

Ashton-Potter Limited (Plaintiff)

v.

White Rose Nurseries Limited (Defendant)

Trial Division, Kerr J.—Toronto, June 5; Ottawa, June 13, 1972.

Copyright—Practice—Licence from foreign licensor to reproduce photographs in Canada—Sufficiency of statement of claim—Licensor's rights in photographs not alleged—Licensee entitled to sue in own name—Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, secs. 20(3) and (5), 36(2).

Plaintiff sued defendant for infringement of copyright in certain photographs of flowers, alleging in its statement of claim a licence from foreign licensors to reproduce the photographs in Canada under an agreement registered in the Copyright Office, Ottawa.

Held: (1) The statement of claim should not be struck out for failing to show what copyright the licensors had in the photographs or how they acquired such copyright. *Circle Film Enterprises Inc. v. C.B.C.* [1959] S.C.R. 602, applied.

(2) Plaintiff as licensee was entitled under section 20(5) of the *Copyright Act* to sue for infringement in its own name. *Bouchet v. Kyriacopoulos*, 45 C.P.R. 265, referred to.

MOTION.

C. D. Macdonald for plaintiff.

R. T. Hughes for defendant.

KERR J.—This is a motion on behalf of the defendant to strike out the plaintiff's statement of claim, on the ground that it fails to disclose a reasonable cause of action. Rule 419(1)(a).

The subject-matter of the action is a 1972 nurseries catalogue published and distributed by the defendant, which contains coloured prints of a peony flower, an aster flower, a rhubarb plant, a Japanese maple tree and a hydrangea flower. The plaintiff claims that it has the exclusive right to reproduce these five prints in Canada and that the defendant has infringed that right. A motion by the plaintiff for an interlocutory injunction against the defendant is pending in the action.

The plaintiff and defendant are companies incorporated under the laws of the Province of Ontario and they carry on business in Ontario.

Ashton-Potter Limited (Demanderesse)

c.

White Rose Nurseries Limited (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Kerr—Toronto, le 5 juin; Ottawa, le 13 juin 1972.

Droit d'auteur—Procédure—Licence accordée par un concédant étranger pour la reproduction de photographies au Canada—Caractère suffisant de la déclaration—Droits des concédants sur les photographies non allégués—Droit du titulaire à agir en son nom personnel—Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c. C-30, art. 20(3) et (5), 36(2).

La demanderesse poursuit la défenderesse pour la violation d'un droit d'auteur sur certaines photographies de fleurs et allègue dans sa déclaration qu'elle détient une licence des concédants étrangers pour la reproduction des photographies au Canada, en vertu d'un accord enregistré au Bureau du droit d'auteur à Ottawa.

Arrêt: (1) La déclaration ne peut être radiée parce qu'elle omet d'indiquer la nature du droit d'auteur des concédants sur les photographies ou la manière dont ce droit fut acquis. Arrêt suivi: *Circle Film Enterprises Inc. c. C.B.C.* [1959] R.C.S. 602.

(2) La demanderesse peut à bon droit, en tant que titulaire, intenter une action en violation en son nom personnel, en vertu de l'article 20(5) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Arrêt mentionné: *Bouchet c. Kyriacopoulos*, 45 C.P.R. 265.

DEMANDE.

C. D. Macdonald pour la demanderesse.

R. T. Hughes pour la défenderesse.

LE JUGE KERR—La présente requête, présentée au nom de la défenderesse, tend à obtenir la radiation de la déclaration de la demanderesse, au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Règle 419(1)(a).

L'objet du litige est le catalogue d'une pépinière pour l'année 1972, publié et diffusé par la défenderesse, qui contient des illustrations en couleurs représentant une fleur de pivoine, une fleur d'aster, un pied de rhubarbe, un érable japonais et une fleur d'hortensia. La demanderesse allègue qu'elle détient le droit exclusif de reproduire ces cinq illustrations au Canada et que la défenderesse a violé ce droit. Une requête qu'a présentée la demanderesse pour obtenir une injonction interlocutoire contre la défenderesse est pendante dans cette action.

