

T-1232-84
T-1235-84

T-1232-84
T-1235-84

Apple Computer, Inc. and Apple Canada Inc.
(Plaintiffs)

v.

Mackintosh Computers Ltd., Compagnie d'Électronique Repco Ltée/Repco Electronics Co. Ltd., Maison des Semiconducteurs Ltée/House of Semiconductors Ltd., Chico Levy, Joseph Levy, Nat Levy, Micro Computer Syncotech Systems Ltd., Roman Melnyk, Gary Grecco, Richard Wichlacz, Robert Pelland carrying on business under the firm name and style of Centre du Hobbie Enr., Éric-Pierre Durez and Serge Pelletier carrying on business under the firm name and style of Pro-Micro Enr., Claude Denise Bérubé Villeneuve carrying on business under the firm name and style of Villeneuve Électronique Enr., Daniel Renaud carrying on business under the firm name and style of Microbit Enr., Hastings Leasing (Belleville) Limited, William George Knight, Evelyn Gwendelyn Knight, Glen Martin Sargent, Mohamed Nathoo Gulamhusein carrying on business under the firm name and style of Compu-Sys, Tempo Audivision Incorporated, Leslie David Graham Newton, Unitron Computer Corporation, Robert A. Hubbell, Ace Computer Supplies Inc., George Yin Kit Poon, Simon Yin On Poon, Mang Chi Ly, Nu Mini Yung, Sabtronic Systems Ltd., Bernard Allan Sabiston and Madeleine Irene Sabiston *(Defendants)*

and

Apple Computer, Inc. and Apple Canada Inc.
(Plaintiffs)

v.

115778 Canada Inc., carrying on business under the firm name and style of Microcom and James Begg and 131375 Canada Inc. *(Defendants)*

INDEXED AS: APPLE COMPUTER INC. v. MACKINTOSH COMPUTERS LTD.

Trial Division, Reed J.—Toronto, January 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, February 3, 4, 5, 6, 7, 10; Ottawa, April 29, 1986.

Copyright — Computer programs embodied in silicon chips subject-matter of copyright — Under s. 3 of Act, copyright "sole right to produce or reproduce work in any material form

Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc.
(demanderesses)

a

c.

Mackintosh Computers Ltd., Compagnie d'Électronique Repco Ltée/Repco Electronics Co. Ltd., Maison des Semiconducteurs Ltée/House of Semiconductors Ltd., Chico Levy, Joseph Levy, Nat Levy, Micro Computer Syncotech Systems Ltd., Roman Melnyk, Gary Grecco, Richard Wichlacz, Robert Pelland faisant affaires sous la dénomination sociale de Centre du Hobbie Enr., Éric-Pierre Durez et Serge Pelletier faisant affaires sous la dénomination sociale de Pro-Micro Enr., Claude Denise Bérubé Villeneuve faisant affaires sous la dénomination sociale de Villeneuve Électronique Enr., Daniel Renaud faisant affaires sous la dénomination sociale de Microbit Enr., Hastings Leasing (Belleville) Limited, William George Knight, Evelyn Gwendelyn Knight, Glen Martin Sargent, Mohamed Nathoo Gulamhusein faisant affaires sous la dénomination sociale de Compu-Sys, Tempo Audivision Incorporated, Leslie David Graham Newton, Unitron Computer Corporation, Robert A. Hubbell, Ace Computer Supplies Inc., George Yin Kit Poon, Simon Yin On Poon, Mang Chi Ly, Nu Mini Yung, Sabtronic Systems Ltd., Bernard Allan Sabiston et Madeleine Irene Sabiston *(défendeurs)*

g et

Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc.
(demanderesses)

c.

h

115778 Canada Inc., faisant affaires sous la dénomination sociale de Microcom et James Begg et 131375 Canada Inc. *(défendeurs)*

RÉPERTORIÉ: APPLE COMPUTER INC. c. MACKINTOSH COMPUTERS LTD.

Division de première instance, juge Reed—Toronto, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 31 janvier, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 février; Ottawa, 29 avril 1986.

j *Droit d'auteur — Programmes informatiques inscrits sur des microplaquettes de silicium faisant l'objet d'un droit d'auteur — En vertu de l'art. 3 de la Loi, le droit d'auteur*

whatever" — S. 3 broad enough to encompass new technologies — Hexadecimal form of source code program translation of original work, not different literary work — "In any material form whatever" covering plaintiffs' program as embodied in ROM chip — Argument plaintiffs' program exhibiting merger of idea and expression and therefore not copyrightable unconvincing — Fact programs written in various forms, media chosen for embodiment irrelevant and impossibility for programmer to write same program twice ruling out merger argument — Policy considerations rejected — Personal liability of defendants — Knowledge "notice of facts leading reasonable person to think breach committed" — Knowledge alone insufficient to establish liability for copyright infringement — Necessary to prove defendants authorized commission of infringing act within meaning of s. 3 or involved in s. 17(4) prohibited activities — Delivery up and accounting of profits ordered — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 3, 4(3), 17(1),(4), 25, 45, 46 — Copyright Act, R.S.C. 1952, c. 55, s. 2(v) — An Act to amend the Law of Copyright, 5 & 6 Vict., c. 45 (U.K.) — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, c. 46, ss. 1(2)(a),(d), 19(1) (U.K.) — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 28(3).

For the facts of the case, reference should be made to the Editor's Note *infra*.

Held, an order should issue requiring delivery up of the devices containing the program, all copies of the program and all devices containing copies, as well as an accounting of profits made by the defendants as a result of the sale of computers and components which infringe the copyrights of Apple Computer.

The defendants' argument, that there is no copyright protection given to the hexadecimal form of the source code program because it is not a "translation" of that work but a different literary work, could not be accepted. The conversion from one code to another clearly falls within the definition of "translation" set out in *The Concise Oxford Dictionary*: to "express the sense . . . in or into another form of representation". The media chosen for embodiment of the program retains the character of the original work. The hexadecimal form of the program is not a different literary work, but a translation of the original.

The argument, that since there would be only one way of structuring the ROM (read only memory) chip to enable it to replicate the program, the latter exhibited a merger of the idea and the expression thereof which could not be covered by copyright law, was unconvincing. The *Cuisenaire*, *Hollinrake* and *Moreau* decisions do not stand for the proposition, urged by the defendants, that when there exists a merger, the work is uncopyrightable. The exact scope of that rule, if it even exists,

comprend le «droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque» — La portée de l'art. 3 est assez large pour comprendre les nouvelles technologies — La forme hexadécimale du programme en code source est une traduction de l'œuvre originale et non une œuvre littéraire différente — L'expression «sous une forme matérielle quelconque» vise le programme des demanderesse inscrites sur la microplaquette ROM — L'argument selon lequel puisque le programme des demanderesse présente une fusion de l'idée et de l'expression de celle-ci, il n'est donc pas susceptible d'être protégé par le droit d'auteur, n'est pas convaincant — Le fait qu'un programme peut être écrit sous diverses formes, que le support choisi pour inscrire ce programme n'est pas pertinent et qu'il est impossible pour le programmeur d'écrire le programme de la même façon deux fois de suite fait échec à l'argument de fusion — Rejet des considérations de caractère politique — Responsabilité personnelle des défendeurs — La connaissance signifie «une prise de conscience des faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d'auteur» — La seule connaissance des faits ne suffit pas à établir la responsabilité quant à la contrefaçon du droit d'auteur — Il est nécessaire de prouver que les défendeurs ont autorisé la perpétration de l'acte reproché au sens de l'art. 3 ou ont participé aux activités interdites par l'art. 17(4) — Remise et calcul des profits ordonnés — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 3, 4(3), 17(1),(4), 25, 45, 46 — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1952, chap. 55, art. 2v) — An Act to amend the Law of Copyright, 5 & 6 Vict., chap. 45 (R.-U.) — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, chap. 46, art. 1(2)(a),(d), 19(1) (R.-U.) — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 28(3).

Pour ce qui est des faits de l'espèce, il y a lieu de se référer à la note de l'arrêtiste *infra*.

Jugement: Il sera rendu une ordonnance enjoignant la remise de tous les dispositifs contenant le programme, de toutes les copies du programme et de tous les dispositifs contenant celles-ci, ainsi qu'un calcul des profits tirés par les défendeurs grâce à la vente d'ordinateurs et de composantes d'ordinateurs portant atteinte aux droits d'auteur d'Apple Computer.

L'argument des défendeurs selon lequel le droit d'auteur n'accorde aucune protection à la forme hexadécimale du programme en code source parce qu'il ne s'agit pas d'une «traduction» de l'œuvre mais bien d'une œuvre littéraire différente, ne saurait être accueilli. La conversion d'un code à un autre est visée par la définition du terme anglais «*translation*» dans *The Concise Oxford Dictionary*: «*exprime le sens . . . dans une autre forme de représentation*». Le support choisi pour inscrire le programme conserve le caractère de l'œuvre originale. La forme hexadécimale du programme ne constitue pas une œuvre littéraire différente, mais bien une traduction de l'original.

N'est pas convaincant l'argument selon lequel puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule façon de structurer la microplaquette ROM (mémoire morte) afin de lui permettre de reproduire le programme, ce dernier présente une fusion de l'idée et de l'expression de celle-ci à laquelle la *Loi sur le droit d'auteur* ne saurait s'appliquer. Les affaires *Cuisenaire*, *Hollinrake* et *Moreau* ne semblent pas confirmer l'argument avancé par les défendeurs selon lequel en cas de fusion, l'œuvre ne peut être

was not clear. Several works, clearly copyrightable, such as poems, plays and paintings, exhibit such a merger. The word "idea" itself is of varying definition. It is only if the idea communicated by the word is described in highly abstract terms that one could say there is no merger. In an 1879 decision, the United States Supreme Court held that where a useful art could only be employed by using the forms or diagrams by which it was explained, there could be no copyright in such forms and diagrams. That decision, which has been criticized as wrongly decided, has not been adopted in Canada. Indeed, the Federal Court of Appeal appears to have implicitly rejected it.

The fact that a program can be written in a variety of different forms, that the same programmer would not write a program the same way twice, that the medium in which the program is embodied is irrelevant, all indicate that computer programs do not fall within the merger exception (if such exists).

The question whether the opening words of section 3— "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever"—encompass the embodiment of the plaintiffs' program in the ROM chip is to be answered in the affirmative. The plaintiffs' submission, that section 3 was purposely drafted broadly enough to encompass new technologies, was well taken. On a physical level, there was no difference between a device such as a record which "contains" a musical work by virtue of the grooves impressed therein, and a ROM chip which "contains" a program by virtue of the pattern of conductive and non-conductive areas created therein. As to the element of "readability" or "appearance to the eye" discussed in the case law, it requires no more than that there be a method by which the work in which copyright is claimed and the work which is alleged to infringe can be visually compared for the purpose of determining whether copying has occurred. Since the program can be "read" out of ROM and so compared, the requirement is met.

The defendants argue that for copyright to exist, the primary purpose for which the reproduction is made must be to communicate the work to human beings. This requirement is allegedly found in the wording of the relevant legislative provisions which must be interpreted by reference to the particular examples which follow in each case. That argument was conclusively answered by the words of section 3, "in any material form whatever". Those words clearly cover the program as embodied in the ROM chip. To find otherwise would require reading into section 3 words which are not there.

There was merit in the argument that the ROM chip, whatever the interpretation of the opening words of section 3, can be said to fall within paragraph 3(1)(d) as a contrivance by means of which the work may be delivered. The program can be delivered to the screen of the monitor or as a print-out to be read by human beings.

The policy arguments advanced by the defendants against copyright protection, such as potential restrictions on commerce and a possible overlap with patent law, could not be accepted. Proposals for the revision of the Act, referred to by

protégée par le droit d'auteur. La portée exacte de cette règle, s'il en est, n'est pas claire. Plusieurs œuvres qui sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, telles que des poèmes, des pièces de théâtre, des tableaux, présentent une telle fusion. Le mot «idée» lui-même peut être défini de façon très variée. C'est seulement lorsque l'idée transmise par le mot est décrite d'une façon très abstraite que l'on peut dire qu'il n'y a pas de fusion. Dans un arrêt rendu en 1879, la Cour Suprême des États-Unis a statué que lorsque la technique utile ne peut être employée qu'en utilisant les formules ou les schémas qui ont servi à l'expliquer, ces derniers ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Cet arrêt, qui a été critiqué, n'a pas été suivi au Canada. En fait, la Cour d'appel fédérale semble l'avoir implicitement rejeté.

Le fait qu'un programme peut être écrit sous une variété de formes, que le même programmeur n'écrirait pas le programme de la même façon deux fois de suite, que le support pour inscrire ce programme n'est pas pertinent, tout cela indique que, pour les programmes informatiques, on ne peut faire exception en invoquant le principe de fusion (s'il existe).

La question de savoir si les premiers mots de l'article 3— «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque—visent l'inscription du programme des demanderesse sur la microplaquette ROM doit recevoir une réponse affirmative. La prétention des demanderesse selon laquelle l'article 3 a été rédigé intentionnellement de façon assez générale pour comprendre les technologies nouvelles était bien fondée. Sur le plan matériel, il n'existe aucune différence entre un disque qui «comprend» une œuvre musicale grâce aux sillons qui y sont gravés et une microplaquette ROM qui «comprend» un programme grâce au système d'alternance des zones de conductivité et de non-conductivité qui la caractérise. Quant au critère de la «lisibilité» ou de la «perception visuelle» discuté dans la jurisprudence, il doit y avoir simplement une façon de comparer visuellement l'œuvre apparemment protégée par le droit d'auteur et l'œuvre qui est censée la contrefaire, afin de déterminer s'il y a eu plagiat. Puisque le programme peut être «lu» à partir de la microplaquette ROM et comparé aux autres, ce critère est donc présent en l'espèce.

Les défendeurs soutiennent que l'objet ultime de la reproduction doit être de communiquer l'œuvre aux êtres humains. On peut semble-t-il, trouver le fondement de cette exigence dans le texte des dispositions législatives pertinentes qui doivent être interprétées par rapport aux exemples précis qui suivent chaque cas. L'expression «sous une forme matérielle quelconque» figurant à l'article 3 répond à cet argument. Elle vise expressément le programme inscrit sur la microplaquette ROM. Il n'y a rien dans l'article 3 qui permette de tirer une conclusion différente.

Est fondé l'argument selon lequel, peu importe l'interprétation donnée aux premiers mots de l'article 3, la microplaquette ROM est visée par l'alinéa 3(1)d) en tant qu'organe au moyen duquel l'œuvre peut être débitée. Le programme peut être exécuté sur l'écran du moniteur ou sur une impression destinée aux êtres humains.

Les arguments de caractère politique invoqués par les défendeurs pour prétendre qu'il n'y a pas lieu à protection conférée par le droit d'auteur, à savoir des restrictions éventuelles du commerce et un chevauchement possible avec les règles portant

the defendants, were irrelevant. The Court had to apply the law as it exists.

On the evidence, it could not be concluded that the defendants did not have knowledge of the copying activity being carried on. The determination of knowledge is a question of inference from the facts in a given case. The defendants had more than merely notice of facts which would lead a reasonable person to think that a breach of copyright law was being committed. Knowledge alone, however, is not enough to give rise to liability for copyright infringement. The defendants must be engaged in activities which bring them within section 3 as having authorized the reproduction of the work or within subsection 17(4) which sets out specific prohibited activities. "Authorize" has been defined as meaning "sanction, approve, and countenance". Furthermore, the inactivity or indifference to the risk of infringement may be of such a degree that authorization may be inferred.

By purchasing newspaper ads, the defendants "offered for sale by way of trade" the infringing articles (a proscribed activity within the meaning of paragraph 17(4)(a)). The involvement in trade shows and in retail outlets constituted "exhibiting in public by way of trade" the said articles (paragraphs 17(4)(a) and (c)).

The action was dismissed as against Joseph Levy, one of the individual defendants. To guarantee credits for the importation of the infringing articles, with the knowledge that such an activity was being carried on, did not fall within subsection 17(4) or section 3 as authorizing the production or reproduction of the plaintiffs' program.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd., [1983] F.S.R. 502 (Ch.D.); *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd* (1984), 53 ALR 225 (F.C.); reversing (1983), 50 ALR 581 (F.C.).

DISTINGUISHED:

Cuisenaire, Georges v. South West Imports Ltd., [1968] 1 Ex.C.R. 493; (1967), 37 Fox Pat. C. 93; affirmed [1969] S.C.R. 208; (1968), 40 Fox Pat. C. 81; *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (S.C.); *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 F.C. 845; (1981), 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.), application for leave to appeal to Supreme Court of Canada dismissed (1981), 63 C.P.R. (2d) 261.

CONSIDERED:

Hollinrake v. Truswell, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Moreau, Alfred v. St-Vincent, Roland*, [1950] Ex.C.R. 198; *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879); *Bulman Group Ltd. (The) v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (F.C.A.); *Bulman Group Ltd. (The) v. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 F.C. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (T.D.); *Boosey v. Whight*, [1899] 1 Ch. 836; affirmed [1900] 1 Ch. 122 (C.A.); *Sega Enterprises Limited v. Richards and Another*,

sur les brevets, ne sauraient être accueillis. Les propositions de révision de la Loi mentionnées par les défendeurs ne sont pas pertinentes. La Cour doit appliquer la loi telle qu'elle existe.

Compte tenu de la preuve, on ne saurait conclure que les défendeurs n'étaient pas au courant de l'acte de plagiat qui était commis. Dans toute affaire, c'est la déduction tirée des faits qui permet de savoir s'il y a connaissance ou non. Les défendeurs avaient plus que remarqué des faits qui auraient poussé une personne raisonnable à comprendre qu'il y avait contrefaçon du droit d'auteur. Cependant, la seule connaissance des faits ne suffit pas à donner lieu à une responsabilité pour contrefaçon du droit d'auteur. Les défendeurs doivent participer à des activités qui les assujettiraient à l'article 3 en autorisant la reproduction de l'œuvre ou au paragraphe 17(4) qui fait état des activités interdites. «Autoriser» signifie «consentir, approuver et encourager». De plus, l'inactivité ou l'indifférence au risque de contrefaçon serait telle qu'on devrait déduire qu'il y a eu autorisation.

En achetant de la publicité dans les journaux, les défendeurs ont «commerciallement offert en vente» les articles contrefaits (une activité interdite au sens de l'alinéa 17(4)a). Participer à des expositions et à des points de vente revient à «exposer commercialement en public» lesdits articles (alinéas 17(4)a et c)).

