dans ce droit, un intérêt de propriété résiduel qui empêche Kraft

to ground a claim against Euro-Excellence under s. 27(2)(e).

The Canadian *Copyright Act* does not extend protection against parallel importation to exclusive licensees. Section 27(2)(e) of the *Copyright Act*, read in context with the provisions discussed above, shows that an exclusive licensee cannot sue for secondary infringement where the licensor is the hypothetical infringer because the owner-licensor cannot infringe its own copyright and cannot be sued for copyright infringement. If Parliament decides that this result is problematic, it can amend the *Copyright Act*. In the meantime, this Court must apply the Act that Parliament has given us.

As there is no hypothetical primary infringement, Euro-Excellence cannot have engaged in secondary infringement. I would allow the appeal with costs in this Court and in the courts below.

The following are the reasons delivered by

FISH J. — I agree with the reasons of Justice Rothstein and would dispose of the appeal as he suggests.

Had it been necessary to do so, I would have been inclined to determine whether the appellant is in any event entitled to succeed on its alternative ground relating to the integrity of Canadian law regarding intellectual property rights.

Kraft Foods Belgium SA and Kraft Foods Schweiz AG manufacture and sell chocolate packaged in Europe. The issue in this case is whether the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, entitles them to prevent the sale in Canada of that very same chocolate, packaged exactly as it was when they sold it. Their claim that it does is based on

Canada de les poursuivre pour violation du droit d'auteur. Kraft Canada n'a donc pas établi l'existence de la « violation hypothétique » nécessaire pour justifier une action contre Euro-Excellence fondée sur l'al. 27(2)e).

Au Canada, la *Loi sur le droit d'auteur* ne protège pas les licenciés exclusifs contre l'importation parallèle. L'alinéa 27(2)e de la *Loi sur le droit d'auteur*, interprété dans son contexte et conjointement avec les dispositions examinées précédemment, **montre qu'un licencié exclusif** ne peut pas intenter une action pour violation à une étape ultérieure dans le cas où le concédant est l'auteur de la violation hypothétique, du fait que le titulaire-concédant ne peut pas violer son propre droit d'auteur et faire l'objet de poursuites à cet égard. Si le législateur décide que ce résultat pose un problème, il peut modifier la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans l'intervalle, la Cour doit appliquer la Loi telle qu'elle a été adoptée par le législateur.

En l'absence de violation hypothétique initiale, Euro-Excellence ne peut pas avoir commis une violation à une étape ultérieure. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens devant notre Cour et les tribunaux d'instance inférieure.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE FISH — Je souscris aux motifs du juge Rothstein et je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon qu'il propose.

Si cela avait été nécessaire, j'aurais été enclin à déterminer si l'appelante peut, de toute manière, invoquer avec succès son moyen subsidiaire concernant l'intégrité du droit canadien en matière de propriété intellectuelle.

Kraft Foods Belgium SA et Kraft Foods Schweiz AG fabriquent et vendent du chocolat emballé en Europe. La question en l'espèce est de savoir si la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, leur permet d'empêcher la vente au Canada du même chocolat contenu dans le même emballage que lorsqu'elles l'ont vendu. Leur argument selon

50

51

52

53

54

agreements between commonly owned corporations — agreements that have more to do with a monopoly on the sale in Canada of those chocolates than with copyright protection of the “works” that appear on the package. In virtue of identical and simultaneous agreements, and for a nominal amount of \$1,000 in each instance, Kraft Belgium and Kraft Schweiz granted Kraft Canada exclusive licences to use those “works”.

lequel la Loi les autorise à le faire repose sur des contrats conclus entre des sociétés ayant un même propriétaire — lesquels contrats concernent davantage l'établissement d'un monopole sur la vente du chocolat en question au Canada que la protection conférée par le droit d'auteur à l'égard des « œuvres » figurant sur l'emballage. Dans des contrats identiques conclus simultanément et en contrepartie de la somme symbolique de 1 000 \$ dans chaque cas, Kraft Belgium et Kraft Schweiz ont concédé à Kraft Canada des licences exclusives pour l'utilisation de ces « œuvres ».

55 I think it worth noting that the trial judge, in upholding Kraft's claim, proceeded on the assumption that “the sole purpose of [Kraft Belgium and Kraft Schweiz] registering copyright in Canada and then assigning rights to Kraft Canada Inc. was to mount the very attack upon [Euro-Excellence] which is currently before this Court” (*Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 F.C.R. 410, 2004 FC 652, at para. 44 (emphasis added)). For the true purpose of the *Copyright Act*, see *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43, at para. 69.

Il convient, selon moi, de noter que, pour faire droit à l'action de Kraft, le juge de première instance a présumé que « le seul objectif que visait l'enregistrement du droit d'auteur au Canada [par Kraft Belgium et Kraft Schweiz], puis la cession des droits à Kraft Canada Inc., était d'élaborer contre [Euro Excellence] l'attaque même dont la Cour est présentement saisie » (*Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 R.C.F. 410, 2004 CF 652, par. 44 (je souligne)). En ce qui concerne l'objet véritable de la *Loi sur le droit d'auteur*, voir *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43, par. 69.

56 Without so deciding, I express grave doubt whether the law governing the protection of intellectual property rights in Canada can be transformed in this way into an instrument of trade control not contemplated by the *Copyright Act*.

Sans me prononcer sur cette question, j'exprime un doute sérieux quant à la possibilité de transformer ainsi le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n'est pas envisagé par la *Loi sur le droit d'auteur*.

The reasons of Bastarache, LeBel and Charron JJ. were delivered by

Version française des motifs des juges Bastarache, LeBel et Charron rendus par

BASTARACHE J. —

LE JUGE BASTARACHE —

## I. Introduction

## I. Introduction

57 Can a chocolate bar be copyrighted because of protected works appearing on its wrapper? In particular, can s. 27(2) of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, which prohibits parallel importation into Canada of copyrighted works, be used by the respondent Kraft Canada Inc. to prevent the

Une tablette de chocolat peut-elle faire l'objet d'un droit d'auteur en raison de la présence d'œuvres protégées sur son emballage? Plus précisément, le par. 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, qui interdit l'importation parallèle au Canada d'œuvres protégées par le droit d'auteur,

appellant, Euro-Excellence Inc., from, in the words of s. 27(2), importing, for the purpose of selling, renting, distributing or trading, genuine Toblerone and Côte d'Or chocolate bars into Canada, without obscuring the logos of those chocolate bars, on the basis that the logos are copyrighted? I conclude that it cannot. Both s. 27(2) and the *Copyright Act* as a whole are about the protection of copyrighted works, not about the importation and sale of consumer goods in general. The merely incidental presence of the copyrighted works on the wrappers of the chocolate bars does not bring the chocolate bars within the protections offered by the *Copyright Act*. This appeal is allowed for the reasons set out below.

## II. Facts

Kraft Foods Belgium SA (“KFB”) and Kraft Foods Schweiz AG (“KFS”) make Côte d'Or and Toblerone chocolate bars in, respectively, Belgium and Switzerland. Kraft Canada Inc. (“KCI”) has distributed Toblerone bars in Canada as exclusive Canadian distributor since 1990. KCI was an authorized Canadian distributor of Côte d'Or bars before 1997, and in 2001 entered into an exclusive agreement to distribute the bars in Canada.

Euro-Excellence also imports both Toblerone and Côte d'Or bars into Canada and distributes those bars here. Beginning in 1993, Euro-Excellence was an authorized distributor of Côte d'Or bars, and for a period of approximately three years ending in 2000, Euro-Excellence was the exclusive Canadian distributor of Côte d'Or bars; that distribution contract was not renewed. Since 2000, Euro-Excellence has been importing genuine Côte d'Or bars as an unauthorized distributor. In 2001, Euro-Excellence began importing and distributing genuine Toblerone bars, also on an unauthorized basis.

peut-il être invoqué par l'intimée, Kraft Canada Inc., pour empêcher l'appelante Euro-Excellence Inc. — pour reprendre les termes du par. 27(2) — d'importer au Canada de véritables tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or en vue de leur mise en vente ou en location, de leur mise en circulation ou de leur utilisation dans un but commercial, sans dissimuler les logos sur ces produits, pour le motif que les logos sont des œuvres protégées par le droit d'auteur? Je conclus que non. Tant le par. 27(2) que la *Loi sur le droit d'auteur* dans son ensemble concernent la protection d'œuvres protégées par le droit d'auteur, et non l'importation et la vente de biens de consommation en général. La présence simplement accessoire des œuvres protégées sur les emballages des tablettes de chocolat ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la *Loi sur le droit d'auteur*. Le présent pourvoi est accueilli pour les motifs exposés ci-après.

## II. Faits

Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS ») fabriquent les tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone en Belgique et en Suisse, respectivement. Kraft Canada Inc. (« KCI ») est le distributeur exclusif des tablettes de chocolat Toblerone au Canada depuis 1990. KCI était un distributeur autorisé des tablettes de chocolat Côte d'Or au Canada avant 1997; en 2001, elle a conclu un accord qui en faisait le distributeur exclusif de ces tablettes au Canada.

Euro-Excellence importe et met elle aussi en circulation les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d'Or au Canada. Euro-Excellence est devenue un distributeur autorisé des tablettes de chocolat Côte d'Or en 1993 et, pendant une période d'environ trois ans se terminant en 2000, elle en a été le distributeur exclusif au Canada. Toutefois, son contrat de distribution n'a pas été renouvelé. Depuis 2000, Euro-Excellence importe de véritables tablettes de chocolat Côte d'Or sans en être un distributeur autorisé. En 2001, Euro-Excellence a commencé à importer et à mettre en circulation de véritables tablettes de chocolat Toblerone, sans en être non plus un distributeur autorisé.

58

59



60 Thus, from 2001 until the present litigation commenced, KCI was the exclusive licensed Canadian distributor of both Côte d'Or and Toblerone bars (that is, KCI had exclusive importation and distribution contracts with KFB and KFS, respectively). Notwithstanding these exclusivity agreements, Euro-Excellence continued to import and distribute both Côte d'Or and Toblerone bars which it had acquired legally in Europe. Euro-Excellence was successful enough in its distribution of the chocolate bars to give KCI cause to attempt to find a way to prevent Euro-Excellence from importing and distributing them.

61 It is not contested that KCI is the owner in Canada of the trade-marks "Côte d'Or" and "Toblerone". KCI does not rely in this dispute on its rights as trade-mark holder.

62 On October 25, 2002, KFB registered three Côte d'Or logos in Canada as copyrighted works in the artistic category. That same day, a licensing agreement between KFB and KCI was also registered, pursuant to which KCI purported to acquire

the sole and exclusive right and license in the Territory to produce, reproduce and adapt the Works or any substantial part thereof, in any material form whatever, and to use and publicly present the Works in association with the manufacture, distribution or sale in Canada of confectionery products, including, but not limited to, chocolate.

The agreement provided that KCI pay KFB \$1,000 per year for the licence.

63 Also on October 25, 2002, KFS registered two Toblerone logos in Canada as copyrighted works in the artistic category, and entered into a substantially similar licensing agreement with KCI. Again, KCI was to pay \$1,000 per year for the licence.

Ainsi, de 2001 jusqu'à la naissance du présent litige, KCI était, au Canada, le seul distributeur autorisé des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone (c'est-à-dire que KCI avait avec KFB et KFS, respectivement, des contrats d'exclusivité pour l'importation et la mise en circulation de ces produits). Malgré ces contrats d'exclusivité, Euro-Excellence a continué d'importer et de mettre en circulation des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone qu'elle avait achetées en toute légalité en Europe. Euro-Excellence a suffisamment bien réussi à mettre en circulation ces tablettes de chocolat pour que KCI cherche un moyen de l'empêcher d'en faire l'importation et la mise en circulation.

Personne ne conteste que KCI est, au Canada, le titulaire des marques de commerce « Côte d'Or » et « Toblerone ». Dans le présent litige, KCI n'invoque pas ses droits en tant que titulaire de marques de commerce.

Le 25 octobre 2002, KFB a enregistré au Canada trois logos de Côte d'Or en tant qu'œuvres protégées par le droit d'auteur dans la catégorie des œuvres artistiques. Le même jour, le contrat de licence conclu entre KFB et KCI a aussi été enregistré, lequel conférait à KCI

[TRADUCTION] l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les œuvres ou une partie importante de celles-ci sur le territoire, sous une forme matérielle quelconque, et d'utiliser et de présenter publiquement les œuvres en liaison avec la fabrication, la mise en circulation ou la vente au Canada de produits de confiserie, notamment du chocolat.

Aux termes de ce contrat, KCI devait verser à KFB la somme annuelle de mille dollars pour la licence.