La demanderesse et la défenderesse sont des compagnies constituées en vertu des lois de la

In *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*¹, Jackett P., as he then was, made a comment concerning pleadings, on pages 80, 81 as follows:

In general, under our system of pleading, a Statement of Claim for an infringement of a right should clearly show

- (a) facts by virtue of which the law recognizes a defined right as belonging to the plaintiff, and
- (b) facts that constitute an encroachment by the defendant on that defined right of the plaintiff.

If the Statement of Claim does not disclose those two elements of the plaintiff's cause of action, it does not disclose a cause of action and may be disposed of summarily.

Paragraph 4 of the statement of claim alleges that pursuant to a licence agreement between the plaintiff, as licensee, and Stahle & Friedel GmbH, and Hallwag Ltd., both of Switzerland, as licensors, a copy of which is annexed to the statement of claim, the plaintiff acquired from the licensors the right to reproduce in Canada certain coloured prints which include the five prints above referred to.

Paragraph 5 states that the plaintiff registered the licence agreement at the Copyright Office, Ottawa, on May 12, 1972, and a copy of the certificate of registration is attached to the statement of claim.

Paragraph 6 states that the licence agreement may be terminated on 6 months' notice, and that no such notice has been given.²

Paragraph 7 states that by reason of the aforesaid facts (*i.e.* the facts stated in paras. 4, 5 and 6), the plaintiff has acquired from the licensors the exclusive right to reproduce the five coloured prints in Canada.

Paragraphs 10, 11, 12 and 13 are as follows:

10. The Defendant executed an agreement of settlement and release dated October 21, 1968, with the Plaintiff and Stahle & Friedel GmbH, wherein the Defendant acknowledged the copyright of Stahle & Friedel and the exclusive license rights of the Plaintiff to the 26 coloured prints,

province d'Ontario et exercent leur activité en Ontario.

Dans l'arrêt *Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*¹, le président Jackett, aujourd'hui juge en chef, a fait le commentaire suivant sur les plaidoiries:

[TRADUCTION] En général, dans notre système de plaidoiries, un exposé de demande résultant de la violation d'un droit devrait clairement établir

- a) les faits montrant que le droit reconnaît au demandeur un droit particulier, et
- b) les faits constitutifs d'un empiètement par le défendeur de ce droit du demandeur.

Si l'exposé de demande ne contient pas ces deux éléments de la cause d'action du demandeur, il ne révèle aucune cause d'action et peut être rejeté sommairement.

Au paragraphe 4 de la déclaration, il est allégué que, conformément à un accord concernant une licence entre la demanderesse, bénéficiaire de cette licence, et Stahle & Friedel GmbH, et Hallwag Ltd., toutes deux ayant leur siège en Suisse, qui ont concédé la licence, accord dont un exemplaire est annexé à la déclaration, la demanderesse a acquis des concédants le droit de reproduire au Canada certaines illustrations en couleurs dont les cinq illustrations mentionnées plus haut.

Au paragraphe 5, il est déclaré que la défenderesse a enregistré l'accord de concession de licence au Bureau du droit d'auteur à Ottawa, le 12 mai 1972, et un exemplaire du certificat d'enregistrement est joint à la déclaration.

Au paragraphe 6, il est indiqué que l'accord concernant la licence peut être dénoncé après un préavis de six mois et qu'un tel préavis n'a pas été donné.²

Au paragraphe 7, il est indiqué qu'en raison des faits ci-dessus (*c'est-à-dire* les faits énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6), la demanderesse a acquis des concédants le droit exclusif de reproduire ces cinq illustrations en couleurs au Canada.

Les paragraphes 10, 11, 12 et 13 se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 10. La défenderesse a signé un accord de règlement et de renonciation, le 21 octobre 1968, avec la demanderesse et Stahle & Friedel GmbH, en vertu duquel elle reconnaît le droit d'auteur de Stahle & Friedel et les droits exclusifs de la demanderesse, résultant de la licence,

which coloured prints included the peony flower referred to in paragraph 4 hereof.

