

T-904-84

T-904-84

**International Business Machines Corporation and IBM Canada Limited and IBM Canada Product Distribution Incorporated (Plaintiffs)**

v.

**Ordinateurs Spirales Inc./Spirales Computers Inc., Albert Cohen and Sylvain Abitbol (Defendants)**

Trial Division, Reed J.—Toronto, June 14 and 27, 1984.

*Copyright — Computer programs — Application for interlocutory injunction — Plaintiff selling throughout Canada IBM Personal Computer — Alleged infringement of plaintiff's copyright in computer program entitled "IBM Personal Computer Basis Input Output System-1.0" (BIOS) — BIOS program being series of instructions fulfilling role of taking information into and out of operating portion of computer — Defendant selling computer manufactured in Taiwan containing copy of BIOS program — According to American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) test applicable is not demonstrating prima facie case of infringement but only an arguable case or "that there is a serious question to be tried" — Recent decisions holding computer programs to be protected by copyright — Despite fact BIOS program embedded in chip permanently mounted in computer and designed for IBM P.C., not classifiable as part of machine — Publishing of program in technical manual clearly reducing it to material form — Fact not readable by human eye irrelevant — Program within meaning of "literary work" — Withholding injunction would open floodgates to infringing activity — Plaintiff would lose business credibility — Copying being blatant, appropriate to consider less stringent test of potential damage than would otherwise be case — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 4 (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 4, s. 1).*

The plaintiff sells throughout Canada and elsewhere a product called the IBM Personal Computer and also possesses a copyright for a computer program entitled the "IBM Personal Computer Basis Input Output System-1.0" (BIOS). The BIOS program can be described as fulfilling the role of taking information into and out of the operating portion of the machine. Without it the computer will not work. The BIOS program is "burned into" a chip which is mounted into the IBM Personal Computer when it is manufactured and it is intended to stay there permanently but can be removed if need be. The plaintiff had also published a technical manual pertaining to the BIOS program. The defendant is selling through its retail store a computer under the name COPAM INTELLIGENT PC-301 manufactured in Taiwan which contains a copy of the BIOS program. The plaintiff is seeking an interlocutory injunc-

**International Business Machines Corporation et IBM Canada Limited et IBM Canada Product Distribution Incorporated (demanderesse)**

c.

**Ordinateurs Spirales Inc./Spirales Computers Inc., Albert Cohen et Sylvain Abitbol (défendeurs)**

Division de première instance, juge Reed—Toronto, 14 et 27 juin 1984.

*Droit d'auteur — Programmes d'ordinateur — Demande d'injonction interlocutoire — Vente par la demanderesse partout au Canada d'ordinateurs personnels IBM — Allégation de contrefaçon du droit d'auteur de la demanderesse à un programme d'ordinateur intitulé «IBM Personal Computer Basis Input Output System-1.0» (BIOS) — Le programme BIOS est constitué d'une série d'instructions dont le rôle est d'assurer les entrées et sorties des données de la partie exploitation de l'ordinateur — Vente par la défenderesse d'ordinateurs fabriqués à Taiwan qui comportent une copie du programme BIOS — Selon l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) le critère applicable ne consiste pas à établir une apparence de contrefaçon, mais seulement l'existence d'une cause défendable ou à établir «qu'il y a une question grave à faire juger» — Décisions récentes selon lesquelles les programmes d'ordinateur sont susceptibles de droit d'auteur — Même si le programme BIOS est inscrit dans une puce montée en permanence dans l'ordinateur et conçu pour l'ordinateur personnel IBM, il ne fait pas partie de la machine — Publication du programme dans le manuel technique qui le transcrit manifestement dans une forme matérielle — Le fait que le programme ne soit pas lisible est sans conséquence — Le programme répond à la définition d'«œuvre littéraire» — Ne pas accorder l'injonction donnerait lieu à une avalanche d'actes de contrefaçon — Perte de crédibilité commerciale de la part de la demanderesse — La reproduction étant flagrante, il échut d'appliquer le critère des dommages possibles de façon moins stricte que dans un autre cas — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 4 (mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 4, art. 1).*

La demanderesse vend partout au Canada et ailleurs un produit appelé l'ordinateur personnel IBM et détient les droits d'auteur sur un programme d'ordinateur intitulé «IBM Personal Computer Basis Input Output System-1.0» (BIOS). On peut décrire le programme BIOS comme les instructions dont le rôle est d'assurer les entrées et sorties des données de la partie exploitation de l'ordinateur. Sans ce programme l'ordinateur ne fonctionne pas. Le programme appelé BIOS est fondu dans une puce qui est insérée dans l'ordinateur personnel IBM au moment de sa fabrication et est destinée à y rester de façon permanente, mais elle peut être enlevée au besoin. La demanderesse a également publié un manuel technique relativement au programme BIOS. La défenderesse vend à son magasin de Montréal un ordinateur appelé COPAM INTELLIGENT PC-301 fabriqué à Taiwan, qui contient une copie du programme

tion to restrain the defendants from infringing their copyright in the program. It is submitted by the defendants that no such order should be granted because: (1) there is no *prima facie* case of infringement and furthermore that computer programs are not copyrightable; (2) the balance of convenience is in favour of allowing the defendants to pursue their business until the dispute is settled at trial; (3) it could not be shown that irreparable harm would be likely to occur if the relief sought was not granted.

*Held*, an interlocutory injunction should issue.

In cases of infringement, following the decision in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.) the test to be met is not that of a *prima facie* case but only an arguable case or "that there is a serious question to be tried". The question of copyrightability of computer programs has been dealt with in decisions emanating from Commonwealth countries with copyright statutes similar to our own. In fact, every argument raised by the defendants as to the contention that there is no copyright in a computer program is discussed in these decisions. The starting point of the case at issue, section 4 of the *Copyright Act*, establishes that "copyright shall subsist . . . in every original literary, dramatic, musical and artistic work". The expression "literary work" as defined in section 2 of the Act does not necessarily equate with "literature". Recent decisions have made it clear that the language of statute law governing copyright must be applied in a practical manner consistent with the needs and concepts of the time. The contention that a computer program must be in written or printed form to be a literary work is dealt with in an unreported decision of the Federal Court of Australia, *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.* Fox J. stated that so long as something is available in "writing", whether or not what is written expresses a meaning in ordinary language is irrelevant. In the present case the source code form of the computer program being the expression of thought in an original manner, that is in alpha numeric form, it is within the definition of "literary work". Furthermore, the argument that the BIOS program is embedded in a chip which is permanently mounted in the computer making it part of the machine and therefore not a "literary work" is not convincing. The permanent mounting is for convenience only and it can be removed and replaced by another if desired. The contention that the computer program is not copyrightable because it cannot communicate to human beings information or instruction or give enjoyment or pleasure is contradicted by the fact that the BIOS program exists in material form in the *Technical Reference Manual for the IBM Personal Computer*. A written version of the program in its object code manifestation is therefore available. The fact that the reproduction cannot be read by the human eye is irrelevant. The caselaw and blatant copying by defendants illustrate not only an arguable but a *prima facie* case of infringement.

As to the question of balance of convenience and potential damage, there are varying formulations of the potential damage test to be applied when assessing the advisability of

BIOS. La demanderesse demande une injonction interlocutoire visant à empêcher les défendeurs de violer ses droits d'auteur relativement au programme. Les défendeurs soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'accorder une injonction parce que: (1) il n'y a pas d'apparence de contrefaçon et de plus les programmes d'ordinateur ne sont pas susceptibles de droit d'auteur; (2) l'équilibre des inconvénients indique de laisser les défendeurs poursuivre leurs affaires jusqu'à ce que le litige soit réglé au procès; (3) il n'a pas été démontré que ne pas accorder l'injonction interlocutoire pourrait vraisemblablement causer un dommage irréparable à la demanderesse.

*Jugement*: l'injonction interlocutoire est accordée.

Dans les affaires de contrefaçon, en raison de l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.) il ne s'agit pas d'établir une apparence de droit, mais d'établir l'existence d'une cause défendable ou d'établir «qu'il y a une question grave à faire juger». Des décisions de pays du Commonwealth qui ont une loi sur le droit d'auteur semblable à la nôtre ont abordé la question de l'assujettissement des programmes d'ordinateur au droit d'auteur. En réalité, tous les moyens soulevés par les défendeurs selon lesquels il n'y a pas de droit d'auteur dans un programme d'ordinateur sont abordés dans ces décisions. Le point de départ de la question en litige est l'article 4 de la *Loi sur le droit d'auteur* qui dispose que «le droit d'auteur existe . . . sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique». L'expression «œuvre littéraire», selon la définition de l'article 2 de la Loi, n'a pas nécessairement trait à la littérature. Les décisions récentes indiquent clairement qu'il faut appliquer le texte de la *Loi sur le droit d'auteur* de façon pratique et adaptée aux nécessités du temps et aux concepts courants. La prétention qu'il faut qu'un programme d'ordinateur soit écrit ou imprimé pour constituer une œuvre littéraire est abordée dans l'arrêt non publié de la Cour fédérale d'Australie *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.* Le juge Fox y dit que pour autant que quelque chose «d'écrit» existe, il n'est pas nécessaire qu'il ait un sens dans le langage courant. En l'espèce, le code source du programme d'ordinateur étant l'expression de la pensée dans une forme originale, c.-à-d. une forme alphanumérique, il satisfait à la définition «d'œuvre littéraire». De plus, l'argument selon lequel, parce que le programme BIOS est inscrit dans une puce montée de façon permanente dans l'ordinateur, ce qui en fait une partie intégrante de la machine, il ne peut être une œuvre littéraire, n'est pas convaincant. L'installation en permanence de la puce dans l'ordinateur n'est que pour l'utilité, il est possible de la retirer et de la remplacer au besoin. La prétention que le programme d'ordinateur n'est pas susceptible de droit d'auteur parce qu'il ne peut communiquer d'information ou d'instruction à des personnes ou leur procurer une satisfaction ou un divertissement est réfutée puisque le programme existe sous une forme matérielle dans le *Manuel de référence technique de l'ordinateur personnel IBM*. Il existe donc une version écrite du programme sous forme de code objet. Le fait que sa reproduction n'est pas lisible par un être humain est sans conséquence. La jurisprudence et le plagiat flagrant des défendeurs établissent non seulement l'existence d'une cause défendable, mais une apparence de contrefaçon.

