

T-7060-82

T-7060-82

Michael Bishop and Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (*Plaintiffs*)

v.

Martin Stevens, P.B.I. Records, Manacord Pub., François Pilon, Son Soleil Inc., Downstairs Records Ltd., Unidisc Productions Ltd., Télé-Métropole Inc., CRC Records Ltd. and Enregistrements Audiobec Canada Inc.—Audiobec Recording Canada Inc. (*Defendants*)

Trial Division, Strayer J.—Toronto, October 15, 16, 17, 18 and 19, 1984; Ottawa, April 15, 1985.

Copyright — Pre-recording of song for broadcast — Whether statutory licencing scheme in ss. 48-50 of Act authorizing pre-recording for broadcast — S. 48 terms to be interpreted by reference to other provisions in Act — S. 2 definition of “performance” silent as to recording, i.e. preservation of performance by mechanical or electronic means for purposes of future performance — Act distinguishing recording from performing — Licencing scheme, limited to “performing rights”, not intended to cover recording rights — Reliance on custom or convenience in industry of no assistance — Resort to rules governing interpretation of contracts useless as Act not ambiguous — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 3(1)(a),(d), 12(4), 17(1), 19, 21, 22, 48, 49, 50 — Civil Code of Lower Canada, art. 1016 — Copyright Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, c. 74, s. 6(7) (U.K.) — Copyrights, 17 U.S.C. § 112 (1976) — Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1), s. 91(23).

The facts, as well as a number of the issues in this case, have been digested in the Editor's Note *infra*. This headnote is accordingly restricted to the issue of the application of the *Copyright Act* to pre-recording for broadcast.

Held, the portions of the videotapes containing the recording at issue should be erased without further copying.

The defendant, Télé-Métropole, based its authority to pre-record the song on the broad interpretation of the word “performance” given by Archambault J. in the *Rochat* decision. It was held in *Rochat* that the right of performance included the right to record the words and music on tape for public broadcast on radio or television. The defendant contends that this interpretation is authorized by the statutory licencing scheme set out in sections 48 to 50 of the Act. Subsection 48(1) describes the subject-matter to be “licences for the performance . . . of . . . musical works”. It speaks of performing rights societies that have authority to “grant performing licences . . . in respect of

Michael Bishop et Agence canadienne des droits de reproduction musicale limitée (*demandeurs*)

a c.

Martin Stevens, P.B.I. Records, Manacord Pub., François Pilon, Son Soleil Inc., Downstairs Records Ltd., Unidisc Productions Ltd., Télé-Métropole Inc., CRC Records Ltd. et Enregistrements Audiobec Canada Inc.—Audiobec Recording Canada Inc. (*défendeurs*)

Division de première instance, juge Strayer—Toronto, 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 1984; Ottawa, 15 avril 1985.

c

Droit d'auteur — Préenregistrement d'une chanson pour fin de diffusion — Le processus de délivrance des licences prévu aux art. 48 à 50 de la Loi autorise-t-il le préenregistrement pour des fins de diffusion? — Il faut interpréter l'art. 48 en tenant compte des autres dispositions de la Loi — La définition du terme «exécution» contenue à l'art. 2 est muette en ce qui concerne l'enregistrement, c'est-à-dire la conservation de l'exécution à l'aide de moyens mécaniques ou électroniques pour une représentation future — La Loi établit une distinction entre l'enregistrement et l'exécution — Le processus de délivrance des licences se limite aux «droits d'exécution» et n'est pas destiné à couvrir les droits d'enregistrement — Il n'est d'aucune utilité de recourir à la pratique qui est suivie dans le domaine de la télévision — Il est inutile d'invoquer les règles d'interprétation des contrats car la Loi n'est pas ambiguë — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 3(1)a,d, 12(4), 17(1), 19, 21, 22, 48, 49, 50 — Code civil du Bas-Canada, art. 1016 — Copyright Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, chap. 74, art. 6(7) (R.-U.) — Copyrights, 17 U.S.C. § 112 (1976) — Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1), art. 91(23).