11. The Defendant, for its own use and benefit, has caused to be reproduced in its 1972 nurseries catalogue, copies of the five coloured prints which includes the print of the peony flower referred to in paragraphs 4 and 10 hereof, and the Defendant has distributed such nursery catalogues to the public, all without the consent or authority of either the Plaintiff or the licensors.

12. The Plaintiff alleges by reason of its license agreement with the owners of the copyright in the five coloured prints, that it has the sole right to reproduce such coloured prints, and the Defendant therefore infringes the Plaintiff's license rights in the five coloured prints with knowledge of the Plaintiff's right thereto; and in the case of the peony flower, having acknowledged in writing the Plaintiff's rights thereto, and the Defendant will continue to infringe the Plaintiff's rights in such five coloured prints and thereby the Plaintiff will sustain substantial damage unless the Defendant is restrained.

13. By reason of the aforesaid acts of the Defendant

(a) the Plaintiff will be unable to print and reproduce the five coloured prints on behalf of the customers of the Plaintiff to their full advantage, and therefore the Plaintiff will suffer loss and damage.

(b) the Defendant, by the use of the five coloured prints in its 1972 nurseries catalogue, has received a benefit without payment to the Plaintiff.

(c) the Defendant, by the use of the five coloured prints in its 1972 nurseries catalogue, has increased its sales of its wares and services and has thereby made increased profit.

The licensing agreement recites that it is made

Between

Stahle & Friedel GmbH, Zug/Switzerland

and

Hallwag Ltd., Nordring 4, Berne/Switzerland both represented jointly by their duly authorized Economic Counsellor W. Sulzberger, Berne/Switzerland

—hereinafter called
“Licensor”—

and

Messrs. *Ashton-Potter Limited*, Toronto 3, Ontario, Canada

—hereinafter called
“Licensee”—

Paragraphs 1, 2, 3 and 4 read as follows:

1. The licensor hereby grants to the licensee the right to reproduce the printing material furnished by the licensor for printing processes and to distribute coloured seed bags, labels, catalogues and sales promotion material made by the use of such reproduced originals. The copyright shall remain property of the licensor.

sur les 26 illustrations en couleurs, parmi lesquelles se trouve celle de la fleur de pivoine dont il est question au paragraphe 4 de la présente déclaration.

11. La défenderesse a fait reproduire dans son catalogue pour l'année 1972, pour son usage et bénéfice personnels, les cinq illustrations en couleurs, notamment celle de la fleur de pivoine dont il est question aux paragraphes 4 et 10, et la défenderesse a diffusé ledit catalogue dans le public, le tout sans le consentement ni l'autorisation de la demanderesse ou des concédants de la licence.

12. La demanderesse allègue qu'en vertu de sa licence, accordée par les titulaires du droit d'auteur sur les cinq illustrations en couleurs, elle détient un droit exclusif de reproduire ces illustrations et que, par conséquent, la défenderesse viole sciemment les droits qu'elle tient de la licence sur les cinq illustrations en couleurs; et qu'en ce qui concerne la fleur de pivoine, elle avait reconnu par écrit les droits de la demanderesse; que la défenderesse continuera à violer les droits de la demanderesse sur ces cinq illustrations en couleurs, lui causant ainsi des dommages appréciables, à moins qu'elle n'en soit empêchée.

13. En raison des actes de la défenderesse décrits plus haut

a) la demanderesse ne pourra imprimer ni reproduire les cinq illustrations en couleurs pour le compte de ses clients et à leur plein avantage et, par conséquent, elle subira une perte et des dommages.

b) la défenderesse, en utilisant les cinq illustrations en couleurs dans son catalogue pour l'année 1972, a recueilli un avantage sans rémunérer la demanderesse.

c) la défenderesse, en utilisant les cinq illustrations en couleurs dans son catalogue 1972, a augmenté ses ventes de marchandises et de services et, ce faisant, a augmenté ses bénéfices.