Quant à la question de l'équilibre des inconvénients et du préjudice possible, il y a différentes formulations du critère applicable relativement au préjudice possible lorsqu'il s'agit de

granting an interlocutory injunction. However, in a case of infringement such as this where there is obvious copying, the degree of harm required to be proved is not as high as that required in other cases. Although the difference in size of the parties makes it hard to conclude that IBM would suffer irreparable harm if the injunction was not granted, the ensuing floodgate effect could cause substantial harm to the plaintiff. Numerous others could be tempted to import and sell computers containing the copied BIOS program. Furthermore, the defendants' accounting system and their precarious financial state due to other similar lawsuits, indicate that damages may not be an adequate remedy if they lost at trial. In infringement cases where the copying is clear, interlocutory injunctions will be granted without the necessity of establishing irreparable harm or that damages would be inadequate.

déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction interlocutoire. Cependant, dans un cas de contrefaçon comme celui-ci alors qu'il y a plagiat évident, le degré de préjudice qu'il faut prouver n'est pas aussi élevé que celui qu'il faudrait prouver dans d'autres affaires. Bien que la différence de taille des parties rende invraisemblable qu'IBM souffre un dommage irréparable si l'injonction n'est pas accordée, l'effet d'avalanche qui s'ensuivrait pourrait causer un tort important à la demanderesse. De nombreuses autres parties pourraient être tentées d'importer des ordinateurs comportant la copie du programme BIOS et de les vendre. De plus, le système comptable des défendeurs et la précarité de leur situation financière en raison d'autres poursuites semblables indiquent que des dommages-intérêts pourraient ne pas être un redressement suffisant s'ils perdent leur cause au stade du procès. Dans des affaires de contrefaçon, lorsque le plagiat est flagrant, l'injonction interlocutoire est accordée sans qu'il y ait nécessité de prouver le préjudice irréparable ou l'insuffisance des dommages-intérêts.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.*, unreported (Fed. Ct. Austr.); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 219 USPQ 113 (3d Cir. 1983); *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75 (Ex. Ct.); *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73 (U.K. H.C., Ch.D.); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. S. Afr.); *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

##### CONSIDERED:

*Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Boosey v. Whight*, [1900] 1 Ch. 122 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (Ont. H.C.); *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26 (Ont. H.C.); *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.); (1982), 69 C.P.R. (2d) 122; *Thrustcode Limited and another v. W.W. Computing Limited*, [1983] F.S.R. 502 (U.K. H.C., Ch.D.); *British Oxygen Co. v. Liquid Air, Ltd.*, [1925] 1 Ch. 383; *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1982] R.P.C. 69 (Eng. C.A.); *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (F.C.A.); *Yule, Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 273 (Ont. H.C.).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.*, non publiée (Fed. Ct. Austr.); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601; *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 219 USPQ 113 (3d Cir. 1983); *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75 (C. de l'É.); *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73 (H.C., Ch.D. R.-U.); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. Afrique du Sud); *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Boosey v. Whight*, [1900] 1 Ch. 122 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (H.C. Ont.); *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26 (H.C. Ont.); *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.); (1982), 69 C.P.R. (2d) 122; *Thrustcode Limited and another v. W.W. Computing Limited*, [1983] F.S.R. 502 (H.C., Ch.D. R.-U.); *British Oxygen Co. v. Liquid Air, Ltd.*, [1925] 1 Ch. 383; *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1982] R.P.C. 69 (C.A. Angl.); *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.F. Appel); *Yule, Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 273 (H.C. Ont.).

## COUNSEL:

*George E. Fisk and T. Gary O'Neill* for plaintiffs.  
*François Guay and Robert Brouillette* for defendants.

## SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for plaintiffs.  
*Lapointe Rosenstein*, Montreal, for defendants.

## AVOCATS:

*George E. Fisk et T. Gary O'Neill* pour les demanderessees.  
*François Guay et Robert Brouillette* pour les défendeurs.

## PROCUREURS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour les demanderessees.  
*Lapointe Rosenstein*, Montréal, pour les défendeurs.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

REED J.: This is an application by the plaintiff for an interlocutory injunction restraining the defendants from infringing the plaintiff's copyright in a computer program entitled the "IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0" (BIOS).

The plaintiff sells throughout Canada and elsewhere a product called the IBM Personal Computer. Computers process instructions only when they are presented to them in machine language. This machine language can be represented in numeric form by a series of "1"s (the presence of a signal) and "0"s (the absence of a signal)—binary notation. Instructions can also be denoted in a more compact form by using a system of hexadecimal notation in which 16 characters are used (in this case the numbers from 0 to 9 together with the letters from A to F).

While a computer only follows instructions written in machine language, programs are usually written in a language which uses words and phrases closer to human language. This is more easily intelligible to humans and consequently less cumbersome to use. For example, MOV might be the notation to denote an instruction to the computer to move data from one location to another.

Since the computer only responds to machine language a computer program written in another language must be translated. The language in which the program is written is called the source

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE REED: Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse pour obtenir une injonction interlocutoire visant à empêcher les défendeurs de violer ses droits d'auteur relativement à un programme d'ordinateur intitulé «IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0» (BIOS).

La demanderesse vend dans tout le Canada et ailleurs un produit appelé l'ordinateur personnel IBM. Les ordinateurs n'exécutent que les instructions qui leur sont présentées en langage machine. Ce langage machine est représenté de façon numérique par une suite de «1» (signifiant la présence d'un signal) et de «0» (signifiant l'absence de signal)—c'est la notation binaire. Les instructions peuvent aussi être représentées sous une forme plus dense par l'utilisation du système de notation hexadécimale qui comporte 16 caractères (en l'occurrence les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F).

Bien qu'un ordinateur ne puisse exécuter que des instructions écrites en langage machine, les programmes sont normalement écrits dans un langage qui se compose de mots et de phrases qui ressemblent davantage au langage humain. Ce langage se comprend plus facilement et son utilisation est par conséquent plus commode. Par exemple, MOV peut être la notation qui indique à l'ordinateur de transférer des données d'un endroit à un autre.

Puisqu'un ordinateur ne peut que répondre au langage machine, il faut traduire un programme écrit dans un autre langage. Le langage dans lequel le programme est écrit s'appelle le code

code and the language into which it is translated is called the object code. Object code in many instances, and in the jurisprudence, I notice, is used as synonymous with machine language and I will adopt that usage.

The computer can perform or execute an object code instruction only if it is recorded in memory. The computer's memory is typically composed of semiconductor circuits known as chips. There are two types of memory; ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory). Instructions stored in ROM are permanent; they can only be read by the computer not changed or rewritten by it, and do not erase when the machine is turned off. Instructions stored in RAM can be changed or rewritten by the operator at any time and are usually erased when the machine is turned off. (There are other variations which for the present purposes are not relevant.)

The BIOS computer program for the IBM Personal Computer is recorded in ROM and it is that series of instructions which can be described for present purposes, in a general way, as fulfilling the role of taking information into and out of the operating portion of the computer. Without it the computer will not work. That does not mean another program could not be written to perform the same function as the BIOS program, but there must be some series of instructions written for this purpose and placed in the computer.

Thus, the BIOS program is "burned into" or embedded in a chip which is mounted into the IBM Personal Computer when it is manufactured and it is intended to stay there permanently. That does not mean, however, that it cannot be removed and replaced. It is perhaps not doing too much conceptual violence to think of it as analogous to a cassette tape in a tape recorder.

IBM published a listing of the source code and object code of the IBM BIOS program, together with other technical specifications in the *Technical Reference Manual for the IBM Personal Computer*. This manual can be purchased by the general

source, le langage vers lequel il est traduit s'appelle le code objet. J'ai remarqué qu'on emploie souvent, et même dans la jurisprudence, l'expression code objet comme synonyme de langage machine et je me conformerai à cet usage.