Le 25 octobre 2002 également, KFS a enregistré au Canada deux logos de Toblerone en tant qu'œuvres protégées par le droit d'auteur dans la catégorie des œuvres artistiques et a conclu avec KCI essentiellement le même type de contrat de licence. Là encore, KCI était tenue de verser la somme annuelle de mille dollars pour la licence.

Armed with these new copyrights, KCI called upon Euro-Excellence to cease and desist distribution of any product to which the copyrighted works were affixed. When Euro-Excellence refused, KCI brought this action.

### III. Judicial History

A. *Federal Court*, [2004] 4 F.C.R. 410, 2004 FC 652

In the Federal Court, Harrington J. described KCI's copyright action as an "interesting strategy in an effort to thwart Euro Excellence's distribution of" the chocolate bars (para. 4). (I will henceforth refer to the Côte d'Or and Toblerone bars collectively as "the chocolate bars" since there are no substantial differences in the treatment of the bars for the purposes of these reasons.) Harrington J. first found that at least some of the logos were original artistic works which were properly subject to copyright (paras. 34 and 37). (For simplicity's sake I will refer only to those logos from this point on.) Having made this determination, he then turned to an analysis of s. 27(2) of the Act, and held that, consistent with the modern approach to statutory interpretation, s. 27(2) gave KCI a monopoly in the use of the copyrighted logos (para. 53).

In response to Euro-Excellence's argument that "copyright in a work cannot be used to prevent competitive distribution of goods, or at least in circumstances such as this where the copyright works are merely ancillary to the main product", the trial judge declined to interpret the Act in such a way as to limit KCI's rights (paras. 55-60). Harrington J. referred to the Australian case of *R. & A. Bailey & Co. v. Boccaccio Pty. Ltd.* (1986), 84 F.L.R. 232 (N.S.W.S.C.), in which a claim similar to KCI's was allowed; he also noted that the Australian copyright legislation was thereafter amended to provide that copyright in a work is not infringed by importation of an article if the work is an accessory (such

Munie de ces nouveaux droits d'auteur, KCI a mis Euro-Excellence en demeure de cesser de distribuer tout produit sur lequel figuraient les œuvres protégées par le droit d'auteur. Devant le refus opposé par Euro-Excellence, KCI a intenté la présente action.

### III. Historique des procédures judiciaires

A. *Cour fédérale*, [2004] 4 R.C.F. 410, 2004 CF 652

En Cour fédérale, le juge Harrington a qualifié l'action pour violation du droit d'auteur intentée par KCI de « stratégie intéressante pour déjouer la distribution [des tablettes de chocolat] par Euro Excellence » (par. 4). (J'utiliserai ci-après le terme « les tablettes de chocolat » pour désigner collectivement les tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone, puisque rien ne les distingue vraiment pour les besoins des présents motifs.) Le juge Harrington a d'abord conclu que certains logos, tout au moins, étaient effectivement des œuvres artistiques originales qui étaient visées à juste titre par le droit d'auteur (par. 34 et 37). (Par souci de simplicité, il ne sera question ci-après que de ces logos.) Après avoir tranché ce point, le juge Harrington a analysé le par. 27(2) de la Loi et a statué que, conformément à la méthode moderne d'interprétation législative, le par. 27(2) conférait à KCI un monopole sur l'utilisation des logos protégés par le droit d'auteur (par. 53).

En réponse à l'argument d'Euro-Excellence selon lequel « le droit d'auteur sur une œuvre ne saurait être utilisé pour empêcher la distribution concurrentielle de marchandises, ou du moins, dans des circonstances comme en l'espèce, lorsque les œuvres protégées par le droit d'auteur ne sont qu'accessoires au produit principal », le juge de première instance a refusé d'interpréter la Loi de manière à restreindre les droits de KCI (par. 55-60). Le juge Harrington a mentionné l'arrêt australien *R. & A. Bailey & Co. c. Boccaccio Pty. Ltd.* (1986), 84 F.L.R. 232 (N.S.W.S.C.), dans lequel une action semblable à celle de KCI a été accueillie. Il a ajouté que la loi australienne sur le droit d'auteur a

as a label or package) to the imported article. In light of the Australian history, Harrington J. found in favour of KCI:

Although, of course, not binding, I find the Bailey's Irish Cream case persuasive and come to the same conclusion under our Act. I am not prepared to simply use the *Copyright Act* as a touchstone for an imaginative frolic of my own. The language is clear, and the very purpose of the Act is to prevent unauthorized distribution of copyrighted works. [para. 60]

67 On the basis of this logic, Harrington J. awarded KCI damages in the amount of \$300,000 and an injunction restraining Euro-Excellence from selling, distributing, exposing or offering for sale any copies of the copyrighted logos. He did not enjoin Euro-Excellence from distributing the bars altogether. Instead, he held that the appropriate order was "that the product be rendered non-infringing" (para. 64).

68 Subsequent to his original order, Harrington J. refused a motion for reconsideration ((2004), 33 C.P.R. (4th) 242, 2004 FC 832) and provided instructions on negotiations between KCI and Euro-Excellence regarding Euro-Excellence's attempts to conform to the terms of the injunction by covering the copyrighted material with opaque self-sticking plastic film ((2004), 35 C.P.R. (4th) 193, 2004 FC 1215).

B. *Federal Court of Appeal*, [2006] 3 F.C.R. 91, 2005 FCA 427

69 The Federal Court of Appeal refused to allow an appeal of the decision of Harrington J. Writing for Noël and Pelletier J.J.A., Justice Desjardins found that the only two issues which warranted

été modifiée par la suite de façon à prévoir que l'importation d'un article comportant une œuvre protégée ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'œuvre en question est un élément accessoire (comme une étiquette ou un emballage) de l'article importé. À la lumière de la décision australienne, le juge Harrington a rendu une décision favorable à KCI :

Bien qu'elle ne soit évidemment pas obligatoire, j'estime convaincante la décision dans l'affaire Baileys Irish Cream et je tire la même conclusion en vertu de notre Loi. Je ne suis pas disposé à n'utiliser la *Loi sur le droit d'auteur* que comme pierre de touche pour une fantaisie de mon imagination. Le libellé est clair et le véritable objet de la Loi est d'empêcher la distribution non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur. [par. 60]

Se fondant sur ce raisonnement, le juge Harrington a accordé à KCI des dommages-intérêts de 300 000 \$ et une injonction interdisant à Euro-Excellence de mettre en vente, mettre en circulation, exposer ou offrir en vente des exemplaires des logos protégés par le droit d'auteur. Il n'a pas enjoint à Euro-Excellence de cesser purement et simplement de mettre en circulation les tablettes de chocolat. Il a plutôt estimé qu'il convenait de prononcer une ordonnance « pour empêcher que le produit ne constitue une contrefaçon du droit d'auteur » (par. 64).

Après avoir rendu son ordonnance initiale, le juge Harrington a rejeté une requête en réexamen ([2004] A.C.F. n° 1015 (QL), 2004 CF 832) et a donné des directives applicables aux négociations entre KCI et Euro-Excellence portant sur les tentatives d'Euro-Excellence de se conformer à l'injonction en recouvrant le matériel protégé par le droit d'auteur d'une pellicule de plastique opaque autoadhésive ([2004] A.C.F. n° 1464 (QL), 2004 CF 1215).

B. *Cour d'appel fédérale*, [2006] 3 R.C.F. 91, 2005 CAF 427

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté contre la décision du juge Harrington. S'exprimant en son propre nom et en celui des juges Noël et Pelletier, la juge Desjardins a estimé que seules

consideration by the Court of Appeal were the interpretation of s. 27(2) of the *Copyright Act* and the appropriateness of the damages award.

Desjardins J.A. focussed her analysis on whether KCI's claim required proof that the copies of the works imported by Euro-Excellence would have infringed copyright had they been made in Canada. She noted that *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13, at para. 82, held that "[a]bsent primary infringement, there can be no secondary infringement", but distinguished it on the grounds that the wording of s. 27(2)(e) did not require proof of primary infringement abroad in order to ground a finding of secondary infringement by way of importation. In her view:

[S]ubsection 27(2) itself provides that secondary infringement occurs when any of the things referred to in paragraphs 27(2)(a) to (c) is done, when the production or reproduction of the work in question would be an infringement if the copy had been made in Canada by the person who made it. [para. 60]

Since KCI held the exclusive right of reproduction for Canada, even as against KFB and KFS, the mere fact that KFB and KFS were entitled to reproduce the protected works abroad did not excuse Euro-Excellence of liability for importing them. Desjardins J.A.'s reasons do not address the wording of paras. (a) to (c) of s. 27(2), or the question of whether Euro-Excellence's activities had violated the terms of those paragraphs in any detail.

Desjardins J.A. allowed the appeal in part and dismissed the cross-appeal. She referred the matter of damages back to the trial judge. Harrington J. heard further submissions and confirmed his original order that damages be awarded in the amount of \$300,000 ((2006), 50 C.P.R. (4th) 425, 2006 FC 453).

les questions de l'interprétation du par. 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* et de la justesse de la condamnation à des dommages-intérêts méritaient d'être examinées par la Cour d'appel.

La juge Desjardins a mis l'accent sur la question de savoir si l'action intentée par KCI obligeait celle-ci à prouver que les exemplaires des œuvres importés par Euro-Excellence auraient constitué une violation du droit d'auteur s'ils avaient été produits au Canada. Elle a souligné que, dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 82, notre Cour a jugé qu'en « l'absence de violation initiale, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure », mais elle a établi une distinction avec cet arrêt en affirmant que le libellé de l'al. 27(2)(e) n'exigeait pas la preuve d'une violation initiale à l'étranger pour qu'il soit possible de conclure à une violation à une étape ultérieure du fait de l'importation. Elle a exprimé l'avis suivant :

[De] par les termes mêmes du paragraphe 27(2) de la Loi, [...] il y a violation du droit d'auteur à une étape ultérieure dans l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2)(a) à (c), quand la production ou la reproduction de l'œuvre en question constituerait une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l'a produite. [par. 60]

Étant donné que KCI détenait le droit de reproduction exclusif pour le Canada, qu'elle pouvait même opposer à KFB et à KFS, Euro-Excellence n'était pas dégagée de toute responsabilité relative à l'importation des œuvres en question du seul fait que KFB et KFS avaient le droit de reproduire les œuvres protégées à l'étranger. Dans ses motifs, la juge Desjardins n'examine pas en détail le libellé des al. 27(2)(a) à (c) ou la question de savoir si, par ses activités, Euro-Excellence avait contrevenu à ces alinéas.

La juge Desjardins a accueilli l'appel en partie et a rejeté l'appel incident. Elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il tranche la question des dommages-intérêts. Le juge Harrington a entendu des observations additionnelles et a confirmé son ordonnance initiale accordant des dommages-intérêts de 300 000 \$ ([2006] A.C.F. n° 563 (QL), 2006 CF 453).

IV. AnalysisA. *The Issue*

72 The issue that needs to be determined in this appeal is the proper interpretation of s. 27(2) of the *Copyright Act*. It provides as follows:

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 paragraphs (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.

73 As the wording of the provision makes clear, KCI's claim against Euro-Excellence, which is made under para. (e), stands or falls on the interpretation of paras. (a) to (c). Paragraph (e) is violated only if the defendant can be shown to have imported the copyrighted works for the purposes of doing one of the acts set out in paras. (a) to (c).

74 Given this structure, what is needed is an interpretation of s. 27(2)(a) to (c) of the Act. At para. 9 of this Court's decision in *CCH*, the Chief Justice set out the proper approach to interpreting the *Copyright Act*:

In interpreting the scope of the *Copyright Act*'s rights and remedies, courts should apply the modern approach to statutory interpretation whereby "the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the

IV. AnalyseA. *La question en litige*

La question devant être tranchée en l'espèce est celle de l'interprétation que doit recevoir le par. 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui est ainsi libellé :

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).

Comme l'indique clairement le libellé de cette disposition, l'issue de l'action que KCI a intentée contre Euro-Excellence sur le fondement de l'al. e) dépend de l'interprétation que doivent recevoir les al. a) à c). L'alinéa e) n'est enfreint que s'il est possible de démontrer que le défendeur a importé des œuvres protégées par le droit d'auteur en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux al. a) à c).

En raison de cette structure, il faut interpréter les al. 27(2)a) à c) de la Loi. Au paragraphe 9 de l'arrêt *CCH* de notre Cour, la Juge en chef a énoncé la façon dont la *Loi sur le droit d'auteur* doit être interprétée :

Pour définir les droits et recours conférés par la *Loi sur le droit d'auteur*, les tribunaux doivent recourir à l'approche moderne en matière d'interprétation législative selon laquelle « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire

scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42, at para. 26, citing E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 87.