L'action intentée contre Joseph Levy, l'un des particuliers défendeurs, est rejetée. Garantir des crédits pour l'importation des articles contrefaits, tout en sachant qu'un tel acte était commis, n'est pas visé par le paragraphe 17(4) ni par l'article 3, soit l'autorisation de la production ou de la reproduction du programme des demandereses.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd., [1983] F.S.R. 502 (Ch.D.); *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd* (1984), 53 ALR 225 (F.C.); infirmant (1983), 50 ALR 581 (F.C.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Cuisenaire, Georges v. South West Imports Ltd., [1968] 1 R.C.É. 493; (1967), 37 Fox Pat. C. 93; confirmée par [1969] R.C.S. 208; (1968), 40 Fox Pat. C. 81; *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (S.C.); *Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets*, [1982] 1 C.F. 845; (1981), 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.), demande de permission d'appel devant la Cour suprême du Canada rejetée (1981), 63 C.P.R. (2d) 261.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Hollinrake v. Truswell, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Moreau, Alfred v. St-Vincent, Roland*, [1950] R.C.É. 198; *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879); *Bulman Group Ltd. (The) c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (C.A.F.); *Bulman Group Ltd. (The) c. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 C.F. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (1^{re} inst.); *Boosey v. Whight*, [1899] 1 Ch. 836; confirmée par [1900] 1 Ch. 122 (C.A.); *Sega Enterprises Limited v.*

[1983] F.S.R. 73 (Ch.D.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (F.C.A.); *C.B.S. Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch.D.); *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357; (1979), 45 C.P.R. (2d) 1. a

REFERRED TO:

Newmark v. National Phonograph Company and Edison Manufacturing Company (1907), 23 T.L.R. 439 (K.B.) b
Monckton v. Gramophone Company Limited (1912), 106 L.T. 84 (C.A.); *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company*, 209 U.S. 1 (1908); *Apple Computer, Inc. v. Formula Intern., Inc.*, 562 F.Supp. 775 (U.S. Dist. Ct. 1983); *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E.R. 221 (Ch.D.); *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Dorling v. Honnor and Another*, [1964] R.P.C. 160 (C.A.); *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289 (T.D.); *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (F.C.A.); *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.* (1981), 31 O.R. (2d) 161 (C.A.); *R. v. Philips Electronics Ltd.—Philips Electronique Ltee* (1980), 30 O.R. (2d) 129 (C.A.); *Tuck v. Priester* (1887), 19 Q.B.D. 629; *Dalton v. Canadian Human Rights Commission*, [1986] 2 F.C. 141; 63 N.R. 383 (C.A.); *Re Application Number 961,392* (1971), 5 C.P.R. (2d) 162 (Pat. App. Bd.); *Gottschalk, Comr. Pats. v. Benson*, 175 USPQ 673 (S.C. 1972); *Dann, Comr. Pats. v. Johnston*, 189 USPQ 257 (S.C. 1976); *Re Bendix Corporation Application (Now Patent No. 1,176,734)* (1984), 5 C.P.R. (3d) 198 (Pat. App. Bd.); *Re Application for Patent of Dissly Research Corp. (Now Patent No. 1,188,811)* (1984), 6 C.P.R. (3d) 420 (Pat. App. Bd.); *Diamond, Comr. Pats. v. Diehr and Lutton*, 209 USPQ 1 (S.C. 1981); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (S.C. S. Afr.); *Apple Computer Inc. v. Computermat Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 1 (Ont. H.C.); *Apple Computer, Inc. v. Minitronics of Canada Ltd. et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 104 (F.C.T.D.); affirmed (1985), 8 C.P.R. (3d) 431 (F.C.A.); *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. v. Dynabec Ltée et al.* (1984), 6 C.P.R. (3d) 299 (Que. S.C.); affirmed (1985), 6 C.P.R. (3d) 322 (Que. C.A.); *F & I Retail Systems Ltd. v. Thermo Guard Automotive Products Canada Ltd. et al.*, Supreme Court of Ontario, June 26, 1984, not reported; *Logo Computer Systems Inc. c. 115778 Canada Inc. et al.*, Quebec Superior Court, October 25, 1983, not reported; *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.); *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (Ont. H.C.); *International Business Machines Corporation v. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 F.C. 190; (1984), 80 C.P.R. (2d) 187 (T.D.); *Salomon v. Salomon & Co.*, [1897] A.C. 22 (H.L.); *Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 109 (B.C.C.A.); *RCA Cor-*

Richards and Another, [1983] F.S.R. 73 (Ch.D.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et autre* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.); *C.B.S. Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch.D.); *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357; (1979), 45 C.P.R. (2d) 1.

DÉCISIONS CITÉES:

Newmark v. National Phonograph Company and Edison Manufacturing Company (1907), 23 T.L.R. 439 (K.B.); *Monckton v. Gramophone Company Limited* (1912), 106 L.T. 84 (C.A.); *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company*, 209 U.S. 1 (1908); *Apple Computer, Inc. v. Formula Intern., Inc.*, 562 F.Supp. 775 (U.S. Dist. Ct. 1983); *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E.R. 221 (Ch.D.); *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Dorling v. Honnor and Another*, [1964] R.P.C. 160 (C.A.); *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289 (1^{re} inst.); *Canusa Records Inc. et autres c. Blue Crest Music, Inc. et autres* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.); *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.* (1981), 31 O.R. (2d) 161 (C.A.); *R. v. Philips Electronics Ltd.—Philips Electronique Ltee* (1980), 30 O.R. (2d) 129 (C.A.); *Tuck v. Priester* (1887), 19 Q.B.D. 629; *Dalton c. Commission canadienne des droits de la personne*, [1986] 2 C.F. 141; 63 N.R. 383 (C.A.); *Re Application Number 961,392* (1971), 5 C.P.R. (2d) 162 (C.A.B.); *Gottschalk, Comr. Pats. v. Benson*, 175 USPQ 673 (S.C. 1972); *Dann, Comr. Pats. v. Johnston*, 189 USPQ 257 (S.C. 1976); *Re Bendix Corporation Application (Now Patent No. 1,176,734)* (1984), 5 C.P.R. (3d) 198 (C.A.B.); *Re Application for Patent of Dissly Research Corp. (Now Patent No. 1,188,811)* (1984), 6 C.P.R. (3d) 420 (C.A.B.); *Diamond, Comr. Pats. v. Diehr and Lutton*, 209 USPQ 1 (S.C. 1981); *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (S.C. Afr. du Sud); *Apple Computer Inc. v. Computermat Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 1 (H.C. Ont.); *Apple Computer, Inc. v. Minitronics of Canada Ltd. et autres* (1985), 7 C.P.R. (3d) 104 (C.F. 1^{re} inst.); confirmée par (1985), 8 C.P.R. (3d) 431 (C.A.F.); *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. v. Dynabec Ltée et al.* (1984), 6 C.P.R. (3d) 299 (C.S. Qué.); confirmée par (1985), 6 C.P.R. (3d) 322 (C.A. Qué.); *F & I Retail Systems Ltd. v. Thermo Guard Automotive Products Canada Ltd. et al.*, Cour suprême de l'Ontario, rendue le 26 juin 1984, non publiée; *Logo Computer Systems Inc. c. 115778 Canada Inc. et al.*, Cour supérieure du Québec, 25 octobre 1983, non publiée; *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.); *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (H.C. Ont.); *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 C.F. 190; (1984), 80 C.P.R. (2d) 187 (1^{re} inst.); *Salomon v. Salomon & Co.*, [1897] A.C. 22 (H.L.); *Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al.* (1984), 1

poration v Custom Cleared Sales Pty Ltd (1978), 19 ALR 123 (N.S.W.C.A.); *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.); *Clarke, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.); *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.); *Proctor & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Alfred S. Schorr, Ivor M. Hughes and J. I. Etigson for plaintiffs.
Robert H. C. MacFarlane for defendants.

SOLICITORS:

Alfred S. Schorr, Toronto, and Ivor M. Hughes, Concord, Ontario, for plaintiffs.
Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, for defendants.

EDITOR'S NOTE

The Executive Editor has chosen to report the 73 page reasons for judgment herein in an abridged format. The following portions have been omitted: a 20 page review of the evidence explaining the creation of computer programs, computer languages, the internal memory of the computer, the computer's integrated electrical circuitry, the operation of a computer from a programmer's point of view, the computer as an electrical machine and retrieving a program from ROM (read only memory). Also omitted are the aspects not in issue (copyright in source code, substantial copying and ownership) and certain portions of a review of the evidence headed "Individual Defendants", "Microcom Action—Evidence re: Defendants' Activities" and "Mackintosh Action—Evidence re: Defendants' Activities". Summaries of the omitted portions have been prepared.

The narrow but important issue for determination was as to whether a computer program embodied in a silicon chip in a computer is a subject matter in which copyright exists.

C.P.R. (3d) 109 (C.A.C.-B.); *RCA Corporation v Custom Cleared Sales Pty Ltd* (1978), 19 ALR 123 (N.S.W.C.A.); *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.); *Clarke, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.); *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.); *Proctor & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

Alfred S. Schorr, Ivor M. Hughes et J. I. Etigson pour les demandereses.
Robert H. C. MacFarlane pour les défendeurs.

PROCUREURS:

Alfred S. Schorr, Toronto, et Ivor M. Hughes, Concord (Ontario), pour les demandereses.
Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, pour les défendeurs.

NOTE DE L'ARRÊTISTE

Le Directeur général a choisi de publier les motifs du jugement (75 pages) sous une forme abrégée. Les parties suivantes ont été omises: un examen (22 pages) de la preuve expliquant la création des programmes informatiques, les langages informatiques, la mémoire interne de l'ordinateur, le circuit électrique intégré de l'ordinateur, le fonctionnement d'un ordinateur du point de vue du programmeur, l'ordinateur comme machine électrique et l'extraction ou la lecture d'un programme à partir de la mémoire morte (ROM). Ont également été omis les points qui ne sont pas en litige (droit d'auteur sur le programme en code source, plagiat substantiel et propriété du droit d'auteur) et certaines parties d'un examen de la preuve intitulées «Défendeurs qui ne sont pas des personnes morales», «L'affaire Microcom—La preuve relative aux activités des défendeurs» et «L'affaire Mackintosh—La preuve relative aux activités des défendeurs». Des résumés des portions omises ont été rédigés.

Le point en litige porte sur une question limitée mais importante: un programme informatique inscrit sur une microplaquette de silicium dans un ordinateur peut-il faire l'objet d'un droit d'auteur?

The plaintiffs hold copyright in two computer programs: Autostart ROM and Applesoft. Created for use in the Apple II + computer, they were to serve as its operating instructions. There was expert evidence that creation of a computer program requires great ingenuity and that it would take months of work to write a program such as those in issue in this case. Computer programs were highly individualistic and it was practically impossible that two programmers would, without copying, create identical programs.

Yet in the defendants' Microcom chips, 12,261 out of 12,288 bytes were identical to the corresponding Apple II + chips. For the defendants' Mackintosh chips, the figures were 12,277 out of 12,288.

The plaintiffs' evidence—given mostly by software experts—dealt with the operation of a computer from a programmer's point of view. The defendants' evidence focussed on the operation of a computer from a hardware point of view—the functioning of the machine as a complex system of integrated electrical circuits. Defence counsel saw a program as nothing more than specifications for a machine part. That characterization could not be accepted. In writing a program, a programmer was not providing specifications for the manufacture of a ROM chip. He was rather thinking of instructions to the computer in terms of moving information between certain registers and of performing certain operations thereon. Programs were designed as communications to computers and used to cause the computer to perform functions such as calculating and retrieving information from data banks. Ordinary conceptual notions of the nature of a written text were stretched in conceiving of it operating in this fashion. This uniqueness was the essence of the dispute as to whether copyright existed.

Without copying the Autostart ROM and Applesoft programs, it would be very difficult to

Les demandereses sont titulaires d'un droit d'auteur à l'égard de deux programmes informatiques: Autostart ROM et Applesoft. Créés pour être utilisés dans l'ordinateur Apple II +, les programmes devaient servir de mode d'instruction. Les témoins experts ont déclaré que la création d'un programme informatique demande beaucoup d'ingéniosité et qu'il faudrait des mois de travail pour écrire des programmes semblables à ceux en cause. Les programmes informatiques sont d'une nature très individuelle et il est pratiquement impossible que deux programmeurs puissent, sans faire de plagiat, créer des programmes identiques.

Pourtant, sur les microplaquettes Microcom des défendeurs, 12 261 des 12 288 octets étaient identiques aux octets des microplaquettes correspondantes d'Apple II +. Sur les microplaquettes Mackintosh des défendeurs, il en était ainsi pour 12 277 des 12 288 octets.

La preuve des demandereses—donnée surtout par des experts en logiciel—a porté sur l'exploitation d'un ordinateur selon le point de vue du programmeur. La preuve des défendeurs a porté sur l'exploitation d'un ordinateur sous l'angle du matériel—le fonctionnement de la machine comme système complexe de circuits électriques intégrés. Pour l'avocat des défendeurs, un programme ne constitue que de simples spécifications pour les pièces d'une machine. Cette description n'a pas été retenue. Le programmeur qui écrit un programme ne fournit pas des spécifications au fabricant de microplaquettes de mémoire morte (ROM). Il pense plutôt aux instructions qu'il doit donner à l'ordinateur afin de transférer l'information entre certains registres et d'accomplir certaines opérations là-dessus. Les programmes sont conçus pour des fins de communication avec les ordinateurs et utilisés pour porter l'ordinateur à accomplir certaines opérations (effectuer des calculs, extraire certaines données d'une banque de données). Ce pouvoir de déclencher des opérations nous fait sortir des notions conceptuelles normalement associées à la nature d'un texte écrit. Cet aspect unique est au cœur même du différend sur l'existence d'un droit d'auteur.

Il est très difficile, sans copier les programmes Autostart ROM et Applesoft, de créer un autre

create another computer system which could run the software (application programs) designed for use with the Apple II +. That was the economic factor which gave rise to this litigation.

The defendants did not question that the written assembly language code versions of the programs fell under the protection of the Copyright Act. The programs were not, however, copied in their written form but directly from the chips.

Nor did the defendants deny that if copying the ROM chips is a copying of the assembly code program, there has been a substantial copying.

Finally, the defendants abandoned any contestation of ownership by plaintiffs of copyright.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

REED J.:

The Issue

The issue is whether a computer program which originates as a written text, in the normal and usual sense of those terms, but which has a dimension which it is not traditional to associate with such texts, continues to be covered by copyright when it is converted into its electrical code version, or more precisely in this case when it is embodied in a device designed to replicate that code.

The defendants' argument that copyright protection does not so extend, has several facets: (1) the hexadecimal code version of the program is not a translation of the source code version; (2) since there is a one to one relationship between the source code program and its embodiment in the chip there is a merger of the idea and the expression of the idea which copyright law does not cover; (3) the text of the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30] does not cover computer programs in their chip form; (4) there are compelling policy arguments for refusing to extend copyright protection in the present case such as potential restric-

système informatique qui peut utiliser le logiciel (programmes d'application) conçu pour fonctionner sur Apple II +. C'est ce facteur économique qui est à l'origine du présent litige.

^a Les défendeurs ne contestent pas le fait que les versions des programmes, écrites en langage d'assemblage, sont visées par la Loi sur le droit d'auteur. Les programmes n'ont cependant pas été copiés dans leur forme écrite mais directement à partir des microplaquettes.

^b Les défendeurs ne contestent pas le point suivant: si l'on conclut que le fait de copier des microplaquettes de mémoire morte (ROM) revient à copier le programme en code d'assemblage, il y a alors plagiat substantiel de ce programme.

^c Enfin, les défendeurs renoncent à toute contestation de la propriété du droit d'auteur par les demandereses.

^d Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendu par

^e LE JUGE REED:

Le point en litige

^f Le point en litige se résume à la question suivante: un programme informatique qui provient d'un texte écrit, dans le sens normal et habituel de ces termes, mais qui a une dimension qui n'est pas traditionnellement liée à ces textes, continue-t-il d'être protégé par le droit d'auteur lorsqu'il est converti en sa version code électrique ou, de façon plus précise en l'espèce, lorsqu'il est inscrit dans un dispositif conçu pour fournir une réplique de ce code.

^g L'argument des défendeurs selon lequel la protection du droit d'auteur ne s'étend pas à cette forme comporte plusieurs facettes: (1) la version du programme en code hexadécimal n'est pas une traduction de la version en code source; (2) puisqu'il y a une relation univoque entre le programme en code source et son inscription dans la microplaquette, il y a fusion de l'idée et de l'expression de l'idée, fusion que le droit d'auteur ne couvre pas; (3) le libellé de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30] ne couvre pas les programmes informatiques sous leur forme gravée sur microplaquettes; (4) il existe des principes impé-

tions on commerce and a possible overlap with patent law.

Hexadecimal Code — A Translation?

The defendants' position is that there is no copyright protection given to the hexadecimal form of the source code program because it is not a translation of that work but a different literary work. The conversion from assembly code to hexadecimal code, indeed from any computer language (code) to any other, is called a "translation" by computer programmers. I agree that this is not a relevant factor. The question is whether or not the hexadecimal code version is a translation of the original assembly code version, in terms of the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30. If so, then the right to produce any such translation belongs exclusively to the holder of copyright in the original work:

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright" . . . includes the sole right

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work; [Underlining added.]

The argument, as I understand it, is that while the assembly language source code version can be characterized as a set of instructions to the CPU [central processing unit] (a series of mnemonics or operations that describe what the CPU should do), the hexadecimal form of the program is a description of the ROM [read only memory] chip. Counsel argues that these may very well be two descriptions of the same thing but as such they are two different literary works.

I do not find this argument convincing. In the first place I note that "translation" in *The Concise Oxford Dictionary* (6th ed., 1976) is defined as:

Express the sense of (word, sentence, speech, book, poem, . . .) in or *into* another language; in or *to* another form of representation [Underlining added.]

The conversion from one code to another clearly falls within that definition.

rieux de politique appuyant le refus d'étendre la protection du droit d'auteur en l'espèce, notamment en raison des restrictions possibles au commerce et d'un chevauchement possible avec la loi ^a sur les brevets.

Le code hexadécimal constitue-t-il une traduction?

Les défendeurs prétendent que le droit d'auteur ^b n'accorde aucune protection à la forme hexadécimale du programme en code source parce qu'il ne s'agit pas d'une traduction de l'œuvre, mais bien d'une œuvre littéraire différente. La conversion du code d'assemblage en code hexadécimal, voire de tout langage informatique (code) à tout autre, est appelée «traduction» par les programmeurs informatiques. Je conviens qu'il ne s'agit pas là d'un facteur pertinent. Il s'agit de savoir si la version en code hexadécimal est une traduction de la version ^d originale en code d'assemblage, aux termes de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30. Dans l'affirmative, le droit d'effectuer une telle traduction appartient exclusivement au titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre originale:

3. (1) Pour les fins de la présente loi, le «droit d'auteur» . . . comprend, . . . le droit exclusif

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'œuvre; [C'est moi qui souligne.]

^f Si je comprends bien l'argument, même si la version en code source de langage d'assemblage peut être décrite comme un ensemble d'instructions pour l'UCT [unité centrale de traitement] (une série de mnémoniques ou d'opérations qui décrivent ce que l'UCT devrait faire), la forme ^g hexadécimale du programme serait une description de la microplaquette de mémoire morte (ROM). L'avocat allègue que ces deux codes peuvent fort bien être deux descriptions de la même chose, mais ^h qu'en soi, ils constituent deux œuvres littéraires différentes.

Cet argument ne me convainc pas. En premier lieu, je constate que le terme anglais «*translation*» est défini comme suit dans *The Concise Oxford Dictionary* (6^e éd., 1976):

[TRADUCTION] Exprime le sens (d'un mot, d'une phrase, d'un discours, d'un livre, d'un poème, . . .) dans une autre langue, ou dans une autre forme de représentation . . . [C'est moi qui souligne.]

^j La conversion d'un code à un autre est manifestement visée par cette définition.

An analogy can be drawn to the conversion of a text into morse code. If a person were to sit down and convert a text into the series of dots and dashes of which morse code is comprised, one might argue that the resultant notations were really instructions to the telegraph operator on how to send the message. But the message written in morse code, in my view, still retains the character of the original work. It is not a different literary work. Similarly, a text written in shorthand might be said to constitute a description of the oral sounds of the text if it were spoken aloud (shorthand being phonetically based), but that would not make it a different literary work from the long hand version.

In my view the conversion of a work into a code, or the conversion of a work originally written in one code into another code constitutes a translation for the purposes of the Act. In addition, as noted above, a programmer, in creating a program, is not thinking in terms of the specifications of the ROM chip, either in writing the assembly code version or when the hexadecimal notation is prepared. What media is finally chosen for embodiment of the program is irrelevant to the programmer. Accordingly, I find it difficult to accept counsel for the defendants' argument that the hexadecimal form of the program is a different literary work and not a translation of the original.

Expression—Idea—Merger

It is argued that copyright does not extend to computer programs because (1) copyright protects the expression of the idea not the idea expressed and (2) a computer program as embodied in a ROM chip exhibits a merger of the idea and the expression of that idea.

Counsel for the defendants relies heavily on the decision in: *Cuisenaire, Georges v. South West Imports Ltd.*, [1968] 1 Ex.C.R. 493; (1967), 37 Fox Pat. C. 93 as affirmed [1969] S.C.R. 208; (1968), 40 Fox Pat. C. 81 and in *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (S.C.) Those cases involved a publication by the plaintiff (a book) in which a new method of teaching arithmetic was described.

On peut tirer une analogie de la conversion d'un texte en code morse. Si une personne se met à convertir un texte en une série de points et de traits selon le code morse, il serait possible d'alléguer que la notation qui en résulte consiste en réalité en des instructions adressées au télégraphiste sur la façon de transmettre le message. Mais, à mon avis, le message écrit en code morse conserve toujours le caractère de l'œuvre originale. Il ne s'agit pas d'une œuvre littéraire différente. De même, on pourrait décrire un texte écrit en sténographie comme une description des sons du texte si celui-ci était lu à haute voix (puisque la sténographie est fondée sur la phonétique); mais cela n'en ferait pas une œuvre littéraire différente de la version manuscrite.