L'accord concernant la licence énonce qu'il est intervenu

[TRADUCTION] Entre

Stahle & Friedel GmbH, Zug (Suisse)

et

Hallwag Ltd., Nordring 4, Berne (Suisse) toutes deux représentées conjointement par leur conseiller économique dûment mandaté W. Sulzberger, Berne (Suisse)

—ci-après dénommées
«le concédant»—

et

MM. *Ashton-Potter Limited*, Toronto 3, (Ontario), Canada

—ci-après dénommé
«le titulaire»—

Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 1. Le concédant accorde par les présentes au titulaire le droit de reproduire les documents d'impression que lui a fourni le concédant pour les faire imprimer et de distribuer des sachets à graines, étiquettes, catalogues et documents publicitaires en couleurs, fabriqués à l'aide de

2. Upon request by the licensee the licensor shall furnish the licensee with four-colour positive screen films required for reproduction. Such film material shall remain property of the licensor.

3. The licensor hereby undertakes not to grant any licensee for his designs to any other company within the country of Canada.

4. The licensor undertakes not to send, during the term of this agreement, any empty seed bags, printed with his designs, into the country of Canada.

The plaintiff's claim is based upon such right as it acquired under the licensing agreement. A copy of the agreement is attached to the statement of claim, and it speaks for itself. The statement of claim refers to the licensors as owners of a copyright in the said prints. I take that reference as an allegation of such ownership. The statement of claim also alleges that the plaintiff registered the agreement at the Copyright Office, and a copy of the registration certificate is attached to the statement of claim.

Section 36(2) of the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, states that a certificate of registration of copyright in a work is evidence that copyright subsists in the work and that the person registered is the owner of such copyright. Section 20(3) reads as follows:

20. (3) In any action for infringement of copyright in any work, in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright, or the title of the plaintiff thereto, then, in any such case,

(a) the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be a work in which copyright subsists; and

(b) the author of the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright;

...

Those provisions of the *Copyright Act*, as they read prior to the Revised Statutes of 1970, were considered by the Supreme Court of Canada in *Circle Film Enterprises Inc. v. C.B.C.* [1959] S.C.R. 602, in which Judson J., delivering the judgment of the Court, said at page 605:

A plaintiff, if it is an assignee, may meet the presumption by proving its chain of title but where, as in this case, the plaintiff claims through a number of *mesne* assignments, most of which were executed in a foreign country, the

reproductions de ces originaux. Le concédant conservera la propriété du droit d'auteur.

2. A la demande du titulaire, le concédant fournira au titulaire les films positifs quadrichromes nécessaires aux opérations de reproduction. Le concédant conservera la propriété de ces films.

3. Le concédant s'engage par les présentes à ne pas accorder de licence de ses dessins à quelque compagnie que ce soit au Canada.

4. Le concédant s'engage à ne pas envoyer au Canada, tant que le présent accord sera en vigueur, de sachets à graines vides portant des reproductions de ses dessins.

La réclamation de la demanderesse s'appuie sur les droits qu'elle a acquis en vertu de l'accord de licence. Une copie de cet accord est jointe à la déclaration et tout commentaire serait superflu. Dans la déclaration, les concédants sont désignés sous le nom de titulaires du droit d'auteur sur ces illustrations. Je considère cette mention comme étant une allégation de la demanderesse quant à la propriété de ces droits d'auteur. Il est également allégué dans la déclaration que la demanderesse a fait enregistrer l'accord au Bureau du droit d'auteur et une copie du certificat d'enregistrement est jointe à la déclaration.

L'article 36(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, c. C-30, énonce que le certificat d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre constitue la preuve que cette œuvre fait l'objet d'un droit d'auteur et que la personne portée à l'enregistrement est le titulaire de ce droit d'auteur. L'article 20(3) se lit comme suit:

20. (3) Dans toute action pour violation du droit d'auteur sur une œuvre, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur,

a) l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être une œuvre protégée par un droit d'auteur; et

b) l'auteur de l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d'auteur;

La Cour suprême du Canada a examiné, dans l'arrêt *Circle Film Enterprises Inc. c. C.B.C.* [1959] R.C.S. 602, ces dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*, telles qu'elles se lisaient avant la parution des statuts révisés de 1970, et le juge Judson, en prononçant le jugement de la Cour, a indiqué à la page 605:

[TRADUCTION] Un demandeur, s'il est cessionnaire, peut bénéficier de cette présomption en apportant la preuve de l'origine de son droit, mais lorsque, comme dans la présente affaire, la demanderesse s'appuie sur un certain nombre de

burden of proof may become intolerably heavy. The important question is whether it can meet that presumption by the production of a certificate of registration under s. 36(2), . . .

and at page 607:

A plaintiff who produces this certificate has adduced some evidence in support of his case, sufficient to compel the tribunal of fact to act in his favour in the absence of any evidence to contradict it.