L'ordinateur ne peut exécuter une instruction en code objet ou y procéder que si celle-ci est inscrite en mémoire. La mémoire d'un ordinateur se compose normalement de circuits à base de semi-conducteurs appelés puces. Il y a deux sortes de mémoires: les mémoires mortes, en anglais *Read Only Memory* ou ROM et les mémoires vives, en anglais *Random Access Memory* ou RAM. Les instructions emmagasinées dans les mémoires mortes sont permanentes; l'ordinateur peut les lire, mais il ne peut ni les modifier ni les réécrire et elles ne s'effacent pas lorsqu'on éteint l'appareil. L'opérateur peut modifier ou réécrire à volonté les instructions emmagasinées dans la mémoire vive et normalement, elles s'effacent lorsqu'on éteint l'appareil. (Il y a d'autres variantes, qui n'ont pas de rapport avec l'espèce.)

Le programme moniteur de l'ordinateur personnel IBM est enregistré dans une mémoire morte ou ROM et comporte la suite d'instructions qu'on peut décrire, pour les fins des présentes, d'une façon générale, comme les instructions dont le rôle est d'assurer les entrées et sorties des données de la partie exploitation de l'ordinateur. Sans ce programme l'ordinateur ne fonctionne pas. Il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse écrire un autre programme qui accomplirait la même tâche que remplit le programme BIOS, mais il doit y avoir un jeu d'instructions écrites à cette fin et inscrites dans l'ordinateur.

Donc le programme appelé BIOS est fondu ou inscrit dans une puce qui est insérée dans l'ordinateur personnel IBM au moment de la fabrication de celui-ci et est destinée à y rester de façon permanente. Cela ne signifie pas, cependant, qu'on ne puisse pas retirer la puce et la remplacer. Ce n'est peut-être pas exagéré de la comparer à une cassette dans un magnétophone.

IBM a publié l'imprimé du code source et du code objet du programme BIOS de IBM avec les autres données techniques dans le *Manuel des données techniques de l'ordinateur personnel IBM*. Le public peut se procurer ce manuel sans

public separately from the purchase of a computer. IBM obtained a copyright for the published literary work "IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0" and holds a certificate of registration No. 330496 for that work.

It is well known that the process of writing computer programs is highly creative and individualistic. There are many different ways for the author of a program to write that program, that is, to choose the mode of expression and sequence of the instructions within a program—to accomplish a given result. It would, therefore, be extraordinary and highly improbable, to find that two programmers not working together or having reference to each other's work, had written programs to accomplish anything more than the simplest result in the same or even a substantially similar way.

The defendant, Spirales, is selling through its retail store in Montreal, (and perhaps at other locations) a computer under the name COPAM INTELLIGENT PC-301 which is manufactured in Taiwan and imported by the defendants into Canada for sale here. From the affidavit evidence before me it is clear that it contains a copy of the BIOS program recorded in a read only memory.

The defendants argued, however, that an interlocutory injunction should not be granted restraining them from importing and selling this computer because: (1) the plaintiff had not shown it had a *prima facie* case—there was no copyright in a computer program; (2) the balance of convenience was in favour of allowing the defendants to continue in business until the dispute is finally disposed of at trial; and (3) it could not be shown that irreparable harm could be likely to occur to the plaintiff if the interlocutory injunction was not granted.

#### Prima facie case—Copyright in a Computer Program?

Counsel for the plaintiff argued that on the basis of the decision in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), at page 407, the test he had to meet was not that of demonstrating a *prima facie* case but only an arguable case or "that there is a serious question to be tried". This it was argued was clearly demon-

acher d'ordinateur. IBM a réservé les droits d'auteur pour l'ouvrage littéraire intitulé «IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0» et possède un certificat d'enregistrement n° 330496 pour cette œuvre.

Il est communément admis que l'écriture d'un programme d'ordinateur est une activité très créatrice et personnelle. Il existe plusieurs façons pour l'auteur d'un programme de l'écrire, c'est-à-dire, de déterminer sa facture et la séquence des instructions à l'intérieur du programme, pour arriver à un résultat précis. Il est donc excessivement improbable que deux programmeurs qui n'auraient pas travaillé ensemble et qui n'auraient pas accès au travail l'un de l'autre écrivent des programmes identiques ou même substantiellement semblables si ce n'est que pour les fonctions les plus simples.

La défenderesse Spirales vend dans son point de vente à Montréal (et peut-être ailleurs) un ordinateur appelé COPAM INTELLIGENT PC-301, fabriqué à Taiwan et importé au Canada par la défenderesse pour distribution. D'après les affidavits déposés en preuve devant moi, il contient une copie du programme BIOS sous forme de mémoire morte.

Les défendeurs soutiennent cependant qu'il n'y a pas lieu d'accorder une injonction qui leur interdirait d'importer et de vendre cet ordinateur parce que: (1) la demanderesse n'a pas démontré qu'elle a une apparence de droit—il n'y a pas de droit d'auteur pour un programme d'ordinateur; (2) l'équilibre des inconvénients commande de permettre aux défendeurs de continuer leurs opérations jusqu'à ce que la contestation soit réglée lors du procès; et (3) il n'a pas été démontré que le fait de ne pas accorder l'injonction interlocutoire pourrait vraisemblablement causer un dommage irréparable à la demanderesse.

#### Apparence de droit—Droit d'auteur pour un programme d'ordinateur?

L'avocat de la demanderesse a soutenu, en s'appuyant sur la décision *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), à la page 407, que le critère auquel il doit satisfaire n'est pas de prouver une apparence de droit, mais d'établir l'existence d'une cause défendable ou [TRADUCTION] «qu'il y a une question grave à faire juger».

strated by the number of decisions, inside and outside of Canada, which in recent years have held computer programs to be protected by copyright. Most of these decisions are at a trial court level.

Reference was made to decisions of the Ontario High Court in *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281, and in *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26. Reference was made to a decision of the Federal Court of Appeal in *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122. These cases are of somewhat limited value. The *Spacefile* case contains little analysis of the issue; the *Apple Computer* case focussed on the potential damage that might occur to the plaintiff, refusing an interlocutory injunction but requiring the defendants to file a bond into court; and the *Nintendo* case can only be said to peripherally relate to the issue.

Cases decided outside of Canada, in Commonwealth countries having a copyright statute not too dissimilar to our own, are more helpful in many ways. See, for example, *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73 (U.K. H.C., Ch.D.); *Thrustcode Limited and another v. W.W. Computing Limited*, [1983] F.S.R. 502 (U.K. H.C., Ch.D.); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. S. Afr.); and *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.* (an unreported decision of the Federal Court of Australia dated May 29, 1984 which I will hereinafter refer to as *Apple Computer (Australia)*). Reference may also be made to *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 219 USPQ 113 (3d Cir. 1983), hereinafter referred to as *Apple Computer (U.S.)*.

Perhaps more important than the quantity of cases in these other jurisdictions is the fact that practically every argument which the defendants raised as support for the contention that there is no copyright in a computer program is dealt with in one or other of these decisions. I propose to review them briefly in that regard.

Il a soutenu que cette proposition était établie dans un certain nombre de décisions rendues au Canada et ailleurs, lesquelles ont statué que les programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur. La plupart de ces décisions émanent de tribunaux de première instance.

On a mentionné les décisions de la Haute Cour de l'Ontario: *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 et *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26. On a aussi mentionné l'arrêt de la Cour d'appel fédérale: *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122. Ces décisions ne sont pas d'une grande utilité. La décision *Spacefile* comporte une analyse limitée de la question, la décision *Apple Computer* porte surtout sur le préjudice que la demanderesse aurait pu subir du fait de refuser l'injonction interlocutoire, et d'exiger plutôt des défendeurs qu'ils produisent un cautionnement auprès du tribunal; et la décision *Nintendo* n'a, peut-on dire, qu'un rapport indirect avec la question.

Les décisions rendues hors du Canada, dans des pays du Commonwealth qui ont une loi sur le droit d'auteur assez semblable à la nôtre sont plus utiles à plusieurs égards. Par exemple, *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73 (H.C., Ch.D. R.-U.); *Thrustcode Limited and another v. W.W. Computing Limited*, [1983] F.S.R. 502 (H.C., Ch.D. R.-U.); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. Afrique du Sud); et *Apple Computer Inc. and Apple Computer Australia Pty. Limited v. Computer Edge Pty. Limited et al.* (décision inédite de la Cour fédérale d'Australie rendue le 29 mai 1984, que je désignerai ci-après sous l'appellation *Apple Computer (Australie)*). On peut aussi mentionner la décision *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 219 USPQ 113 (3d Cir. 1983), ci-après appelée *Apple Computer (É.-U.)*.

Ce qui importe peut-être plus que le nombre d'affaires décidées dans d'autres ressorts est le fait que presque tous les arguments soulevés par les défendeurs à l'appui de leur prétention qu'il n'y a pas de droit d'auteur pour un programme d'ordinateur sont abordés dans l'une ou l'autre de ces décisions. Je me propose de les analyser brièvement à cet égard.

The starting point is, of course, section 4 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30 [as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 4, s. 1]:

4. (1) ... copyright shall subsist ... in every original literary, dramatic, musical and artistic work ...

And "literary work" is defined in section 2 to include "maps, charts, plans, tables, and compilations".

It is argued, first of all, that since the *Copyright Act* sets up a monopoly right in the author of the work it should be interpreted restrictively. I do not think this is the case. I can find no authority for that proposition. Indeed, I note the words of Fox J. to the contrary in *Apple Computer (Australia)* at page 20 of his decision:

There has I think long been a tendency (not invariably observed) to apply the language of the statutory law governing copyright in a practical manner, consistently with the needs of the time, and the then current concepts.