d

e

f

g

Les faits de l'espèce, ainsi qu'un bon nombre des points qui y étaient en litige, ont été résumés dans la Note de l'arrêtiériste *infra*. Le présent sommaire se limite donc à la question de l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* au préenregistrement pour fin de diffusion.

h

Jugement: les portions des bandes magnétoscopiques contenant l'enregistrement en cause doivent être effacées sans qu'aucune autre copie en soit faite.

i

La défenderesse Télé-Métropole fonde son autorité pour préenregistrer la chanson sur l'interprétation large de l'expression «exécution publique», faite par le juge Archambault dans l'affaire *Rochat*. Celui-ci a statué dans l'affaire *Rochat* que le droit d'exécution publique comprenait le droit d'enregistrer les paroles et la musique de la chanson sur bandes magnétoscopiques pour fin de diffusion publique à la radio ou à la télévision. La défenderesse prétend que cette interprétation est permise par le système de délivrance des licences prévu aux articles 48 à 50 de la Loi. Le paragraphe 48(1) décrit cette question comme des «licences pour l'exécution . . . d'œuvres musicales». Il parle

j

the performance of its works". Those statutory terms must be interpreted by reference to other parts of the Act. Section 2 of the Act, which defines the word "performance" says nothing about what is involved in recording, i.e. the preservation of the performance by mechanical or electronic means for purposes of future performance. Section 3 of the Act lists performing rights separately from recording rights. Section 19 provides a distinct regime for what is in effect a mandatory licence with respect to recording. Thus, the Act clearly distinguishes mere performing from recording. The statutory licencing scheme of sections 48 to 50 of the Act, limited as it is to "performing rights", was not intended to embrace recording rights.

It is not open to the Court to say that performing rights include recording rights but only in certain cases. The Court in *Rochat* sought to do this when it said that the right of performance included the right to record "for public broadcast on radio or television" but not "for commercial purposes". Only Parliament should be allowed to make such a distinction. Failing legislative intervention in Canada, the owners and users of mechanical rights can govern such arrangements by contract in a manner which adequately recognizes their respective interests.

The reliance on custom or convenience in the industry is not helpful, and it certainly cannot be resorted to through the rules for interpretation of contracts as was done in *Rochat*. There is no ambiguity in the Act which justifies such an exercise.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

NOT FOLLOWED:

Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada, judgment dated September 27, 1974, Quebec Superior Court, digested at [1974] C.S. 638.

CONSIDERED:

Blue Crest Music Inc. et al. v. Canusa Records Inc. et al. (1974), 17 C.P.R. (2nd) 149 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

R. T. Hughes, Q.C. and *J. N. Allport* for plaintiffs.
J. A. Léger and *L. Carrière* for defendants.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiffs.
Léger, Robic & Richard, Montreal, for defendants.

des sociétés qui acquièrent des droits d'exécution et qui possèdent l'autorité «d'émettre ou d'accorder des licences d'exécution . . . pour . . . l'exécution de ses œuvres». Il faut interpréter ces dispositions législatives en tenant compte des autres parties de la Loi. L'article 2 de la Loi définit le terme «exécution» mais ne parle pas de l'enregistrement, c'est-à-dire la préservation de l'exécution à l'aide de moyens mécaniques ou électroniques pour une représentation future. L'article 3 énonce dans deux alinéas distincts les droits d'exécution et les droits d'enregistrement. L'article 19 prévoit un régime différent pour ce qui constitue en fait une licence obligatoire relative à l'enregistrement. La Loi établit donc une distinction claire entre la simple exécution et l'enregistrement. Le processus de délivrance des licences prévu aux articles 48 à 50 de la Loi, et qui se limite comme tel aux «droits d'exécution», ne visait pas à inclure les droits d'enregistrement.