Thus, to properly interpret s. 27(2), we need to turn to an examination of the scheme and object of the *Copyright Act*. My colleague Rothstein J., at para. 4 of his reasons, would require a precise statutory provision to determine the scope of the protection afforded under s. 27(2). He believes that I am introducing a concept of legitimate interests to read down rights afforded by the *Copyright Act* (para. 7), that I am even introducing a new equitable doctrine (para. 8) or trying to substitute my policy preferences to those of Parliament (para. 3). I am simply applying our rules of statutory interpretation consistently to determine legislative intent and must, in doing so, give proper attention to the legislative context by looking at the provisions under scrutiny, the Act in general and the other legislative provisions that apply to related concepts. Rothstein J. does recognize in his own reasons that this legislation has to be interpreted in its proper legislative context and that it is not true that this Act is worded in such a way that no inferences have to be made. At paras. 34, 35 and 37 for instance, he finds that an exclusive licensee’s property interest is limited, and restricts the application of ss. 13(6) and 36(1), ascribing a particular meaning and scope to the word “authorization” in s. 2.7, where the legislator clearly said that an exclusive licensee could do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others “including the copyright owner”. At para. 31, he speaks of limitations on the rights of exclusive licensees that are found by “necessary implication”. I think the purpose of s. 27(2) is determinative and that I need not deal with the licensing issue. I would however agree with Abella J. that the language of s. 2.7 is perfectly clear (para. 114), that a grant is a grant (para. 115), and that the grant in the present case is for an exclusive licence giving the “sole and exclusive right” to the copyright (para. 123). That right can be enforced under s. 36(1). It is obvious to me that Rothstein J. must therefore be wrong when he states at para. 22 that hypothetical infringement has not been made out. The Kraft

et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26, où notre Cour cite E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2<sup>e</sup> éd. 1983), p. 87.

Pour interpréter correctement le par. 27(2), il faut donc examiner l’économie et l’objet de la *Loi sur le droit d’auteur*. Au paragraphe 4 de ses motifs, mon collègue le juge Rothstein est d’avis qu’il faudrait une disposition législative précise pour déterminer l’étendue de la protection offerte par le par. 27(2). Il estime que j’introduis une notion d’intérêts légitimes pour atténuer la portée des droits conférés par la *Loi sur le droit d’auteur* (par. 7), que j’introduis même une nouvelle théorie d’équité (par. 8) ou que je tente de substituer mes préférences en matière de politique générale à celles du législateur (par. 3). Je ne fais qu’appliquer systématiquement nos règles d’interprétation législative afin de déterminer l’intention du législateur et, ce faisant, je dois dûment tenir compte du contexte législatif en examinant les dispositions en cause, la Loi en général et les autres dispositions législatives qui s’appliquent à des concepts connexes. En fait, le juge Rothstein reconnaît dans ses propres motifs que la présente loi doit être interprétée dans son véritable contexte législatif et qu’il est inexact qu’elle est libellée d’une façon telle qu’aucune inférence n’est nécessaire. Aux paragraphes 34, 35 et 37, par exemple, il conclut que l’intérêt de propriété conféré au licencié exclusif est limité, et il restreint l’application des par. 13(6) et 36(1) en attribuant une signification et une portée particulières au mot « autorisation » figurant à l’art. 2.7, où le législateur affirme clairement que le licencié exclusif peut accomplir un acte visé par le droit d’auteur de façon exclusive, « l’exclusion vis[ant] tous les titulaires », y compris le titulaire du droit d’auteur. Au paragraphe 31, le juge Rothstein évoque les limites des droits des licenciés exclusifs, auxquelles il faut conclure « par déduction nécessaire ». Selon moi, l’objet du par. 27(2) est déterminant et je n’ai pas à me pencher sur la question de la concession d’une licence. Toutefois, je serais d’accord avec la juge Abella pour dire que le libellé de l’art. 2.7 est parfaitement clair (par. 114), qu’une concession est une concession (par. 115) et que la concession en

parent companies in Europe could not have made a copy of the work in Canada without infringing the copyright. Furthermore, I see no legal justification for limiting the right of the licensee to a claim in contract (para. 27); this would be a clear contradiction of the terms of s. 36(1). Still I see no point in pursuing this course when the reasons of Rothstein J. clearly imply that the purpose of the Act could be circumvented by an assignment of the copyright rather than by the granting of a licence.

#### B. *The Purpose of the Copyright Act*

76

In *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, Binnie J. set out the dual objectives of the *Copyright Act*, at paras. 30-31:

The *Copyright Act* is usually presented as a balance between promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator . . .

The proper balance among these and other public policy objectives lies not only in recognizing the creator's rights but in giving due weight to their limited nature.

As the Chief Justice noted in *CCH*, at para. 10, applications of the *Copyright Act* should attempt "to maintain an appropriate balance between these two goals". It is also important to keep in mind Binnie J.'s holding in *Théberge* which limits copyright protection to the "legitimate economic interests" of the copyright holder (para. 38 (emphasis added)).

77

The *CCH* decision recognized the "limited nature" of the rights of a copyright holder in two

l'espèce est celle d'une licence exclusive conférant le « droit exclusif » au droit d'auteur (par. 123). Ce droit peut être exercé en vertu du par. 36(1). Il est évident, selon moi, que le juge Rothstein doit donc avoir tort d'affirmer, au par. 22, que l'existence d'une violation hypothétique n'a pas été établie. Les sociétés mères Kraft en Europe ne pouvaient pas avoir reproduit l'œuvre au Canada sans violer le droit d'auteur. J'estime, en outre, que restreindre le droit du licencié à un recours fondé sur la responsabilité contractuelle n'est aucunement justifié sur le plan juridique (par. 27); cela contredirait clairement le libellé du par. 36(1). Je ne vois toujours pas l'utilité d'emprunter cette voie alors que les motifs du juge Rothstein impliquent manifestement qu'il serait possible de contourner l'objet de la Loi par la cession du droit d'auteur plutôt que par la concession d'une licence.

#### B. *L'objet de la Loi sur le droit d'auteur*

Dans l'arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, le juge Binnie a énoncé, aux par. 30-31, le double objectif de la *Loi sur le droit d'auteur* :

La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur . . .

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits.

Comme la Juge en chef l'a souligné au par. 10 de l'arrêt *CCH*, les tribunaux doivent s'efforcer de « maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs » en appliquant la *Loi sur le droit d'auteur*. Il importe également de se rappeler que, dans l'arrêt *Théberge*, le juge Binnie a conclu que la protection conférée par le droit d'auteur ne vise que les « intérêts économiques légitimes » du titulaire du droit d'auteur (par. 38 (je souligne)).

Dans l'arrêt *CCH*, la Cour a reconnu, de deux façons importantes, la « nature limitée » des droits

important ways: in its definition of originality and in its treatment of fair dealing.

The *Copyright Act* protects original works only. In *CCH*, the Chief Justice held that, to be considered original in the sense required by the Act, a work must be the result of “an exercise of skill and judgment” (para. 16). This standard is consistent with the purpose of the Act, in that it provides a just reward for the labour of the creator; a “creativity” standard of originality was rejected insofar as it required novelty or uniqueness for copyright protection and failed to take account of the division between copyright and patent: *CCH*, at para. 24. However the skill and judgment standard does not provide a reward for *all* types of labour: the “sweat of the brow” standard of originality was rejected in *CCH* because it fails to take account of the “knowledge, developed aptitude or practised ability” and “capacity for discernment or ability to form an opinion or evaluation” which are the special hallmarks of the types of labour which produce the type of works protected by the *Copyright Act* (*CCH*, at paras. 16 and 24).

The *CCH* decision recognized the limited nature of the rights of a copyright holder in its treatment of fair dealing, which recognized that, unlike other exceptions, fair dealing is an essential part of copyright protection, and therefore that fair dealing is constitutive of the idea of the wrong in copyright law. Not every substantial reproduction of a copyrighted work counts as an infringement of copyright. This logic is clarified by Professor Abraham Drassinower in his article “Taking User Rights Seriously”, in M. Geist, ed., *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law* (2005), 462. As Drassinower writes, at p. 470, “Fair dealing stands for the proposition that responding to another’s work in one’s own does not mean that one’s work is any less one’s own. Thus the defendant who makes out the fair dealing defence is an author in her own right.” This is consistent with the understanding of copyright discussed above: sometimes

du titulaire du droit d’auteur : dans sa définition du mot « originalité » et dans sa façon de traiter l’utilisation équitable.

La *Loi sur le droit d’auteur* protège uniquement les œuvres originales. Dans l’arrêt *CCH*, la Juge en chef a déclaré que, pour être originale au sens de la Loi, une œuvre doit résulter de « l’exercice du talent et du jugement » (par. 16). Ce critère est conforme à l’objet de la Loi en ce sens qu’il accorde une juste récompense pour le travail du créateur. Le critère d’originalité fondé sur la « créativité » a été rejeté parce qu’il exigeait que l’œuvre soit nouvelle ou unique pour être protégée par le droit d’auteur et parce qu’il ne tenait pas compte de la différence entre droit d’auteur et brevet : *CCH*, par. 24. Toutefois, le critère de l’exercice du talent et du jugement n’accorde pas une récompense pour *tous* les types de travail : le critère d’originalité fondé sur « l’effort » a été rejeté dans l’arrêt *CCH* parce qu’il ne tient compte ni du recours « aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience », ni de « la faculté de discernement ou [de] la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation », lesquels caractérisent les types de travail qui produisent les types d’œuvres protégés par la *Loi sur le droit d’auteur* (*CCH*, par. 16 et 24).

Dans l’arrêt *CCH*, la Cour a reconnu la nature limitée des droits du titulaire du droit d’auteur dans sa façon de traiter l’utilisation équitable, en admettant que, contrairement aux autres exceptions, l’utilisation équitable constitue une partie essentielle de la protection conférée par le droit d’auteur et que, par conséquent, elle permet de déterminer ce qui constitue une faute en matière de droit d’auteur. La reproduction d’une partie importante d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne constitue pas toujours une violation du droit d’auteur. Le professeur Abraham Drassinower explique ce raisonnement dans son article intitulé « Taking User Rights Seriously », dans M. Geist, dir., *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law* (2005), 462. Comme il l’écrit à la p. 470, [TRADUCTION] « [l]’utilisation équitable signifie qu’on n’est pas nécessairement dans une moindre mesure l’auteur d’une œuvre parce qu’on y répond



a substantial reproduction of a copyrighted work will not be an infringement, because copyright protection is limited to protection of legitimate economic interests which are the result of an exercise of skill and judgment, and that protection must not be extended beyond its proper limits.

à l'œuvre d'un autre auteur. Ainsi, le défendeur qui invoque l'utilisation équitable comme moyen de défense est lui-même un auteur. » Cette observation s'accorde avec l'interprétation du droit d'auteur analysée plus haut : il peut arriver que la reproduction d'une partie importante d'une œuvre protégée ne constitue pas une violation du droit d'auteur parce que la protection conférée par le droit d'auteur vise uniquement les intérêts économiques légitimes qui résultent de l'exercice du talent et du jugement, et ne doit pas être étendue au-delà des limites qu'elle doit avoir.

80

The *CCH* decision thus confirms that in order to protect the essential balance which lies at the heart of copyright law, care must be taken to ensure that copyright protection is not allowed to extend beyond the legitimate interests of a copyright holder. Copyright will not be granted to works which are not the result of an exercise of skill and judgment, which is the special kind of labour for which copyright is the appropriate protection. Similarly, once copyright is granted in a given work, the protection that it provides must not be extended beyond its natural limits, and must take proper account of user rights such as the right to deal fairly with a copyrighted work. It is useful to note here that, while copyright protection results from an action of an individual — that is, the exercise of skill and judgment in creating an original work — that protection inheres in the work created, rather than its creator. In this manner, a copyrighted work is a form of property which may be transferred or licensed to others. But the rights transferred to a licensee must be limited in the same way as those of the original creator of the work to the legitimate economic interests resulting from the exercise of skill and judgment.

Ainsi, l'arrêt *CCH* confirme que, pour maintenir l'équilibre essentiel qui se trouve au cœur de la législation sur le droit d'auteur, il faut veiller à ce que la protection conférée par le droit d'auteur n'aille pas au-delà des intérêts légitimes du titulaire de ce droit. Le droit d'auteur ne peut pas être accordé à l'égard des œuvres ne résultant pas de l'exercice du talent et du jugement, qui est le type particulier de travail pour lequel le droit d'auteur offre la protection appropriée. De même, dès que le droit d'auteur est accordé à l'égard d'une œuvre, la protection qu'il confère ne doit pas excéder ses limites naturelles et doit dûment tenir compte des droits des utilisateurs, tel celui d'utiliser équitablement une œuvre protégée par le droit d'auteur. Il est utile de noter ici que, même si elle découle de l'action d'une personne — c'est-à-dire de l'exercice du talent et du jugement requis pour créer une œuvre originale —, la protection conférée par le droit d'auteur s'applique à l'œuvre et non à son créateur. De ce fait, l'œuvre protégée constitue une forme de propriété qui peut faire l'objet d'un transfert ou d'un contrat de licence. Cependant, les droits transférés au licencié doivent, à l'instar de ceux du créateur de l'œuvre, être limités aux intérêts économiques légitimes résultant de l'exercice du talent et du jugement.