And Lockhart J. at page 33 of his decision in the same case:

Courts have generally construed copyright legislation mindful of changes in ideas and advances in technology.

The second contention of counsel for the defendants was that in order to be a literary work the work had to be in written or printed form and that a computer program does not meet that test. This argument is based on the decision in *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, at page 608:

In my view the words "literary work" cover work which is expressed in print or writing, irrespective of the question whether the quality or style is high. The word "literary" seems to be used in a sense somewhat similar to the use of the word "literature" in political or electioneering literature and refers to written or printed matter.

Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression of thought, and, in the case of "literary work" with the expression of thought in print or writing.

See also *British Oxygen Co. v. Liquid Air, Ltd.*, [1925] 1 Ch. 383, at pages 390-391.

The computer program in its source code form at least, in my view, meets the test set out by these decisions. They are the expression of thought in an original form, in alpha numeric form. While both

Le point de départ est, évidemment, l'article 4 de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30 [mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 4, art. 1]:

4. (1) ... le droit d'auteur existe ... sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique ...

L'article 2 définit «œuvre littéraire» comme comprenant «les cartes géographiques et marines, les plans, tableaux et compilations».

On a soutenu tout d'abord que, puisque la *Loi sur le droit d'auteur* accorde à l'auteur de l'œuvre un droit de monopole, il y a lieu de l'interpréter de façon restrictive. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne puis trouver de jurisprudence à l'appui de cette proposition. En réalité, je conclus que le juge Fox dit le contraire dans la décision *Apple Computer (Australie)*, à la page 20 de sa décision:

[TRADUCTION] Il y a, je crois, une longue tradition (qui n'a pas toujours été suivie) d'appliquer le texte de la loi sur le droit d'auteur de façon pratique et adaptée aux nécessités du temps et aux concepts courants.

De même le juge Lockhart, à la page 33 de sa décision, dans la même affaire, dit:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont, en général, interprété les lois sur le droit d'auteur en tenant compte de l'évolution des idées et des progrès en technologie.

Le second moyen invoqué par l'avocat des défendeurs veut qu'on ne peut parler d'œuvre littéraire que si elle est écrite ou imprimée; un programme d'ordinateur ne répond pas à ce critère. Cet argument s'appuie sur la décision: *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601, à la page 608:

[TRADUCTION] À mon avis les mots «œuvre littéraire» visent une œuvre écrite ou imprimée, sans tenir compte de sa qualité ou de son style. Le mot «littéraire» paraît avoir été utilisé dans un sens à peu près équivalent à celui du mot «écrits» dans les expressions «écrits politiques» ou «écrits de propagande électorale» et signifie une œuvre écrite ou imprimée.

Les lois sur les droits d'auteurs ne tiennent pas compte de l'originalité des idées, mais de l'expression de la pensée et dans le cas d'une «œuvre littéraire» de l'expression de la pensée sous forme écrite ou imprimée.

Voir également *British Oxygen Co. v. Liquid Air, Ltd.*, [1925] 1 Ch. 383, aux pages 390 et 391.

Un programme d'ordinateur, au moins dans sa forme de code source, satisfait, à mon avis, au critère exprimé dans ces décisions. Il s'agit d'une expression de la pensée dans une forme originale,

cases seem to equate literary work with "literature" subsequent decisions have made it clear that this is not the case.

It has long been held that, to qualify for copyright protection, it is not necessary that what is written or recorded should express a meaning in language. That is why copyright protection has been accorded to a list of meaningless words used as a telegraph code (*Anderson (D.P.) & Co. Ltd. v. The Lieber Code Co.* [1917] 2 K.B. 469; *Ager v. Collingridge* (1886) 2 T.L.R. 291 and *Ager v. P. & O. Steam Navigation Co.* (1884) 26 Ch. D. 637) and a system of shorthand (*Pitman v. Hine* (1884) 1 T.L.R. 39). [*Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 at pages 133-134 (Sup. Ct. S. Afr.).]

And in *Copinger and Skone James on Copyright*, 12th ed. London, Sweet & Maxwell, 1980, paragraph 156 referred to in the *Apple Computer (Australia)* case by Fox J. at page 19 of his decision:

But so long as something in "writing" exists, it is sufficient, and it is not necessary that what is written should express a meaning in ordinary language. Thus there may be copyright in a list of words used as a telegraph code, or in a catalogue of type, or in a system of shorthand.

See also: *Apple Computer (Australia)* at page 23 of the decision of Fox J., and at page 29 of the decision of Lockhart J.

It has not been argued in this case that a computer program is an idea and therefore not copyrightable in the sense that there might be a merger of the idea and the expression of that idea. The evidence of the plaintiff that it was possible to construct other programs to fulfil the same purpose within the IBM-P.C. was uncontradicted by the defendants. A consideration of the issue is found at page 124 of the *Apple Computer (U.S.)* case. The United States Court of Appeals held that if the idea is capable of various modes of expression then the program is copyrightable.

If other programs can be written or created which perform the same function as an Apple's operating system program, then that program is an expression of the idea and hence copyrightable. In essence, this inquiry is no different than that made to determine whether the expression and idea have merged, which has been stated to occur where there are no or few other ways of expressing a particular idea.

sous forme alphanumérique. Bien que les deux décisions semblent dire qu'il y a équivalence entre «œuvre littéraire» et «écrits», des décisions subséquentes disent nettement que ce n'est pas le cas.

a [TRADUCTION] On a statué depuis longtemps que pour être admissible à la protection du droit d'auteur il n'est pas nécessaire que ce qui est écrit ou enregistré exprime quelque chose de compréhensible dans un langage. C'est pourquoi on a accordé la protection du droit d'auteur à une liste de mots sans signification utilisés comme code télégraphique (*Anderson (D.P.) & Co. Ltd. v. The Lieber Code Co.* [1917] 2 K.B. 469; *Ager v. Collingridge* (1886) 2 T.L.R. 291 et *Ager v. P. & O. Steam Navigation Co.* (1884) 26 Ch.D. 637) et à un système de sténographie (*Pitman v. Hine* (1884) 1 T.L.R. 39). [*Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124, aux pages 133 et 134 (Sup. Ct. Afrique du Sud).]

Et dans le texte *Copinger and Skone James on Copyright*, 12<sup>e</sup> éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1980, paragraphe 156, cité par le juge Fox dans l'affaire *Apple Computer (Australia)* à la page 19 de ses motifs:

a [TRADUCTION] Mais, pour autant que quelque chose «d'écrit» existe, cela est suffisant et il n'est pas nécessaire que ce qui est écrit ait un sens dans le langage courant. Sont susceptibles de droit d'auteur une liste de mots utilisés comme code télégraphique ou un catalogue de caractères ou un système de sténographie.

Voir également *Apple Computer (Australia)* à la page 23 des motifs du juge Fox et à la page 29 des motifs du juge Lockhart.

f On n'a pas soutenu en l'espèce qu'un programme d'ordinateur est une idée et qu'il n'est donc pas susceptible de droit d'auteur dans le sens qu'il pourrait y avoir fusion de l'idée et de l'expression. Les défendeurs n'ont pas contredit la preuve présentée par la demanderesse selon laquelle il est possible d'établir d'autres programmes qui rempliraient la même fonction dans l'ordinateur personnel IBM. Une analyse de cette question se trouve à la page 124 des motifs de l'affaire *Apple Computer (É.-U.)*. La Cour des appels des États-Unis a statué que si une idée est susceptible d'expression selon plusieurs modes alors le droit d'auteur peut s'appliquer à un programme.

i [TRADUCTION] Si l'on peut écrire ou élaborer d'autres programmes qui remplissent la même fonction que le programme du système d'exploitation de l'ordinateur Apple, alors tel programme est l'expression d'une idée et peut, par conséquent, faire l'objet d'un droit d'auteur. Essentiellement, la question qu'il faut se poser ne diffère pas de celle de savoir s'il y a eu fusion de l'expression et de l'idée ce qui, dit-on, se produit lorsqu'il y a peu ou pas d'autres moyens d'exprimer une idée en particulier.

The idea which may merge with the expression, thus making the copyright unavailable, is the idea which is the subject of the expression. The idea of one of the operating system programs is, for example, how to translate source code into object code. If other methods of expressing that idea are not foreclosed as a practical matter, then there is no merger.

Counsel's third argument was that in its object code form (i.e. embedded in the disc) the computer program is merely a part of the machine and cannot be classified as a "literary work". He argued that the BIOS program can only be used in the IBM-P.C. and that its sole purpose was to make the computer function. Reliance was placed on *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.), at page 424, in which it was held that a sleeve pattern imprinted with numbers was not copyrightable:

They [the figures] are intended to be used, and can only be of use, in connection with that upon which they are inscribed. They are not merely directions for the use of the cardboard, which is in truth a measuring apparatus, but they are a part of that very apparatus itself, without which it cannot be used, and except in connection with which they are absolutely useless.

I think it is clear, therefore, that what the Plaintiff has sought to protect under the Act for the protection of literary productions is not a literary production, but an apparatus for the use of which certain words and figures must necessarily be inscribed upon it.