In my opinion, therefore, by the production of this certificate and in the absence of any evidence to the contrary, the plaintiff in this case has satisfied the burden of proof, both the primary burden—that which rests upon a plaintiff as a matter of substantive law and is sometimes referred to as the risk of non-persuasion—and also the secondary burden, that of adducing evidence; *Smith v. Nevins* ([1925] S.C.R. 619 at 638, [1924] 2 D.L.R. 865) and *Ontario Equitable v. Baker* ([1926] S.C.R. 297 at 308, 2 D.L.R. 289). On this ground the dismissal of the action should be set aside and judgment entered for the plaintiff.

Counsel for the defendant submitted that the statement of claim fails to show an arguable cause of action for infringement of copyright, particularly because it does not show what copyright the licensors had in the prints or how or when they acquired such copyright, or by whom and when the photos were taken. However, I do not think that the statement of claim fails by reason of omission of such particulars. If the defendant disputes the existence of the right claimed by the plaintiff, the defendant may offer evidence in support of its title and claim.

It is my conclusion that the statement of claim, read as a whole, does not fail to allege facts necessary to show an arguable cause of action for infringement of copyright.

Counsel for the defendant also argued that the plaintiff, as a licensee under the agreement, does not have a right to bring this action in its own name for infringement of copyright.

Relevant portions of section 12(4) and of section 20(1), (4) and (5) of the *Copyright Act*, read as follows:

12. (4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to territorial limitations, and either for the

cessions intermédiaires, dont la plupart sont intervenues à l'étranger, la charge de la preuve peut devenir écrasante. La question importante à résoudre est celle de savoir si elle peut bénéficier de cette présomption en produisant le certificat d'enregistrement qu'exige l'art. 36(2), . . .

et à la page 607:

Un demandeur qui fournit ce certificat apporte à l'appui de sa demande un élément de preuve suffisant pour obliger le juge du fait à décider en sa faveur, en l'absence de preuve en sens contraire.

Selon moi, il s'ensuit qu'en produisant ce certificat et en l'absence de preuve contraire, la demanderesse dans la présente affaire s'est acquittée de la charge de la preuve, dans ses deux aspects: la charge primaire, celle qui incombe au demandeur en vertu du droit positif et que l'on désigne parfois par l'expression risque de non-persuasion, et la charge secondaire, celle qui consiste à apporter des preuves; *Smith c. Nevins* ([1925] R.C.S. 619, p. 638, [1924] 2 D.L.R. 865) et *Ontario Equitable c. Baker* ([1926] R.C.S. 297, p. 308, 2 D.L.R. 289). Pour ce motif, le rejet de cette action doit être infirmé et un jugement doit être rendu en faveur de la demanderesse.

L'avocat de la défenderesse prétend que la déclaration ne révèle aucune cause sérieuse d'action pour violation d'un droit d'auteur, en particulier parce qu'elle n'indique pas la nature du droit d'auteur que les titulaires possèdent sur les illustrations, ni la manière ou la date d'acquisition d'un tel droit d'auteur, ni l'auteur, ni la date à laquelle ces photos ont été prises. Néanmoins, je ne pense pas que la déclaration doive être rejetée en raison de l'omission de ces détails. Si la défenderesse conteste l'existence du droit dont se réclame la demanderesse, elle peut offrir d'apporter la preuve de son titre et de ses prétentions.

J'en conclus que la déclaration, prise dans son ensemble, n'omet pas d'indiquer les faits nécessaires pour montrer qu'il existe une cause sérieuse d'action pour violation d'un droit d'auteur.