81

This Court's recent decision in *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45, confirms this purposive interpretation of the Act. In that case, Binnie J. wrote, at para. 116: "Caching" is dictated by the need to deliver faster and more economic

Notre Cour confirme cette interprétation téléologique de la Loi dans l'arrêt récent *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45. Le juge Binnie y a écrit, au par. 116 : « La "mise en antémémoire" est dictée par la nécessité d'offrir

service, and should not, when undertaken only for such technical reasons, attract copyright liability” (emphasis added). While “caching” is certainly an instance of substantial reproduction, it is a technical process only; as such it does not consist in an attempt to appropriate the legitimate economic interests of the copyright holder, and therefore does not constitute infringement.

The logic of this view of copyright has also been held to extend to other forms of intellectual property. In *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65, LeBel J., for the Court, noted, at para. 37, the importance of “basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal and economic functions”. He then went on to review the purposes of trade-marks and patents, noting that “[p]atent rights focus on the patented product or process”, but that “[i]n the case of trade-marks, the focus shifts from the product itself to the distinctiveness of its marketing”: see paras. 38-39. This focus on the fundamental natures and purposes of different sorts of intellectual property protections and the necessary divisions between them suggests that each form of protection relies on some core normative notion which must ground the economic interests claimed. Thus, a trade-mark, which protects distinctiveness of marketing and goodwill, cannot be leveraged to extend protection to products themselves, which is usually granted by patent.

The approach in *Kirkbi* is consistent with the principle of statutory interpretation which requires coherent interpretation of statutes *in pari materia*: see P.-A. Côté, *The Interpretation of Legislation In Canada* (3rd ed. 2000), at pp. 342 ff. According to this principle, the *Copyright Act* ought not only to be interpreted with an eye to the internal coherence of its own scheme; it must also not be interpreted

un service plus rapide et plus économique et ne devrait pas emporter la violation du droit d’auteur lorsqu’elle a lieu uniquement pour de telles raisons techniques » (je souligne). La « mise en antémémoire » est sûrement un exemple de reproduction d’une partie importante d’une œuvre, mais elle n’est qu’un processus technique; à ce titre, elle ne représente pas une tentative d’appropriation des intérêts économiques légitimes du titulaire du droit d’auteur et, partant, ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

On a également conclu que la logique de cette conception du droit d’auteur s’applique à d’autres formes de propriété intellectuelle. Dans l’arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65, par. 37, le juge LeBel, s’exprimant au nom de la Cour, a souligné l’importance des « distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques ». Il a ensuite examiné les objets des marques de commerce et des brevets, en faisant remarquer que « [l]es droits conférés par brevet portent sur le produit ou le procédé breveté », mais que, « [d]ans le cas des marques de commerce, la perspective se déplace du produit lui-même au caractère distinctif de sa mise en marché » : voir les par. 38-39. Cette insistance sur la nature et les objets fondamentaux des diverses formes de protection de la propriété intellectuelle et sur les distinctions nécessaires entre celles-ci porte à croire que chaque forme de protection repose sur une notion normative essentielle qui doit servir de fondement aux intérêts économiques revendiqués. Ainsi, une marque de commerce qui protège le caractère distinctif de la mise en marché et de l’achalandage ne saurait être utilisée pour étendre aux produits eux-mêmes une protection qui est habituellement accordée par un brevet.

L’approche adoptée dans l’arrêt *Kirkbi* est conforme au principe d’interprétation législative qui exige que les lois portant sur la même matière (*in pari materia*) soient interprétées d’une manière cohérente : voir P.-A. Côté, *Interprétation des lois* (3<sup>e</sup> éd. 1999), p. 433 et suiv. Selon ce principe, il faut non seulement interpréter la *Loi sur le droit d’auteur* en tenant compte de la cohérence

in a fashion which is inconsistent with the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13. Trade-mark law protects market share in commercial goods; copyright protects the economic gains resulting from an exercise of skill and judgment. If trade-mark law does not protect market share in a particular situation, the law of copyright should not be used to provide that protection, if that requires contorting copyright outside its normal sphere of operation. The protection offered by copyright cannot be leveraged to include protection of economic interests that are only tangentially related to the copyrighted work. This Court's decision in *AstraZeneca Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2006] 2 S.C.R. 560, 2006 SCC 49, which was based on a simultaneous interpretation of "two regulatory systems with sometimes conflicting objectives" (para. 12), is also consistent with the principle.

interne du régime qu'elle établit, mais encore il faut éviter de lui donner une interprétation incompatible avec la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La législation sur les marques de commerce protège les parts de marché des biens commerciaux; le droit d'auteur protège les gains économiques résultant de l'exercice du talent et du jugement. Si la législation sur les marques de commerce ne protège pas une part de marché dans un cas particulier, il n'y a pas lieu de recourir à la législation sur le droit d'auteur pour offrir cette protection si cela oblige à sortir le droit d'auteur de son champ d'application normal. La protection offerte par le droit d'auteur ne saurait être appliquée aux intérêts économiques qui ne sont qu'accessoirement liés à l'œuvre protégée par le droit d'auteur. L'arrêt de notre Cour *AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2006] 2 R.C.S. 560, 2006 CSC 49, qui reposait sur l'interprétation simultanée de « deux systèmes réglementaires aux objectifs parfois divergents » (par. 12), est également conforme à ce principe.

84 With this view of the purpose of the Act, which provides us with a principled fulcrum on which we may undertake copyright's balance, we may turn now to an examination of the purpose of s. 27(2) of the Act.

*C. The Purpose of Section 27(2)(e) of the Copyright Act*

Compte tenu de cette interprétation de l'objet de la Loi, qui nous fournit un moyen rationnel d'établir le juste équilibre en matière de droit d'auteur, nous pouvons maintenant passer à l'examen de l'objet du par. 27(2) de la Loi.

*C. L'objet de l'al. 27(2)e) de la Loi sur le droit d'auteur*

85 The Act protects only the legitimate economic interests of copyright holders. It protects the economic benefits of skill and judgment; it does not protect all economic benefits of all types of labour. Section 27(2) of the Act is meant to prohibit secondary infringement resulting from the wrongful appropriation of the gains of another's skill and judgment by way of the acts enumerated in paras. (a) to (c). Conversely, other economic interests — although they may seem to be closely associated with the interests legitimately protected as emanating from that skill and judgment — are not protected. In particular, if a work of skill and judgment (such as a logo) is attached to some other consumer good (such as a chocolate bar), the economic gains associated with the sale of the consumer good must

La Loi protège uniquement les intérêts économiques légitimes des titulaires du droit d'auteur. Elle protège les avantages économiques résultant de l'exercice du talent et du jugement, mais pas tous les avantages économiques résultant de tous les types de travail. Le paragraphe 27(2) de la Loi vise à interdire la violation à une étape ultérieure qui résulte de l'appropriation illicite des gains résultant de l'exercice du talent et du jugement d'une autre personne au moyen des actes énumérés aux al. a) à c). À l'inverse, les autres intérêts économiques — même s'ils peuvent sembler étroitement liés aux intérêts légitimement protégés du fait qu'ils résultent de l'exercice de ce talent et de ce jugement — ne sont pas protégés. Plus particulièrement, si une œuvre résultant de l'exercice du talent et du

not be mistakenly viewed as the legitimate economic interests of the copyright holder of the logo that are protected by the law of copyright.

Thus s. 27(2)(e) is meant to protect copyright holders from the unauthorized importation of works which are the result of their skill and judgment. It is not meant to protect manufacturers from the unauthorized importation of consumer goods on the basis of their having a copyrighted work affixed to their wrapper, this work being merely incidental to their value as consumer goods.

I should note here that, contrary to what was argued before this Court at the hearing, s. 27(2) is not meant to protect manufacturers from the importation of counterfeit versions of their consumer goods. The laws of trade-mark and passing off provide protection to manufacturers who fear the importation of cheap imitations of their products with a copy of the logo of the real product affixed to them. Indeed, this protection is central to the purpose of trade-mark law, as identified by LeBel J. in *Kirkbi*, at para. 39: “Trade-marks seek to indicate the source of a particular product, process or service in a distinctive manner, so that, ideally, consumers know what they are buying and from whom.” While it is certainly true that one work can be the subject of both copyright and trade-mark protection (see s. 64(3)(b) of the Act), it is equally certain that different forms of intellectual property protect different types of economic interests. To ignore this fact would be to ignore the “basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal and economic functions”, as noted by LeBel J. at para. 37 of *Kirkbi*.

jugement (tel un logo) est jointe à un autre bien de consommation (comme une tablette de chocolat), les gains résultant de la vente du bien de consommation ne doivent pas être confondus avec les intérêts économiques légitimes du titulaire du droit d’auteur sur le logo, qui sont protégés par la législation sur le droit d’auteur.

L’alinéa 27(2)e) vise donc à protéger les titulaires du droit d’auteur contre l’importation non autorisée d’œuvres résultant de l’exercice de leur talent et de leur jugement. Il n’a pas pour objet de protéger les fabricants contre l’importation non autorisée de biens de consommation dont l’emballage reproduit une œuvre protégée par le droit d’auteur, laquelle œuvre est simplement accessoire à la valeur de ces biens en tant que biens de consommation.

Je tiens à souligner ici que, contrairement à ce qui a été plaidé devant notre Cour à l’audience, le par. 27(2) ne vise pas à protéger les fabricants contre l’importation de contrefaçons des biens de consommation qu’ils produisent. Les lois régissant les marques de commerce et la commercialisation trompeuse assurent une protection aux fabricants qui craignent l’importation d’imitations bon marché de leurs produits, sur lesquelles serait reproduit le logo du produit véritable. En fait, cette protection est au cœur de l’objet de la législation sur les marques de commerce, que le juge LeBel décrit en ces termes, au par. 39 de l’arrêt *Kirkbi* : « Les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance. » Bien qu’il n’y ait aucun doute qu’une œuvre peut bénéficier à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce (voir l’al. 64(3)b) de la Loi), il est tout aussi certain que différentes formes de propriété intellectuelle protègent différents types d’intérêts économiques. Ne pas tenir compte de ce fait reviendrait à ne pas tenir compte des « distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques », comme l’a fait remarquer le juge LeBel, au par. 37 de l’arrêt *Kirkbi*.

88

This interpretation of s. 27(2) respects copyright's insistence that only *legitimate* economic interests receive copyright protection. To allow s. 27(2) to protect all interests of manufacturers and distributors of consumer goods would upset the copyright balance. Far from ensuring a "just reward" for creators of copyrighted works, it would allow a copyright to be leveraged far beyond the use intended by Parliament, allowing rights to be artificially enlarged into protection over consumer goods. This undue expansion of copyright would certainly be a failure to give heed to Binnie J.'s insistence, at para. 31 of *Théberge*, that the law give due weight to the limited nature of the rights of a copyright holder.

D. *The Correct Interpretation of Paragraphs (a) to (c) of Section 27(2)*

89

As mentioned above, para. (e) of s. 27(2) prohibits the importation into Canada of any copy of a work that would have infringed copyright had it been made in Canada by the person who made it, if that importation is for the purpose of doing anything referred to in paras. (a) to (c) of s. 27(2). Liability under para. (e) therefore relies on a finding that the defendant intended to commit an act enumerated in paras. (a) to (c), which prohibit the selling, renting out, distribution with a prejudicial effect, or dealing with by way of trade of copies of a work. How are we to interpret these prohibitions in light of the foregoing review of the purpose of s. 27(2)(e) and of the *Copyright Act* as a whole?

90

Paragraph (b) provides that "[i]t is an infringement of copyright for any person to . . . distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright . . . a copy of a work". Parliament's inclusion of the word "prejudicially" here is another

Cette interprétation du par. 27(2) cadre avec l'accent mis, en matière de droit d'auteur, sur le fait que seuls les intérêts économiques *légitimes* bénéficient de la protection conférée par le droit d'auteur. Permettre que le par. 27(2) protège tous les intérêts des fabricants et distributeurs de biens de consommation aurait pour effet de rompre l'équilibre en matière de droit d'auteur. Loin d'assurer une « juste récompense » aux créateurs d'œuvres protégées, on se trouverait alors à permettre une utilisation du droit d'auteur qui excéderait de beaucoup celle prévue par le législateur, et à élargir artificiellement la portée des droits de manière à protéger des biens de consommation. Cet élargissement injustifié de la portée du droit d'auteur ne tiendrait sûrement pas compte de l'insistance du juge Binnie — au par. 31 de l'arrêt *Théberge* — sur le fait que la loi doit accorder l'importance qu'il convient à la nature limitée des droits du titulaire du droit d'auteur.