Counsel's argument on this point also relies on the decision in *Boosey v. Whight*, [1900] 1 Ch. 122 (C.A.) where rolls containing perforations for use on a player piano were held not to be an infringement of the copyright in the musical work itself. They were held, at pages 123-124, not to be "copies" of "sheets of music":

A sheet of music is treated in the Copyright Act as if it were a book or sheet of letterpress. Any mode of copying such a thing, whether by printing, writing, photography or by some other method not yet invented would no doubt be copying. So, perhaps, might a perforated sheet of paper to be sung or played from in the same way as sheets of music are sung or played from. But to play an instrument from a sheet of music which appeals to the eye is one thing; to play an instrument with a perforated sheet which itself forms part of the mechanism which produces the music is quite another. . . . I regard the defendants' perforated sheets as part of a mechanical contrivance for producing musical notes; and I cannot think that manufacturers of musical instruments infringe any person's

L'idée qui peut se confondre avec son expression et par conséquent ne pas donner lieu au droit d'auteur est l'idée qui est l'objet de l'expression. L'idée de l'un des programmes du système d'exploitation est, par exemple, relative à la manière de traduire le code source en code objet. S'il est possible, en pratique, d'exprimer cette idée par d'autres méthodes, alors il n'y a pas de fusion.

Le troisième argument invoqué par l'avocat veut que dans sa forme de code objet (c'est-à-dire inscrit sur la disquette) le programme d'ordinateur ne soit qu'une partie de la machine et ne puisse être considéré comme une «œuvre littéraire». L'avocat soutient que le programme BIOS ne peut être utilisé que dans l'ordinateur personnel IBM et que son seul but est de faire fonctionner l'ordinateur. Il a invoqué l'arrêt *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.), à la page 424, dans lequel on a statué qu'un patron de manche sur lequel sont imprimés des nombres ne comporte pas de droit d'auteur:

[TRADUCTION] Ils [les nombres] doivent servir et ne peuvent que servir en relation avec ce sur quoi ils sont inscrits. Ils ne sont pas uniquement des indications sur la façon d'utiliser le carton, qui en réalité est un appareil de mesure, mais ils font véritablement partie de l'appareil lui-même, sans lequel l'appareil est inutilisable et, sauf en rapport avec celui-ci, ils sont absolument inutiles.

Je crois donc qu'il est clair que ce que le demandeur a cherché à soumettre à la protection que la loi accorde aux œuvres littéraires n'est pas une œuvre littéraire, mais un appareil dont l'utilisation requiert qu'il porte certains mots et chiffres.

L'argument de l'avocat sur ce point fait aussi appel à l'arrêt *Boosey v. Whight*, [1900] 1 Ch. 122 (C.A.), dans lequel on a statué que des rouleaux comportant des perforations pour utilisation sur un piano mécanique ne constituaient pas une violation du droit d'auteur sur l'œuvre musicale elle-même. On a statué, aux pages 123 et 124, qu'ils ne constituaient pas des «copies» de «pages de musique»:

[TRADUCTION] Une page de musique est considérée par le Copyright Act comme s'il s'agissait d'un livre ou d'une page imprimée. Tous les moyens de copier une telle chose qu'il s'agisse d'imprimerie, d'écriture, de photographie ou d'une autre méthode non encore inventée constituerait sans doute une reproduction. Comme le serait peut-être aussi une feuille de papier perforée destinée à être interprétée ou jouée de la même manière que des pages de musique sont interprétées ou jouées. Cependant, jouer d'un instrument à partir d'une page de musique qui en exige la lecture est une chose; jouer d'un instrument à partir d'une feuille perforée qui fait partie elle-même du mécanisme qui produit la musique, est une autre affaire. . . . Je considère les feuilles perforées produites par les défendeurs

copyright by so constructing their machines and appliances to be used with them as to produce musical notes indicated on a sheet of music.

Despite the fact the BIOS program is embedded in a chip which is permanently mounted in the computer at the time of its manufacture, and despite the fact it is designed to control the functions of the IBM-P.C., I do not find the classification of it as part of the machine convincing. Its permanent mounting within the machine is for convenience only. It can be removed and another replaced for it if desired. An analogy in my view would be to the role of a cassette tape in a tape recorder. Information is recorded on a tape in a fashion analogous to information being embedded in the chip—both operate in conjunction with the respective machines for which they are designed but are not part of the machine. I note the following quotation at page 122 of *Apple Computer (U.S.)* case.

Programs should no more be considered machine parts than videotapes should be considered parts of projectors or phonorecords parts of sound reproduction equipment . . . That the words of a program are used ultimately in the implementation of a process should in no way affect their copyrightability.

The *Hollinrake* case raises another issue, however, that is, perhaps, in many ways the most difficult one. At page 428 of that case it is said:

Now, a literary work is intended to afford either information and instruction, or pleasure, in the form of literary enjoyment. The sleeve chart before us gives no information or instruction. It does not add to the stock of human knowledge or give, and is not designed to give, any instruction by way of description or otherwise; and it certainly is not calculated to afford literary enjoyment or pleasure.

See also *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1982] R.P.C. 69 (Eng. C.A.), at page 88.

Counsel for the defendants argued that the fatal flaw in the plaintiff's claim that computer programs are copyrightable is that it cannot be said that they communicate to human beings either information or instructions, or that they give enjoyment or pleasure. That is, they are not

comme une partie du mécanisme qui produit les notes de musique; je ne crois pas que les fabricants d'instruments de musique violent quelque droit d'auteur en construisant leurs machines et les accessoires qui les accompagnent de manière à produire les notes de musique indiquées sur des pages de musique.

Même si le programme BIOS est enchâssé dans une puce montée en permanence dans l'ordinateur au moment de sa fabrication, et même s'il a comme fonction de contrôler les opérations de l'ordinateur personnel IBM, je ne trouve pas convaincant de le considérer comme faisant partie de la machine. Ce n'est que pour des raisons de commodité que ce programme est installé en permanence dans l'appareil. Il est amovible et remplaçable si l'on veut. À mon avis, il existe une analogie entre son rôle et celui d'une cassette de magnétophone. L'information est enregistrée sur un ruban de la même manière que l'information est gravée dans la puce—les deux fonctionnent dans l'appareil pour lequel ils sont conçus, mais n'en font pas partie. Je souligne l'extrait suivant des motifs de l'affaire *Apple Computer (É.-U.)*, à la page 122:

[TRADUCTION] Il n'y a pas davantage lieu de considérer un programme comme faisant partie intégrante d'un appareil qu'il y a lieu de considérer le ruban vidéo comme un élément d'un magnéscope ou le disque comme une partie d'un électrophone . . . Le fait que les instructions d'un programme servent en définitive à la réalisation d'un processus ne devrait nullement modifier la possibilité d'invoquer le droit d'auteur à leur sujet.

La décision *Hollinrake* soulève une autre question qui pourrait se révéler la plus difficile à plusieurs égards. À la page 428 des motifs de cette affaire on dit:

[TRADUCTION] Une œuvre littéraire vise soit à informer, soit à instruire, soit à plaire sous forme de divertissement littéraire. Le patron de manche qui nous est soumis ne fournit ni information ni instruction. Il n'ajoute rien au bagage des connaissances humaines et n'est pas conçu pour fournir des instructions, sous forme de description ou autrement; il n'est certainement pas propre à procurer un divertissement ou une satisfaction littéraire.

Voir également *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1982] R.P.C. 69 (C.A. Angl.), à la page 88.

L'avocat des défendeurs soutient que le défaut capital de la prétention de la demanderesse que les programmes d'ordinateur sont susceptibles de droit d'auteur tient à ce qu'on ne puisse prétendre qu'ils transmettent aux personnes de l'information ou des instructions, ou encore qu'ils procurent une satis-

designed for communication between humans but they are designed as instructions to the computer. At least, in their object code form they are not designed to be read by any person.

A response to this argument is found in the *Apple Computer (Australia)* case, at page 32 of the decision of Lockhart J.:

Emphasis was placed by counsel for the respondents upon the fact that the function or purpose of a copyright programme is to control the sequence of operations carried out by a computer. Whilst it is true that this is the function and purpose of a computer programme, in my opinion it does not deprive it of protection by copyright law. Copyright is essentially concerned with the expression of ideas in composition or language rather than with the function or purpose of those ideas.

And *per* Sheppard J. at page 11 of this decision:

The learned primary Judge, relying principally upon *Hollinrake v. Trusswell* [sic] [1894] 3 Ch. 420 and *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Limited* [1982] R.P.C. 69, expressed the view that for relevant purposes a literary work was something which was intended to afford either information or instruction or pleasure in the form of literary enjoyment. I agree with the other members of the Court in thinking that this cannot be an exhaustive statement or definition of what a literary work is. The purported definition seems to contemplate that there must be an intention to make available the work for the information, instruction or literary pleasure of others. The words come from the judgment of Davey L.J. in the *Hollinrake* case (see p. 428). The case was decided before the United Kingdom Act of 1911 came into force. That Act applied in Australia-See Copyright Act 1912. Until the United Kingdom Act of 1911 there was no statutory copyright in unpublished works; see *Copinger and Skone James on Copyright*, 12th Ed. ("Copinger") para. 51. Under the present Australian Act, copyright subsists in unpublished works by reason of the operation of sub-sec. 32(1); see also s. 29.

It seems to me that many instances could be given of literary works in which copyright subsists but which are not embraced with Davey L.J.'s definition. I instance a diary kept for one's personal use or pleasure recording, perhaps, some period of one's life or a series of related events. As it is written, there may be no intention of publishing it so that it is not, at that time, for the information, instruction or pleasure of anyone but the writer . . . .