À mon avis, la conversion d'une œuvre en code, ou la conversion en un autre code d'une œuvre écrite à l'origine dans un premier code constitue une traduction pour les fins de la Loi. De plus, comme nous l'avons souligné plus haut, le programmeur qui crée un programme ne pense pas aux spécifications de la microplaquette de mémoire morte (ROM) lorsqu'il écrit la version en code d'assemblage, ni au moment où la notation en code hexadécimal est préparée. Le programmeur ne se préoccupe aucunement du support qui sera choisi pour contenir le programme. Par conséquent, il m'est difficile d'accepter l'argument de l'avocat des défendeurs selon lequel la forme hexadécimale du programme constitue une œuvre littéraire différente et non une traduction de l'original.

8 Expression—Idée—Fusion

Il est allégué que le droit d'auteur ne s'applique pas aux programmes informatiques (1) parce qu'il protège l'expression d'une idée mais non l'idée exprimée et (2) parce qu'un programme informatique tel qu'il est inscrit sur des microplaquettes ROM constitue une fusion de l'idée et de l'expression de cette idée.

L'avocat des défendeurs s'appuie fortement sur la décision rendue dans *Cuisenaire, Georges v. South West Imports Ltd.*, [1968] 1 R.C.É. 493; (1967), 37 Fox Pat. C. 93; confirmée par [1969] R.C.S. 208; (1968), 40 Fox Pat. C. 81 et dans *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (S.C.). Il s'agissait d'une publication du demandeur (un livre) qui décrivait une nouvelle méthode d'ensei-

The method used a number of wooden rods of varying lengths and colours, all having a uniform thickness (one centimeter square). The book set out a table describing the number of rods required, their respective lengths and colours. There was no indication that the book contained any diagrams or illustrations of the rods. I reproduce part of the editor's note at page 95 Fox Pat. C.:

It will be noted that . . . the plaintiff did not allege that his copyright in his book was being infringed but only his copyright in his rods If the rods in issue had been copied from illustrations in the plaintiff's book, the result might well have been different, for it is trite law that infringement exists where a copyright work is reproduced "in any material form whatsoever".

The claim before the Canadian courts focussed on paragraph 2(v) of the Canadian Act [R.S.C. 1952, c. 55]:¹

2. . . .

(v) "every original literary, dramatic, musical and artistic work" includes every original production in the literary, scientific or artistic domain whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works or compositions with or without words, illustrations, sketches, and plastic works relative to geography, topography, architecture or science; [Underlining added.]

The plaintiff argued that it was not necessary to demonstrate that his rods were artistic, literary, musical or dramatic because as long as they were "original productions in the scientific domain" they were to be considered as falling within the scope of works protected by copyright. Both the Exchequer Court and the Supreme Court rejected that argument.

The plaintiff claimed that even if the rods could not be said to fall within the Act pursuant to paragraph 2(v) they were nevertheless literary or artistic works or works of artistic craftsmanship. That argument was rejected by both Canadian Courts on the same ground as it had been by the Australian Court in *Cuisenaire v. Reed*. Mr. Justice Noël, at trial, quoted [at pages 517-518] from

¹ There is no comparable provision in the Australian legislation and therefore the *Cuisenaire v. Reed* case did deal with this issue.

gnement de l'arithmétique, laquelle incluait un certain nombre de baguettes de bois, de longueurs et de couleurs différentes, mais ayant toute la même épaisseur (un centimètre carré). Le livre comportait une table décrivant le nombre nécessaire de baguettes, leurs longueurs et leurs couleurs respectives. Rien n'indiquait que le livre contenait des schémas ou des illustrations des baguettes. Je reproduis une partie de la note de l'arrêstiste à la page 95 Fox Pat. C.:

[TRADUCTION] Il est à remarquer que . . . le demandeur n'allègue pas que son droit d'auteur relatif à son livre a été contrefait mais seulement son droit d'auteur relatif à ses baguettes . . . Si lesdites baguettes avaient été copiées à partir des illustrations qui se trouvent dans le livre du demandeur, le résultat aurait été différent, car il est notoire qu'il y a contrefaçon lorsqu'une œuvre protégée par le droit d'auteur est reproduite «sous une forme matérielle quelconque».

La revendication présentée aux tribunaux canadiens portait principalement sur l'alinéa 2v) de la Loi canadienne [S.R.C. 1952, chap. 55]:¹

2. . . .

v) «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale» comprend toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. [C'est moi qui souligne.]

Le demandeur a prétendu qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que ses baguettes étaient artistiques, littéraires, musicales ou dramatiques, parce que dans la mesure où elles étaient «des productions originales du domaine scientifique», elles devaient être considérées comme faisant partie de la catégorie des œuvres protégées par le droit d'auteur. La Cour de l'Échiquier et la Cour suprême ont toutes deux rejeté cette prétention.

Le demandeur a prétendu que même si les baguettes ne relevaient pas du champ d'application de la Loi, en particulier de l'alinéa 2v) précité, elles étaient néanmoins des œuvres littéraires ou artistiques ou des œuvres artistiques dues à des artisans. Cette prétention a été rejetée par les deux cours canadiennes pour le même motif que celui de la cour australienne dans *Cuisenaire v. Reed*. Le

¹ Il n'existe pas de disposition comparable dans la législation australienne et par conséquent l'affaire *Cuisenaire v. Reed* a bien traité de cette question.

the judgment of Mr. Justice Pape, in *Cuisenaire v. Reed* at pages 735 and 736:

Where, as here, you have a literary copyright in certain tables or compilations, there is in my view no infringement of the copyright in those tables or compilations unless that which is produced is itself something in the nature of a table or compilation which, whether it be in two dimensions or three dimensions, and whatever its material form, reproduces those tables. Were the law otherwise, every person who carried out the instructions in the handbook in which copyright was held to subsist in *Meccano Ltd. v. Anthony Hordern and Sons Ltd.* (1918), 18 S.R. (N.S.W.) 606, and constructed a model in accordance with those instructions, would infringe the plaintiff's literary copyright. Further, as Mr. Fullagar put it, everybody who made a rabbit pie in accordance with the recipe in *Mrs. Beeton's Cookery Book* would infringe the literary copyright in that book.

The Supreme Court upheld the judgment of Mr. Justice Noël on essentially the same ground. The Court noted at pages 211 S.C.R.; 84 Fox Pat. C., that the original work was the plaintiff's book and that in seeking to assert a copyright in the rods which were described in the book, as opposed to the book itself, the appellant was faced with the principle that an author has no copyright in ideas but only in his expression of them. Reference was made to the application of this principle in *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.), at page 428 and *Moreau, Alfred v. St. Vincent, Roland*, [1950] Ex.C.R. 198, at page 203.

In *Hollinrake v. Truswell* it was sought to assert copyright in a "sleeve chart" designed to operate as a pattern for cutting out sleeves. The Court held that "The thing is in truth a measuring instrument: it is no more a chart or plan within the *Copyright Act* than is a scaled ruler" (Lindley L.J. at page 425).

In *Moreau v. St. Vincent* the plaintiff alleged the defendant had breached his copyright in "*Concours: Recrutement d'Abonnés*". This title referred to a weekly competition which was designed to increase the circulation of the plaintiff's paper "*L'Information Sportive*". The competition involved a subscription receipt held by the purchaser of the paper; a questionnaire relating to sports topics to be answered by holders of subscription receipts carrying certain numbers and condi-

tion, a cité [aux pages 517 et 518] le jugement rendu par le juge Pape dans *Cuisenaire v. Reed* aux pages 735 et 736:

[TRADUCTION] Lorsque, comme en l'espèce, vous avez un droit d'auteur littéraire relatif à certaines tables ou compilations, à mon avis, il n'y a pas de contrefaçon du droit d'auteur en ce qui concerne ces tables ou ces compilations à moins que ce qui est produit soit lui-même de la nature d'une table ou d'une compilation laquelle, qu'elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle et quelle que soit sa forme matérielle, reproduit ces tableaux. N'était-ce la loi, toute personne qui suivrait les instructions du livre censément protégé par le droit d'auteur dans l'affaire *Meccano Ltd. v. Anthony Hordern and Sons Ltd.* (1918), 18 S.R. (N.S.W.) 606, et construirait un modèle conformément à ces instructions, porterait atteinte au droit d'auteur littéraire du demandeur. En outre, comme l'a dit M. Fullagar, la personne qui ferait une tourte au lapin selon la recette de *Mrs. Beeton's Cookery Book* porterait atteinte au droit d'auteur littéraire de ce livre.

La Cour suprême a confirmé le jugement du juge Noël essentiellement pour les mêmes motifs. Elle a souligné, aux pages 211 R.C.S.; 84 Fox Pat. C., que l'œuvre originale était le livre du demandeur et qu'en essayant de faire valoir un droit d'auteur sur les baguettes décrites dans le livre, par opposition au livre lui-même, l'appelant se voyait appliquer le principe selon lequel un auteur ne peut se prévaloir d'un droit d'auteur sur les idées mais seulement sur l'expression de ces idées. Référence a été faite à l'application de ce principe dans les affaires *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.), à la page 428 et *Moreau, Alfred v. St. Vincent, Roland*, [1950] R.C.É. 198, à la page 203.

Dans l'affaire *Hollinrake v. Truswell*, la partie a essayé de faire valoir un droit d'auteur sur un [TRADUCTION] «diagramme pour les manches» destiné à servir de patron. La Cour a conclu que [TRADUCTION] «La chose est en réalité un instrument de mesure: elle n'est pas plus un diagramme ou plan au sens de la *Copyright Act* qu'une règle graduée» (le lord juge Lindley à la page 425).

Dans l'affaire *Moreau v. St. Vincent*, le demandeur alléguait que le défendeur avait porté atteinte à son droit d'auteur relatif au «Concours: Recrutement d'Abonnés». Il s'agissait d'un concours hebdomadaire destiné à augmenter le tirage du journal «*L'Information Sportive*» du demandeur. La personne qui achetait le journal devait avoir son reçu d'abonnement, répondre à un questionnaire portant sur les sports et respecter les conditions du concours énoncées dans le journal. Le défendeur a

tions; and, terms of the contest set out in the paper. The defendant commenced publication of a weekly leaflet called "*Mots Croisés*" which contained a competition called "*Quiz général de la publication Loisir Favori Enrg.*" The Court rejected the plaintiff's claim that this activity infringed his copyright. The Court stated that the plaintiff had misconceived the nature of copyright and was really seeking protection of his contest against an encroaching competitor who was running a contest of a similar nature. But, there was no copying of the relevant written texts—it was the idea of running a contest along generally similar lines which was copied.

It appears from these cases that the principle that copyright covers the expression of ideas but not the ideas themselves is used in the jurisprudence to cover at least two different situations. It is used in cases such as *Hollinrake* and *Cuisenaire* to indicate that the "work" for which copyright is sought is not of a type (e.g.: literary, artistic) that falls within the Act. In *Cuisenaire v. Reed* it was held that the rods themselves as physical objects were not a type of work covered by the Act. It is used in cases such as *Moreau* to indicate that the two works in issue are not, in fact, similar—there has been no substantial copying. Thus in making Mrs. Beeton's rabbit pie there is no substantial copying of the recipe book—the instructions found therein have been followed but the book has not been copied.

Neither of these applications of the idea-expression principle applies in the present case. The program as originally written is copyrightable subject-matter. There has in fact been copying—the code read from the defendants' chips is the same as that which can be read from the plaintiffs' chips. I do not see that the decision in the *Cuisenaire* case in any way assists the defendants in this case. The computer program when written is clearly a literary work. What is more, its embodiment in a silicon chip retains the form of expression of the original work. The program in its source code version can be retrieved (read) by a process of translation or translations from the ROM chip. There was no such relationship between the words

commencé à publier une brochure hebdomadaire, les «Mots Croisés», qui comportait un concours appelé «Quiz général de la publication Loisir Favori Enrg». La Cour a rejeté la revendication du demandeur selon laquelle cette activité portait atteinte à son droit d'auteur. La Cour a statué que le demandeur s'était mépris sur la nature du droit d'auteur et essayait en réalité de se protéger d'un concurrent qui organisait un concours d'une nature similaire. Il n'y a pas eu plagiat des textes pertinents, c'est plutôt l'idée d'organiser un concours similaire qui était copiée.

Il ressort de ces décisions que la jurisprudence s'inspire de ce principe, selon lequel le droit d'auteur protège l'expression des idées et non les idées elles-mêmes, dans au moins deux contextes différents. Dans des cas comme *Hollinrake* et *Cuisenaire*, ce principe sert à indiquer que «l'œuvre» que l'on vise à protéger par le droit d'auteur n'entre pas dans une catégorie (par exemple littéraire, artistique) qui relève de la Loi. Dans l'affaire *Cuisenaire v. Reed*, le juge a statué que les baguettes elles-mêmes comme objets matériels n'étaient pas un type d'œuvre couvert par la Loi. Dans des affaires comme *Moreau*, le principe susmentionné sert à indiquer que les deux œuvres en cause ne sont pas en vérité semblables, il n'y a pas eu de plagiat substantiel. Ainsi, en faisant la tourte au lapin de Mme Beeton, il n'y a pas de plagiat substantiel d'un livre de recettes: les instructions qu'on y trouve ont été suivies mais le livre n'a pas été copié.

Aucune de ces applications du principe «idée-expression» ne s'adapte à l'espèce. Le programme, tel qu'il a été écrit originalement, peut être protégé par le droit d'auteur. En fait, il y a eu copie—le code qu'on peut lire à partir des microplaquettes des défendeurs est le même que celui qu'on peut lire sur les microplaquettes des demandesses. Je ne vois pas comment la décision rendue dans l'affaire *Cuisenaire* peut aider les défendeurs en l'espèce. Le programme informatique, une fois écrit, est nettement une œuvre littéraire. De plus, son inscription sur une microplaquette de silicium conserve la forme d'expression de l'œuvre originale. Le programme, dans sa version code source, peut être extrait (lu) par un processus de traduction(s)

in the book "*Les Nombres en Couleurs*" and the rods which were in issue in the *Cuisenaire* case. No part of the text of the book could be retrieved or "read" from the rods.

Counsel argues that in copying the ROM the defendants are doing no more than following the recipe prescribed by the program, i.e.: making Mrs. Beeton's rabbit pie. I think a closer analogy is that what they are doing is copying the recipe book.

What then of counsel's argument that a computer program exhibits a merger of the idea and the expression of the idea and therefore it is not copyrightable. I have considerable difficulty with this argument from a number of points of view. In the first place, if this argument is valid then it is difficult to understand why the concession was made that the assembly code version of the program is copyrightable. Surely if there is a merger of idea and expression, it exists not only in the machine code version of the program but also in the written assembly code version as well. Secondly, the exact scope of the legal rule (if one exists) that when there is a merger of the idea with its expression, copyright protection does not operate, is not at all clear. And, thirdly, the evidence that there is a multitude of forms of expression in which any given program can be written seems to me to demonstrate that there is no merger of the idea and the expression of the idea with respect to the programs in issue.

The *Cuisenaire*, *Hollinrake* and *Moreau* decisions do not stand for the proposition, urged by counsel, that when there exists a merger of the idea and the expression thereof this renders the work uncopyrightable. I have not been referred to any United Kingdom, Australian or Canadian case where that rule has been applied as the *ratio* of the case. Counsel's argument in the present case seems to be that there is a merger of idea and expression because there can be only one pattern in the ROM chip, i.e.: one way of structuring that chip to enable it to replicate the plaintiffs' program. But this clearly cannot be a case of merger rendering

à partir de la microplaquette ROM. Ce genre de relation n'existe pas entre les mots contenus dans le livre «*Les Nombres en Couleurs*» et les baguettes contestées dans l'affaire *Cuisenaire*. Aucune partie du livre ne pouvait être extraite ou «due» à partir des baguettes.

L'avocat prétend qu'en reproduisant ROM, les défendeurs ne font pas plus que suivre la recette prescrite dans le programme, c'est-à-dire qu'ils ont simplement fait la tourte au lapin de Mme Beeton. À mon avis, il serait plus exact de dire qu'ils ont copié le livre de recettes.

Que dire donc de l'argument de l'avocat selon lequel un programme informatique présente une fusion de l'idée et de l'expression de cette idée et par conséquent ne peut être protégé par le droit d'auteur? Il m'est très difficile d'accepter cet argument pour plusieurs raisons. Premièrement, si cet argument est valable, il est difficile de comprendre pourquoi il a été admis que la version code d'assemblage du programme peut être protégée par le droit d'auteur. S'il y a fusion de l'idée et de l'expression, alors elle doit sûrement exister non seulement dans la version code machine du programme mais également dans la version écrite du code d'assemblage. Deuxièmement, la portée précise du principe (s'il existe) selon lequel en cas de fusion de l'idée et de son expression, la protection du droit d'auteur ne s'applique pas, n'est pas du tout claire. Troisièmement, la preuve qu'il existe une multitude de formes d'expression pour écrire un programme donné me semble démontrer qu'il n'y a pas de fusion de l'idée et de l'expression de cette idée en ce qui concerne les programmes en cause.

Les affaires *Cuisenaire*, *Hollinrake* et *Moreau* ne semblent pas confirmer l'argument avancé par l'avocat selon lequel en cas de fusion de l'idée et de l'expression, l'œuvre ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. On ne m'a cité aucune affaire rendue au Royaume-Uni, en Australie ou au Canada dans laquelle cette règle a servi de raisonnement. L'argument de l'avocat en l'espèce semble être le suivant: il y a fusion de l'idée et de l'expression parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule configuration dans la microplaquette ROM, c'est-à-dire une seule façon de structurer cette microplaquette afin de lui permettre de reproduire le programme

the device uncopyrightable because the same can equally be said of every record or cassette tape.

I cannot disguise the fact that in seeking to apply the alleged merger rule I have considerable difficulty; it seems to me that many works which are clearly copyrightable exhibit a merger of the idea they convey and the expression thereof: a poem, a play, a painting, a map, a chart. It is only if the idea communicated by such works is described in highly abstract, remote and general terms that one could say there is no merger of the idea they convey and the expression in which that idea is conveyed. In addition, the word "idea" itself is of varying definition.²

Examples given in argument of the application of the merger principle are formulations such as $E = mc^2$, the pythagorean theorem, or various algebraic proofs. It may be that these examples demonstrate nothing more than that the particular idea being expressed is really information about the external world (recognizing that $E = mc^2$ is in fact a hypothesis) and that factual information is something which copyright does not protect. I see an analogy, for example, between a statement such as "the Prime Minister of Canada met with the President of the United States on March 17" and "the square on the hypotenuse of a right-angled triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides". Neither of these phrases as such, apart from a larger text in which they might appear, would be subject of copyright. The example of algebraic proofs leads, it seems to me, to an almost philosophical discussion of the nature of

des demanderesses. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas de fusion rendant impossible la protection par le droit d'auteur parce qu'il en serait de même pour tous les disques et toutes les cassettes.

^a Il m'est très difficile d'appliquer le principe allégué de la fusion: il me semble que beaucoup d'œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur présentent une fusion de l'idée qu'elles transmettent et de l'expression de cette idée, par exemple un poème, une pièce de théâtre, un tableau, une carte, un diagramme. C'est seulement lorsque l'idée transmise par ces œuvres est décrite d'une façon très abstraite, très différente ou en termes généraux que l'on peut dire qu'il n'y a pas de fusion de l'idée qu'elles transmettent et de l'expression par laquelle cette idée est transmise. En outre, le mot «idée» lui-même peut être défini de façon très variée².