D. *L'interprétation correcte des al. 27(2)a) à c)*

Comme nous l'avons vu, l'al. 27(2)e) interdit l'importation au Canada de tout exemplaire d'une œuvre dont la production constituerait une violation du droit d'auteur si cet exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit et s'il avait été importé au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux al. 27(2)a) à c). Pour qu'il y ait responsabilité au regard de l'al. e), il faut donc conclure que le défendeur avait l'intention d'accomplir un acte énuméré aux al. a) à c), qui interdisent la vente, la location, la mise en circulation ayant un effet préjudiciable ou l'utilisation dans un but commercial d'exemplaires d'une œuvre. Comment faut-il interpréter ces interdictions à la lumière de l'examen que nous avons fait de l'objet de l'al. 27(2)e) et de la *Loi sur le droit d'auteur* dans son ensemble?

Aux termes de l'al. b), « [c]onstitue une violation du droit d'auteur [. . .] la mise en circulation [d'un exemplaire d'une œuvre] de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur ». L'utilisation du terme « préjudice » par le législateur est un

important key to the interpretation of s. 27(2) as a whole. One can imagine many ways that the distribution of a copyrighted work could prejudicially affect the copyright holder which surely would not be considered secondary infringement. As a somewhat trivial example, consider a book containing accurate and damning portrayals of the author's family, written under a pseudonym unbeknownst to the family of the author. Distribution of copies of this book — bought in full compliance with the Act — to the author's family would certainly tend to “affect prejudicially” the owner of the copyright; nevertheless, I am sure that this situation is not intended to fall within s. 27(2)(b). This hypothetical situation suggests that to “affect prejudicially” a copyright holder has a more limited meaning: this phrase limits protection to the interests of the copyright holder *as author*. That is, only those distributions which affect the *legitimate* economic interests protected by copyright will be held to affect prejudicially the owner of the copyright. Economic consequences of unauthorized importation of consumer goods are not, generally speaking, the types of legitimate economic interests protected by the copyright in a work which is merely incidental to the sale or distribution of the consumer good to which it is attached. The effects of such importation do not meet the requirement of prejudice which is embedded in para. (b), which informs all of s. 27(2).

Paragraph (a) provides that “[i]t is an infringement of copyright for any person . . . to sell or rent out” a copy of a work. Simply put, to sell a consumer good with a copyrighted work attached as a logo is not to sell that work. The work, *qua* work, is merely incidental to the consumer good, and thus a sale of the latter cannot be said in any real sense to be a sale of the former. While it is true that a logo affixed to a package can play an essential role in the sale of that package, that is the role of the logo as a trade-mark, not as a copyright. A finding that s. 27(2)(a) is violated requires that the work be sold

autre élément indispensable pour interpréter le par. 27(2) dans son ensemble. On peut imaginer de nombreuses façons dont la mise en circulation d'une œuvre protégée pourrait porter préjudice au titulaire du droit d'auteur sans pour autant constituer une violation à une étape ultérieure. À titre d'exemple plutôt banal, prenons le cas d'un livre dans lequel un écrivain pseudonyme brosse des portraits fidèles et accablants de certains membres de sa famille, à l'insu de ces derniers. La remise d'exemplaires de ce livre — achetés d'une manière tout à fait conforme à la Loi — aux membres de la famille de l'auteur tendrait sûrement à « porter préjudice » au titulaire du droit d'auteur; je suis néanmoins certain que cette situation n'est pas censée être visée par l'al. 27(2)(b). Cette situation hypothétique permet de penser que l'expression « porter préjudice » au titulaire du droit d'auteur a un sens plus restreint : la protection est limitée aux intérêts du titulaire du droit d'auteur *en tant qu'auteur*. En d'autres termes, seules les mises en circulation qui portent atteinte aux intérêts économiques *légitimes* protégés par le droit d'auteur seront jugées préjudiciables au titulaire du droit d'auteur. En général, les conséquences économiques de l'importation non autorisée de biens de consommation ne comptent pas parmi les types d'intérêts économiques légitimes protégés par le droit d'auteur sur une œuvre qui est simplement un élément accessoire de la vente ou de la mise en circulation du bien de consommation auquel elle est jointe. Les effets d'une telle importation ne satisfont pas à l'exigence de préjudice inscrite à l'al. b), qui sous-tend l'ensemble du par. 27(2).

L'alinéa a) prévoit que « [c]onstitue une violation du droit d'auteur [. . .] la vente ou la location » d'un exemplaire d'une œuvre. En termes simples, le fait de vendre un bien de consommation sur lequel figure un logo qui est une œuvre protégée ne revient pas à vendre cette œuvre. L'œuvre en tant que telle est simplement un élément accessoire du bien de consommation et, partant, la vente de ce bien ne saurait à proprement parler être considérée comme étant la vente de l'œuvre. Un logo apposé sur un emballage peut certes jouer un rôle essentiel dans la vente de l'article contenu dans cet emballage, mais

as something more than a mere incident of the sale of some other item.

c'est le rôle qu'il joue en tant que marque de commerce et non en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur. Pour qu'on puisse conclure à la violation de l'al. 27(2)a), l'œuvre vendue doit être davantage qu'un simple élément accessoire de la vente d'un autre article.

92

Similar logic applies to para. (c). It provides that it is an infringement to, “by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public” a copy of a work. It must be noted that the modifier “by way of trade” clearly applies to all of the actions referred to in para. (c). This can be seen more clearly by referring to the French version of the provision which refers to “*la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial*”. When para. (c) is seen in this way, consistent with the purpose of the rest of s. 27(2) and the Act as a whole, it is clear that its protection is limited to those instances where the *work itself* is what is being distributed, exposed, offered for sale or exhibited in public. In other words, when the “trade” taking place, or the “*but commercial*” being sought, concerns the work itself; when the trade is a trade in some consumer good with which the work is only incidentally related, para. (c) is not triggered.

Le même raisonnement s'applique à l'al. c), qui prévoit que « [c]onstitue une violation du droit d'auteur [. . .] la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial » d'un exemplaire d'une œuvre. Il faut noter que la nuance « dans un but commercial » s'applique clairement à tous les actes mentionnés à l'al. c). Lorsque l'al. c) est envisagé de cette manière, conformément à l'objet du reste du par. 27(2) et de l'ensemble de la Loi, il est évident que la protection s'applique uniquement aux cas où c'est l'œuvre elle-même qui est mise en circulation, mise ou offerte en vente ou exposée en public. En d'autres termes, elle s'applique seulement lorsque le « but commercial » recherché concerne l'œuvre elle-même; lorsque le but commercial a trait à un bien de consommation dont l'œuvre ne constitue qu'un élément accessoire, l'al. c) n'entre pas en jeu.

93

Each of paras. (a) to (c) must be interpreted in a manner consistent with the view that s. 27(2) is meant to protect authors from the unauthorized appropriation of the gains of their authorship; protection does not extend to include any and all economic gains claimed by an author or copyright owner. In each case, the wording of the provision, read in light of the purpose of s. 27(2) and the purpose of the *Copyright Act* as a whole, makes it clear that if the work in question is merely incidental to another consumer good, and it is that consumer good which is being sold or distributed, or dealt with by way of trade, s. 27(2) cannot be invoked. It is only when it is the work itself which is the subject of the sale or other commercial dealing that it can properly be said that the section applies and its protection becomes available.

Chacun des al. a) à c) doit être interprété d'une manière compatible avec le point de vue selon lequel le par. 27(2) est censé protéger les auteurs contre l'appropriation non autorisée des gains découlant de leur qualité d'auteur. Cette protection ne s'étend pas à la totalité des gains économiques revendiqués par l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur. Dans chaque cas, il ressort clairement du libellé de la disposition — interprété en fonction de l'objet du par. 27(2) et de celui de l'ensemble de la *Loi sur le droit d'auteur* — que le par. 27(2) ne peut pas être invoqué si l'œuvre en cause est simplement un élément accessoire d'un autre bien de consommation et que c'est ce bien qui est vendu, mis en circulation ou utilisé dans un but commercial. Ce n'est que si l'œuvre elle-même fait l'objet de la vente ou de l'autre utilisation commerciale que l'on peut dire, à juste titre, que la disposition s'applique et que la protection est offerte.

The determination of when a work is merely incidental to a consumer good will not always be an easy one. Some factors which may be useful in making such a determination could include the nature of the product, the nature of the protected work and the relationship of the work to the product. If a reasonable consumer undertaking a commercial transaction does not think that the copyrighted work is what she is buying or dealing with, it is likely that the work is merely incidental to the consumer good.

Contrary to what Rothstein J. seems to argue at para. 4, the previous analysis does not suggest that the simple fact of a work being attached to a consumer good would preclude that work from copyright protection: the Act is clear that protection extends to, *inter alia*, works produced or reproduced “in any material form whatever” (s. 3(1)). The “merely incidental” analysis goes to secondary liability under s. 27(2) only; rather than being about what is and is not copyrightable, its intention is to prevent that section from being improperly leveraged to use the *Copyright Act* as a protection of commercial interests completely unrelated to copyright’s intended domain. Thus, the sale of a t-shirt with a reproduction of a painting on its front may constitute the sale of the work (the painting); on the other hand, the location of a small logo on the corner of a shirt pocket would not thereby transform an otherwise plain shirt into a copyrighted work, as the logo *qua* copyrighted work would be merely incidental to the shirt being sold (and, as noted above, any value the logo has as identifying a brand would be protected by trade-mark law, rather than by copyright). To take a slightly different example, a copyrighted instruction booklet included in the box of some consumer good would, as copyrighted work, be merely incidental to the good for the purposes of s. 27(2): see *British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co.*, [1986] 1 All E.R. 850 (H.L.).

Il ne sera pas toujours facile de déterminer si une œuvre constitue simplement un élément accessoire d’un bien de consommation. À cette fin, il pourrait être utile de tenir compte notamment de la nature du produit et de l’œuvre protégée, ainsi que du lien entre l’œuvre et le produit. Si un consommateur raisonnable qui effectue une opération commerciale ne croit pas que c’est l’œuvre protégée par le droit d’auteur qu’il achète ou utilise, il est probable que l’œuvre est simplement un élément accessoire du bien de consommation visé par l’opération.

Contrairement à ce que le juge Rothstein semble affirmer au par. 4, l’analyse précédente ne tend pas à indiquer que le simple fait qu’une œuvre soit jointe à un bien de consommation l’empêcherait d’être protégée par le droit d’auteur. La Loi précise clairement que la protection vise notamment les œuvres produites ou reproduites « sous une forme matérielle quelconque » (par. 3(1)). L’analyse de « l’élément simplement accessoire » ne concerne que la responsabilité découlant de la violation du droit d’auteur à une étape ultérieure, prévue au par. 27(2); au lieu de porter sur ce qui peut ou ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur, cette analyse a pour objet d’empêcher que cette disposition ne permette indûment d’utiliser la *Loi sur le droit d’auteur* pour protéger des intérêts commerciaux n’ayant absolument aucun rapport avec le champ d’application prévu du droit d’auteur. Ainsi, la vente d’un tee-shirt sur lequel est reproduit un tableau peut représenter la vente de l’œuvre (le tableau). Par contre, la présence d’un petit logo au coin de la poche d’une chemise n’aurait pas pour effet de transformer une chemise ordinaire en œuvre protégée, puisque le logo en tant qu’œuvre protégée ne constituerait qu’un élément accessoire de la chemise vendue (et, comme nous l’avons vu, toute valeur du logo en tant que symbole d’une marque serait protégée par la législation sur les marques de commerce plutôt que par le droit d’auteur). Prenons un exemple légèrement différent : une notice de mode d’emploi protégée par le droit d’auteur et se trouvant dans la boîte d’un bien de consommation constituerait simplement, en tant qu’œuvre protégée, un élément accessoire de ce bien de consommation pour l’application du par. 27(2) : voir *British Leyland Motor Corp. c. Armstrong Patents Co.*, [1986] 1 All E.R. 850 (H.L.).



E. *Other Considerations*

96 In my view, this purposive interpretation of s. 27(2), which views the provision in light of the purpose and scheme of the *Copyright Act* as a whole, is sufficient to deal with the problem of parallel importation. This interpretation means that two other arguments, raised before us by the appellant, become unnecessary. However, I think it would be useful to mention those arguments briefly.