I would note also that the plaintiff has published the BIOS program in both source code and the object code (hexadecimal notation) in the technical manual. This is not a case where there is no

faction ou un divertissement quelconque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conçus pour établir une communication entre des personnes, mais pour constituer des instructions pour l'ordinateur. Dans leur forme de code objet au moins ils ne sont pas conçus pour être lu par quelqu'un.

En réponse à cet argument, on trouve l'extrait suivant de la décision du juge Lockhart dans l'affaire *Apple Computer (Australie)*, à la page 32:

[TRADUCTION] L'avocat des intimés a insisté sur le fait que la fonction ou l'objet du programme sujet au droit d'auteur est de déterminer la séquence des opérations exécutées par un ordinateur. Même s'il est vrai que c'est là le rôle et l'objet d'un programme d'ordinateur, à mon avis, cela ne le dépouille pas de la protection accordée par la Loi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur porte essentiellement sur l'expression des idées dans une œuvre ou un langage plutôt que sur le rôle ou l'objet de ces idées.

Et à la page 11 des motifs du juge Sheppard:

[TRADUCTION] S'appuyant principalement sur les arrêts *Hollinrake v. Trusswell* [sic], [1894] 3 Ch. 420 et *Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants International Limited*, [1982] R.P.C. 69, le savant juge de première instance a exprimé l'avis que les buts pertinents d'une œuvre littéraire étaient d'offrir soit de l'information ou des directives ou une satisfaction sous forme de divertissement littéraire. Je suis d'accord avec les autres juges de la Cour que ce ne peut être là un énoncé ou une définition complète de ce qu'est une œuvre littéraire. La prétendue définition semble prévoir qu'il doit y avoir intention de mettre l'œuvre à la disposition d'autrui pour leur information, leur instruction ou leur divertissement littéraire. Les termes viennent du jugement de lord Davey dans l'affaire *Hollinrake* (voir p. 428). L'affaire a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi du Royaume-Uni de 1911. La loi s'appliquait à l'Australie-Voir Copyright Act 1912. Jusqu'à la loi du Royaume-Uni de 1911, il n'y avait pas de droit d'auteur en vertu de la loi pour les œuvres non publiées: voir *Copinger and Skone James on Copyright*, 12<sup>e</sup> éd. («Copingers») par. 51. En vertu de la loi actuellement en vigueur en Australie, il y a droit d'auteur pour les œuvres non publiées par application du par. 32(1); voir aussi l'art. 29.

Il me semble qu'on pourrait donner de nombreux exemples d'œuvres littéraires auxquelles le droit d'auteur s'attache, mais qui ne sont pas visées par la définition de lord Davey. Je citerais un journal tenu par quelqu'un pour son usage ou plaisir personnel, qui consigne certaines périodes de sa vie ou une suite d'événements. Au moment de l'écrire, la personne peut ne pas avoir l'intention de le publier de sorte qu'à cette époque, le journal n'est pas rédigé pour l'information, l'instruction ou le divertissement de quiconque sauf de son auteur . . . .

Je signale également que la demanderesse a publié le programme BIOS tant en code source qu'en code objet (notation hexadécimale) dans le manuel de référence. Il ne s'agit pas d'un cas où il

written version of the program in its object code manifestation.

One last point needs to be dealt with. Counsel for the defendants argued that even if the BIOS program was properly copyrightable, that copyright should be confined to the manual itself. Thus while the program might be copyrightable as it appears in the technical manual, copyright should not extend to the machine language embedded or "burned" in the chip. He argued that "1"s and "0"s in binary notation, in the chip are electrical signals not the numbers themselves. He argued that the manual itself had not been copied. Evidence was not given as to exactly how the BIOS program had been copied but I am given to understand that it could have been copied directly from the BIOS chip, (without any recourse at all to the manual) or it could have been reproduced relying on the instructions in the manual. The method is really not significant.

In support of this argument reference was made to *Boosey v. Whight* (*supra*) and to *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (F.C.A.).

Also in *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75 (Ex. Ct.) at page 86 the Court said:

... for copyright to subsist in a "work" it must be expressed to some extent at least in some material form, capable of identification and having a more or less permanent endurance. All the works included in the definitions of "artistic work" and "literary work" ... have a material existence; "musical work" ... must be printed, reduced to writing or otherwise graphically produced or reproduced.

See also *Apple Computer (Australia)* case at page 14 of Sheppard J.'s decision (dissenting in this respect):

In my opinion the programmes in object code are not literary works. Fixed as they are in the ROMS, they are unable to be seen in that code. True it is, someone could write them out so as to show them symbolically in binary notation or hexadecimal notation. The computer itself can show them symbolically in hexadecimal notation. But all of that is irrelevant. The important point is that it is only the machine itself, that is, the microprocessor which can "understand" or "see" and thus deal with the object code . . . .

... if what is alleged to constitute a literary work (here the programmes in object code) cannot be seen even with the aid of

n'existe pas de version écrite du programme sous forme de code objet.

Il reste un dernier point à aborder. L'avocat des défendeurs a soutenu que même si le programme BIOS est véritablement susceptible de droit d'auteur, celui-ci doit se limiter au manuel lui-même. Ainsi, même si le programme tel qu'il est publié dans le manuel de référence confère un droit d'auteur, ce droit d'auteur ne porte pas sur le langage machine gravé ou «fondu» dans la puce. Il soutient que les «1» et les «0» de la notation binaire, dans la puce, sont des signaux électriques et non des nombres. Il soutient que le manuel lui-même n'a pas été plagié. On n'a pas soumis de témoignage sur la façon exacte dont le programme BIOS a été plagié, mais on me laisse entendre qu'il peut avoir été copié directement de la puce du BIOS, (sans se servir du tout du manuel) ou qu'il peut avoir été reproduit à partir des instructions du manuel. La méthode n'a pas réellement d'importance.

On a invoqué à l'appui de cet argument les affaires *Boosey v. Whight* (précitée) et *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.F. Appel).

De plus, dans l'affaire *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* (1954), 20 C.P.R. 75 (C. de l'É.), la Cour dit, à la page 86:

[TRADUCTION] ... pour que le droit d'auteur s'attache à une «œuvre», il faut qu'elle soit exprimée dans une certaine mesure du moins, sous une certaine forme matérielle susceptible d'identification et dotée d'une durabilité plus ou moins grande. Toutes les œuvres comprises dans les définitions de «œuvre artistique» et «œuvre littéraire» ... ont une existence matérielle; une «œuvre musicale» ... doit être imprimée, transformée en écrit, ou produite, ou reproduite de façon graphique par ailleurs.

Voir également l'affaire *Apple Computer (Australia)* à la page 14 des motifs du juge Sheppard (qui est dissident sous ce rapport):

[TRADUCTION] À mon avis, les programmes en code objet ne sont pas des œuvres littéraires. Puisqu'ils sont inscrits en mémoires mortes, ils ne sont pas visibles dans ce code. Il est vrai que quelqu'un peut les transcrire de façon à les représenter symboliquement en notation binaire ou hexadécimale. L'ordinateur lui-même peut les représenter en notation hexadécimale. Mais tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que seule la machine elle-même, c'est-à-dire le micro-ordinateur peut «comprendre» ou «lire» le code objet et par conséquent en faire quelque chose . . . .

... si ce qu'on prétend être une œuvre littéraire (en l'espèce les programmes en code objet) n'est pas visible même avec l'aide

the screening or printing devices attached to the computer, they cannot in my opinion, amount to a literary work . . . .

The BIOS program has clearly been reduced to material form—in the published technical manual. Therefore the requirement of the *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* case (*supra*) has been complied with. Does the fact that it cannot be read by the human eye in its reproduced state matter? I think not. I note that in *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73, at page 75, the U.K. High Court (Chancery Division) had no problem with this issue and classified the machine language program as a reproduction or adaptation of the program in written form. Section 3 of the Canadian *Copyright Act* vests in the owner of the copyright the sole right to “reproduce the work . . . in any material form whatever”. Goulding J. in the *Sega* case said:

. . . I am clearly of opinion that copyright under the provisions relating to literary works in the Copyright Act 1956 subsists in the assembly code program of the game “Frogger”. The machine code program derived from it by the operation of part of the system of the computer called the assembler is to be regarded, I think, as either a reproduction or an adaptation of the assembly code program . . . .

In *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. S. Afr.) at page 134, it was said:

As for the floppy discs, once the instructions to the computer have been recorded upon them, I think one can say rightly that the instructions have been reduced to material form.

And in the *Apple Computer (Australia) case*, Fox J. at page 24 of his decision said:

The subject matter is not the chips but the code. The code is embedded in the chips, in the sense that it is in their components that the electric charges are to be found, arranged according to the code. Infringement in the present case involves the reproduction in “a material form” of an adaptation of a work . . . .

While the better view would seem to be that the “chip” version of the code is a reproduction in material form, Lockhart J. at pages 34-37 of his judgment in the *Apple Computer (Australia) case*

des appareils de visualisation ou d'impression rattachés à l'ordinateur, cela ne peut à mon avis constituer une œuvre littéraire . . . .