Il n'appartient pas à la Cour d'affirmer que les droits d'exécution incluent les droits d'enregistrement, sauf dans certains cas. C'est ce que la Cour a voulu faire dans la décision *Rochat* où elle a dit que le droit d'exécution incluait le droit d'enregistrement «pour fin de diffusion publique à la radio ou à la télévision» mais non «pour fins commerciales». Le législateur seul devrait être autorisé à faire une telle distinction. En l'absence d'une intervention du pouvoir législatif au Canada, les titulaires et les utilisateurs des droits mécaniques peuvent régir ces arrangements par contrat, d'une manière qui reconnaît adéquatement leurs intérêts respectifs.

Il n'est pas utile de recourir à la pratique suivie dans le domaine de la télévision et on ne peut certes pas y recourir en invoquant les règles d'interprétation des contrats comme ce fut le cas dans l'affaire *Rochat*. La Loi ne contient aucune ambiguïté qui justifie une telle pratique.

JURISPRUDENCE

DÉCISION ÉCARTÉE:

Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada, jugement en date du 27 septembre 1974, Cour supérieure du Québec, résumé à [1974] C.S. 638.

DÉCISION EXAMINÉE:

Blue Crest Music Inc. et autres c. Canusa Records Inc. et autres (1974), 17 C.P.R. (2nd) 149 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

R. T. Hughes, c.r. et *J. N. Allport* pour les demandeurs.
J. A. Léger et *L. Carrière* pour les défendeurs.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour les demandeurs.
Léger, Robic & Richard, Montréal, pour les défendeurs.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STRAYER J.:

EDITOR'S NOTE

The Editor has determined that the 28-page judgment herein should be published in an abridged version. One issue in this case was of particular interest. That issue was whether the provisions of the Copyright Act (R.S.C. 1970, c. C-30) extend to pre-recording for broadcast. The defendant, *Télé-Métropole Inc.*, relied on *Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada*, a decision by *Archambault J.* of the Superior Court of Quebec dated September 27, 1974, digested at [1974] C.S. 638, but *Strayer J.* was unable to agree with the conclusion reached in *Rochat*. The reasons for judgment on this issue (identified as issue (d) in the conclusions portion of the reasons for judgment) are here published in their entirety. The omitted portions of the judgment have been digested.

The plaintiff, *Bishop*, is a composer and an associate member for the *Performing Right Society Ltd.* That is an English association for the protection and enforcement of the copyrights in music held by its members. He is a citizen of Barbados.

In 1978, while working as a band leader in Toronto he composed the music and lyrics for a song entitled *Stay*. The music was forwarded to the Society with a signed "notification of works" form. *Bishop's* band performed *Stay* and "demo tapes" were made.

In 1980, the defendant, *Stevens*, was a spectator in a Quebec city bar when *Bishop's* band played the song *Stay*. *Stevens* is a recording artist of popular songs. He was favourably impressed with this song and conversed with the plaintiff. While the parties differed in their recollections of that discussion, no written agreement for *Stevens* to record the song was entered into.

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

LE JUGE STRAYER:

NOTE DE L'ARRÊTISTE

L'arrêviste a décidé que le présent jugement de 28 pages devrait être publié en version abrégée. Un point en litige en l'espèce revêtait un intérêt particulier. Il s'agissait de savoir si les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur (S.R.C. 1970, chap. C-30) s'appliquent au préenregistrement pour fins de diffusion. La défenderesse, *Télé-Métropole Inc.*, a invoqué la décision *Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada*, rendue par le juge *Archambault* de la Cour supérieure du Québec le 27 septembre 1974, et résumée à [1974] C.S. 638, mais le juge *Strayer* a été incapable de souscrire à la conclusion formulée dans cette affaire. Les motifs de jugement portant sur cette question (qui correspond à la rubrique d) de la partie des motifs du jugement intitulée *Conclusions*) sont repris ici dans leur intégralité. Les parties dudit jugement qui ont été laissées de côté ont été résumées.

Le demandeur *Bishop* est un compositeur et est membre associé de la *Performing Right Society Ltd.* qui est une association anglaise dont le rôle est de protéger et de faire respecter les droits d'auteur sur des œuvres musicales dont ses membres sont titulaires. Il est citoyen de la Barbade.