97 The appellant argued that an attempt to extend copyright protection to prevent parallel importation of consumer goods could trigger the application of the civilian doctrine of *abus de droit*. This doctrine, which was recognized by this Court in *Houle v. Canadian National Bank*, [1990] 3 S.C.R. 122, provides that a party may not exercise a right in an unreasonable manner. (See also *Wallace v. United Grain Growers Ltd.*, [1997] 3 S.C.R. 701, at para. 145, with respect to a similar concept in the common law.) Given the analysis above, I do not see an appeal to this doctrine as necessary to resolve this issue.

98 Similarly, the appellant argued that the newly developing American doctrine of “copyright misuse” applies to parallel importation of consumer goods. This doctrine is meant to act as a sort of equitable defence when “a copyright holder attempts to extend his copyright beyond the scope of the exclusive rights granted by Congress in a manner that violates [federal antitrust law or] the public policy embodied in copyright law”: see K. Judge, “Rethinking Copyright Misuse” (2004), 57 *Stan. L. Rev.* 901, at p. 904. The doctrine has been adopted by some Federal Circuit Courts of Appeal, but has not as of yet found favour at the United States Supreme Court (Judge, at pp. 902-3). As with the concept of *abus de droit*, my analysis renders an appeal to this developing doctrine unnecessary to deal with parallel importation of consumer goods. However, this is not to comment on the possible application of this doctrine in

E. *Autres considérations*

À mon avis, cette interprétation téléologique du par. 27(2), qui tient compte de l’objet et de l’économie de la *Loi sur le droit d’auteur* dans son ensemble, permet à elle seule de régler la question de l’importation parallèle. Elle rend inutiles deux autres arguments que l’appelante a invoqués devant notre Cour, mais qu’il serait utile de mentionner brièvement, selon moi.

L’appelante a soutenu que la tentative d’élargir la protection conférée par le droit d’auteur de manière à empêcher l’importation parallèle de biens de consommation pourrait déclencher l’application de la théorie civiliste de l’abus de droit. Selon cette théorie, reconnue par notre Cour dans l’arrêt *Houle c. Banque Canadienne Nationale*, [1990] 3 R.C.S. 122, une partie ne peut exercer un droit de manière déraisonnable. (Voir également l’arrêt *Wallace c. United Grain Growers Ltd.*, [1997] 3 R.C.S. 701, par. 145, en ce qui concerne une notion similaire en common law.) Compte tenu de l’analyse qui précède, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de recourir à cette théorie pour régler cette question.

De même, l’appelante a fait valoir que la théorie de l’abus du droit d’auteur (*copyright misuse*), apparue récemment en droit américain, s’applique à l’importation parallèle de biens de consommation. Cette théorie est censée tenir lieu en quelque sorte de moyen de défense en equity lorsque [TRADUCTION] « le titulaire d’un droit d’auteur tente d’étendre la portée de ce droit au-delà de celle des droits d’exclusivité accordés par le Congrès, et ce, d’une manière contraire [à la législation antitrust ou] à la politique gouvernementale contenue dans la législation sur le droit d’auteur » : voir K. Judge, « Rethinking Copyright Misuse » (2004), 57 *Stan. L. Rev.* 901, p. 904. Adoptée par certaines cours d’appel de circuit fédérales, elle n’a pas encore été retenue par la Cour suprême des États-Unis (Judge, p. 902-903). Comme c’est le cas pour la notion d’abus de droit, mon analyse rend inutile le recours à cette théorie en évolution pour statuer

Canada; a determination on that issue is best left for another day.

#### V. Application to the Facts

It is clear on the facts of the appeal before us that the protected works in question — the Côte d'Or and Toblerone logos, considered as copyrighted works — cannot be seen as anything other than merely incidental to the chocolate bars to which they are affixed. Therefore, Euro-Excellence's dealings with the chocolate bars are not caught within the language of s. 27(2) of the Act. I reach this conclusion on the basis of a consideration of the role of the logos as merely incidental to the sale of the chocolate bars in general.

As discussed above, to be brought within the protection of s. 27(2), a copyrighted work must be more than merely incidental to the consumer good to which it is affixed. Only when that condition is satisfied can it accurately be said that it is the copyrighted work itself which is the subject of one of the activities described in paras. (a) to (c) of s. 27(2).

In this appeal, the logos, considered as copyrighted works, are unarguably best described as merely incidental to the chocolate bars themselves. It cannot be reasonably maintained that in the course of a commercial transaction in which a customer buys a Côte d'Or or a Toblerone chocolate bar from a merchant, the customer is actually paying for a copyrighted work. This is not a situation in which the copyrighted work, as such, is an important aspect of the consumer transaction: it is a logo on a wrapper for a product which serves to identify the product's origins, nothing more.

sur l'importation parallèle de biens de consommation. Cependant, il ne s'agit pas là d'un commentaire sur la possibilité d'appliquer la théorie de l'abus du droit d'auteur au Canada; il est préférable d'attendre une autre occasion pour trancher cette question.

#### V. Application aux faits

Il ressort clairement des faits du présent pourvoi que les œuvres protégées dont il est question en l'espèce — les logos Côte d'Or et Toblerone, considérés comme des œuvres protégées par le droit d'auteur — ne sauraient être tenues pour autre chose que de simples éléments accessoires des tablettes de chocolat auxquelles elles sont apposées. Par conséquent, les activités d'Euro-Excellence à l'égard des tablettes de chocolat ne sont pas visées par le libellé du par. 27(2) de la Loi. Cette conclusion repose sur le fait que je considère que les logos ne jouent en général qu'un rôle accessoire dans la vente des tablettes de chocolat.

Comme nous l'avons vu, pour qu'elle puisse bénéficier de la protection offerte par le par. 27(2), une œuvre protégée par le droit d'auteur doit être davantage qu'un simple élément accessoire du bien de consommation auquel elle est apposée. Ce n'est que si cette condition est remplie que l'on pourra dire à juste titre que c'est l'œuvre protégée par le droit d'auteur elle-même qui est visée par l'une des activités décrites aux al. 27(2)a) à c).

En l'espèce, il est indéniable que les logos, considérés comme des œuvres protégées par le droit d'auteur, peuvent être décrits de façon plus juste comme étant simplement des éléments accessoires des tablettes de chocolat elles-mêmes. On ne saurait raisonnablement soutenir que, dans une opération commerciale où un client achète à un commerçant une tablette de chocolat Côte d'Or ou Toblerone, ce client paie en fait une œuvre protégée par le droit d'auteur. Il ne s'agit pas d'un cas où l'œuvre protégée constitue en soi un aspect important de l'opération effectuée par le consommateur; cette œuvre n'est rien de plus qu'un logo qui est apposé sur l'emballage d'un produit et qui sert à identifier la provenance de ce produit.

99

100

101

102 Thus it cannot be said that Euro-Excellence is selling the copyrighted works themselves, as proscribed by para. (a); it cannot be said that Euro-Excellence is distributing those works to the extent of prejudicing KCI's interest as author or copyright holder, as prohibited by para. (b), when those interests are properly limited to the legitimate economic interests protected by the Act; and it cannot be reasonably maintained that Euro-Excellence is in contravention of para. (c) by dealing with those works "by way of trade" once it is understood that it is the works themselves which must be dealt with by way of trade rather than the chocolate bars to which they are attached. Thus, as Euro-Excellence's importation of the Côte d'Or and Toblerone bars was not done "for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c)" of s. 27(2), Euro-Excellence has not violated s. 27(2)(e).

103 The above does not imply that the Côte d'Or or Toblerone logos are not copyrightable works. Quite the opposite: the logos have been properly registered and there is no reason to dispute the trial judge's conclusions that the logos meet the Act's originality threshold and are therefore copyrightable works. KCI, as holder of those copyrights in Canada, would surely succeed in an action for copyright infringement against a defendant who produced and distributed posters of the logos, for example. However, it is necessary to ensure that this legitimate copyright protection is not illegitimately leveraged into a protection for a market in consumer goods.

104 Similarly, I do not mean to suggest that logos play no role whatsoever in the sale of chocolate bars. So I think it is therefore useful to stress, once again, that in the s. 27(2) analysis the logos must be viewed strictly through the copyright lens *as works*. The analysis does not speak to the possibility — indeed, the certainty — that the logos, as trade-marks, can play a large role in the sale of the chocolate bars and are of great value to KCI. It is not disputed that part of the reason that a consumer

On ne peut donc pas dire qu' Euro-Excellence met en vente les œuvres protégées elles-mêmes, ce qu'interdit l'al. a), ni qu'elle met en circulation ces œuvres de façon à porter préjudice aux intérêts de KCI en tant qu'auteur ou titulaire du droit d'auteur, en violation de l'al. b), alors que seuls les intérêts économiques légitimes de cette dernière sont à juste titre protégés par la Loi. On ne peut pas non plus raisonnablement soutenir qu' Euro-Excellence contrevient à l'al. c) en utilisant ces œuvres « dans un but commercial », étant donné qu'il faudrait que les œuvres elles-mêmes soient utilisées dans un tel but, et non les tablettes de chocolat auxquelles elles sont apposées. Ainsi, puisqu'elle n'a pas importé les tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone « en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c) » du par. 27(2), Euro-Excellence n'a pas contrevenu à l'al. 27(2)e).

Les propos qui précèdent ne signifient pas que les logos Côte d'Or ou Toblerone ne sont pas des œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Bien au contraire, ces logos ont été dûment enregistrés et il n'y a aucune raison de mettre en doute les conclusions du juge de première instance selon lesquelles les logos satisfont au critère d'originalité établi par la Loi et constituent, de ce fait, des œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. KCI, en tant que titulaire de ces droits d'auteur au Canada, obtiendrait sûrement gain de cause dans une action pour violation du droit d'auteur intentée contre un défendeur ayant produit et mis en circulation des affiches des logos, par exemple. Toutefois, il faut prendre garde que cette protection légitime conférée par le droit d'auteur ne soit utilisée de manière illégitime pour protéger un marché de biens de consommation.

De même, je ne veux pas dire par là que les logos ne jouent absolument aucun rôle dans la vente des tablettes de chocolat. Il me semble donc utile de souligner une fois de plus que, dans l'analyse concernant le par. 27(2), les logos doivent être considérés strictement *comme des œuvres*, du point de vue du droit d'auteur. L'analyse ne tient pas compte de la possibilité — voire de la certitude — que les logos, en tant que marques de commerce, jouent un rôle important dans la vente des

buys a Côte d'Or bar or a Toblerone bar is because of the reputation and goodwill associated with each brand. But that is not a consideration which is relevant under the *Copyright Act*. It cannot be reasonably maintained that anyone buys a Côte d'Or or Toblerone because of the logos as works of art.

Côte d'Or and Toblerone are chocolate bars. When a consumer buys one of these bars, the bar is exactly what he or she is buying. The logo may play a role in that transaction *qua* trade-mark, but *qua* copyright it cannot be seen as anything other than a mere incident to the chocolate bars. Thus, Euro-Excellence did nothing for the purpose of selling the logos as copyrighted works, or dealing with those works by way of trade; nor did Euro-Excellence distribute the logos as works to the extent of prejudicially affecting the legitimate interests of KCI as copyright holder. In short, Euro-Excellence did not violate or intend to violate the terms of paras. (a) to (c) of s. 27(2), and therefore cannot be found liable under s. 27(2)(e).

## VI. Conclusion

For the above reasons, the appeal should be allowed with costs in all courts.

The reasons of McLachlin C.J. and Abella J. were delivered by

ABELLA J. (dissenting) — The central issue in this appeal is whether an exclusive licensee of a copyright can claim remedies under the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, when the copyrighted work is displayed on the label of a product imported in circumstances envisioned by s. 27(2) of the Act.

tablettes de chocolat et aient une valeur considérable pour KCI. Personne ne conteste que le consommateur achète une tablette de chocolat Côte d'Or ou Toblerone en raison, notamment, de la réputation de chacune de ces marques et de l'achalandage qui s'y rattache. Toutefois, ce n'est pas un élément pertinent pour l'application de la *Loi sur le droit d'auteur*. On ne saurait raisonnablement soutenir que des gens achètent une tablette Côte d'Or ou Toblerone en raison des logos en tant qu'œuvre d'art qui y sont apposés.

Côte d'Or et Toblerone sont des tablettes de chocolat. Lorsqu'un consommateur achète une tablette Côte d'Or ou Toblerone, il n'achète rien d'autre que cette tablette de chocolat. Le logo, en tant que marque de commerce, peut jouer un rôle dans cette opération, mais, en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur, il ne peut pas être perçu autrement que comme un simple élément accessoire des tablettes de chocolat. Par conséquent, Euro-Excellence n'a rien fait pour mettre en vente les logos en tant qu'œuvres protégées, ou pour les utiliser dans un but commercial; elle n'a pas non plus mis en circulation les logos en tant qu'œuvre de façon à porter préjudice aux intérêts légitimes de KCI en tant que titulaire du droit d'auteur. Bref, Euro-Excellence n'a ni contrevenu ni eu l'intention de contrevenir aux al. 27(2)a) à c), et elle ne peut donc pas être déclarée responsable au regard de l'al. 27(2)e).