L'avocat de la défenderesse allègue aussi que la demanderesse, titulaire d'une licence en vertu de l'accord, ne peut intenter en son nom personnel la présente action pour violation du droit d'auteur.

Les passages pertinents de l'article 12(4) et de l'article 20(1), (4) et (5) de la *Loi sur le droit d'auteur* se lisent comme suit:

12. (4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une manière générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée

whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no such assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorized agent.

20. (1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright is, except as otherwise provided by this Act, entitled to all such remedies by way of injunction, damages, accounts, and otherwise, as are or may be conferred by law for the infringement of a right.

...

(4) Where any person infringes the copyright in any work that is protected under this Act, such person is liable to pay such damages to the owner of the right infringed as he may have suffered due to the infringement, and in addition thereto such part of the profits that the infringer has made from such infringement as the court may decide to be just and proper; . . .

(5) The author or other owner of any copyright or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from any author or other owner as aforesaid, may each, individually for himself, in his own name as party to a suit, action, or proceeding, protect and enforce such rights as he may hold, and to the extent of his right, title, and interest is entitled to the remedies provided by this Act.

Counsel for the defendant submitted that the plaintiff does not have an "assignment or grant" within the meaning of section 20(5) and also that an assignee or grantee who is entitled under that subsection to protect and enforce his rights may do so not by commencing an action in his own name but only by becoming a party to an existing action by the author or other owner of the copyright.

Bouchet v. Kyriacopoulos 45 C.P.R. 265, was cited. It was an infringement action based on a contract entered into in France between the plaintiff (a vendor of paintings in Montreal) and one Vidal (an artist from France) under which Vidal gave the plaintiff the exclusive world rights to display and sell his entire artistic output for a period of 10 years. The plaintiff brought action against the defendant, who had caused a painter to copy one of the paintings, for an injunction and damages. Kearney J. held, *inter alia*, that Vidal's paintings were protected by the *Copyright Act*, that Vidal had by the agreement assigned the exclusive right to present his works, publicize them, hold showings and sell them, and the right to reproduce them, and that the plaintiff had acquired a limit-

complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

20. (1) Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre a été violé, le titulaire du droit est admis, sauf disposition contraire de la présente loi, à exercer tous les recours, par voie d'injonction, dommages-intérêts, reddition de compte ou autrement, que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

...

(4) Quiconque viole le droit d'auteur sur une œuvre protégée en vertu de la présente loi est passible de payer, au titulaire du droit d'auteur qui a été violé, les dommages-intérêts que ce titulaire a subis du fait de cette violation, et, en sus, telle proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits que le contre-facteur a réalisés en commettant cette violation du droit d'auteur. . . .

(5) L'auteur, ou un autre titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit d'un auteur ou d'un autre titulaire susdit, peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une poursuite, action ou procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prescrits par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

L'avocat de la défenderesse prétend que la demanderesse ne détient pas une «cession ou une concession» au sens de l'article 20(5) et aussi qu'un cessionnaire ou un concessionnaire, autorisé en vertu de ce paragraphe à protéger et faire valoir ses droits, ne peut engager une action en son nom personnel, mais seulement se joindre à une action déjà intentée par l'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur.

On a cité l'affaire *Bouchet c. Kyriacopoulos* 45 C.P.R. 265. Il s'agissait d'une action pour violation d'un droit d'auteur, se fondant sur un contrat conclu en France entre le demandeur (marchand de tableaux à Montréal) et un dénommé Vidal (artiste français) en vertu duquel Vidal accordait au demandeur le droit exclusif d'exposer et de vendre dans le monde entier toute sa production artistique pendant une période de dix ans. Le demandeur a intenté une action contre le défendeur, qui avait fait copier par un peintre un des tableaux en question, et il demandait des dommages-intérêts ainsi qu'une injonction. Le juge Kearney a jugé, entre autres, que les tableaux de Vidal étaient protégés par la *Loi sur le droit d'auteur*, que Vidal avait concédé, aux termes de l'accord, le

ed copyright which conferred upon him the right, in his own name, to protect the right of reproduction by virtue of section 20(5); and he granted an injunction and awarded damages. An appeal from that decision was dismissed by the Supreme Court of Canada (Taschereau, C.J.C., Fauteux, Abbott, Ritchie and Hall JJ.). The Chief Justice delivered the following oral judgment (p. 281):

We are unanimously of the opinion that there was no error in the conclusion reached by Mr. Justice Kearney. The appeal is therefore dismissed with costs.