^d Les exemples donnés à l'appui de l'application du principe de fusion sont des formules telles que $E = mc^2$, le théorème de Pythagore, ou diverses preuves algébriques. Il se peut que ces exemples démontrent simplement que l'idée particulière qui est exprimée est en vérité un renseignement sur le monde extérieur (en reconnaissant que $E = mc^2$ est en effet une hypothèse) et que les renseignements basés sur des faits sont quelque chose que le droit d'auteur ne protège pas. À mon avis, il y a analogie, par exemple, entre une déclaration comme «le premier ministre du Canada a rencontré le président des États-Unis le 17 mars» et «le carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés». Aucune de ces phrases en tant que telle, extraites d'un texte où elles peuvent figurer, ne pourrait être protégée par le droit d'auteur. L'exemple de preuves algébriques conduit, il me semble, à une discussion quasi philosophique sur la nature de la

² The definition of "idea" in *The Concise Oxford Dictionary* (6th ed.) is partly as follows:

1. Archetypé, pattern, as distinguished from its realization in individuals; (Platonic Philos.) eternally existing pattern of which individual things in any class are imperfect copies. 2. Conception, plan, of or of thing to be aimed at, created, discovered, etc., . . . 3. Notion conceived by the mind . . . way of thinking . . . vague belief, fancy, . . . 4. (Descartes, Locke) immediate object of thought or mental perception; (Kant) conception of reason transcending all experience; (Hegel) absolute truth of which all phenomenal existence is the expression.

² La définition du mot «idée» dans *The Concise Oxford Dictionary* (6^e éd.) est en partie comme suit:

[TRADUCTION] 1. Archétype, modèle, à distinguer de sa représentation dans les individus; (philosophie platonicienne) essence éternelle dont les choses individuelles dans n'importe quelle catégorie sont des copies imparfaites. 2. Concept, plan d'une chose que l'on vise, que l'on crée, que l'on découvre, etc . . . 3. Notion conçue par l'esprit . . . pensée . . . opinion vague, perspective . . . 4. (Descartes, Locke) objet immédiat de la pensée ou perception mentale; (Kant) concept de raisonnement transcendant toute expérience; (Hegel) vérité absolue dont toute existence de phénomène est l'expression.

intellectual thought.³ It is a discussion which a higher Court than this may find it necessary to consider but which I consider it sufficient to deal with by noting that a computer program is not similar to any of the examples cited. It is not a statement reporting a fact. It is not comparable to an algebraic proof. It is a creation in the same way that an instruction book is a creation. While copyright would not prevent someone making Mrs. Beeton's rabbit pie (indeed it was to encourage people to do so that *Mrs. Beeton's Book of Household Management* was first published), it does prevent someone copying the book itself. The order in which the recipes are listed, the form and expression in which they are couched are properly the subject of copyright. This order, form, pattern of expression of the plaintiffs' program is retained in the ROM and is copied when the defendants copy the ROM.

There is another branch of the merger doctrine which has prevailed in the United States and which it is necessary to consider. It would appear to have originated with the decision in *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879), a case referred to in several "commonwealth" decisions,⁴ but without reliance on the full scope of the decision given therein. *Baker v. Selden* dealt with copyright claimed in a book which described a new system of accounting and particularly accounting forms (consisting of certain ruled lines and headings) contained in the book. The Court found that the defendant's use of the book and development of his own forms did not breach the plaintiff's copyright—i.e.: there was no substantial copying. But the Court went further and drew a distinction between works of science or instruction and other types of works. It held that where a useful art

³ Such proofs are tautological in nature, operate within a system where the notation or terms of expression can be completely arbitrarily defined, consist of statements about the validity of relationships within that system. Indeed one could ask whether instead of exhibiting a merger of idea and expression, algebraic proofs do not exhibit an independence of the two.

⁴ *Hollinrake v. Truswell*, *supra*, p. 184; *Cuisenaire v. South West Imports*, *supra*, p. 182; *Cuisenaire v. Reed*, *supra*, p. 182. And see Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. 1967, p. 126; James Lahore, *Intellectual Property Law in Australia*, 1977, pp. 8, 41, 42, 81, 196.

pensée intellectuelle³. C'est une discussion qu'une cour, d'instance supérieure à la présente, peut juger nécessaire mais que je trouve suffisante en elle-même en constatant qu'un programme informatique n'est semblable à aucun des exemples cités. Il ne s'agit pas d'une déclaration qui rend compte d'un fait. Ce n'est pas comparable à une preuve algébrique. C'est une création au même titre qu'un manuel. Bien que le droit d'auteur n'empêche pas une personne de faire la tourte au lapin de Mme Beeton (en fait, c'est pour inviter les gens à la faire que le livre intitulé *Mrs. Beeton's Book of Household Management* a été publié), il empêche la personne de copier le livre lui-même. L'ordre dans lequel les recettes sont données, la forme et l'expression de ces dernières sont à proprement parler l'objet du droit d'auteur. Cet ordre, cette forme, ce modèle d'expression du programme des demanderessees se trouvent dans ROM et ils sont copiés lorsque les défendeurs copient ROM.

Une autre application du principe de fusion a prévalu aux États-Unis et il convient de l'examiner. Cette application semble avoir pris son origine dans l'affaire *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879), citée dans plusieurs décisions rendues au «commonwealth»⁴ mais sans cependant retenir la portée globale de l'affaire *Baker v. Selden*. Celle-ci portait sur le droit d'auteur revendiqué à l'égard d'un livre qui décrivait un nouveau système de comptabilité et en particulier de nouvelles formules de comptabilité (consistant en certaines lignes et titres soulignés). La Cour a statué que l'emploi du livre par le défendeur et la mise au point de formules propres à lui ne portaient pas atteinte au droit d'auteur du demandeur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plagiat substantiel. Mais la Cour est allée plus loin en faisant une distinction entre les œuvres de science ou d'instruction et les autres

³ Ces preuves sont de nature tautologique, elles fonctionnent dans un système où la notation ou les termes d'expression peuvent être complètement définis de façon arbitraire, elles consistent en énoncés sur la validité des relations qui existent dans ce système. En effet, on pourrait demander si au lieu de présenter une fusion de l'idée et de l'expression, les preuves algébriques ne représentent pas une indépendance des deux.

⁴ *Hollinrake v. Truswell*, précitée, p. 184; *Cuisenaire v. South West Imports*, précitée, p. 182; *Cuisenaire v. Reed*, précitée, p. 182. Voir Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd., 1967, p. 126; James Lahore, *Intellectual Property Law in Australia*, 1977, aux pp. 8, 41, 42, 81 et 196.

could only be employed by using the forms or diagrams by which it was explained there would be no copyright in such forms and diagrams.⁵

The Court thus proceeded to lay down a much broader rule than was necessary for the purpose of the case; it held that the forms in the book were not protected by copyright. There is no doubt that this conclusion was in part at least shaped by the wording of congressional legislative authority under the United States Constitution.⁶ This has given the United States copyright law a form and development particular to that country.

The *Baker v. Selden* decision, even in the United States, however, has been criticized as wrongly decided: *Nimmer on Copyright*, volume 1, § 2.18. This criticism proceeds in part on the basis that it is simply inaccurate to think that expositions on science or the useful arts require that any particular form provided in the original exposition must be followed in order to avail oneself of the "idea" of the work. All such works it is noted can be expressed in a variety of forms.

This development of copyright law is not one that has been adopted in this country, as far as I know. Indeed rejection thereof would seem to be implicit in the Court of Appeal's decision in *Bulman Group (The) Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d)

⁵ Mr. Justice Bradley (for the Court) stated the following, at pages 103-104:

The very object of publishing a book on science or the useful arts is to communicate to the world the useful knowledge which it contains. But this object would be frustrated if the knowledge could not be used without incurring the guilt of piracy of the book. And where the art it teaches cannot be used without employing the methods and diagrams used to illustrate the book, or such as are similar to them, such methods and diagrams are to be considered as necessary incidents to the art, and given therewith to the public; not given for the purpose of publication in other works explanatory of the art, but for the purpose of practical application.

Of course, these observations are not intended to apply to ornamental designs, or pictorial illustrations addressed to the taste. Of these it may be said, that their form is their essence, and their object, the production of pleasure in their contemplation. [Underlining added.]

⁶ See particularly *Baker v. Selden*, at p. 105.

types d'œuvres. Elle a affirmé ce qui suit: lorsque la technique utile ne peut être employée qu'en utilisant les formules ou les schémas qui ont servi à l'expliquer, ces derniers ne sont pas protégés par le droit d'auteur⁵.

La Cour a donc établi un principe bien plus large que ne l'imposait le contexte; elle a affirmé que les formules dans le livre n'étaient pas protégées par le droit d'auteur. Il ne fait nul doute que cette conclusion a été inspirée en partie par la législation du Congrès en vertu de la Constitution des États-Unis⁶. Cela a donné à la législation sur le droit d'auteur aux États-Unis une forme et une évolution qui sont propres à ce pays.

Cependant, l'affaire *Baker v. Selden* a été critiquée, même aux États-Unis: *Nimmer on Copyright*, volume 1, § 2.18. Ces critiques découlent en partie du raisonnement suivant: il est simplement inexact de penser qu'un exposé en science ou en matière de technique utile exige qu'une formule particulière fournie dans l'exposé original soit suivie avant qu'on puisse faire valoir l'«idée» de l'œuvre. Toutes ces œuvres peuvent être exprimées sous une variété de formes.

Il me semble que cette évolution de la loi sur le droit d'auteur n'a pas été suivie au Canada. En effet, le rejet de cette évolution semble implicite dans la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire *Bulman Group (The) Ltd. c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre* (1981), 54

⁵ Le juge Bradley (au nom de la Cour) a déclaré ce qui suit aux pages 103 et 104:

[TRADUCTION] Le but même de la publication d'un livre en science ou en matière de technique utile est de communiquer aux autres les connaissances utiles qu'il contient. Mais ce but serait inutile si la connaissance ne pouvait être employée sans qu'on soit accusé de piraterie. Et lorsque la technique qu'il transmet ne peut être employée sans avoir recours aux méthodes et aux schémas ayant servi à illustrer le livre ou d'autres qui leur sont semblables, ces méthodes et schémas doivent être considérés comme accessoires nécessaires à la technique et doivent donc être fournis en même temps au public non pas afin qu'ils soient publiés dans d'autres œuvres qui expliquent cette technique mais aux fins d'une application pratique.

Naturellement, ces remarques ne sont pas censées s'appliquer à des dessins ornementaux, ni à des illustrations s'adressant au bon goût. On peut dire de ces derniers que leur forme est essentielle et que leur but est de procurer du plaisir à celui qui les regarde. [C'est moi qui souligne.]

⁶ Voir en particulier l'affaire *Baker v. Selden*, à la p. 105.

179 and in the subsequent decision of the Trial Division *Bulman Group Ltd. (The) v. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 F.C. 327; 62 C.P.R. (2d) 149. At issue in those cases was the copyrightability of accounting forms. Initially the claim for copyright in such forms was rejected by the Trial Division on an application for an interlocutory injunction. The Court of Appeal overturned that decision indicating that there was a seriously arguable case. Following full trial of the issue copyright was held to exist (this decision was not appealed to the Court of Appeal).

In any event, I have not been persuaded that there is a merger of the idea and the expression thereof in a computer program. The fact that a program can be written in a variety of different forms, that the same programmer would not write a program the same way if he or she were to start anew a second time, that the programmer is indifferent to the medium in which the program is embodied, all indicate that computer programs do not fall within the merger exception to copyrightable subject-matter (if such exception exists).

Copyright Act—Statutory Interpretation

Section 3 of the *Copyright Act* provides:

3. (1) ... "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, ... [Underlining added.]

These opening words are followed by a list of specific examples, *infra*, page 196. The question, then, is whether these opening words of section 3 encompass the embodiment of the plaintiffs' program in the ROM chip.

No one disputes, of course, that when the present *Copyright Act* was originally enacted by Parliament in 1921 no thought could have been given to computer programs and whether they would be covered by the provisions of the Act. This is not a relevant consideration, since the only question is whether the terms of the Act as drafted can fairly be said to cover such programs as encoded in the ROM chip.

C.P.R. (2d) 179, et dans la décision subséquente de la Division de première instance *Bulman Group Ltd. (The) c. «One Write» Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 C.F. 327; 62 C.P.R. (2d) 149. Dans ces deux affaires, il était question de la possibilité de protéger des formules comptables par le droit d'auteur. La revendication du droit d'auteur pour de telles formules avait été rejetée par la Division de première instance à la suite d'une demande d'injonction interlocutoire. La Cour d'appel a infirmé cette décision en indiquant que l'affaire était très contestable. À la suite de l'instruction, il a été statué qu'il y avait droit d'auteur (il n'y eut pas d'appel à la suite de cette décision).

En tout état de cause, je ne suis pas convaincu qu'il existe une fusion de l'idée et de l'expression de cette idée dans un programme informatique. Le fait qu'un programme peut être écrit sous une variété de formes, que le même programmeur n'écrirait pas le programme de la même façon deux fois de suite, que le support pour inscrire ce programme n'est pas d'une grande importance pour le programmeur, tout cela indique que pour les programmes informatiques, on ne peut faire exception à la protection du droit d'auteur en invoquant le principe de fusion (s'il existe).

Loi sur le droit d'auteur—Interprétation de la Loi

Voici un extrait de l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur*:

3. (1) ... «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque ... [C'est moi qui souligne.]

Vient ensuite une liste d'exemples précis (voir à la page 196 (*infra*)). Il s'agit donc de déterminer si les premiers mots de l'article 3 visent l'inscription du programme des demanderesse sur la microplquette ROM.

Il est entendu que lorsque le Parlement a adopté la première version de la *Loi sur le droit d'auteur* actuelle, en 1921, personne n'avait songé aux programmes informatiques ni prévu s'ils seraient ou non visés par la Loi. Cette question n'est pas pertinente puisqu'il faut seulement déterminer s'il est juste d'affirmer que la Loi, telle que rédigée, protège les programmes semblables à celui qui est inscrit sur la microplquette ROM.

The legislative history of the present section 3 of the *Copyright Act* is of some assistance in this regard. The 1842 United Kingdom Copyright Act (5 & 6 Vict., c. 45 [*An Act to amend the Law of Copyright*]), which applied initially to Canada as well, provided:

... "Copyright" shall be construed to mean the sole and exclusive Liberty of printing or otherwise multiplying Copies of any [book]

"Book" was defined as including "every Volume, Part or Division of a Volume, Pamphlet, Sheet of Letter-press, Sheet of Music, Map, Chart, or Plan".

In *Boosey v. Whight*, [1899] 1 Ch. 836, affirmed [1900] 1 Ch. 122 (C.A.), the question arose as to whether perforated sheets created for use in player pianos were copies of the relevant sheet music for the purposes of the Act. It was argued, by the plaintiff, that one could take the perforated sheets and write out the notes of music therefrom in ordinary musical notation providing one understood the method or pattern of making the perforations. The defendants argued, on the other hand, that: the piano rolls were not covered by the terms of the 1842 Act; music boxes and barrel-organs which operated on the same principle had long been known; the legislature had not intended "sheet of music" to cover this type of apparatus for the mechanical reproduction of music. The Courts agreed with the defendants' representations. Mr. Justice Stirling, at trial stated [at pages 841-842]:

I think it is possible that, with considerable trouble, a person might so far master the scheme according to which the perforations are made as to be able to read the notes thereby denoted, but this is not shewn in any case to have been done It also appears to me that for this purpose the rolls constitute an extremely cumbrous system of writing music, hardly available without the use of some mechanism which at present does not exist. Upon the whole, I think it is highly improbable that any one would ever go to the trouble of acquiring the art of reading these rolls.

The copyright conferred by that Act [of 1842] appears to me to be the exclusive liberty of multiplying copies of something in the nature of a book. The rolls, so far as they contain perforations, are, in fact, used simply as parts of a machine for the production of musical sounds, not for the purpose of a book.

Pour ce faire, il convient de faire appel aux textes législatifs qui ont précédé l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* en vigueur. Voici un extrait de la loi britannique sur le droit d'auteur de 1842 (5 & 6 Vict., chap. 45 [*An Act to amend the Law of Copyright*]) qui, à l'époque, s'appliquait également au Canada:

[TRADUCTION] ... «droit d'auteur» désigne la faculté exclusive d'imprimer un [livre] ou d'en faire plusieurs copies de quelque autre façon

Selon la loi, [TRADUCTION] «un volume, une partie ou une division d'un volume, une brochure, une feuille de texte imprimé, une feuille de musique, une carte, un diagramme ou un plan» sont compris dans la définition de «livre».

Dans *Boosey v. Whight*, [1899] 1 Ch. 836, confirmée par [1900] 1 Ch. 122 (C.A.), il fallait notamment déterminer si des feuilles perforées destinées aux pianos mécaniques constituaient des copies des feuilles de musique en cause, aux fins de la loi. Le demandeur prétendait que l'on pouvait prendre les feuilles perforées et transcrire les notes de musique selon le mode normal de notation musicale, si l'on comprenait la méthode ou la façon de perforer les feuilles. Par contre, les défendeurs alléguaient que les rouleaux destinés aux pianos n'étaient pas visés par la loi de 1842, que les boîtes à musique et les orgues de Barbarie fonctionnant selon le même principe existaient depuis longtemps et que le Parlement n'avait pas eu l'intention d'inclure ce genre d'appareil de reproduction mécanique de la musique dans la définition de «feuille de musique». Les tribunaux ont souscrit à la position des défendeurs. Voici ce qu'a affirmé le juge Stirling, en première instance [aux pages 841 et 842]:

[TRADUCTION] Je pense qu'une personne pourrait, en faisant des efforts considérables, maîtriser le processus des perforations de façon à pouvoir lire les notes ainsi déchiffrées, mais il ne semble pas que cela ait été fait Il me semble aussi qu'à cet égard, les rouleaux constituent une façon très encombrante d'écrire de la musique, et difficile d'accès sans l'aide d'un mécanisme particulier qui n'existe pas encore. De façon générale, je pense qu'il est très improbable que quelqu'un prenne la peine d'apprendre à lire ces rouleaux.

D'après moi, le droit d'auteur conféré par la Loi [de 1842] comporte la faculté exclusive de reproduire quelque chose semblable à un livre. Dans la mesure où ils contiennent des perforations, les rouleaux ne sont qu'une composante d'une machine destinée à la production de sons musicaux et non à la rédaction d'un livre.

The Court of Appeal in upholding this decision agreed: that the then *Copyright Act* treated a sheet of music as if it were a book; that a perforated sheet which became part of a musical instrument to play the music is different from a sheet of music which “appeals to the eye”, that the defendants’ perforated sheets were part of a “mechanical contrivance” for producing musical notes.

This decision was followed in several subsequent decisions, on both sides of the Atlantic ocean: *Newmark v. National Phonograph Company and Edison Manufacturing Company* (1907), 23 T.L.R. 439 (K.B.); *Monckton v. Gramophone Company Limited* (1912), 106 L.T. 84 (C.A.); *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company*, 209 U.S. 1 (1908).

The United Kingdom copyright legislation (which still applied at that time to Canada) was amended in 1911⁷ (1 & 2 Geo. 5, c. 46 [*Copyright Act, 1911*]). The new provisions in the legislation of 1911 read:

1. ...

(2) ... “copyright” means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatsoever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, the work ... and shall include the right,—

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

(d) in the case of a literary, dramatic, or musical work, to make any record, perforated roll, cinematograph film, or other contrivance by means of which the work may be mechanically performed or delivered ... [Underlining added.]

And subsection 19(1) was added:

⁷ Changes in the United States law seemed to be slower in coming and in any event copyright legislation in that country has followed a different legislative history. This is so in part, at least, because of that country’s constitutional framework. See *Apple Computer, Inc. v. Formula Intern., Inc.*, 562 F.Supp. 775 (U.S. Dist. Ct. (1983)) where it is indicated that before amendment in 1976 the copyright law of that country only protected copies which were perceptible to human beings—things written or printed, and that a requirement of a communicative function to individuals stemmed from the early decision of *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company supra*, which had held that a piano roll was not a form of a work which people could perceive.

Confirmant cette décision, la Cour d’appel a admis qu’en vertu de la *Copyright Act* de l’époque, la feuille de musique était considérée comme un livre, qu’une feuille perforée faisant partie intégrante d’un instrument de musique est différente d’une feuille de musique qui [TRADUCTION] «attire le regard» et que les feuilles perforées des défendeurs faisaient partie d’un «mécanisme» destiné à la production de notes musicales.