Le programme BIOS a manifestement été transcrit sous une forme matérielle—dans le manuel de référence qui a été publié. En conséquence la condition posée par l'affaire *Can. Admiral Corporation, Ltd. v. Rediffusion, Inc.* (précitée) a été remplie. Le fait que le programme ne soit pas lisible dans sa représentation a-t-il de l'importance? Je ne le crois pas. Je souligne que dans l'affaire *Sega Enterprises Limited v. Richards and another*, [1983] F.S.R. 73, à la page 75, la *Chancery Division* de la *High Court* du Royaume-Uni n'a pas vu de difficulté sur ce point et a classé le programme en langage machine comme une reproduction ou une adaptation du programme écrit. L'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* accorde au titulaire du droit le droit exclusif «de reproduire une œuvre . . . sous une forme matérielle quelconque». Le juge Goulding, dans l'affaire *Sega* dit ceci:

[TRADUCTION] . . . je suis expressément d'avis que le droit d'auteur accordé par les dispositions relatives aux «œuvres littéraires» dans le Copyright Act de 1956 existe dans le programme en code d'assemblage du jeu «Frogger». Le programme en code machine qu'en tire l'application de la partie du système de l'ordinateur appelée assembleur doit être considéré, je crois, soit comme une reproduction ou une adaptation du programme en code d'assemblage . . . .

Dans l'affaire *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. and others v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (Sup. Ct. Afrique du Sud), à la page 134 on dit ceci:

[TRADUCTION] Pour ce qui est des disques souples, dès que les instructions données à l'ordinateur y sont inscrites je crois qu'on peut à juste titre dire que les instructions ont été réduites sous une forme matérielle.

Dans l'affaire *Apple Computer (Australie)* le juge Fox dit à la page 24 de ses motifs:

[TRADUCTION] Le sujet du litige n'est pas les puces, mais le code. Le code est inscrit dans les puces dans le sens que les charges électriques se trouvent dans leurs éléments, disposées en fonction du code. La contrefaçon en l'espèce consiste en la reproduction sous une «forme matérielle» d'une adaptation de l'œuvre . . . .

Bien qu'il soit préférable de considérer que la version du code dans la puce est une reproduction sous une forme matérielle, le juge Lockhart aux pages 34 à 37 de ses motifs de jugement dans

treated the reproduction of the program as a translation. At page 37:

When in written form the two programmes in object code presently relevant are humanly intelligible. In my opinion they answer the description of translations of the source code from which they are derived. Many object codes are, however, found only in machine readable form; (i.e. they cannot be reproduced in visible form) but I would not regard this fact as necessarily disqualifying those codes from being described as translations of the source codes from which they originated.

The object codes in suit are interpretations or transformations or transliterations from one language to another. They are translations for presently relevant purposes.

In the light of all this jurisprudence I think the plaintiff has demonstrated not only an arguable case but a *prima facie* case. This is especially so when taken together with the fact that the copying is blatant, indeed, essentially admitted.

#### Balance of Convenience—Potential Damage

I propose to treat the issues of balance of convenience and potential damage together since the evidence relating to them is inter-related.

The defendants' business is that of importing, distributing and selling microcomputers, related accessories and various other electronic equipment. The defendants appear to have a network capable of selling across Canada. The computers in question are manufactured in Taiwan and imported here. They are sold for \$2,500 to \$1,750 less than the IBM-P.C. The defendant Spirales has little staff—three employees besides the two individuals named as defendants in this case. There is no doubt that if an interlocutory injunction is not granted the defendant will attempt to expand its business to the greatest extent possible. How extensive it could become is speculative. It is clear it could not rival IBM in size.

The defendants claim that the launching of the lawsuit and the imposing of the interim injunction with its attendant publicity has already led to a drop in sales of almost 70%. Accordingly, it is argued that granting an interlocutory injunction would cause them severe harm. It seems more likely, however, that this recent drop in sales has

l'affaire *Apple Computer (Australie)* a considéré la reproduction du programme comme une traduction. Il dit ceci à la page 37:

[TRADUCTION] Sous forme écrite les deux programmes en code objet sont intelligibles pour les personnes. À mon avis ils correspondent à la description d'une traduction du code source dont ils sont tirés. Nombre de codes objet se rencontrent uniquement sous forme lisible par machine; (c'est-à-dire qu'il est impossible de les transcrire sous forme lisible) mais je n'en conclurai pas nécessairement qu'on ne puisse pas considérer ces codes comme des traductions des codes source dont ils sont tirés.

Les codes objet en litige sont des interprétations, transformations ou translitérations d'un langage vers un autre. Pour les fins relatives aux présentes ce sont des traductions.

À la lumière de toute cette jurisprudence, je crois que la demanderesse a établi non seulement une cause défendable, mais une cause probable. C'est d'autant plus vrai que le plagiat est flagrant et même pour l'essentiel reconnu.

#### Équilibre des inconvénients—Préjudice possible

Je me propose de traiter des questions d'équilibre des inconvénients et de préjudice possible en même temps puisque les éléments de preuve relatifs à ces questions sont liés.

Le commerce des défendeurs consiste en importation, distribution et vente de micro-ordinateurs, d'accessoires et de différents autres appareils électroniques. Les défendeurs semblent avoir un réseau de vente dans tout le Canada. Les ordinateurs en cause sont fabriqués à Taiwan et importés. Ils se vendent de 1 750 \$ à 2 500 \$ de moins que l'ordinateur personnel de IBM. La défenderesse Spirales a peu d'employés—trois personnes outre les deux personnes nommées comme défendeurs en l'espèce. Il n'y a pas de doute que si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée, la défenderesse cherchera à agrandir son entreprise dans la mesure du possible. L'ampleur que celle-ci pourrait atteindre relève de la spéculation. Il est manifeste qu'elle ne peut se mesurer avec IBM pour la taille de l'entreprise.

Les défendeurs soutiennent que l'inscription de la poursuite et l'imposition de l'injonction interlocutoire ainsi que la publicité qui en a découlé ont déjà entraîné une diminution des ventes de presque soixante-dix pour cent. En conséquence, il est affirmé que l'octroi de l'injonction interlocutoire leur causera un tort considérable. Il semble plus

been the result of a suit commenced against Spirales by Orange Micro Inc. for alleged breach of copyright in another computer program, and the indirect result of a suit brought by Apple Computer Inc. against one of Spirales' customers for alleged infringement of a program relating to the Apple II computer. These products constitute a much larger proportion of the defendants' present business than the COPAM computer.

There is a conflict in the evidence as to the number of COPAM computers the defendant Spirales sold before the plaintiff commenced proceedings against it. I think it is likely that few were sold. The defendant argues that the number is nine (two of these being sold unknowingly to representatives of IBM). If this is the case then the defendant has not really yet commenced business in the product.

The defendants argue that an assessment of the balance of convenience is not something which need be considered, unless it can be proven that the plaintiff will suffer irreparable damage if an interlocutory injunction does not issue.

The jurisprudence contains varying formulations of the test, respecting potential damage, to be applied in assessing whether an interlocutory injunction should be granted. In some cases the test is expressed as being one of irreparable damage; See *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26 (Ont. H.C.). In the *American Cyanamid* case (*supra*), the test is expressed as whether or not damages would be an adequate remedy. In *Yule, Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 273 the Ontario High Court asked whether there was threatened harm to the applicant which might not be adequately compensated by way of damages.

In the present case it is hard to conclude that the plaintiff would suffer irreparable harm from the actions of the defendant [Spirales] alone, if an injunction were not granted. This flows from one factor only—the comparative size of the two protagonists. At the same time IBM might directly suffer substantial harm, not from the direct activi-

probable, cependant, que cette baisse récente des ventes résulte de la poursuite intentée contre Spirales par Orange Micro Inc. pour violation du droit d'auteur relatif à un autre programme d'ordinateur et, indirectement, d'une action intentée par Apple Computer Inc. contre un des clients de Spirales pour violation d'un programme de l'ordinateur Apple II. Ces produits constituent une bien plus grande partie du commerce des défendeurs que l'ordinateur COPAM.

Il y a des témoignages contradictoires quant au nombre d'ordinateurs COPAM vendus par la défenderesse Spirales avant que la demanderesse n'intente des procédures contre elle. Je crois plus plausible qu'il y ait eu peu de ventes. La défenderesse soutient que le nombre est de neuf (deux de ces appareils ayant été vendus à des représentants non identifiés d'IBM). Si tel est le cas, alors la défenderesse n'a pas vraiment encore commencé de commercialiser le produit.

Les défendeurs soutiennent qu'il ne faut pas s'arrêter à l'évaluation de l'équilibre des inconvénients à moins qu'il ne soit établi que la demanderesse subira un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée.

La jurisprudence comporte différentes formulations du critère relatif au préjudice éventuel pour déterminer s'il y a lieu d'accorder l'injonction interlocutoire. Dans certains arrêts, le critère est exprimé en terme de préjudice irréparable: voir *Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 26 (H.C. Ont.). Dans l'affaire *American Cyanamid* (précitée), le critère est formulé en fonction de savoir si des dommages-intérêts constitueraient un redressement approprié. Dans l'affaire *Yule, Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 273, la Haute Cour de l'Ontario s'est demandé s'il y avait un risque que la requérante subisse un préjudice que des dommages-intérêts ne pourraient pas compenser suffisamment.