En 1978, alors qu'il travaillait comme chef d'un orchestre de variétés à Toronto, il a composé la musique et les paroles d'une chanson intitulée *Stay*. La musique a été envoyée à la Société avec un «relevé des travaux» signé. Le groupe de *Bishop* a interprété la chanson *Stay* et des «bandes d'essai» en ont été faites.

En 1980, le défendeur *Stevens* était présent parmi les spectateurs dans un bar de la ville de Québec lorsque le groupe de *Bishop* a interprété la chanson *Stay*. *Stevens* est un interprète de chansons populaires. La chanson l'a favorablement impressionné et il en a discuté avec *Bishop*. Même si les parties ont gardé un souvenir différent de cette conversation, aucun accord écrit autorisant *Stevens* à enregistrer la chanson n'a été conclu.

Stevens nevertheless slightly changed the song, gave it the title *Please Stay* and prepared a French version entitled *Ne t'en vas (sic) pas*. In 1981 his recording was released. The French lyrics were substantially different and not merely a translation. An affidavit of an expert was filed. It was to the effect that the "Stevens song" was a substantial copy of the "Bishop song". This evidence was not controverted.

Although Bishop was aware that Stevens was preparing a recording, he did not know it had actually been made until a friend advised of having heard the French version on the radio. The record label showed Stevens as both the performer and composer. It was a 45 rpm recording having the English on one side and French on the other. Bishop complained to Stevens who put the blame on the publisher.

Also in 1981, Stevens participated in a pre-recording of a television broadcast at which the recording of the French version was played and he pretended to sing. Stevens took part in a pre-recording of another television programme at which he actually sang the French version.

Subsequent to these broadcasts Bishop signed an "affiliation agreement" with the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) which represents composers with respect to recording rights. Under this agreement, CMRRA gained the right to enforce Bishop's rights and to take necessary legal action. CMRRA was a co-plaintiff herein on the basis of this agreement. In 1982, Bishop secured registration in the Copyright Office of *Stay*.

By trial, it was clear that the plaintiffs had no case in respect of the television broadcasts in that the broadcaster had properly reported to the Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd. (CAPAC) use of the song and had paid the appropriate fees. CAPAC had credited Bishop with his royalties. The issue for determina-

Stevens a néanmoins modifié un peu la chanson, l'a intitulée *Please Stay* et en a rédigé une version française intitulée *Ne t'en vas (sic) pas*. Son enregistrement a été mis en vente en 1981.

- a Les paroles françaises étaient très différentes du texte original et ne constituaient pas une simple traduction. L'affidavit d'un expert a été déposé. Il portait que la «chanson de Stevens» était une copie réelle de la «chanson de Bishop». Cette
b preuve n'a pas été contestée.

- Même si Bishop savait que Stevens préparait un enregistrement, il ignorait qu'on avait en fait produit un disque jusqu'à ce qu'un ami l'informe
c qu'il avait entendu la chanson française à la radio. L'étiquette du disque indiquait que Stevens était à la fois le compositeur et l'interprète de la chanson. Il s'agissait d'un disque 45 tours portant la chanson anglaise d'un côté et la version française
d de l'autre. Bishop s'est plaint à Stevens qui a fait porter le blâme à l'éditeur.

- Stevens a également participé en 1981 au préenregistrement d'une émission de télévision
e au cours duquel on a fait jouer la chanson française et Stevens a fait semblant de chanter. Stevens a aussi participé au préenregistrement d'une autre émission de télévision, mais cette fois, il a réellement interprété la version française
f de la chanson.

- À la suite de ces deux diffusions, Bishop a signé un «contrat d'affiliation» avec l'Agence canadienne des droits de reproduction musicale
g limitée (CMRRA) qui représente les compositeurs au sujet des droits d'enregistrement. Suivant les termes de ce contrat, la CMRRA se voyait conférer le droit de faire respecter les droits de Bishop et
h d'intenter les actions en justice nécessaires. C'est sur le fondement de ce contrat que la CMRRA était codemanderesse en l'espèce. En 1982, Bishop a obtenu au Bureau du droit d'auteur l'enregistrement du droit d'auteur sur la chanson *Stay*.