Cette décision a fait jurisprudence des deux côtés de l’Atlantique, notamment dans les affaires suivantes: *Newmark v. National Phonograph Company and Edison Manufacturing Company* (1907), 23 T.L.R. 439 (K.B.), *Monckton v. Gramophone Company Limited* (1912), 106 L.T. 84 (C.A.) et *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company*, 209 U.S. 1 (1908).

La loi britannique sur le droit d’auteur (qui s’appliquait alors au Canada) a été modifiée en 1911⁷ (1 & 2 Geo. 5, chap. 46 [*Copyright Act, 1911*]). Voici un extrait des dispositions adoptées en 1911:

[TRADUCTION] 1. ...

(2) ... «droit d’auteur» désigne le seul droit de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme quelconque, d’exécuter ou de représenter ou, s’il s’agit d’une conférence, de débiter l’œuvre ...; ce droit comprend, en outre, le droit

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

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l’aide desquels l’œuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement ... [C’est moi qui souligne.]

Et le paragraphe 19(1) a été ajouté:

⁷ Aux États-Unis, la modification des lois dans ce domaine a été plus lente; d’ailleurs, l’histoire des lois relatives au droit d’auteur dans ce pays a suivi un cours tout à fait différent. Cela est dû, en partie du moins, au contexte constitutionnel américain. Selon l’affaire *Apple Computer, Inc. v. Formula Intern., Inc.*, 562 F.Supp. 775 (U.S. Dist. Ct. (1983)), le droit d’auteur aux États-Unis n’existait qu’à l’égard des copies perceptibles par les êtres humains—les choses écrites ou publiées—, avant la modification de la loi en 1976, et ce principe faisait suite à l’ancienne décision *White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company* (précitée) dans laquelle il avait été statué qu’un rouleau de piano ne constituait pas une forme d’œuvre que les personnes pouvaient percevoir.

19. (1) Copyright shall subsist in records, perforated rolls, and other contrivances by means of which sounds may be mechanically reproduced . . .

These subsections were eventually carried forward into the Canadian legislation and appear in almost identical form as section 3 and subsection 4(3) of the present Act.

Counsel for the plaintiffs argues that the opening words of subsection 1(2), now section 3 of the Act, were purposely drafted broadly enough to encompass new technologies which had not been thought of when the Act was drafted. I agree.

It seems clear that the 1911 amendments did away with any requirement that in order to be covered by copyright the copy or reproduction of the work had to be in a human readable form. Equally, I think the 1911 amendments did away with any rule which would deny copyright protection to a work merely because the copy or reproduction could be characterized as being part of a machine.⁸

The piano rolls in *Boosey v. Whight* were removable parts comparable to the modern day record, cassette or video tape. The ROM chips are removable with relative ease but they are not intended to be removed. They are not removable in the same manner as a floppy disk or a cassette is removable. The ROM chip is meant to be left in the machine on a permanent basis. However, the legislation draws no distinction on this basis. Accordingly, I think it is irrelevant, in the present case, whether the program is encoded in a floppy disk, on a punch card or in a ROM chip. The copyrightability issue does not differ merely on the basis of the medium in which the program is found.

I can see no difference at a physical level between a device such as a record which "contains" a musical work by virtue of the grooves impressed therein, and a ROM chip which "contains" a program by virtue of the pattern of conductive and

⁸ See *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.) for a case which discusses the change brought in the law by the 1911 amendment.

[TRANSLATION] 19. (1) Le droit d'auteur existe à l'égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits . . .

Ces dispositions ont ensuite été reprises dans la loi canadienne et figurent maintenant, suivant le texte original de façon presque identique, à l'article 3 et au paragraphe 4(3) de la Loi actuelle.

L'avocat des demanderessees prétend que les premiers mots du paragraphe 1(2), devenu l'article 3 de la Loi, ont été rédigés intentionnellement de façon assez générale pour comprendre les technologies nouvelles qui n'avaient pas encore été conçues au moment de l'adoption de la Loi. Je sous-cris à cette opinion.

Il me semble clair qu'après l'adoption des modifications de 1911, il n'était plus nécessaire que la copie ou la reproduction de l'œuvre soit lue par un être humain pour être protégée par le droit d'auteur. De même, je crois que ces modifications ont eu pour effet d'abroger toute règle portant qu'une œuvre n'était pas protégée par le droit d'auteur simplement parce que la copie ou la reproduction pouvait être considérée comme une composante d'une machine⁸.

Dans *Boosey v. Whight*, les rouleaux de piano étaient des composantes amovibles comparables aux disques, aux cassettes ou aux vidéocassettes actuels. Les microplaquettes ROM peuvent être enlevées assez facilement mais elles n'ont pas été conçues à cette fin. Elles ne sont pas amovibles comme le sont les disques souples ou les cassettes. La microplaquette ROM est censée demeurer dans la machine de façon permanente. Cependant, la loi ne fait aucune distinction à ce sujet. Par conséquent, je pense qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si le programme est inscrit sur un disque souple, une carte perforée ou une microplaquette ROM. La question de la possibilité de protection par le droit d'auteur ne repose pas uniquement sur le support sur lequel est inscrit le programme.

Sur le plan matériel, je ne vois aucune différence entre un disque qui «comprend» une œuvre musicale grâce aux sillons qui y sont gravés et une microplaquette ROM qui «comprend» un programme grâce au système d'alternance des zones

⁸ Voir *Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), sur les changements apportés à la loi par suite des modifications de 1911.

non-conductive areas created therein. In my view the opening words of section 3 clearly cover the plaintiffs' program as embodied in a ROM chip. Such embodiment is surely the production or reproduction of the work in a material form, just as a record or a cassette tape is a production or reproduction of a work in a material form. (I have not overlooked the fact that there is a separate section in the Act which covers copyright in records.)

In my view the requirement of "readability" or "appearance to the eye" found in the jurisprudence requires no more than that there be a method by which the work in which copyright is claimed and the work which is alleged to infringe can be visually compared for the purpose of determining whether copying has occurred. Since in this case the programs can be "read" out of ROM and so compared, this requirement is met. I adopt in this regard the reasoning of Mr. Justice Megarry in *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502 (Ch.D.), at page 505:

For computers, as for other things, what must be compared are the thing said to have been copied and the thing said to be an infringing copy. If these two things are invisible, then normally they must be reproduced in visible form, or in a form that in some way is perceptible, before it can be determined whether one infringes the other.

Normally ... what will be needed is a print-out or other documentary evidence of the program alleged to have been copied, and of the alleged infringing program, or sufficient parts of each.

And those of Mr. Justice Fox in the *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd* case (1984), 53 ALR 225 (F.C.), at page 237:

In my view it does not matter, if it be the fact, that the code cannot be seen ... The adaptation of the work is rendered perceptible with a machine. It is sufficient that the code has its existence in, and is ascertainable from, the chips.

For cases which have dealt with the creation of a work in a material form different from that in which it originated see: *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E.R. 221 (Ch.D.) (a store front built from plans thereof); *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.) (brooches and dolls from a Popeye cartoon); *Dorling v. Honnor and Another*, [1964]

de conductivité et de non-conductivité qui la caractérise. À mon avis, le programme des demanderes, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de l'article 3 de la Loi. Il s'agit véritablement de la production ou de la reproduction de l'œuvre sous une forme matérielle, tout comme un disque ou une cassette est la production ou la reproduction d'une œuvre sous une forme matérielle. (Je n'oublie pas qu'un article distinct de la Loi porte sur le droit d'auteur protégeant les disques.)

J'estime que le critère de la «lisibilité» ou de la «perception visuelle» relevé dans la jurisprudence signifie simplement qu'il doit y avoir une façon de comparer visuellement l'œuvre apparemment protégée par le droit d'auteur et l'œuvre qui est censée la contrefaire, afin de déterminer s'il y a eu plagiat. Puisque les programmes peuvent être «lus» à partir de la microplaquette ROM et ensuite comparés aux autres, ce critère est donc présent en l'espèce. Je partage à cet égard l'opinion exprimée par le juge Megarry dans *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502 (Ch.D.), à la page 505:

[TRADUCTION] Dans le cas des ordinateurs, comme pour bien d'autres choses, il faut comparer la chose apparemment copiée et celle qui est censée avoir été contrefaite. Si ces deux choses sont invisibles, elles doivent normalement être reproduites sous une forme visible ou perceptible de quelque façon, avant que l'on puisse déterminer si l'une d'elles est contrefaite.

Normalement ... il faudra avoir recours à des impressions ou à une autre preuve documentaire du programme apparemment copié et du programme qui est censé avoir été contrefait, ou de parties suffisantes de chacun.

Je souscris aussi à la thèse du juge Fox dans l'affaire *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd* (1984), 53 ALR 225 (F.C.), à la page 237:

[TRADUCTION] À mon avis, il importe peu que, le cas échéant, le code ne puisse être vu ... L'adaptation de l'œuvre est perceptible à l'aide d'une machine. Il suffit que le code tire son existence des microplaquettes, par lesquelles elle peut être vérifiée.

Les décisions suivantes portent sur la création d'une œuvre sous une forme matérielle différente de l'original: *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E.R. 221 (Ch.D.) (façade d'un magasin construite à partir de plans de celle-ci); *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.) (broches et poupées faites à partir d'une bande dessinée de Popeye); *Dorling*

R.P.C. 160 (C.A.) (boats from plans); and *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289 (T.D.). These cases also demonstrate that a copy of a reproduction which reproduction exists in a different material form from the original is still an infringement of copyright in the original. The reasoning found in these cases is applicable to the present situation although I note that the plaintiffs do not claim copyright in the ROM chip itself as a device but only in the program encoded therein. In this respect it differs from the three-dimensional cases cited above. In my view this strengthens rather than weakens the plaintiffs' claim to copyright.

As I understand counsel's argument it is that even if the reproduction itself does not have to be in human readable form there is a requirement that the purpose for which that reproduction is made must ultimately be to communicate the work to human beings. A record or cassette when used with a machine produces sounds for human listening while the ROM chip does not so communicate to humans as its primary function. As noted above, it can be used to so communicate and for certain limited purposes is so used, but that is not its primary purpose.

It is argued that the requirement that the primary purpose of the work be to communicate to human beings in order for copyright to exist is found in both the context of the Act and in the wording of specific sections thereof. The context argument is one that has found favour with some courts. I note particularly the dissenting decision of Mr. Justice Sheppard in the *Computer Edge* case *supra*, page 194, at page 277. His remarks were addressed to the meaning of the words translation and adaptation in the Australian *Copyright Act* but it is the approach which counsel urges on this Court:

There seems to be running through these various provisions [of the Act] the idea or notion that what is the subject of copyright (whether a work or an adaptation thereof) will, although not immediately published and perhaps never published, be capable of being published and thus being seen or heard. The very idea of publishing is that something should be seen or heard.

v. Honnor and Another, [1964] R.P.C. 160 (C.A.) (navires bâtis à partir de plans); et *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289 (1^{re} inst.). Selon cette jurisprudence, une copie d'une reproduction qui existe déjà sous une forme matérielle différente de l'original constitue tout de même une contrefaçon de l'original. Ce raisonnement est applicable en l'espèce même si les demandereses n'invoquent pas un droit d'auteur à l'égard de la microplaque ROM elle-même, en tant qu'appareil, mais seulement à l'égard du programme qui y est inscrit. À cet égard, la question en litige diffère des décisions susmentionnées. À mon avis, cela renforce les prétentions des demandereses au lieu de les affaiblir.

Si je comprends bien les arguments des défenseurs, leur avocat prétend que même s'il n'est pas nécessaire que la reproduction elle-même puisse être lue par un être humain, l'objet ultime de la reproduction doit être de communiquer l'œuvre au public. Le disque ou la cassette produit, à l'aide d'une machine, des sons destinés à l'oreille humaine, tandis que la principale fonction de la microplaque ROM n'est pas la communication de données aux humains. Comme nous l'avons déjà affirmé, elle peut être utilisée à cette fin et dans certains cas, elle l'est effectivement, mais ce n'est pas le principal but visé.

Les défendeurs prétendent que tant les circonstances de l'adoption de la Loi que le texte même des dispositions pertinentes constituent le fondement de l'exigence selon laquelle l'œuvre doit avant tout être communiquée aux êtres humains pour pouvoir être protégée par le droit d'auteur. Certains tribunaux ont accordé leur appui à la thèse des circonstances. Je prends note notamment de l'opinion dissidente du juge Sheppard dans l'affaire *Computer Edge* (précitée, à la page 194) à la page 277. Ses remarques portaient sur le sens des mots «traduction et adaptation» employés dans la *Copyright Act* australienne, mais c'est sur l'approche utilisée que l'avocat attire l'attention de la Cour:

[TRADUCTION] Ces différentes dispositions [de la Loi] semblent signifier que ce qui est protégé par le droit d'auteur (que ce soit une œuvre ou une adaptation de celle-ci) pourra être publié et donc vu ou entendu, même s'il ne l'est pas immédiatement ou s'il ne l'est jamais. Le concept même de la publication suppose que quelque chose devrait être vu ou entendu.

It is argued that even if the context of the Act does not make it clear that computer programs in their machine code version fall outside the Act, the textual wording of pertinent sections does so indicate. Paragraph 2(v)⁹ and section 3 are referred to. Paragraph 2(v) states:

2. ...

(v) "every original literary, dramatic, musical and artistic work" includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works or compositions with or without words, illustrations, sketches, and plastic works relative to geography, topography, architecture or science. [Underlining added.]

And section 3:

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, the work or any substantial part thereof in public; if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof; and includes the sole right

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

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work;

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise;

(d) in the case of a literary, dramatic, or musical work, to make any record, perforated roll, cinematograph film, or other contrivance by means of which the work may be mechanically performed or delivered;

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present such work by cinematograph, if the author has given such work an original character; but if such original character is absent the cinematographic production shall be protected as a photograph;

(f) in case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate such work by radio communication;

and to authorize any such acts as aforesaid. [Underlining added.]

⁹ The 1952 consolidation of the *Copyright Act* is referred to for ease of reference. The definition of "every literary, dramatic, musical and artistic work" remains the same in the 1970 consolidated version of the Act but no paragraph designation is given.

Les défendeurs allèguent que même si les circonstances entourant l'adoption de la Loi n'indiquent pas clairement que les programmes informatiques sous forme de code machine sont exclus de l'application de la Loi, le texte même des dispositions pertinentes est très clair à cet égard; il s'agit de l'alinéa 2v)⁹ et de l'article 3. Voici le texte de l'alinéa 2v):

2. ...

v) «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale» comprend toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. [C'est moi qui souligne.]

Et celui de l'article 3:

3. (1) Pour les fins de la présente loi, le «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d'exécuter ou de représenter ou, s'il s'agit d'une conférence, de débiter, en public, et si l'œuvre n'est pas publiée, de publier l'œuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit comprend, en outre, le droit exclusif

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

b) s'il s'agit d'une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre œuvre non dramatique, ou d'une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l'aide desquels l'œuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'ouvrage par cinématographie, si l'auteur a donné un caractère original à son ouvrage. Si ce caractère original fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection accordée aux œuvres photographiques;

f) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de transmettre cette œuvre au moyen de la radiophonie;

i) le droit d'auteur comprend aussi le droit exclusif d'autoriser les actes mentionnés ci-dessus. [C'est moi qui souligne.]

⁹ J'ai fait référence à la *Loi sur le droit d'auteur* dans sa forme codifiée de 1952 pour des raisons de commodité. La définition de l'expression «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale» qui s'y trouve est identique à celle qui figure dans la codification de 1970 à une exception près: la version de 1970 ne comporte aucun alinéa.

The general words, both “whatever may be the mode or form of its expression” in paragraph 2(v) and “in any material form whatever” in section 3, it is said, must be interpreted by reference to the particular examples which follow in each case. That is, in the case of paragraph 2(v) “books, pamphlets...” and in the case of section 3 the particular forms of production or reproduction itemized by each of paragraphs (a) to (f). It is argued that the principle of statutory interpretation *noscitur a sociis* is applicable.

In my view counsel’s arguments based on the context of the Act and on the specific wording of the sections thereof are conclusively answered by section 3 itself. Section 3 provides that “‘copyright’ means the sole right to produce or reproduce the work ... in any material form whatever”. In my view that clearly covers the program as embodied in the ROM chip. To find otherwise, it seems to me, would require reading words into section 3 of the *Copyright Act* which are not there.

With respect to the argument based on the principle *noscitur a sociis*, that principle is only applicable to cut down the general words of a statutory provision when it is clear that Parliament did not intend a broad one. Parliament’s intention in the case of section 3, and perhaps also paragraph 2(v), is very clear. The enumerations are used as examples. The general wording is said to “include” the specifics. In that context, the principle *noscitur a sociis* can have no role to play.

It is also argued that it is clear that the opening words of section 3 were not intended to cover works in “any” material form because if this were so there would have been no need to include in the Act paragraph 3(1)(d). The text of paragraph 3(1)(d) itself indicates, it is said, that only contrivances which communicate to human beings were meant to be covered by the Act. This last is based in part on the fact that “delivery” in section 2 of the Act only refers to delivery in relation to a lecture and that “performance” is defined as meaning any acoustic or visual representation. In this regard counsel for the defendants argues that application programs which cause a text or graphics to be displayed on the screen, or which result in sounds being emitted or music being played are covered by copyright. In his view they are contriv-

Il a été affirmé que les termes généraux employés à l’alinéa 2v) («quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression») et à l’article 3 («sous une forme matérielle quelconque») doivent être interprétés par rapport aux exemples précis qui suivent dans chaque cas; c’est-à-dire, à l’alinéa 2v), «les livres, brochures ...» et, à l’article 3, les différentes formes de production ou de reproduction énumérées aux alinéas a) à f). Il a été allégué que le principe d’interprétation des lois *noscitur a sociis* est applicable en l’espèce.

À mon avis, l’article 3 lui-même répond aux arguments de l’avocat fondés sur les circonstances entourant l’adoption de la Loi et sur le texte précis des articles en question. L’article 3 prévoit que «“le droit d’auteur” désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ... sous une forme matérielle quelconque». J’estime que cela vise expressément le programme inscrit sur la microplaquette ROM. Il n’y a rien dans l’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur* qui permette de tirer une conclusion différente.

Quant au principe *noscitur a sociis*, il ne sert qu’à limiter la généralité d’une disposition législative lorsqu’il est clair que le Parlement n’avait pas l’intention de lui donner un sens aussi large. L’intention du Parlement est très claire dans le cas de l’article 3, et peut-être aussi de l’alinéa 2v). Les énumérations servent d’exemples. Les termes généraux «comprennent» censément les éléments plus précis. Dans ce contexte, la règle *noscitur a sociis* ne peut être applicable.

Il a aussi été allégué que les premiers mots de l’article 3 n’étaient certainement pas censés porter sur les œuvres présentées sous une forme matérielle «quelconque», puisque, si c’était vrai, il aurait été inutile d’adopter l’alinéa 3(1)d) de la Loi. D’après le texte de cet alinéa, il a été allégué que seuls les organes servant à communiquer avec les êtres humains devaient être visés par la Loi. Cette prétention est basée en partie sur le fait que, à l’article 2 de la Loi, il est question de «débit» une conférence, et qu’une «représentation» est définie comme toute reproduction sonore ou visuelle. C’est pourquoi l’avocat des défendeurs prétend que les programmes d’application qui permettent d’afficher un texte ou des tableaux à l’écran ou qui entraînent l’émission de sons ou de musique sont protégés par le droit d’auteur. À son avis, il s’agit

ances (in the chip version) by means of which the work may be mechanically delivered.

The argument based on paragraph 3(1)(d) I find unconvincing. It has a two-edged quality. It can equally be asked why, if Parliament only intended to cover records or contrivances which utter sounds or communicate to humans, the opening words of section 3 were drafted so broadly. The references to the definition sections are not persuasive. They only purport to define one particular aspect of delivery as it relates to lectures; no all inclusive definition is given of that word. The definition of performance is irrelevant since no one has suggested that it applies in the present case. Also, I have difficulty with the distinction counsel makes between programs which result in something being displayed on the screen and those (such as ROM) which do not. When "something" is displayed on the screen it is not the program (i.e.: it is not the original or a hexadecimal version thereof which is displayed). The program remains invisible unless disassembled by the translation processes similar to that used to "read" the ROM.