En l'espèce, il est difficile de conclure que la demanderesse subirait un préjudice irréparable à cause des agissements de la seule défenderesse [Spirales] si l'injonction n'est pas accordée. Cela découle d'un seul élément—les tailles respectives des parties. Par contre, IBM pourrait subir directement un dommage important, non pas des activi-

ties of the defendant but because of the encouragement withholding an injunction would give to many others to enter into the field of importing and selling the computers containing the program in which the plaintiff holds a certificate of copyright—a floodgates effect. Counsel for the plaintiff graphically described this as “death by 1000 cuts”. I have no doubt that withholding an injunction would open the floodgates to extensive activity by others. (Evidence was given that the computers are flown in from Taiwan and can be delivered to Montreal from there in a matter of three or four days.)

In addition, the plaintiff argued that extensive damage would be visited upon its dealers throughout the country. A paragraph of an affidavit in support of the plaintiff's claim, in this regard, describes the dealership arrangements as follows:

IBM Canada Ltd. has recruited over 120 dealers for the IBM PC. Almost all of these dealers are Canadian individuals or companies. The smallest of the dealers have invested on the order of \$250,000. Canadian in obtaining inventory, training staff, and setting up the necessary facilities for the carrying on of a dealership. The larger dealers in Canada have invested approximately \$800,000. per store. Typically, a small dealer will have three employees (who may be owners or co-owners in many cases) and a large dealership will have 15-20 employees per store.

As noted above, the defendants sell the COPAM computer for considerably less than the price at which the IBM-P.C. is sold. I have no doubt that the plaintiff's dealers would suffer considerable loss if active trade in imported COPAM computers developed. The plaintiff would certainly suffer loss of business credibility if the confidence of their dealers was undermined. See: *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (Ont. H.C.) for a decision in which this was taken into account. To quote the words of Mr. Justice Walsh in *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 F.C. 49 [at page 61]; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.) [at page 10], the interests of the plaintiff here:

... exceeds a mere monetary interest which can be compensated by payment of damages or an accounting of profits ...

tés mêmes de la défenderesse, mais à cause de l'encouragement que le fait de ne pas accorder l'injonction donnerait à nombre d'autres sociétés de se lancer dans l'importation et la vente d'ordinateurs comportant le programme pour lequel la demanderesse détient un certificat de droit d'auteur—à cause de l'effet d'avalanche. L'avocat de la demanderesse a exprimé ce phénomène de façon imagée en parlant d'une [TRADUCTION] «mort à coups d'épingle». Je ne doute pas que ne pas accorder l'injonction aurait pour effet d'ouvrir les vannes à une activité intense des autres sociétés. (On a mis en preuve qu'il est possible d'importer des ordinateurs de Taiwan et de les livrer à Montréal en trois ou quatre jours.)

De plus, la demanderesse a soutenu que partout au pays ses vendeurs subiraient un préjudice important. Un alinéa d'un affidavit déposé à l'appui de la demande de la demanderesse décrit cet aspect des dispositions prises par les distributeurs de la façon suivante:

[TRADUCTION] IBM Canada Limitée a engagé plus de 120 revendeurs d'ordinateurs personnels IBM. Presque tous ces revendeurs sont canadiens ou des sociétés canadiennes. Les revendeurs les moins importants ont investi environ 250 000 \$ canadiens pour constituer un stock, former du personnel et mettre en place les moyens nécessaires à l'entreprise. Les revendeurs canadiens les plus importants ont investi environ 800 000 \$ par magasin. De façon typique, un petit vendeur a trois employés (qui peuvent être propriétaires ou co-propriétaires dans bien des cas) et un revendeur important a de quinze à vingt employés par magasin.

Comme je l'ai déjà signalé, les défendeurs vendent l'ordinateur COPAM à un prix beaucoup moindre que celui de l'ordinateur personnel IBM. Je ne doute pas que les revendeurs de la demanderesse éprouveraient des pertes considérables si l'importation d'ordinateurs COPAM prend de l'ampleur. La demanderesse subirait certainement une diminution de sa crédibilité commerciale si la confiance de ses revendeurs était ébranlée. Voir *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (H.C. Ont.) à titre d'exemple de décision qui tient compte de ce facteur. Selon les termes du juge Walsh dans la décision *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49 [à la page 61]; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1<sup>re</sup> inst.) [à la page 10], en l'espèce, l'intérêt de la demanderesse:

... ne se limite pas à un simple intérêt pécuniaire qui peut être indemnisé par le paiement de dommages-intérêts ou par la présentation d'un état comptable des profits réalisés ...

There is additional evidence to indicate that damages might very likely not prove an adequate remedy if the defendants lost at trial. There is evidence that the defendants' system of accounting is not adequate; customers are requested to make their purchases in cash; sales records and bank records do not appear to be well kept. Accordingly, the plaintiff fears that it would never be able to prove its damages, given the defendants' inadequate accounting procedures. It is true, of course, that inadequate procedures in the past do not mean that they will necessarily continue in the future, but the plaintiff argues that without someone to police such matters there would be no adequate safeguards. In addition, the plaintiff fears that the defendants are likely to be unable to pay damages if they were to ultimately lose at trial. As noted above, they are being sued by others for alleged copyright infringement and with respect to products which comprise a larger proportion of their business than does the COPAM computer. There is at least some possibility that the defendants may go out of business before final resolution of the action.

In any event, I am not convinced that the degree of harm required to be proved in a case such as this, where there had been blatant copying, is as high as that required in other cases of interlocutory injunction. Counsel for the plaintiff argued that the irreparable harm test was appropriate to patents because it was easy to inadvertently infringe a patent right. Thus, the courts are slow to grant interlocutory injunctions in patent cases. He argued, however, that copying could not take place inadvertently and therefore the courts were more willing to grant interlocutory injunctions in copyright infringement actions when the copying was very clear, without requiring irreparable harm or a finding that damages would not be adequate. I accept this reasoning. It accords with my interpretation of the jurisprudence. It may be that the courts in such cases are doing no more than taking into account equitable considerations such as the *bona fides* or *male fides* of the party, as they have always done in granting equitable remedies. But, in any event, in copyright infringement cases it seems to me, when the copying is blatant, it is

Il y a des éléments de preuve additionnels qui indiquent que le paiement de dommages-intérêts pourrait ne pas s'avérer un redressement suffisant si les défendeurs n'ont pas gain de cause lors du procès. Il y a des éléments de preuve selon lesquels le système de comptabilité des défendeurs est inadéquat; on exige que les clients paient comptant; les registres des ventes et des opérations bancaires semblent ne pas être bien tenus. La demanderesse craint par conséquent de ne pouvoir établir les dommages-intérêts en raison des déficiences du système de comptabilité de l'appelante. Il va de soi, bien sûr, que les déficiences passées ne se reproduiront pas nécessairement à l'avenir, mais la demanderesse soutient que si personne n'exerce de surveillance sur de telles choses il n'y aura pas de garantie suffisante. De plus, la demanderesse craint que les défendeurs soient incapables de verser des dommages-intérêts s'ils finissent par perdre en première instance. Comme je l'ai déjà mentionné, ils font l'objet d'autres poursuites pour violation des droits d'auteur à l'égard de marchandises qui représentent une plus grande partie de leurs affaires que ne représente l'ordinateur COPAM. Il y a, à tout le moins, une certaine probabilité que les défendeurs ferment leurs portes avant le règlement définitif de la présente action.

De toute façon, je ne suis pas convaincue que le préjudice dont il faut établir la preuve dans un cas comme l'espèce, où le plagiat est flagrant, soit aussi important qu'il ne l'est dans d'autres affaires d'injonction interlocutoire. L'avocat de la demanderesse a soutenu que le critère du préjudice irréparable est applicable aux brevets parce qu'il est facile de contrefaire un brevet par inadvertance. Aussi les tribunaux sont-ils peu enclins à accorder des injonctions interlocutoires dans des affaires de brevets. Il a soutenu toutefois que le plagiat ne peut se produire par inadvertance et qu'en conséquence les tribunaux ont accepté plus volontiers d'accorder des injonctions interlocutoires lors d'actions en violation du droit d'auteur lorsque le plagiat est manifeste, sans exiger qu'il y ait préjudice irréparable ou conclure que les dommages-intérêts ne seraient pas une réparation suffisante. J'accepte ce raisonnement. Il correspond à mon interprétation de la jurisprudence. Il se peut que les tribunaux ne fassent rien d'autre que tenir compte, dans ces cas, de considérations d'équité comme la bonne ou la mauvaise foi des parties

appropriate to consider a less stringent test of potential damage, than would otherwise be the case. Refer: *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.), at page 10 and *Apple Computer (U.S.)* case at pages 124-125.

Accordingly, in all the circumstances of this case, it is my view that an interlocutory injunction should issue as requested by the plaintiff.

ainsi qu'ils l'ont toujours fait avant d'accorder des redressements en équité. Mais, de toute façon, dans des affaires de violation du droit d'auteur, il me semble que, lorsque le plagiat est flagrant, il faille appliquer un critère moins strict relativement au préjudice éventuel que celui qu'on applique ordinairement dans des cas de ce genre. Voir: *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*, [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 10 et *Apple Computer (É.-U.)* aux pages 124 et 125.

En conséquence, vu toutes les circonstances de l'affaire, je suis d'avis d'accorder l'injonction interlocutoire demandée par la demanderesse.