- i Au moment de l'instruction, il était clair que les demandeurs n'avaient aucun argument pour justifier leur plainte au sujet de la télédiffusion des émissions parce que le télédiffuseur avait dûment
j rapporté à l'Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada, Limitée (CAPAC) l'utilisation de la chanson et avait payé les droits

tion was the song's pre-recording on videotape for the two programmes.

The plaintiffs base their claim essentially on paragraph 3(1)(d) of the *Copyright Act* which provides as follows:

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

(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;

Thus they say that he who owns copyright in a musical work has the sole right "to make any . . . cinematograph film . . . by means of which the work may be mechanically performed or delivered". The making of a videotape in contemplation of a broadcast is the making of such a film, in their view. Further they rely on subsection 17(1) of the Act which provides that:

17. (1) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who, without the consent of the owner of the copyright, does anything that, by this Act, only the owner of the copyright has the right to do.

They deny that any consent had been given by Bishop, in their view the owner of the copyright, for the making of such a record. They established in evidence that the defendant Télé-Métropole has retained the videotapes of these programs and remains in a position to re-use them, copy them, or sell them for others to use, quite apart from the use which has already been made of them. They contend therefore that before the videorecordings were made of the song in the course of the production of these two programs, Télé-Métropole should have obtained the consent of Bishop and should have paid a negotiated fee. The plaintiffs called evidence to indicate that an appropriate fee in such a case would probably range from \$50 to \$100 (U.S.).

exigés. La CAPAC a porté au compte de Bishop les tantièmes auxquels il avait droit. La question à trancher concernait le préenregistrement de la chanson sur bande magnétoscopique pour les deux émissions.

Les demandeurs fondent essentiellement leur demande sur l'alinéa 3(1)d) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui porte:

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

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;

Ils affirment ainsi que la personne qui est titulaire du droit d'auteur sur une œuvre musicale a seule le droit de «confectionner . . . tout . . . film cinématographique . . . à l'aide d[u]quel l'œuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement». À leur avis, l'enregistrement d'une bande magnétoscopique en vue de sa diffusion constitue la confection d'un tel film. Ils invoquent en outre le paragraphe 17(1) de la *Loi* qui prévoit:

17. (1) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur sur une œuvre, quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu'en vertu de la présente loi seul ledit titulaire a la faculté d'exécuter.

Ils nient que Bishop qui, à leur avis, est le titulaire du droit d'auteur, a consenti à la confection d'un tel enregistrement. Ils ont établi en preuve que la défenderesse Télé-Métropole a conservé les bandes magnétoscopiques de ces émissions et qu'il lui est possible de les réutiliser, d'en faire des copies ou de les vendre à d'autres personnes pour qu'elles en fassent un usage très différent de celui qui en a déjà été fait. Ils prétendent par conséquent que, avant de faire les enregistrements vidéo de la chanson au cours de la réalisation de ces deux émissions, Télé-Métropole aurait dû obtenir le consentement de Bishop et aurait dû verser des honoraires négociés. Les demandeurs ont présenté une preuve montrant que des honoraires adéquats dans un tel cas se situeraient probablement entre 50 \$ et 100 \$ (U.S.).

The defendant contends instead that Bishop had consented to the making of the record, and that the television appearances (including the pre-recordings) were merely promotional activities incidental to the making of the record. Further, it variously contends that the *Copyright Act* does not prevent recording for broadcast purposes, or, seemingly, that by its statutory licence through CAPAC to use the music for performing purposes, i.e., actual broadcast, it had the implied authority to use it for pre-recording for broadcast.