In addition, I think there is merit in the argument that the ROM chip, whatever the interpretation of the opening words of section 3, can be said to fall within paragraph 3(1)(d) as a contrivance by means of which the work may be delivered. The program (as noted above) can be delivered to the screen of the monitor, or as a print-out to be read by human beings. I do not find it necessary to decide whether "delivery" to the CPU satisfies paragraph 3(1)(d).

Reference is also made to sections 45 and 46, as support for the conclusion that Parliament did not intend to cover works in "any" material form. Section 45 states that copyright does not exist outside the parameters of the Act and section 46 excludes from the Act's protection certain designs registerable under the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8. Section 45 of the Act is of no assistance; it adds nothing to a determination of what is and what is not covered by the Act. Nor is section 46 relevant since it relates to works regis-

d'organes (dans le cas de microplaquettes) grâce auxquels l'œuvre peut être débitée de façon mécanique.

Je trouve l'argument basé sur l'alinéa 3(1)d) peu convaincant. C'est une lame à double tranchant. On peut tout aussi bien se demander pourquoi les premiers mots de l'article 3 ont été rédigés de façon aussi générale si le Parlement avait l'intention de ne viser que les enregistrements ou les organes produisant des sons ou permettant la communication aux êtres humains. Les renvois aux définitions ne sont pas convaincants. Ces dernières ne servent qu'à définir un aspect particulier de la façon dont les conférences sont débitées; il n'y a aucune définition globale de ce dernier mot. La définition de «représentation» n'est pas pertinente puisque personne n'a suggéré qu'elle s'appliquait en l'espèce. De plus, j'ai de la difficulté à comprendre la distinction que fait l'avocat entre les programmes produisant quelque chose qui apparaît à l'écran et les autres (notamment ROM). Lorsque «quelque chose» apparaît à l'écran, il ne s'agit pas du programme (c'est-à-dire que ce n'est pas l'original ou une version hexadécimale de celui-ci). Le programme demeure invisible à moins d'être décomposé par un procédé de traduction semblable à celui utilisé pour «lire» ROM.

En outre, j'accorde un certain fondement à l'argument selon lequel, peu importe l'interprétation donnée aux premiers mots de l'article 3, la microplaquette ROM est visée par l'alinéa 3(1)d), en tant qu'organe au moyen duquel l'œuvre peut être débitée. Comme nous l'avons déjà affirmé, le programme peut être exécuté sur l'écran du moniteur ou sur une impression destinée aux êtres humains. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de déterminer si le fait de «débité» le programme à l'UCT répond aux exigences de l'alinéa 3(1)d).

Il est aussi fait mention des articles 45 et 46 pour démontrer que le Parlement n'avait pas l'intention d'assujettir toutes les œuvres, sous une forme matérielle «quelconque». L'article 45 prévoit que le droit d'auteur n'existe qu'en vertu de la Loi et d'après l'article 46, la Loi ne s'applique pas à certains dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8. L'article 45 de la Loi est tout à fait inutile en l'espèce; il ne sert pas du tout à déterminer ce qui est visé par la Loi et ce qui ne

terable under the *Industrial Design Act*, which a ROM chip, at least in so far as the program contained therein is concerned, manifestly is not.

Another contention put forward is that because the *Copyright Act* can give rise to penal consequences (section 25) it should be interpreted restrictively, that is in favour of the defendants.¹⁰ The present case is not one concerning the commission of an offence. It is a civil action between two private parties. The Federal Court of Appeal in *Dalton v. Canadian Human Rights Commission*, [1986] 2 F.C. 141; 63 N.R. 383, at pages 146-149 F.C.; 386-387 N.R., cast doubt on the appropriateness of applying the restrictive rule of statutory interpretation applicable to criminal offences in such circumstances. And indeed the Ontario Court of Appeal in *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.*¹¹ seems to have indicated that contrary to the defendants' interpretation of that case, the rule means nothing more than that penal statutes are to be interpreted as are all statutes, in accordance with the ordinary meaning of the language they employ. In any event, I would only find it necessary to consider the appropriateness of the defendants' restrictive interpretation argument if I found section 3 of the *Copyright Act* to be ambiguous. I do not find such an ambiguity. As noted above "to produce or reproduce . . . in any material form" seems to me to be quite clear.

Policy Considerations

It is argued that copyright should not be held to apply to the program as encoded in the ROM chip because this constitutes the granting of a monopoly on an item of commerce—a restriction on commerce which copyright legislation was never intended to create. It is contended that some programs are used in connection with machines to

¹⁰ In support of this position are cited: *Canusa Records Inc. et al. v. Blue Crest Music, Inc. et al.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (F.C.A.), at p. 13; *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.* (1981), 31 O.R. (2d) 161 (C.A.), at pp. 165, 167, 168, 173; *R. v. Philips Electronics Ltd.—Philips Electronique Ltee* (1980), 30 O.R. (2d) 129 (C.A.), at pp. 137-139; *Tuck v. Priestler* (1887), 19 Q.B.D. 629, at p. 638.

¹¹ *Ibid.*

l'est pas. L'article 46 n'est pas plus pertinent puisqu'il porte sur des œuvres enregistrées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, ce qui n'est manifestement pas le cas de la microplaquette a ROM, du moins en ce qui concerne le programme qui y est inscrit.

Les défendeurs ont aussi prétendu que la *Loi sur le droit d'auteur* devrait être interprétée de façon restrictive, c'est-à-dire en leur faveur, puisqu'elle a des conséquences de nature pénale (article 25)¹⁰. En l'espèce, la poursuite ne porte pas sur la perpétration d'une infraction. Il s'agit d'une action civile entre deux parties privées. Dans *Dalton c. Commission canadienne des droits de la personne*, [1986] 2 C.F. 141; 63 N.R. 383, aux pages 146 à 149 C.F.; 386 et 387 N.R., la Cour d'appel fédérale a douté de l'applicabilité de la règle d'interprétation restrictive aux infractions de nature criminelle, dans de telles circonstances. De fait, d'après la Cour d'appel de l'Ontario, dans *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.*¹¹, il semble que, contrairement à l'interprétation des défendeurs, cette règle signifie tout simplement que les lois pénales doivent être interprétées comme toutes les autres lois, conformément au sens ordinaire du langage employé. De toute façon, je ne jugerais bon de tenir compte de la pertinence de la règle d'interprétation restrictive que si l'article 3 de la f. *Loi sur le droit d'auteur* me paraissait ambigu, ce qui n'est pas le cas. Comme je l'ai déjà affirmé, les mots «de produire ou de reproduire . . . sous une forme matérielle quelconque» me semblent très clairs.

g Questions de politique

Il est allégué que si le droit d'auteur protégeait le programme inscrit sur la microplaquette ROM, cela constituerait un monopole à l'égard d'un article sur le marché—une restriction du commerce qui n'était pas visée par l'adoption de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il est aussi prétendu que certains programmes sont employés en rapport avec des

¹⁰ Les affaires suivantes sont citées à l'appui de cette thèse: *Canusa Records Inc. et autres c. Blue Crest Music, Inc. et autres* (1976), 30 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.), à la p. 13; *R. v. Budget Car Rentals (Toronto) Ltd.* (1981), 31 O.R. (2d) 161 (C.A.), aux pp. 165, 167, 168 et 173; *R. v. Philips Electronics Ltd.—Philips Electronique Ltee* (1980), 30 O.R. (2d) 129 (C.A.), aux pp. 137 à 139; *Tuck v. Priestler* (1887), 19 Q.B.D. 629, à la p. 638.

¹¹ *Ibid.*

control certain manufacturing processes (special purpose programs) and that these can be covered by patent law. Consequently, it is argued copyright should not extend to computer programs because an overlap of copyright and patent law should be avoided. Counsel's two last policy arguments are: Parliament is presently in the process of discussing the extent to which copyright protection should apply to computer programs and to hold that the Act as presently drafted applies is to usurp Parliament's function; there has been considerable uncertainty as to whether the present legislation extends to computer programs and the defendants should not be penalized for acting as they did when there has been so much debate surrounding the subject.

With respect to the first argument, the purpose of the *Copyright Act* is and always has been to grant a monopoly. No distinction is made therein as to the purpose of the work created—for entertainment, instruction or other purposes. The legislation historically, in my view had two purposes: to encourage disclosure of works for the “advancement of learning”, and to protect and reward the intellectual effort of the author (for a limited period of time) in the work. A book is an article of commerce, as is a map or a chart. The interpretation of the legislation which the defendants urge, based on a view that the Act was not intended to interfere with commerce, is both not accurate and would add a gloss to the statute which its wording does not bear.

With respect to the second argument, as I read the authorities and references to which I have been referred by counsel¹² they indicate that computer

¹² Barrigar, *Legal Protection of Software from Unauthorized Use: Proprietary and Contractual Rights* (1976), 30 C.P.R. (2d) 159; *Re Application Number 961,392* (1971), 5 C.P.R. (2d) 162 (Pat. App. Bd.); *Gottschalk, Comr. Pats. v. Benson*, 175 USPQ 673 (S.C. 1972); *Dann, Comr. Pats. v. Johnston*, 189 USPQ 257 (S.C. 1976); *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 F.C. 845; (1981), 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.), application for leave to appeal to Supreme Court of Canada dismissed (1981), 63 C.P.R. (2d) 261; *Re Bendix Corporation Application (Now Patent No. 1,176,734)* (1984), 5 C.P.R. (3d) 198 (Pat. App. Bd.); *Re Application for Patent of Dissly Research Corp. (Now Patent No. 1,188,811)* (1984), 6 C.P.R. (3d) 420 (Pat. App. Bd.). See also *Diamond, Comr. Pats. v. Diehr and Lutton*, 209 USPQ 1 (S.C. 1981).

machines afin de contrôler des étapes précises de fabrication (programmes à des fins spécifiques) et que ces programmes peuvent être protégés par les lois relatives aux brevets. Par conséquent, les défendeurs allèguent que le droit d'auteur ne devrait pas protéger les programmes informatiques parce que cela créerait un chevauchement des règles relatives au droit d'auteur et de celles portant sur les brevets. L'avocat a soulevé deux dernières questions de politique; d'une part, le Parlement discute actuellement de l'applicabilité du droit d'auteur aux programmes informatiques et du fait que la Cour s'arrogerait les pouvoirs du Parlement en décidant que la Loi actuelle est applicable; d'autre part, toute cette question est entourée de beaucoup d'incertitude et les défendeurs ne devraient donc pas être pénalisés pour avoir agi ainsi alors que la question a été tellement débattue.

Quant au premier argument, la *Loi sur le droit d'auteur* a toujours eu pour but de créer un certain monopole. Elle ne contient aucune distinction relative à l'objectif visé par l'œuvre créée, que ce soit le divertissement, l'enseignement ou autre. À mon avis, la Loi avait deux buts: encourager la publication d'œuvres, pour «l'avancement de la science», et protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps. Un livre est un article offert sur le marché, tout comme le sont une carte ou un tableau. L'interprétation faite par les défendeurs, selon laquelle la Loi ne visait pas à influencer les pratiques commerciales, est inexacte et donne à la Loi un sens différent de celui qui ressort de son libellé.

Pour ce qui est du second argument, après lecture de la doctrine et de la jurisprudence citées par l'avocat¹² je conclus que les programmes informa-

¹² Barrigar, *Legal Protection of Software from Unauthorized Use: Proprietary and Contractual Rights* (1976), 30 C.P.R. (2d) 159; *Re Application Number 961,392* (1971), 5 C.P.R. (2d) 162 (C.A.B.); *Gottschalk, Comr. Pats. v. Benson*, 175 USPQ 673 (S.C. 1972); *Dann, Comr. Pats. v. Johnston*, 189 USPQ 257 (S.C. 1976); *Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets*, [1982] 1 C.F. 845; (1981), 56 C.P.R. (2d) 204 (C.A.), demande de permission d'appel devant la Cour suprême du Canada rejetée (1981), 63 C.P.R. (2d) 261; *Re Bendix Corporation Application (Now Patent No. 1,176,734)* (1984), 5 C.P.R. (3d) 198 (C.A.B.); *Re Application for Patent of Dissly Research Corp. (Now Patent No. 1,188,811)* (1984), 6 C.P.R. (3d) 420 (C.A.B.). Voir aussi l'affaire *Diamond, Comr. Pats. v. Diehr and Lutton*, 209 USPQ 1 (S.C. 1981).

programs are not *per se* patentable but that an apparatus or process that meets the standards of novelty and unobviousness required by the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, will not be disqualified from patent protection merely because a computer is used to operate the apparatus or implement the process. In addition, I do not see that overlapping areas of the law are particularly unusual (reference need only be made to the fields of tort and contract). Nor do I see it as the role of the courts to frame decisions to avoid such results. In addition, I would note that the present case does not deal with a special purpose program. It concerns the operation of a general purpose computer, although I must admit that I do not, at the moment, see any rationale for distinguishing between the two. I note that Mr. Justice Megarry in the *Thrustcode* case, *supra*, page 194, did not think it necessary to draw such a distinction.

In support of this second argument the Court of Appeal decision in *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*¹³ was relied upon. I do not see that that case assists the defendants. It held that a process involving the use of a computer program to perform certain calculations by reference to certain specifications was not patentable subject-matter. It was held that the process being claimed was a mathematical formula which could be assimilated to a "mere scientific principle or abstract theorem" for which subsection 28(3) of the *Patent Act* prescribes that "no patent shall issue". As noted above, a computer program in my view is not the same as a mathematical formula. In addition, the task a computer is programmed to perform ("the process" in the *Schlumberger* case) must be distinguished from the program written to accomplish that task. Merely because the result is not new (e.g.: calculations based on the measurement of bore holes) does not mean that the program written to accomplish that task is not copyrightable—in the same way a text book on mathematics or an instruction manual is copyrightable.

¹³ *Ibid.*

tiques ne sont pas brevetables en soi mais qu'un appareil ou un procédé qui répond aux normes de nouveauté et de non-évidence prévues par la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, ne sera pas exclu de la protection des brevets du simple fait qu'un ordinateur est employé pour l'exploitation de l'appareil ou l'application du procédé. De plus, je ne pense pas que le chevauchement de différentes lois soit si inhabituel (voir le domaine de la responsabilité délictuelle et contractuelle). Je ne crois pas non plus que les tribunaux soient tenus de rendre des décisions qui permettent d'éviter de tels chevauchements. En outre, je remarque qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un programme à des fins spécifiques mais bien de l'exploitation d'un ordinateur à des fins générales. Je dois toutefois avouer que pour l'instant, je ne vois pas le besoin de faire la distinction entre les deux. Je souligne que dans l'affaire *Thrustcode* (précitée, à la page 194), le juge Megarry n'a pas jugé bon de faire pareille distinction.

L'avocat des défendeurs s'est fondé sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets*¹³ à l'appui de ce second argument. Je ne crois pas que cette décision puisse venir en aide aux défendeurs. Il a été statué qu'un procédé par lequel un programme informatique était employé pour exécuter certains calculs selon certaines spécifications ne pouvait être breveté. Il a été jugé qu'il s'agissait d'une formule mathématique qui pouvait être assimilée aux «simples principes scientifiques ou conceptions théoriques» au sujet desquels le paragraphe 28(3) de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'«il ne doit pas être délivré de brevet». Comme je l'ai déjà dit, un programme informatique n'est pas la même chose qu'une formule mathématique. De plus, il faut faire la distinction entre la tâche pour laquelle un ordinateur est programmé («le procédé», selon l'affaire *Schlumberger*) et le programme conçu pour accomplir cette tâche. Le seul fait que le résultat ne soit pas nouveau (par exemple, des calculs fondés sur les mesures faites dans les trous de sonde) ne signifie pas que le programme conçu pour accomplir cette tâche ne peut être protégé par le droit d'auteur, tout comme un manuel de mathématiques ou un guide d'instruction peuvent l'être.

¹³ *Ibid.*

With respect to the third policy argument, I was referred to proposals for the revision of the *Copyright Act* found in a publication entitled *From Gutenberg to Telidon* issued by the Minister of Consumer and Corporate Affairs in 1984. At pages 79-83 of that text the view is expressed that the existing copyright regime is inappropriate for computer programs; that the term of protection should be much shorter (e.g.: 5 years for a program in human readable form). I was also referred to the report of the Parliamentary Sub-committee on the Revision of Copyright which issued more recently, entitled "*A Charter of Rights for Creators*". That report recommends, at pages 45-46, that the full regime of protection of copyright law (life of the author plus 50 years) is appropriate for computer programs, and that no distinction should be made between programs in human readable form and in machine readable form. The juxtaposition of these two is ample demonstration, if demonstration is needed, as to why courts consistently take the position that such policy considerations are not relevant to the role of applying the existing law.

The fourth aspect of counsel's "policy arguments" is also not relevant. Whether and how the law applies in given fact situations is the subject of daily debate. If it were not, the courts would be empty places. The closing comments of Mr. Justice Collier in *Bulman Group Ltd. (The) v. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, *supra*, page 190, at pages 335-336 F.C.; 156 C.P.R., apply to the facts in this case:

The defendant was wrong, in law and in fact, in its view that the plaintiff's forms could not be the subject of copyright.

To my mind, there were reasonable grounds to assume copyright might well exist. The defendant chose to take that chance. A wrong assessment of the legal and factual position cannot be an excuse to avert the remedy of damages and an accounting of profits, as well as the other relief claimed by the plaintiff.

See also *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, [1980] 1 S.C.R. 357; (1979), 45 C.P.R. (2d) 1, at pages 375-376 S.C.R.; 15 C.P.R.

À l'appui du troisième argument de caractère politique, il a été fait mention des propositions de révision de la *Loi sur le droit d'auteur* contenues dans *De Gutenberg à Télidon*, livre blanc publié par le ministre de la Consommation et des Corporations en 1984. Aux pages 79 à 83 de ce document, les auteurs estiment que le régime actuel ne convient pas aux programmes informatiques et que la durée de la protection du droit d'auteur devrait être beaucoup plus courte (par exemple, cinq ans pour un programme pouvant être lu par un être humain). On a aussi cité devant moi le rapport du Sous-comité sur la révision du droit d'auteur, publié récemment sous le titre «Une charte des droits des créateurs et créatrices». Les auteurs de ce rapport recommandent, à la page 50, que tout le régime de protection du droit d'auteur (la vie de l'auteur plus cinquante ans) convient aux programmes informatiques et qu'aucune distinction ne devrait être faite entre les programmes pouvant être lus par les êtres humains et ceux qui peuvent l'être par une machine. La juxtaposition de ces deux textes démontre pourquoi les tribunaux continuent de croire que de telles questions de politique ne sauraient influencer l'application de la loi en vigueur.

Le quatrième volet des «arguments de caractère politique» de l'avocat des défendeurs n'est pas plus pertinent. La question de l'applicabilité et du mode d'application de la loi à une situation donnée fait l'objet de débats tous les jours. N'était-ce ainsi, les salles des tribunaux seraient vides. Voici un extrait des commentaires du juge Collier, à la fin de la décision *Bulman Group Ltd. (The) c. "One Write" Accounting Systems Ltd.* (précitée, à la page 190), aux pages 335 et 336 C.F.; 156 C.P.R., qui s'applique aussi à l'espèce:

La défenderesse avait tort, en droit et en fait, lorsqu'elle estimait que les formules de la demanderesse ne donnaient pas lieu à un droit d'auteur.

Il y avait, je pense, des motifs raisonnables de présumer qu'il pouvait fort bien y avoir droit d'auteur. La défenderesse a préféré prendre ce risque. Une évaluation erronée du droit et des faits ne peut servir d'excuse justifiant d'échapper aux dommages-intérêts, à une reddition de compte des profits et aux autres recours auxquels peut prétendre la demanderesse.

Voir également *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres*, [1980] 1 R.C.S. 357; (1979), 45 C.P.R. (2d) 1, aux pages 375 et 376 R.C.S.; 15 C.P.R.

There was some evidence that the Copyright Office of the Department of Consumer and Corporate Affairs took an uncertain attitude as to whether or not the *Copyright Act* applied to computer programs. A pamphlet "available" in the Copyright Office and dated 1982 contains the statement:

It is unclear under the current Act, which came into effect in 1924, whether or not computer programs or software are protected. However, written instructions for the use of a program are subject to copyright protection as "literary" works.