## VI. Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et de la juge Abella rendus par

LA JUGE ABELLA (dissidente) — La question qui est au cœur du présent pourvoi est de savoir si le titulaire d'une licence exclusive sur un droit d'auteur peut exercer les recours prévus par la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, lorsque l'œuvre protégée par le droit d'auteur figure sur l'étiquette d'un produit importé dans les circonstances envisagées au par. 27(2) de la Loi.

105

106

107

108

Like the trial judge and the Federal Court of Appeal, it is my view that Kraft Canada Inc. has the right to seek remedies under the Act to prevent Euro-Excellence from selling or distributing the copyrighted works. Section 27(2) of the *Copyright Act* states:

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 paragraphs (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.

109

Resolving this appeal depends on the answers to two questions. First, is the copyrighted work being "sold" or "distributed" when it is printed on the wrapper of a consumer product? Second, can an exclusive licensee in Canada claim protection against secondary infringement when the copyrighted work was produced by the owner-licensor?

110

On the first issue, I agree with the conclusion reached by Rothstein J. There is nothing in the Act to endorse a restrictive definition of "sell". Section 64(3)(b) of the Act extends copyright protection to trade-marks and labels. When a product is sold, title to its wrapper is also transferred to the purchaser. The Act is indifferent as to whether the sale of the wrapper is important to the consumer.

À l'instar du juge de première instance et de la Cour d'appel fédérale, j'estime que Kraft Canada Inc. a le droit d'exercer les recours prévus par la Loi afin d'empêcher Euro-Excellence de vendre ou de mettre en circulation les œuvres protégées par le droit d'auteur. Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* est ainsi rédigé :

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).

L'issue du présent pourvoi dépend des réponses données à deux questions. Premièrement, l'œuvre protégée par le droit d'auteur est-elle « vendue » ou « mise en circulation » lorsqu'elle est imprimée sur l'emballage d'un produit de consommation? Deuxièmement, le titulaire d'une licence exclusive au Canada peut-il invoquer une protection contre la violation à une étape ultérieure lorsque l'œuvre protégée par le droit d'auteur a été produite par le titulaire-concédant?

Quant à la première question, je souscris à la conclusion du juge Rothstein. Rien dans la Loi ne milite en faveur d'une définition restrictive du terme « vente ». L'alinéa 64(3)(b) de la Loi étend aux marques de commerce et aux étiquettes la protection conférée par le droit d'auteur. Lorsqu'un produit est vendu, la propriété de l'emballage est également transférée à l'acquéreur. Il importe peu, du point de vue de la Loi, que la vente de l'emballage soit importante ou non pour le consommateur.

Like Bastarache J., I agree with the trial judge that the logos are copyrighted works. I respectfully disagree with his view, however, that no infringement is made out because the elephant and bear logos are incidental to the chocolate bars and are therefore not protected by s. 27(2). To inject an exception for logos on the basis that they are “incidental” would be to introduce unnecessary uncertainty, inviting case-by-case judicial explorations into the uncharted area of what is “merely” incidental, “somewhat” incidental, or not incidental at all. Such an approach also takes insufficient account of the reality that many products are, to a significant extent, sold on the basis of their logo or packaging.

Nor do I share the view that s. 27(2)(e), which on its face appears to me to be applicable, “protects only the legitimate economic interests of copyright holders”, that is, “the unauthorized importation of works which are the result of their skill and judgment” (paras. 85-86). It seems to me, with respect, that once a work falls within s. 27(2)(a) to (c) and otherwise meets the requirements established by the Act as prerequisites to copyright protection, there is no scope for a judicially created limit to that protection based on what might — or might not — be a “legitimate economic interest”. I do not believe that *Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, stands for such a proposition.

The answer to the second question depends on how one defines the rights of exclusive licensees. Copyright law in Canada, as Estey J. stated in *Compo Co. v. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 S.C.R. 357, at pp. 372-73, is

neither tort law nor property law in classification, but is statutory law. It neither cuts across existing rights in property or conduct nor falls between rights and

À l’instar du juge Bastarache, je souscris à l’avis du juge de première instance selon lequel les logos sont des œuvres protégées par le droit d’auteur. En toute déférence, je ne puis toutefois souscrire à son point de vue selon lequel l’existence d’une violation du droit d’auteur n’est pas établie parce que les logos représentant un éléphant et un ours sont des éléments accessoires des tablettes de chocolat et ne sont donc pas protégés par le par. 27(2). Établir une exception pour des logos pour le motif qu’ils sont « accessoires » aurait pour effet de créer une incertitude inutile, en invitant les tribunaux à explorer, cas par cas, le domaine inconnu de la question de savoir ce qui est « simplement » accessoire, « quelque peu » accessoire ou aucunement accessoire. Une telle approche ne tient pas suffisamment compte du fait que de nombreux produits sont, dans une large mesure, vendus en raison de leur logo ou de leur emballage.

Je ne suis pas non plus d’accord pour dire que l’al. 27(2)e), qui me paraît applicable à première vue, « protège uniquement les intérêts économiques légitimes des titulaires du droit d’auteur », c’est-à-dire qu’il protège ces derniers contre « l’importation non autorisée d’œuvres résultant de l’exercice de leur talent et de leur jugement » (par. 85-86). Il me semble, en toute déférence, que dès qu’une œuvre est visée par les al. 27(2)a) à c) et qu’elle satisfait par ailleurs aux exigences que la Loi établit à titre de conditions préalables de l’application de la protection conférée par le droit d’auteur, rien ne permet aux tribunaux de limiter cette protection en fonction de ce qui pourrait — ou ne pourrait pas — constituer un « intérêt économique légitime ». Je ne crois pas que l’arrêt *Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, permet d’affirmer cela.

La réponse à la seconde question dépend de la façon de définir les droits des licenciés exclusifs. Comme l’a affirmé le juge Estey, dans l’arrêt *Compo Co. c. Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 372-373, le droit d’auteur au Canada

n’est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif. Il ne va pas à l’encontre des droits existants en

111

112

113

obligations heretofore existing in the common law. Copyright legislation simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute.

Copyright today remains an exclusively statutory creation: *Théberge; Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13.

114 In my view, the clear language of the Act is determinative. “Exclusive licence” is defined in s. 2.7:

... an authorization to do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others including the copyright owner, whether the authorization is granted by the owner or an exclusive licensee claiming under the owner.

115 Clarification of the nature and quality of the rights enjoyed by an exclusive licensee is found in a combination of ss. 13(4), 13(6), 13(7) and 36(1) of the Act, which state:

**13. . . .**

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent.

(6) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a right of action for infringement of copyright may be assigned in association with the assignment of the copyright or the grant of an interest in the copyright by licence.

(7) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a grant of an exclusive licence in a copyright constitutes the grant of an interest in the copyright by licence.

matière de propriété et de conduite et il ne relève pas des droits et obligations existant autrefois en *common law*. La loi concernant le droit d’auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif.

Encore aujourd’hui, le droit d’auteur est d’origine exclusivement législative : *Théberge; Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13.

Selon moi, le libellé clair de la Loi est déterminant. L’expression « licence exclusive » est définie, à l’art. 2.7, comme étant

l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

Lus ensemble, les par. 13(4), 13(6), 13(7) et 36(1) de la Loi clarifient la nature et la qualité des droits dont jouit le licencié exclusif :

**13. . . .**

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

36. (1) Subject to this section, the owner of any copyright, or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from the owner, may individually for himself or herself, as a party to the proceedings in his or her own name, protect and enforce any right that he or she holds, and, to the extent of that right, title and interest, is entitled to the remedies provided by this Act.

Under s. 13(4) and s. 13(6), the owner of a copyright is free to divest itself of *any* interest in the copyright, in whole or in part, either by assignment or by licence: J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 19-24.

A copyright holder's ability to alienate its interest either through licensing or assignment is perfectly consistent with the statutory scheme. Vertical and horizontal divisibility is, arguably, a hallmark of copyright: see *Bouchet v. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (Ex. Ct.). And, as Binnie J. noted in *Théberge*, at para. 12, the economic objectives of copyright law are furthered through the transferability of either full or partial copyright interests.

Section 13(7) clarifies that an exclusive licence is the grant of a proprietary interest in the copyright itself: see *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43, at para. 56. And s. 36(1) stipulates that any such grant of an interest in the copyright can be protected through the remedies provided in the Act.

The effect of s. 13(7) is to limit the distinction between the rights of assignees and exclusive licensees: McKeown, at p. 19-25; T. Scassa, "Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation: A Comment on *Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc.*" (2006), 85 *Can. Bar Rev.* 409, at p. 416; N. Tamaro, *The 2006 Annotated Copyright Act* (2006). The interest granted under s. 13(7) therefore includes a right, under s. 36(1), to protect that interest as against all others, including the owner-licensor, by availing itself of the remedies in the Act.

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, ou en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

Aux termes des par. 13(4) et 13(6), le titulaire du droit d'auteur peut aliéner, en totalité ou en partie, un intérêt *quelconque* dans ce droit, par cession ou par licence : J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), p. 19-24.

La capacité du titulaire du droit d'auteur d'aliéner son intérêt par cession ou par licence est parfaitement compatible avec l'économie de la Loi. On pourrait soutenir que la divisibilité verticale et horizontale est une caractéristique du droit d'auteur : voir *Bouchet c. Kyriacopoulos* (1964), 45 C.P.R. 265 (C. de l'É.). Puis, comme l'a souligné le juge Binnie dans l'arrêt *Théberge*, par. 12, la transférabilité de la totalité ou d'une partie des intérêts dans le droit d'auteur favorise la réalisation des objectifs économiques de la législation sur le droit d'auteur.

Le paragraphe 13(7) précise que la concession d'une licence exclusive est la concession d'un intérêt propriétaire dans le droit d'auteur lui-même : voir l'arrêt *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43, par. 56. De plus, le par. 36(1) prévoit que cette concession d'un intérêt dans le droit d'auteur peut être protégée par l'exercice des recours prévus par la Loi.

Le paragraphe 13(7) a pour effet de restreindre la distinction entre les droits des cessionnaires et ceux des licenciés exclusifs : McKeown, p. 19-25; T. Scassa, « Using Copyright Law to Prevent Parallel Importation : A Comment on *Kraft Canada, Inc. v. Euro Excellence, Inc.* » (2006), 85 *R. du B. can.* 409, p. 416; N. Tamaro, *The 2006 Annotated Copyright Act* (2006). L'intérêt concédé aux termes du par. 13(7) comprend donc, en vertu du par. 36(1), le droit de protéger cet intérêt contre tous, y compris le titulaire-concédant, par l'exercice des recours prévus par la Loi.

116

117

118

119



120 In other words, when the owner-licensor transfers an interest to the exclusive licensee, that licensee becomes, under the Act, the owner of a defined interest in the copyright: see *Éditions de la Table ronde s.a. v. Cousture*, [1995] Q.J. No. 1519 (QL) (S.C.), and *Dynabec Ltée v. Société d'informatique R.D.G. Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 322 (Que. C.A.).

121 Where the owner of a copyright has granted an exclusive licence, therefore, it has, to the extent of the duration, territorial scope, and terms of that licence, temporarily granted that interest in the copyright to the exclusive licensee.

122 The scope of the precise interest granted is shaped by the terms of the licensing agreement: see *Fonds Gabrielle Roy v. Éditions internationales Alain Stanké ltée*, [1993] Q.J. No. 2525 (QL) (S.C.); and *British Actors Film Co. v. Glover*, [1918] 1 K.B. 299, at p. 307. In this case, the agreement stated:

2.01 The Licensor grants to the Licensee the sole and exclusive right and license in the Territory to produce, reproduce and adapt the Works or any substantial part thereof, in any material form whatever, and to use and publicly present the Works in association with the manufacture, distribution or sale in Canada of confectionery products, including, but not limited to, chocolate.

123 This is the grant of the “sole and exclusive right”, in Canada, to “produce”, “reproduce”, “adapt”, “use”, “distribute” and “sell” the products. These terms, read together with the rights granted to an exclusive licensee in ss. 2.7 and 13(7), as well as the rights in s. 36(1) to protect and enforce its rights and interests through remedies provided by the Act, give the exclusive licensee the right to invoke the Act for copyright infringement not only against third parties, but, as s. 2.7 confirms, against the owner-licensor as well.