(a) Ownership of copyright

Strayer J. concluded that Bishop owned copyright in the song Stay and that, as a citizen of a Commonwealth country, he was entitled to the protection of the Copyright Act. Nor had there been any assignment in writing of copyright as contemplated by subsection 12(4) of the Act. The date of registration was relevant only with respect to section 22 of the Act. Even where there was no registration at the time of infringement, a plaintiff could still be entitled to remedies in addition to an injunction if the defendant was unable to prove that, at the time of infringement, he had no reasonable ground for suspecting that copyright subsisted.

(b) Status of plaintiff CMRRA

It was argued that CMRRA lacked status in that the "affiliation agreement" between it and Bishop was entered into some months after the events in question. It was further submitted that the agreement was contrary to public policy as one for maintenance or champerty. The Agency could not assert any claim for damages in respect of the pre-recordings. To construe the agreement as allowing the Agency to take legal action to recover amounts payable prior to signing the agreement would indeed make it champertous. The Agency did, however, have an interest in respect of future infringements. From the date of the agreement, it had a direct financial interest in the copyright because of the fees it would earn for authorized dispositions.

La défenderesse prétend plutôt que Bishop avait consenti à l'enregistrement du disque et que les présences à la télévision (y compris les préenregistrements) n'étaient que des activités publicitaires accessoires audit enregistrement. Elle soutient en outre que la *Loi sur le droit d'auteur* n'interdit pas l'enregistrement à des fins de diffusion, ou que, en vertu de la licence prévue par la loi qu'elle a obtenue par l'intermédiaire de la CAPAC pour utiliser la musique aux fins de son exécution publique, c'est-à-dire la diffusion, elle était, selon toute apparence, implicitement habilitée à l'employer pour le préenregistrement de l'émission.

c a) Propriété du droit d'auteur

Le juge Strayer a conclu que Bishop possédait le droit d'auteur sur la chanson Stay et que, à titre de citoyen d'un pays du Commonwealth, il avait droit à la protection accordée par la Loi sur le droit d'auteur. Il a aussi conclu qu'il n'y avait pas eu de cession écrite du droit d'auteur comme le prévoit le paragraphe 12(4) de la Loi. La date de l'enregistrement n'était pertinente qu'en ce qui avait trait à l'application de l'article 22 de la Loi. Même lorsqu'il n'existait pas d'enregistrement au moment de la violation, un demandeur pourrait encore exercer d'autres recours que l'injonction si le défendeur ne peut prouver qu'au moment de la violation, il n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre faisait encore l'objet d'un droit d'auteur.

b) Qualité de la demanderesse CMRRA

On a allégué que la CMRRA n'avait pas qualité pour participer à l'action parce que le «contrat d'affiliation» avait été conclu par elle et Bishop quelques mois après les événements en cause. On a en outre soutenu que ledit contrat était contraire à l'ordre public parce qu'il était de la nature d'une convention de soutien ou d'un pacte de quota litis. L'Agence ne pouvait réclamer des dommages-intérêts au sujet des préenregistrements. Conclure que le contrat autorisait l'Agence à intenter des poursuites judiciaires pour recouvrer les sommes payables avant la signature dudit contrat ferait en réalité du contrat un pacte de quota litis. L'Agence avait cependant intérêt à empêcher les violations futures des droits. À compter de la date de la conclusion du contrat, elle avait un intérêt commercial direct sur le droit

(c) Consent

The Court accepted Bishop's evidence that his approval of the recording of the song by Stevens was subject to "proper channels" being followed. Although Bishop was aware that Stevens was preparing a recording, the former understood that a formal arrangement as to profit sharing was to be made prior to its release. It was not reasonable for Stevens to assume Bishop's consent to its being released. It followed that there could have been no implied consent to Stevens' television appearance to promote the record.

Reference might be made to the decision of Collier J. in *Blue Crest Music Inc. et al. v. Canusa Records Inc. et al.* (1974), 17 C.P.R. (2nd) 149 (F.C.T.D.). In that case a letter of conditional approval mentioning the name of the office from which mechanical licences could be obtained was held not to constitute consent within subsection 17(1) of the Act. The so-called "consent" in the instant case was even less formal: a conversation in a bar.