There is no evidence that this pamphlet was distributed to the public or that any of the defendants had copies of it at the relevant time. Accordingly, I do not see that it has any role to play with respect to the present litigation.

Jurisprudence Existing Respecting Computer Programs

There are a growing number of cases in jurisdictions where the copyright law is not too dissimilar from our own which have held that computer programs in their machine code version are protected by the copyright law applicable existing in that jurisdiction.¹⁴ Not only is there such a trend abroad, but a similar phenomenon can also be discerned in this country.¹⁵ Counsel for the defendants argues that these are all interlocutory applications where the Court has not had the benefit of trial and expert evidence. Secondly, he

¹⁴ *Sega Enterprises Limited v. Richards and Another*, [1983] F.S.R. 73 (Ch.D.); *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.*, supra, p. 194; *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (S.C. S. Afr.); *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd*, supra, p. 194.

¹⁵ *Apple Computer Inc. v. Computermat Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 1 (Ont. H.C.); *Apple Computer, Inc. v. Minitronics of Canada Ltd. et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 104 (F.C.T.D.), affirmed (1985), 8 C.P.R. (3d) 431 (F.C.A.); *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. v. Dynabec Ltée et al.* (1984), 6 C.P.R. (3d) 299 (Que. S.C.); *F & I Retail Systems Ltd. v. Thermo Guard Automotive Products Canada Ltd. et al.* (unreported decision of the Supreme Court of Ontario of June 26, 1984); *Logo Computer Systems Inc. c. 115778 Canada Inc. et al.* (unreported decision of the Quebec Superior Court of October 25, 1983); *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.), which deals with the issue in a peripheral way; *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (Ont. H.C.).

Il semble aussi que le Bureau du droit d'auteur du ministère de la Consommation et des Corporations avait une attitude ambivalente sur la question de savoir si la *Loi sur le droit d'auteur* s'appliquait aux programmes informatiques. Voici un extrait d'une brochure «disponible» au Bureau du droit d'auteur et datée de 1982:

[TRADUCTION] Il n'est pas certain que les programmes informatiques ou les logiciels soient protégés en vertu de la Loi actuelle, entrée en vigueur en 1924. Cependant, les instructions écrites d'exploitation des programmes peuvent être protégées par le droit d'auteur, en tant qu'œuvres «littéraires».

Rien ne prouve que cette brochure ait été distribuée au public ou que l'un des défendeurs en ait eu une copie pendant la période pertinente. Par conséquent, je ne crois pas qu'elle soit pertinente en l'espèce.

d La jurisprudence relative aux programmes informatiques

Dans plusieurs ressorts où les règles du droit d'auteur ne diffèrent pas tellement des nôtres, un nombre croissant de décisions tendent à affirmer que les programmes informatiques, sous forme de code machine, sont protégés par le droit d'auteur applicable dans ce ressort¹⁴. Cette nouvelle tendance est non seulement populaire à l'étranger mais aussi au pays¹⁵. L'avocat des défendeurs prétend qu'il s'agit de toutes les demandes interlocutoires où le tribunal n'a pu bénéficier d'un procès et de preuves d'experts. De plus, il allègue que

¹⁴ *Sega Enterprises Limited v. Richards and Another*, [1983] F.S.R. 73 (Ch.D.); *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.*, précitée, à la p. 194; *Northern Office Microcomputers (Pty) Ltd. v. Rosenstein*, [1982] F.S.R. 124 (S.C. Afr. du Sud); *Apple Computer Inc v Computer Edge Pty Ltd*, précitée, à la p. 194.

¹⁵ *Apple Computer Inc. v. Computermat Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 1 (H.C. Ont.); *Apple Computer Inc. c. Minitronics of Canada Ltd. et autres* (1985), 7 C.P.R. (3d) 104 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée à (1985), 8 C.P.R. (3d) 431 (C.A.F.); *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. c. Dynabec Ltée et al.* (1984), 6 C.P.R. (3d) 299 (C.S. Qué.); *F & I Retail Systems Ltd. v. Thermo Guard Automotive Products Canada Ltd. et al.* (décision non publiée de la Cour suprême de l'Ontario, rendue le 26 juin 1984); *Logo Computer Systems Inc. c. 115778 Canada Inc. et al.* (décision non publiée rendue par la Cour supérieure du Québec, le 25 octobre 1983); *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.), qui traite de la question de façon accessoire; *Spacefile Ltd. v. Smart Computing Systems Ltd. et al.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 281 (H.C. Ont.).

argues that in giving these decisions, the courts have thought that the program itself, in a written notational form, is actually within the computer rather than being found therein as an electrical code, or as a device designed to replicate that code.

I agree that most of the jurisprudence is of an interlocutory nature, although the decision of the Appeal Division of the Federal Court of Australia in the *Computer Edge* case *supra*, page 194, contains a thorough treatment of the issue and was given after extensive evidence had been heard. I find its reasoning of considerable persuasive value. It dealt, of course, with the Australian legislation, which does not contain a broad statement of applicability (to the production of a work in any material form whatever) such as is found in section 3 of our Act, but that does not lessen the value of the reasons found therein.

With respect to counsel's contention that courts think the written program as a writing, is in the silicon chip, I disagree. There is a tendency in the decisions to talk of the machine language as being within the machine (in terms of ones and zeros). This is the way computer scientists talk. I do not think, however, it is accurate to say that courts granting interlocutory injunctions have failed to recognize the real nature of a computer program. I note, for example, in *Sega Enterprises Limited v. Richards and Another*, *supra*, page 203, at page 75, Mr. Justice Goulding of the High Court, Chancery Division wrote:

On the evidence before me in this case I am clearly of the opinion that copyright ... 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 [Underlining added.]

And in *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.*, *supra*, page 194, at page 505, Mr. Justice Megarry of the High Court, Chancery Division states that:

In the case of computer programs, the software appears to consist of articles which by magnetic or electrical means will make the hardware do certain things, together with what is

dans ces décisions, les tribunaux ont conclu que le programme lui-même, sous forme de notation écrite, se trouve en fait à l'intérieur de l'ordinateur, et non sous forme de code électrique ou de support conçu pour reproduire ce code.

Je concède que la plupart de la jurisprudence est de caractère interlocutoire, bien que la décision de la division d'appel de la Cour fédérale d'Australie, dans *Computer Edge*, précitée à la page 194, contienne un exposé complet de la question et que des preuves considérables aient été produites dans cette affaire. J'estime que les raisonnements qui s'y trouvent sont très convaincants. La décision portait évidemment sur la législation australienne, qui ne s'applique pas de façon aussi générale (à la production d'une œuvre sous une forme matérielle quelconque) que ce qui est prévu à l'article 3 de notre Loi, mais cela ne diminue pas pour autant la valeur des motifs avancés.

Je ne puis souscrire à la prétention de l'avocat selon laquelle les tribunaux considèrent que le programme écrit, en tant qu'œuvre, se trouve dans la microplaquette de silicium. Dans ces décisions, les juges ont tendance à parler du langage machine comme s'il était situé à l'intérieur de la machine (sous forme de uns et de zéros). Les experts en informatique parlent ainsi. Cependant, je crois qu'il est faux de croire que les tribunaux n'ont pas reconnu la véritable nature d'un programme informatique avant d'accorder des injonctions interlocutoires. Notons par exemple l'affaire *Sega Enterprises Limited v. Richards and Another* (précitée à la page 203), à la page 75, où le juge Goulding de la Division de la chancellerie de la Haute Cour affirmait ce qui suit:

[TRADUCTION] D'après la preuve dont je dispose, j'estime que le droit d'auteur ... existe à l'égard du programme d'assemblage du jeu «Frogger». Je crois qu'il faut considérer le code machine qui en est tiré, par l'exécution d'une composante du système de l'ordinateur appelée l'assembleur, comme une reproduction ou une adaptation du programme d'assemblage ... [C'est moi qui souligne.]

Le juge Megarry de la Division de la chancellerie de la Haute Cour a affirmé ce qui suit dans *Thrustcode Ltd. v. W.W. Computing Ltd.* (précitée à la page 194), à la page 505:

[TRADUCTION] Dans le cas des programmes informatiques, le logiciel semble comprendre des articles qui, par des moyens magnétiques ou électriques, permettront au matériel de faire

recorded on various tapes and discs. By means of this, the letters, signs and numbers of the program may be made to appear on a screen or on a print-out; and if this is done, then the familiar process of comparison [of two written texts] is made possible. [Underlining added.]

And in the *Computer Edge* case, *supra*, page 194, Mr. Justice Lockhart stated at page 263:

There is perhaps room for debate as to the precise processes used in the Wombat ROMs and EPROM to generate the relevant sequences of electrical impulses; but the inescapable conclusion is that the Wombat ROMs and EPROMs contain representations of the very same sequence of impulses as are represented in the Apple ROMs.

I had occasion to consider much of the jurisprudence of other jurisdictions in *International Business Machines Corporation v. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 F.C. 190; (1984), 80 C.P.R. (2d) 187 (T.D.). I have not referred to that decision at any length in these reasons and do not propose to do so. This should not be taken as an indication that I disagree with the views expressed therein but merely that I consider it inappropriate to rely on my own decision given in an interlocutory proceeding, for the purposes of the present case.

Of considerable significance is the fact that the Quebec Superior Court more recently, in *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. v. Dynabec Ltée et al.*,¹⁶ affirmed by the Quebec Court of Appeal,¹⁷ upheld copyright in four application programs. The Superior Court relied heavily on the *Computer Edge* decision, *supra*, page 194, and in the characterization therein of programs in a chip form as translations or adaptations of the original work. The Quebec Court of Appeal referred to the breadth of section 3 of our Act.

EDITOR'S NOTE

In the Mackintosh action, there was evidence that one of the defendants, House of Semiconductors, purchased blank chips and programmed them—for itself and the defendant Mackintosh—by burning in the plaintiffs' program. The chips

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ (1985), 6 C.P.R. (3d) 322 (Que. C.A.).

certaines choses, à l'aide de ce qui est enregistré sur différents disques et landes. Ce faisant, les lettres, signes et chiffres du programme peuvent apparaître à l'écran ou sur une sortie imprimée; dans ce cas, il sera possible de comparer [deux textes écrits] comme d'habitude. [C'est moi qui souligne.]

^a Le juge Lockhart a déclaré ce qui suit à la page 263 de l'affaire *Computer Edge* (précitée à la page 194):

^b [TRADUCTION] Il y aurait peut-être lieu de discuter des procédés précis utilisés dans les mémoires mortes (ROM) et les mémoires mortes programmables et effaçables (EPROM) de Wombat afin de générer les séquences pertinentes de pulsions électriques; mais il faudra inévitablement conclure que les ROM et EPROM de Wombat contiennent la même séquence de pulsions que les ROM de Apple.

^c Dans l'affaire *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 C.F. 190; (1984), 80 C.P.R. (2d) 187 (1^{re} inst.), j'ai eu l'occasion d'étudier beaucoup de jurisprudence d'origine étrangère. Je n'ai pas cité cette décision en l'espèce et je n'ai pas l'intention de le faire. Cela ne signifie pas que je suis en désaccord avec les conclusions de celle-ci; seulement, je ne juge pas opportun de fonder ma décision en l'espèce sur celle que j'ai rendue à l'égard d'une procédure interlocutoire.

^d Il est important de souligner que dans une décision récente, *Société (La) d'Informatique R.D.G. Inc. v. Dynabec Ltée et al.*¹⁶, confirmée par la Cour d'appel du Québec¹⁷, la Cour supérieure du Québec a jugé que quatre programmes d'application étaient protégés par le droit d'auteur. La Cour supérieure s'est fondée en grande partie sur l'affaire *Computer Edge* (précitée à la page 194) et sur le fait qu'on y considère les programmes inscrits sur une microplaquette comme des traductions ou adaptations d'une œuvre originale. La Cour d'appel du Québec a fait mention de l'ampleur de l'article 3 de notre Loi.

NOTE DE L'ARRÉTISTE

^e Dans l'affaire Mackintosh, la preuve a révélé que la défenderesse, la Maison des Semiconducteurs, avait acheté des microplaquettes vierges et les avait programmées—pour elle-même et pour la défenderesse Mackintosh—en y gravant le

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ (1985), 6 C.P.R. (3d) 322 (C.A. Qué.).

were then placed in computers sold as "Apple-compatible". On occasion, House of Semiconductors imported from Taiwan ROM chips containing the plaintiffs' program.

Liability of the Defendants Chico Levy and James Begg

The claims against the individual defendants, Chico Levy and James Begg, are contested on the grounds that they are not liable in their personal capacity for the acts of the respective corporations with which they were involved (Mackintosh and House of Semiconductors on the one hand and 115778 and 131375 Canada Inc. on the other) on the basis of *Salomon v. Salomon & Co.*, [1897] A.C. 22 (H.L.). I have no difficulty in finding both individuals personally liable. The personal liability of directors or officers of a company in the case of patent infringement was considered by the Federal Court of Appeal in *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164. The Court at page 171 quoted 29 Hals., 3rd ed., page 90, para. 192:

The directors of a company are not personally liable for infringements by the company, even if they are managing directors or the sole directors and shareholders, unless either (1) they have formed the company for the purpose of infringing; or (2) they have directly ordered or authorised the acts complained of; or (3) they have so authorised or ordered by implication.

The Court went on at page 172 to indicate that the fact of owning (as shareholder) and being the director of a company was not itself sufficient to warrant an inference that an individual had authorized acts of infringement done by the company. Whether this was so would be a question of fact to be decided on the circumstances of each case. At page 174 it said:

I do not think we should go so far as to hold that the director or officer must know or have reason to know that the acts which he directs or procures constitute infringement. That would be to impose a condition of liability that does not exist for patent infringement generally. I note such knowledge has been held in the United States not to be material where the question is the personal liability of directors or officers: see *Deller's Walker on Patents*, 2nd ed. (1972), vol. 7, pp. 117-8.

programme des demandereses. Les microplaquettes avaient été ensuite insérées dans les ordinateurs vendus comme «compatibles avec Apple». À l'occasion, la Maison des Semiconducteurs avait importé de Taiwan des microplaquettes de mémoire morte (ROM) contenant le programme des demandereses.

La responsabilité des défendeurs Chico Levy et James Begg

Les revendications à l'encontre des particuliers, Chico Levy et James Begg, sont contestées au motif qu'ils ne sont pas responsables, à titre personnel, des actes commis par les sociétés respectives dans lesquelles ils participaient (Mackintosh et la Maison des Semiconducteurs d'une part et 115778 et 131375 Canada Inc. d'autre part), et on cite à l'appui l'affaire *Salomon v. Salomon & Co.*, [1897] A.C. 22 (H.L.). Je n'ai aucune difficulté à trouver ces deux défendeurs personnellement responsables. La responsabilité personnelle des administrateurs ou des dirigeants d'une société dans les cas de contrefaçon de brevet a été étudiée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et autre* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164. À la page 171, la Cour a cité 29 Hals., 3^e éd., page 90, par. 192:

[TRADUCTION] Les administrateurs d'une société ne sont pas personnellement responsables de la contrefaçon commise par celle-ci, même s'ils sont administrateurs délégués ou administrateurs et actionnaires uniques, à moins (1) qu'ils n'aient constitué la société dans le dessein de contrefaçon, (2) qu'ils n'aient directement ordonné ou autorisé les actes reprochés ou (3) qu'ils n'aient implicitement autorisé ou ordonné ces actes.

Plus loin, à la page 172, la Cour a indiqué que le fait d'être propriétaire (actionnaire) et administrateur d'une société ne suffisait pas à justifier la conclusion qu'un particulier avait autorisé les actes de contrefaçon commis par la société. Il s'agit là d'une question de fait qui doit être tranchée selon les circonstances de chaque cas. À la page 174, elle a déclaré ce qui suit:

Je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à poser en principe que l'administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu'il ordonne ou accomplit constituent des violations. Ce serait imposer une condition de responsabilité qui n'existe pas, généralement, en matière de violation de brevet. Il convient d'observer qu'une telle connaissance a été jugée, aux États-Unis, non essentielle en matière de responsabilité personnelle des administrateurs ou des dirigeants

But in my opinion there must be circumstances from which it is reasonable to conclude that the purpose of the director or officer was not the direction of the manufacturing and selling activity of the company in the ordinary course of his relationship to it but the deliberate, wilful and knowing pursuit of a course of conduct that was likely to constitute infringement or reflected an indifference to the risk of it. The precise formulation of the appropriate test is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability. Opinions might differ as to the appropriateness of the precise language of the learned trial Judge in formulating the test which he adopted—"deliberately or recklessly embarked on a scheme, using the company as a vehicle, to secure profit or custom which rightfully belonged to the plaintiffs"—but I am unable to conclude that in its essential emphasis it was wrong. [Underlining added.]

For the application of these principles to a case of trade mark infringement see: *Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 109 (B.C.C.A.).

The principles are equally applicable to copyright infringement. I note that it is easy to accidentally or inadvertently infringe a patent; it is not easy to accidentally or inadvertently copy the work of another. This may explain why the Court of Appeal in the *Mentmore* case found that the individual defendants were not personally liable while the British Columbia Court of Appeal was easily able to so find in the *Visa* decision.

It is abundantly clear to me that both Chico Levy and James Begg knowingly pursued a course of action that would constitute infringement. With respect to Mr. Begg, even if I believed his evidence concerning illness and non-participation in the day to day business affairs of the company, his actions would still be such as to demonstrate a reckless "indifference as to the risk". But, I think the evidence demonstrates more than indifference. No corroborating evidence was given as to his "illness", no medical evidence, no evidence of family; he did not appear as a witness at trial; only his self-serving statements on the examination for discovery were read in. The documentary evidence (his initials on financial statements, his signature on all cheques, his involvement with the leasing arrangements) all indicate a more intimate

(voir *Deller's Walker on Patents*, 2^e éd. (1972), vol. 7, aux pp. 117 et 118). À mon avis, il existe toutefois certaines circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir, dans chaque cas, apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle. Les termes dans lesquels le premier juge a formulé le critère qu'il a adopté sont peut-être critiquables—«s'est délibérément, ou de façon téméraire, lancé dans certaines opérations en se servant de la compagnie comme instrument, dans le but de s'assurer des profits ou une clientèle qui appartiennent de droit aux demandresses»—mais je ne saurais conclure que, sur l'essentiel, ce critère était erroné. [C'est moi qui souligne.]

La décision suivante constitue un exemple d'application de ces principes à une affaire de contrefaçon de marque de commerce: *Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 109 (C.A.C.-B.).

Ces principes s'appliquent également à la contrefaçon du droit d'auteur. S'il est facile de contrevenir à un brevet accidentellement ou par inadvertance, par contre il est difficile de copier accidentellement ou par inadvertance l'œuvre d'un autre. C'est peut-être pour cela que la Cour d'appel, dans l'affaire *Mentmore*, a jugé que les défendeurs, les particuliers, n'étaient pas personnellement responsables, tandis que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a tiré la conclusion contraire dans l'affaire *Visa*.

Il me semble évident que Chico Levy et James Begg ont sciemment agi en contrevenant au droit d'auteur. En ce qui concerne M. Begg, même si j'accepte son témoignage selon lequel il a été malade et ne participait pas à l'exploitation quotidienne de l'entreprise, ses actes démontrent tout de même une véritable «indifférence au risque». Mais je crois que d'après la preuve, il s'agissait bien plus que d'indifférence. Aucune preuve n'est venue corroborer sa «maladie», aucune preuve médicale ni aucun témoignage de membres de sa famille. Il n'a pas témoigné personnellement et seuls des extraits utiles à ses propres fins, tirés de l'interrogatoire préalable, ont été lus lors du procès. Selon la preuve documentaire (ses initiales sur les états financiers, sa signature sur tous les chèques, sa participation aux contrats de bail), il participait

involvement with the affairs of the companies than his statements on discovery would attempt to indicate.

In so far as copyright infringement is concerned a person infringes by virtue of subsection 17(1) and section 3, if they "authorize" or purport to authorize the doing of any act which is reserved to the owner of the copyright. "Authorize" has been defined by the jurisprudence as meaning "sanction, approve, and countenance".¹⁸ And it has been said in *C.B.S. Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch.D.), at pages 987-988:

... indifference, exhibited by acts of commission or omission, may reach a degree from which authorisation or permission may be inferred. It is a question of fact in each case what is the true inference to be drawn from the conduct of the person . . .