Reference was also made to the very recent decision of the Federal Court of Appeal in *American Cyanamid Company v. Novopharm Limited*, a patent infringement action in which the status of a licensee of a patent to sue for infringement was considered.

The position and status of a licensee under the English 1911 *Copyright Act* was somewhat doubtful. The question was left open in *British Actors Film Co. Ltd. v. Glover* [1918] 1 K.B. 299.

While the point is not free from doubt, I think that section 20(5) of our Act is broad enough to include a right and interest in a copyright acquired by a licensee by an agreement such as the licensing agreement here under consideration, assuming that it covers a copyright and is given by the author or other owner of the copyright, and that the licensee may protect and enforce such rights as he may hold thereunder for himself and in his own name without joining the grantors of the rights.

Therefore, the motion to strike out the statement of claim is dismissed, with costs in any event of the cause to the plaintiff.

droit exclusif de présenter ses tableaux, d'en faire la publicité, de tenir des expositions et de les vendre, de même que le droit de les reproduire, et que le demandeur avait acquis un droit d'auteur limité qui lui donnait le droit de protéger, en son nom personnel, le droit de reproduction, en vertu de l'article 20(5); et il a accordé une injonction et des dommages-intérêts. La Cour suprême du Canada (le juge en chef Taschereau et les juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall) a rejeté un appel de cette décision. Le juge en chef a rendu oralement le jugement suivant (p. 281):

[TRADUCTION] Nous sommes unanimement d'avis qu'il n'y a aucune erreur dans la conclusion à laquelle le juge Kearney est arrivé. L'appel est par conséquent rejeté avec dépens.

On a cité la très récente décision de la division d'appel de la Cour fédérale, *American Cyanamid Company c. Novopharm Limited*, dans laquelle il s'agissait d'une action en contrefaçon d'un brevet où on examinait le statut du détenteur d'une licence d'exploitation d'un brevet.

La situation et le statut du titulaire d'une licence en vertu de la loi anglaise de 1911 sur le droit d'auteur étaient quelque peu incertains. On n'a pas résolu cette question dans l'arrêt *British Actors Film Co. Ltd. c. Glover* [1918] 1 K.B. 299.

Bien que cette question ne soit pas exempte d'incertitude, je pense que l'article 20(5) de notre Loi est suffisamment large pour comprendre le droit et l'intérêt dans un droit d'auteur qu'un titulaire d'une licence a acquis en vertu d'un accord comme celui qui est ici soumis à notre examen, si l'on tient pour établi que cet accord porte sur un droit d'auteur, que c'est l'auteur ou un autre titulaire du droit d'auteur qui l'accorde et que le détenteur de la licence peut protéger et faire valoir en son nom personnel les droits qu'il peut ainsi détenir personnellement, sans avoir à se joindre aux concessionnaires de ces droits.

La requête visant à faire radier la déclaration est donc rejetée, avec dépens au profit de la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause.

¹ [1967] 1 Ex.C.R. 71. See also in like tenor *Precision Metalsmiths Inc. v. Cercast Inc.* [1967] 1 Ex.C.R. 214 and *Union Carbide Canada Ltd. v. Canadian Industries Ltd.* [1969] 2 Ex.C.R. 422.

² The agreement has other provisions also for termination where there is breach of the agreement.

¹ [1967] 1 R.C.É. 71. Voir aussi dans le même sens *Precision Metalsmiths Inc. c. Cercast Inc.* [1967] 1 R.C.É. 214, et *Union Carbide Canada Ltd c. Canadian Industries Ltd.* [1969] 2 R.C.É. 422.

² L'accord contient d'autres stipulations visant la résiliation, lorsqu'il y a eu violation de l'accord.