(d) Application of Copyright Act to pre-recording for broadcast

This was regarded by all parties as the most critical issue in the case. Essentially, the defendant Télé-Métropole relies on the argument that either the *Copyright Act* does not control such pre-recordings, or that by virtue of sections 48-50 of the Act it had, in effect, a statutory licence to perform the song *Ne t'en vas pas* because Bishop, through PRS [Performing Right Society Ltd.], was represented by CAPAC. Télé-Métropole demonstrated, and this was not challenged, that it had duly reported the performance of *Ne t'en vas pas* on the two programs in question and had paid royalties in respect thereto which were in due course credited to Bishop through CAPAC and PRS. Télé-Métropole contends that the performing rights included the right to pre-record the song for

d'auteur en raison des droits qu'elle percevrait sur les dispositions qu'elle autoriserait.

c) Consentement

a La Cour a accepté le témoignage de Bishop voulant qu'il n'avait consenti à l'enregistrement de la chanson par Stevens qu'à la condition que tout soit fait selon la «procédure appropriée». Même s'il savait que Stevens préparait l'enregistrement, Bishop croyait que des arrangements formels devaient être conclus quant au partage des profits avant la distribution de l'enregistrement. Il n'était pas raisonnable de la part de Stevens de présumer que Bishop consentait à la distribution du disque. Il ne pouvait donc pas y avoir de consentement implicite aux apparitions de Stevens à la télévision pour faire la publicité du disque.

d On pourrait invoquer la décision du juge Collier dans l'arrêt *Blue Crest Music Inc. et autres c. Canusa Records Inc. et autres* (1974), 17 C.P.R. (2nd) 149 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette affaire, le juge a statué qu'une lettre où un consentement sous réserve d'une condition était accordé et où était indiqué le nom du bureau où il était possible d'obtenir les licences de reproduction par moyens mécaniques, ne constituait pas un consentement au sens du paragraphe 17(1) de la Loi.

e Le prétendu «consentement» dont il est question en l'espèce était encore moins formel puisqu'il s'agissait d'une conversation dans un bar.

d) Application de la Loi sur le droit d'auteur au préenregistrement pour fins de diffusion

g Toutes les parties ont considéré cette question comme la plus importante du litige. La défenderesse Télé-Métropole allègue pour l'essentiel soit que la *Loi sur le droit d'auteur* ne réglemente pas de tels préenregistrements, soit que, en vertu des articles 48 à 50 de la Loi, elle détenait en fait une licence lui permettant de faire exécuter en public la chanson *Ne t'en vas pas* parce que Bishop, par l'intermédiaire de la PRS [Performing Right Society Ltd.], était représenté par la CAPAC. Télé-Métropole a prouvé, sans conteste, qu'elle avait dûment fait savoir que la chanson *Ne t'en vas pas* serait exécutée au cours des deux émissions en question et qu'elle avait versé les tantièmes requis qui ont été crédités en temps utile à Bishop par l'intermédiaire de la PRS et de la CAPAC. Télé-

each of these two programs. It called evidence from some major television broadcasters which did clearly establish that the vast majority of their program material is pre-recorded. Therefore, it is contended, because this is the most practical way to produce programs, having advantages of cost, convenience, and quality, performing rights to music must be taken to include the right to pre-record for broadcast purposes only.

The defendant Télé-Métropole relied heavily on an unreported decision by Archambault J. in the Superior Court of Quebec in the case of *Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada*, decided on September 27, 1974, digested at [1974] C.S. 638. In that case the defendant had used the music to which the plaintiff had the copyright as theme music for a weekly program for a period of thirteen weeks. While in that case there was an actual written licence from CAPAC to the CBC with respect to all works for which the Association had the power to grant a performing licence, nothing appears to have turned on that fact. As in the present case, CAPAC represented the owners of the copyright with respect to performing rights. It was contended by the owners of the copyright that a licence with respect to performing rights did not include the right to pre-record their song for broadcast purposes. Archambault J. seems to have concluded that the scope of "performing rights" should be defined, not in terms of the *Copyright Act*, but rather in terms of the agreement by which the owners of the copyright assigned their performing rights to CAPAC. In that agreement, paragraph 1(c) states that:

(French version)

le mot «exécution» désignera la reproduction ou l'interprétation par quelque moyen que ce soit et les mots «exécution publique» auront le sens correspondant.