There is no doubt that even if I believed that Mr. Begg took a somewhat limited part in the day to day business activities of the Microcom companies his inactivity or indifference would be of such a nature that authorization of or permission to engage in the infringement should be inferred. Certainly there is no doubt that Chico Levy authorized the infringing activities of Mackintosh and House of Semiconductors.

Liability of the Defendants Repco, Nat Levy and Joseph Levy

What then of the corporate defendant Repco and the individual defendants Nat and Joseph Levy? It is not useful to try to analyse the situation from the point of view of tort law. The Supreme Court stated in *Compo Company Ltd. v. Blue Crest Music Inc. et al.*, *supra*, page 202, at pages 372-373 S.C.R.; 13 C.P.R.:

... copyright law is neither tort law nor property law in classification, but is statutory law . . . Copyright legislation simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute. . . It does not assist the interpretive analysis to import tort concepts. The legislation speaks for itself and the actions of the appellant must be measured according to the terms of the statute.

¹⁸ *Falcon v. Famous Players Film Co.*, *supra*, p. 193, at p. 491.

beaucoup plus aux affaires de la société qu'il ne l'a admis au cours de l'interrogatoire préalable.

a Quant au droit d'auteur, une personne y porte atteinte aux termes du paragraphe 17(1) et de l'article 3 en autorisant ou en tentant «d'autoriser» l'exécution d'un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a la faculté d'exécuter. Selon la jurisprudence, «autoriser» signifie [TRADUCTION] «consentir, approuver et encourager¹⁸». Voici un extrait pertinent de l'affaire *C.B.S. Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd.*, [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch.D.), aux pages 987 et 988:

c [TRADUCTION] . . . l'indifférence démontrée par des actes, de la nature d'une exécution ou d'une omission, peut être telle qu'on peut l'interpréter comme une autorisation ou une permission. La véritable conclusion à tirer de la conduite d'une personne constitue une question de fait dans chaque cas . . .

d Certes, même si je croyais que M. Begg a participé de façon restreinte aux activités des sociétés Microcom, son inactivité ou son indifférence serait telle que l'on devrait déduire qu'il autorisait ou permettait la contrefaçon du droit d'auteur. De tout évidence, Chico Levy a permis les actes de contrefaçon commis par Mackintosh et la Maison des Semiconducteurs.

f La responsabilité des défendeurs Repco, Nat Levy et Joseph Levy

Qu'en est-il maintenant de la société défendresse Repco et des défendeurs Nat et Joseph Levy? g Il est inutile de tenter d'analyser la situation sur le plan de la responsabilité délictuelle. Voici ce qu'affirmait la Cour suprême dans l'affaire *Compo Company Ltd. c. Blue Crest Music Inc. et autres* (précitée à la page 202), aux pages 372 et 373 h R.C.S.; 13 C.P.R.:

i . . . le droit d'auteur n'est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif . . . La loi concernant le droit d'auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif . . . Il n'est pas utile, aux fins de l'interprétation législative, d'introduire les principes de la responsabilité délictuelle. La loi parle d'elle-même et c'est en fonction de ses dispositions que doivent être analysés les actes de l'appellante.

¹⁸ *Falcon v. Famous Players Film Co.* (précitée à la p. 193), à la p. 491.

As is obvious from the facts set out above that both Nat and Joseph Levy and the corporate defendant, Repco, through their acts aided and supported Chico, in his infringement activities. According to the evidence Nat played a more vigorous role than Joseph. Counsel for the defendants argued that Nat and Joseph had no actual knowledge of the infringement—they knew their brother was in the computer business, they knew he was selling Apple compatible computers—but it is argued that that does not fix them with knowledge of the copying activity. I am asked to construe the evidence as signifying only that Nat and Joseph Levy gave such help to their younger brother, Chico, in starting his new businesses as any brother would give (e.g.: shared rental space; non-collection of rent except by means of an “adjustment” at year end; guarantees of credit; placing advertisements because the newspaper would not enter into such contracts with Chico’s fledgling businesses until they became established).

I cannot accept this construction of the evidence. It is simply not tenable in the circumstances of this case to conclude that Nat and Joseph Levy did not have knowledge of the copying activity being carried on. A determination of knowledge is a question of inference from the facts in a given case. Refer: *RCA Corporation v Custom Cleared Sales Pty Ltd* (1978), 19 ALR 123 (N.S.W.C.A.), at page 126. I refer also to *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.), at page 81; *Clarke, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (Ont. H.C.), at page 181; *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.). Those cases conclude that “knowledge” in comparable contexts means notice of facts such as would suggest to a reasonable man that a breach of the copyright law was being committed—“notice, which would put a reasonable man on enquiry” (*Albert case, supra*, at pages 81-82). Indeed, I think the defendants, Repco, Joseph and Nat Levy, in the present case had more than merely notice of facts which would lead a reasonable person to think that a breach of copyright law was being committed. My conclusion is that Nat and Joseph Levy and Repco through them knew of the copyright infringement activity. This conclusion is drawn from the fact that the business carried on by the three brothers before Mackintosh and

Comme le démontrent les faits exposés ci-dessus, tant Nat et Joseph Levy que la société défenderesse, Repco, ont, par leurs actes, aidé et appuyé Chico dans ses actes de contrefaçon. Selon la preuve, Nat a joué un rôle plus important que Joseph. L’avocat des défendeurs a prétendu que Nat et Joseph n’étaient pas vraiment au courant de la contrefaçon (ils savaient que leur frère avait une entreprise d’informatique et qu’il vendait des ordinateurs compatibles avec Apple) et que cela ne signifie pas pour autant qu’ils étaient au courant de ses actes de contrefaçon. L’avocat me demande de conclure, d’après la preuve, que Nat et Joseph Levy ont simplement aidé leur frère cadet Chico, à mettre sur pied ses nouvelles entreprises, comme tout frère l’aurait fait (par exemple: partage de l’espace locatif, loyer gratuit à l’exception d’un «ajustement» à la fin de l’année, garanties de crédit, publicité dans les journaux qui ne voulaient pas faire affaires avec Chico tant que ses entreprises n’auraient pas une assise plus solide).

Je ne puis accepter cette interprétation de la preuve. Il est tout simplement impossible, dans les circonstances, de conclure que Nat et Joseph Levy n’étaient pas au courant des actes de plagiat commis par leur frère. Dans toute affaire, c’est la déduction tirée des faits qui permet de savoir s’il y a connaissance ou non. Voir *RCA Corporation v Custom Cleared Sales Pty Ltd* (1978), 19 ALR 123 (N.S.W.C.A.), à la page 126, ainsi que *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.), à la page 81, *Clarke, Irwin & Co. Ltd. v. C. Cole & Co. Ltd.* (1960), 33 C.P.R. 173 (H.C. Ont.), à la page 181 et *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.). Selon cette jurisprudence, la «connaissance» dans des cas semblables signifie la prise de conscience de faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d’auteur—[TRADUCTION] «une prise de conscience qui attirerait l’attention d’une personne raisonnable» (dans l’affaire *Albert* (précitée), aux pages 81 et 82). En effet, je crois qu’en l’espèce, les défendeurs Repco, Joseph et Nat Levy avaient bien plus que remarqué des faits qui auraient poussé une personne raisonnable à comprendre qu’il y avait contrefaçon du droit d’auteur. Je conclus que Nat et Joseph Levy, et Repco par leur intermédiaire, étaient au courant des actes de contrefaçon. Je tire cette conclusion du fait que les

House of Semiconductors were created was in a related field to that for which the two companies were created. Also, Repco was closely linked to the business carried on by Mackintosh and House of Semiconductors once they were created. In addition, there was not only geographical proximity but integration of some of their business activities. Nat Levy personally acted in his brother's stead in the retail outlet and at trade shows; he suggested the name Mackintosh for one of the companies; Repco's business premises, telephone number and secretarial services were also those of Mackintosh. It is simply not credible to believe that there was no knowledge by Nat and Joseph Levy and through them by Repco of the copyright infringement activity.

Knowledge alone, however, is not enough to make an individual liable for copyright infringement. Can it be said that either the corporate defendant, Repco, or the individual defendants, Joseph or Nat Levy, engaged in activities which bring them within section 3 of the Act as having authorized the reproduction of the plaintiffs' work, or within subsection 17(4) of the Act. Subsection 17(4) of the *Copyright Act* provides:

17. ...

(4) Copyright in a work shall also be deemed to be infringed by any person who

- (a) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire;
- (b) distributes either for the purposes of trade, or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright;
- (c) by way of trade exhibits in public; or
- (d) imports for sale or hire into Canada;

any work that to his knowledge infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada.

The activities of Nat Levy, and through him those of Repco, clearly bring those two defendants within the terms of subsection 17(4) of the *Copyright Act*. Their role as purchasers of the newspaper advertisements for House of Semiconductors in my view constitutes "by way of trade" having "offered for sale" the infringing articles and thus brings them within the proscribed activity of paragraph (a). Also, Nat Levy personally involved himself in various activities, at trade shows and in the retail outlet at Brunswick Avenue. I think his

entreprises exploitées par les trois frères, avant Mackintosh et la Maison des Semiconducteurs, appartenaient à un domaine connexe à celui des deux sociétés. De plus, Repco était intimement liée aux affaires de Mackintosh et de la Maison des Semiconducteurs, après leur création. En outre, non seulement leurs activités avaient-elles lieu l'une près de l'autre, mais elles étaient intégrées l'une à l'autre. Nat Levy remplaçait personnellement son frère au magasin et dans les expositions commerciales. Il avait même proposé le nom de Mackintosh pour l'une des sociétés. Repco et Mackintosh partageaient les mêmes locaux, numéros de téléphone et services de secrétariat. Il est tout à fait impossible de croire que Nat et Joseph Levy, et Repco par leur intermédiaire, n'étaient pas au courant des actes de contrefaçon.

Cependant, la seule connaissance des faits ne suffit pas à rendre une personne coupable de contrefaçon du droit d'auteur. Peut-on dire que la société défenderesse, Repco, ou les défendeurs Joseph et Nat Levy, participaient à des activités qui les assujettiraient à l'article 3 de la Loi en autorisant la reproduction de l'œuvre des demanderesse, ou au paragraphe 17(4) de la Loi? Voici le texte du paragraphe 17(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*:

17. ...

(4) Est également considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur, quiconque

- a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;
- b) met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) expose commercialement en public; ou
- d) importe pour la vente ou la location au Canada;

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.

Compte tenu de ses activités, Nat Levy, et Repco par son intermédiaire, sont nettement assujettis au paragraphe 17(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*. En achetant de la publicité dans les journaux pour la Maison des Semiconducteurs, ils ont, à mon avis, «commercialement offert en vente» les articles contrefaits, aux termes de l'alinéa a). De plus, Nat Levy a participé personnellement à différentes activités de la société, lors d'expositions et au magasin de l'avenue Brunswick. Je crois que ses activités à cet égard constituent une offre de

activity in this regard was sufficient to constitute offering goods to the public (paragraph (a)) and exhibiting such by way of trade (paragraph (c)). In addition, I make reference to Mr. Justice Addy's finding in *Proctor & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145, at pages 165-167 where it was held that the defendant's activities of aiding and abetting infringement could in certain circumstances be sufficient to constitute infringement itself. I find this principle applicable to this case and the activities of Chico Levy and Repco fall within it.

I do not think, however, that there is enough evidence to allow me to conclude that Joseph Levy's activities, in his personal capacity bring him within subsection 17(4). The only evidence concerning his involvement personally is that he gave guarantees of credit for the importation of infringing ROMs, with knowledge that his brother was carrying on an infringing activity. I do not think this falls within any of the paragraphs of subsection 17(4) nor within section 3 of the Act as authorizing the production or reproduction of the plaintiffs' program. I think it would do violence to the language of the statute to find that Joseph Levy "authorized" the infringing activities defined in section 3 by merely guaranteeing credits to enable that activity to take place. I adopt the reasoning found at page 984 of the *Ames* decision, *supra*, page 208:

Any ordinary person would, I think, assume that an authorisation can only come from somebody having or purporting to have authority and that an act is not authorised by somebody who merely enables or possibly assists or even encourages another to do that act, but does not purport to have any authority which he can grant to justify the doing of the act. [Underlining added.]

Accordingly, the action as against Joseph Levy will be dismissed.

Comments on the Evidence

I am mindful of the fact that it is quite likely that a higher Court than this will soon be seized of this case. Accordingly, I would indicate that I have relied heavily on the initial evidence of Professor Graham and on the evidence of Professor Burkowski. Most of the "rebuttal" evidence I did not find helpful. I use the word "rebuttal" with some reservation since the evidence offered under that rubric

biens en public (alinéa a)) et ce, commercialement (alinéa c)). En outre, je renvoie à la conclusion du juge Addy dans *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145, aux pages 165 à 167, selon laquelle les activités de la défenderesse, en vue d'encourager la contrefaçon du droit d'auteur suffisaient, dans certains cas, à constituer une contrefaçon en soi. J'estime que ce principe s'applique en l'espèce, et plus particulièrement, aux activités de Chico Levy et de Repco.

Cependant, je ne crois pas qu'il y ait assez de preuves pour me permettre de conclure que les activités de Joseph Levy, en son nom personnel, contrevenaient au paragraphe 17(4). La seule preuve de sa participation personnelle aux activités en cause prend la forme de garanties de crédit offertes pour l'importation de ROM contrefaites, tout en sachant que son frère commettait des actes de contrefaçon. Je ne pense pas que cela soit visé par l'un des alinéas du paragraphe 17(4) ni par l'article 3 de la Loi, soit l'autorisation de la production ou de la reproduction du programme des demanderesse. Je pense que ce serait abusif de conclure que Joseph Levy a «autorisé» les actes de contrefaçon définis à l'article 3, tout simplement en garantissant les crédits nécessaires à l'acte reproché. Je souscris à l'opinion exprimée à la page 984 de l'affaire *Ames* (précitée, à la page 208):

[TRADUCTION] À mon avis, une personne ordinaire conclurait qu'une autorisation ne peut venir que de quelqu'un qui a une compétence réelle ou présumée et qu'un acte n'est pas autorisé par quelqu'un qui a tout simplement permis à un tiers de le faire, l'y a aidé ou même encouragé, sans avoir la compétence lui permettant de justifier l'acte reproché. [C'est moi qui souligne.]

Par conséquent, l'action intentée contre Joseph Levy est rejetée.

Commentaires relatifs à la preuve

Je suis tout à fait consciente qu'un tribunal supérieur sera très probablement saisi bientôt de cette affaire. En conséquence, j'aimerais souligner que je me suis fortement inspirée du premier témoignage du professeur Graham et du témoignage du professeur Burkowski. J'estime que la plupart de la «contre-preuve» est inutile. C'est avec réserve que j'emploie le mot «contre-preuve» puis-

was somewhat more extensive than appropriately should be led in that context. In any event, I have not relied on the rebuttal evidence to any great extent. In particular, I found it almost incredulous that the plaintiffs' "hardware" expert refused to express himself except in software terms. Also, the "table of abstractions" by reference to which I was encouraged to accept the proposition that it was inappropriate to talk of programs and circuitry or voltage levels in the same sentence was not convincing.

Remedies

The plaintiffs seek injunctions restraining the defendants and their respective servants and agents from importing, selling and distributing computers and computer components under the name Mackintosh or Microcom or otherwise which contain a copy or substantial copy of the literary works "AUTOSTART ROM" or "APPLESOFT"; an accounting of all profits made by the defendants as a result of the sale of computers and components which infringe the said copyrights of Apple Computer; and delivery up to the plaintiffs of all copies of computers and computer components in the possession of any of the defendants which contain a copy or substantial copy of the said copyrights.

The defendants argue that both the claim for an accounting as to profits and for delivery up of all computers and computer components which contain a copy of the programs is too broad. I accept that argument with respect to the delivery up of the computers and computer components. The ROM chips are easily removable. I do not see that there is any justification for the delivery to the plaintiffs of the other computer parts: the keyboard; the casings; the circuit boards etc. An order will issue requiring delivery up only of the devices containing the program, all copies of the program and all devices containing copies.

With respect to the accounting as to profits I do not consider the claim too broad. It is clear that the profit made by selling the "Apple compatible" computers derived principally from the fact that the plaintiffs' program was contained therein.

que la preuve soumise à ce titre était plus considérable que ce à quoi l'on pourrait s'attendre dans ce contexte. De toute façon, je ne me suis pas fondée tellement sur la contre-preuve. Notamment, je trouve qu'il est presque incroyable que l'expert des demanderesse, en matière de «matériel», ait refusé de s'exprimer en d'autres termes que ceux relatifs au logiciel. De plus, je n'ai pas été convaincue par le «tableau d'abstractions» qui aurait dû m'amener à conclure qu'il était inopportun de parler de programmes et d'ensemble de circuits ou de niveaux de voltage dans une même phrase.

Recours

Les demanderesse demandent que soient prononcées des injonctions interdisant aux défendeurs et à leurs préposés et agents d'importer, de vendre et de distribuer des ordinateurs et des composantes d'ordinateur sous le nom de Mackintosh ou de Microcom qui comprennent une copie ou une copie substantielle des œuvres littéraires «AUTOSTART ROM» ou «APPLESOFT»; elles demandent aussi que soient calculés tous les profits tirés par les défendeurs grâce à la vente d'ordinateurs et de composantes portant atteinte aux droits d'auteur d'Apple Computer et que les défendeurs soient tenus de leur remettre toutes les copies d'ordinateurs et de composantes d'ordinateur, en la possession de l'un d'eux, qui comprennent une copie ou une copie substantielle des droits d'auteur en cause.

Les défendeurs allèguent que la demande de calcul des profits et de remise de tous les ordinateurs et composantes d'ordinateur comprenant une copie des programmes est trop vaste. Je souscris à cette opinion, en ce qui concerne la remise des ordinateurs et des composantes d'ordinateur. Il est facile d'enlever les microplaquettes ROM. Je ne vois pas pourquoi les défendeurs seraient tenus de remettre aux demanderesse les autres composantes d'ordinateur, à savoir le clavier, les boîtiers, les cartes de circuits, etc. Il sera ordonné de remettre les seuls supports comprenant le programme, toutes les copies du programme et tous les supports comprenant des copies.

Quant au calcul des profits, je crois que la demande n'est pas trop vaste. Il est clair que les profits tirés de la vente des ordinateurs «compatibles avec Apple» s'expliquent surtout parce qu'ils contenaient le programme des demanderesse.

There is nothing to make me think that the computers without the ROM chips could have been sold for much more than the cost price paid by the defendants for the component parts. In my view, the profit arising from the sale of the computers as a whole derived mainly from the fact that they were "Apple compatible" and inclusive of the copied programs therein. In addition, I do not see that the profit derived from the sales can be somehow or other divided as between that attributable to the chips and that arising from the other components of the computer. Accordingly, an accounting of profits as requested by the plaintiffs is appropriate.

Counsel for the plaintiffs asked that argument as to costs be deferred until after judgment was rendered. Thus, I make no order in that regard except with respect to those defendants against whom action was discontinued by the plaintiffs.

Rien ne pourrait me faire croire que les défendeurs auraient pu vendre des ordinateurs à un prix très supérieur au coût d'achat payé pour les composantes, s'ils n'avaient pas compris les microplaquettes ROM. À mon avis, les profits tirés de la vente des ordinateurs dans l'ensemble sont surtout imputables au fait qu'ils étaient «compatibles avec Apple» et qu'ils comprenaient les programmes contrefaits. De plus, je ne vois pas comment les profits tirés des ventes pourraient être répartis entre ce qui est attribuable aux microplaquettes et ce qui est attribuable aux autres composantes de l'ordinateur. Par conséquent, il convient de procéder au calcul des profits, comme l'ont demandé les demanderes-
a
b
c

L'avocat des demandereses a demandé que la question des dépens soit reportée jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Par conséquent, je ne prends aucune décision à cet égard, sauf en ce qui concerne les défendeurs envers lesquels les demandereses ont cessé leurs poursuites.
d