124 The trial judge, not unreasonably, treated this exclusive licence as an assignment: *Kraft Canada*

En d'autres termes, lorsque le titulaire-concédant transfère un intérêt au licencié exclusif, ce dernier devient, aux termes de la Loi, le titulaire d'un intérêt défini dans le droit d'auteur : voir *Éditions de la Table ronde s.a. c. Cousture*, [1995] A.Q. n° 1519 (QL) (C.S.), et *Dynabec Ltée c. Société d'informatique R.D.G. Inc.*, [1985] C.A. 236.

Le titulaire d'un droit d'auteur qui a concédé une licence exclusive a donc — aux conditions et pour la durée de cette licence et sur le territoire qu'elle vise — concédé temporairement au licencié exclusif l'intérêt en question dans le droit d'auteur.

La portée de l'intérêt précisément concédé est déterminée par les conditions du contrat de licence : voir *Fonds Gabrielle Roy c. Éditions internationales Alain Stanké ltée*, [1993] J.Q. n° 2525 (QL) (C.S.), et *British Actors Film Co. c. Glover*, [1918] 1 K.B. 299, p. 307. En l'espèce, le contrat comportait la clause suivante :

[TRADUCTION]

2.01 Le concédant confère au licencié l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les œuvres ou une partie importante de celles-ci sur le territoire, sous une forme matérielle quelconque, et d'utiliser et de présenter publiquement les œuvres en liaison avec la fabrication, la mise en circulation ou la vente au Canada de produits de confiserie, notamment du chocolat.

Il y a donc concession du « droit exclusi[f] » de « produire », de « reproduire », d'« adapter », d'« utiliser », de « mettre en circulation » et de « vendre » les produits au Canada. Ces termes, interprétés conjointement avec les droits concédés au licencié exclusif à l'art. 2.7 et au par. 13(7), ainsi qu'avec le droit, énoncé au par. 36(1), de soutenir et faire valoir ses droits et intérêts par l'exercice des recours prévus par la Loi, confèrent au licencié exclusif le droit d'invoquer la Loi relativement à une violation du droit d'auteur, non seulement contre des tiers mais aussi, comme le confirme l'art. 2.7, contre le titulaire-concédant.

Le juge de première instance a, de manière non déraisonnable, assimilé cette licence exclusive à

*Inc. v. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 F.C.R. 410, 2004 FC 652, at para. 39. However, even as an exclusive licence, the proprietary interest clearly extends to the production and distribution of copy-righted works in Canada.

I accept that exclusive licences are distinct from assignments under the Act. This difference is recognized in s. 13(5) of the Act, dealing with partial assignments of copyright:

(5) Where, under any partial assignment of copy-right, the assignee becomes entitled to any right comprised in copyright, the assignee, with respect to the rights so assigned, and the assignor, with respect to the rights not assigned, shall be treated for the purposes of this Act as the owner of the copyright, and this Act has effect accordingly.

This provision is interpretive in nature, clarifying that a partial assignee enjoys complete control over what was assigned to it, while the assignor retains ownership rights in what was not assigned.

As Rothstein J. notes, there is no analogous provision with respect to licensees. But, in my view, the absence of such a provision does not derogate from the rights the Act *does* unambiguously assign to exclusive licensees.

An exclusive licence which did not prevent others, including the owner-licensor, from performing the acts addressed in the licensing agreement, would no longer be exclusive. It would also render meaningless the statutory definition found in s. 2.7 of an exclusive licensee as the holder of rights “to the exclusion of all others including the copyright owner”.

While an owner-licensor is, technically, still the owner of the copyright, it is nonetheless liable to an exclusive licensee if it breaches the copyright interest it has granted. Otherwise, the owner-licensor could continue to assert that despite having granted an exclusive interest in its copyright, it was free to compete with the exclusive licensee without fear of attack from the Act’s remedial tentacles. The

une cession : *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, [2004] 4 R.C.F. 410, 2004 CF 652, par. 39. Toutefois, même dans le cas d’une licence exclusive, l’intérêt propriétaire vise de toute évidence la production et la mise en circulation au Canada des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Je reconnais que la Loi établit une distinction entre la licence exclusive et la cession. Cette différence se reflète au par. 13(5) de la Loi, qui traite de la cession partielle du droit d’auteur :

(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Cette disposition de nature interprétative précise que le cessionnaire partiel a la pleine maîtrise de ce qui lui a été cédé, alors que le cédant conserve des droits de propriété sur ce qui n’a pas été cédé.

Comme le fait observer le juge Rothstein, il n’y a pas de disposition analogue à l’égard des licenciés. J’estime toutefois que l’absence d’une telle disposition ne change rien aux droits que la Loi *confère* sans équivoque aux licenciés exclusifs.

Une licence exclusive qui n’empêcherait pas autrui, y compris le titulaire-concédant, d’accomplir les actes énoncés dans le contrat de licence ne serait plus exclusive. Elle viderait également de tout son sens la définition que l’art. 2.7 de la Loi donne du licencié exclusif comme étant celui qui détient des droits opposables à tous, y compris le concédant (« *to the exclusion of all others including the copyright owner* »).

Bien que le titulaire-concédant demeure, à proprement parler, le titulaire du droit d’auteur, il est néanmoins responsable envers le licencié exclusif s’il viole l’intérêt dans le droit d’auteur qu’il lui a concédé. Sinon, le titulaire-concédant pourrait continuer de maintenir que, même s’il a concédé un intérêt exclusif dans son droit d’auteur, il était libre de faire concurrence au licencié exclusif, sans

125

126

127

128

legislation, in my view, contradicts such immunity from the statute and, on the contrary, clearly entitles an exclusive licensee to sue for secondary infringement, even where the work was reproduced by the owner-licensor.

129

Copyright confers a limited monopoly to “produce or reproduce” the work in any material form whatever. In this case, KCI purchased the exclusive licence to the copyrighted work precisely because it wanted copyright on chocolate bar wrappers. Euro-Excellence purchased chocolate bars with labels displaying the copyrighted works; it imported those works into Canada after being notified of KCI’s Canadian copyright interest; its purpose in importing the chocolate bars and the wrappers was to sell them or distribute them by way of trade. A s. 27(2)(e) infringement is therefore made out. KCI is entitled to the remedies provided by the Act.

130

I would dismiss the appeal and, as requested by KCI, return the matter to Harrington J. for a reassessment of damages.

## APPENDIX

*Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42

### 2. [Definitions] . . .

“copyright” means the rights described in

(a) section 3, in the case of a work,

. . . .

“infringing” means

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

(b) in relation to a performer’s performance in respect of which copyright subsists, any fixation or copy of a fixation of it made or dealt with in contravention of this Act,

craindre de faire l’objet des recours prévus par la Loi. J’estime que cette immunité n’est pas possible selon le libellé de la Loi; la Loi habilite clairement le licencié exclusif à tenter une action pour violation à une étape ultérieure, même dans le cas où l’œuvre a été reproduite par le titulaire-concédant.

Le droit d’auteur confère un monopole limité de la « production ou reproduction » de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque. En l’espèce, KCI a acquis la licence exclusive sur l’œuvre protégée par le droit d’auteur justement parce qu’elle souhaitait avoir un droit d’auteur sur les emballages des tablettes de chocolat. Euro-Excellence a acheté des barres de chocolat dont les étiquettes arboraient les œuvres protégées; elle a importé ces œuvres au Canada après avoir été avisée de l’intérêt de KCI dans le droit d’auteur canadien; elle a importé les tablettes de chocolat et les emballages pour en faire la vente ou la mise en circulation dans un but commercial. L’existence d’une contravention à l’al. 27(2)(e) est donc établie. KCI a le droit d’exercer les recours prévus par la Loi.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et, comme l’a demandé KCI, de renvoyer l’affaire au juge Harrington pour qu’il procède à une nouvelle évaluation des dommages-intérêts.

## ANNEXE

*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42

### 2. [Définitions] . . .

« contrefaçon »

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

b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci

(c) in relation to a sound recording in respect of which copyright subsists, any copy of it made or dealt with in contravention of this Act, or

(d) in relation to a communication signal in respect of which copyright subsists, any fixation or copy of a fixation of it made or dealt with in contravention of this Act.

The definition includes a copy that is imported in the circumstances set out in paragraph 27(2)(e) and section 27.1 but does not otherwise include a copy made with the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made;

qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;

d) à l'égard d'un signal de communication sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1 — fait avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

. . .

« droit d'auteur » S'entend du droit visé :

a) dans le cas d'une œuvre, à l'article 3;

. . .

**2.7** [Exclusive licence] For the purposes of this Act, an exclusive licence is an authorization to do any act that is subject to copyright to the exclusion of all others including the copyright owner, whether the authorization is granted by the owner or an exclusive licensee claiming under the owner.

**2.7** [Licence exclusive] Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.

. . .

. . .

**3.** (1) [Copyright in works] For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

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

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

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

. . .

. . .

and to authorize any such acts.

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

. . .

. . .

**13.** . . .

**13.** . . .

(4) [Assignments and licences] The owner of the copyright in any work may assign the right, either

(4) [Cession et licences] Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en

wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner's duly authorized agent.

(5) [Ownership in case of partial assignment] Where, under any partial assignment of copyright, the assignee becomes entitled to any right comprised in copyright, the assignee, with respect to the rights so assigned, and the assignor, with respect to the rights not assigned, shall be treated for the purposes of this Act as the owner of the copyright, and this Act has effect accordingly.

(6) [Assignment of right of action] For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a right of action for infringement of copyright may be assigned in association with the assignment of the copyright or the grant of an interest in the copyright by licence.

(7) [Exclusive licence] For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a grant of an exclusive licence in a copyright constitutes the grant of an interest in the copyright by licence.

. . .

**27. (1)** [Infringement generally] 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.

(2) [Secondary infringement] 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 paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

(5) [Possession dans le cas de cession partielle] Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

(6) [Cession d'un droit de recours] Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

(7) [Licence exclusive] Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.

. . .

**27. (1)** [Règle générale] 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.

(2) [Violation à une étape ultérieure] 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;

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.

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).

**36.** (1) [Protection of separate rights] Subject to this section, the owner of any copyright, or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from the owner, may individually for himself or herself, as a party to the proceedings in his or her own name, protect and enforce any right that he or she holds, and, to the extent of that right, title and interest, is entitled to the remedies provided by this Act.

**36.** (1) [Protection des droits distincts] Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, ou en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

(2) [Where copyright owner to be made party] Where proceedings referred to in subsection (1) are taken by a person other than the copyright owner, the copyright owner must be made a party to those proceedings, except

(2) [Partie à l'action] Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :

(a) in respect of proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4;

a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

(b) in respect of interlocutory proceedings unless the court is of the opinion that the interests of justice require the copyright owner to be a party; and

b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d'auteur partie aux procédures;

(c) in any other case, if the court is of the opinion that the interests of justice do not require the copyright owner to be a party.

c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

#### 64. . . .

(2) [Non-infringement re certain designs] Where copyright subsists in a design applied to a useful article or in an artistic work from which the design is derived and, by or under the authority of any person who owns the copyright in Canada or who owns the copyright elsewhere,

#### 64. . . .

(2) [Non-violation : cas de certains dessins] Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une œuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

(a) the article is reproduced in a quantity of more than fifty, or

(b) where the article is a plate, engraving or cast, the article is used for producing more than fifty useful articles,

it shall not thereafter be an infringement of the copyright or the moral rights for anyone

(c) to reproduce the design of the article or a design not differing substantially from the design of the article by

(i) making the article, or

(ii) making a drawing or other reproduction in any material form of the article, or

(d) to do with an article, drawing or reproduction that is made as described in paragraph (c) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the design or artistic work in which the copyright subsists.

(3) [Exception] Subsection (2) does not apply in respect of the copyright or the moral rights in an artistic work in so far as the work is used as or for

. . . .

(b) a trade-mark or a representation thereof or a label;

. . . .

*Appeal allowed with costs, McLACHLIN C.J. and ABELLA J. dissenting.*

*Solicitor for the appellant: François Boscher, Montréal.*

*Solicitors for the respondents: Sim, Lowman, Ashton & McKay, Toronto.*

*Solicitors for the intervenor the Retail Council of Canada: Macera & Jarzyna, Ottawa.*

*Solicitors for the intervenor the Alliance of Manufacturers & Exporters Canada: Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

(3) [Exception] Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une œuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes :

. . . .

b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

. . . .

*Pourvoi accueilli avec dépens, la juge en chef McLACHLIN et la juge ABELLA sont dissidentes.*

*Procureur de l'appelante : François Boscher, Montréal.*

*Procureurs des intimées : Sim, Lowman, Ashton & McKay, Toronto.*

*Procureurs de l'intervenant le Conseil canadien du commerce de détail : Macera & Jarzyna, Ottawa.*

*Procureurs de l'intervenante l'Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada : Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*