(English version)

the expression "performing" shall mean performing by any means and in any manner and the expression "performance" shall have a corresponding meaning.

Métropole soutient que les droits d'exécution incluait le droit de préenregistrer la chanson pour chacune des deux émissions. Elle a présenté en preuve les témoignages de quelques-uns des principaux télédiffuseurs qui ont clairement établi que la plus grande partie de leurs émissions était préenregistrée. Elle allègue par conséquent que, étant donné qu'il s'agit de la manière la plus pratique de produire des émissions aux points de vue coût, commodité et qualité, il faut considérer que les droits d'exécution d'œuvres musicales incluent le droit de les préenregistrer à des fins de diffusion seulement.

La défenderesse Télé-Métropole a invoqué principalement la décision non publiée rendue le 27 septembre 1974 par le juge Archambault de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Rochat et Lefort c. Société Radio-Canada*, résumée à [1974] C.S. 638. Dans cette affaire, la défenderesse a utilisé la musique sur laquelle le demandeur avait un droit d'auteur comme thème musical pour une émission hebdomadaire devant durer treize semaines. Bien que dans cette affaire la CAPAC ait accordé une licence écrite à la SR-C relativement à toutes les œuvres pour lesquelles l'Association était habilitée à délivrer une licence d'exécution, il semble que le litige n'ait pas porté sur ce point. Comme c'est le cas en l'espèce, la CAPAC représentait les titulaires du droit d'auteur relativement aux droits d'exécution. Ceux-ci ont prétendu qu'une licence relative aux droits d'exécution n'incluait pas le droit de préenregistrer leur chanson à des fins de diffusion. Il semble que le juge Archambault ait conclu qu'il fallait déterminer la portée des «droits d'exécution» non pas en fonction de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais plutôt en tenant compte de l'entente par laquelle les titulaires du droit d'auteur ont cédé leurs droits d'exécution à la CAPAC. Le paragraphe 1c) de cette entente porte que:

(Texte français)

le mot «exécution» désignera la reproduction ou l'interprétation par quelque moyen que ce soit et les mots «exécution publique» auront le sens correspondant.

(Texte anglais)

the expression "performing" shall mean performing by any means and in any manner and the expression "performance" shall have a corresponding meaning.

The learned Judge then apparently found some ambiguity in this wording and proceeded to apply article 1016 of the *Civil Code* which states that where there is ambiguity in a contract one can interpret it by reference to usage. He then relied on the evidence that in the television industry most broadcasts are pre-recorded. He apparently found this to be a "usage" which could aid him in interpreting the reference in the contract to "performing rights". He concluded that:

[TRANSLATION] the right of performance . . . includes the right to record the words and music of the song on tape for public broadcast on radio or television.

I must respectfully disagree with this conclusion. The defendant is basing its authority to pre-record the song on this broad interpretation of "performance" which it says is authorized by the statutory licensing scheme under sections 48-50 of the *Copyright Act*. Subsection 48(1) describes the subject-matter to be "licences for the performance . . . of . . . musical works" or "*licences pour l'exécution . . . d'œuvres musicales*". It speaks of performing rights societies that have authority to "grant performing licences or to collect fees . . . in respect of the performance of its works" or "*possède[nt] l'autorité d'émettre ou d'accorder des licences d'exécution, ou de percevoir des honoraires . . . pour . . . l'exécution de ses œuvres*." These statutory terms must be interpreted in the first instance by reference to other parts of the *Copyright Act* and not by the rules of the *Civil Code* of Quebec with respect to the interpretation of contracts between owners of copyright and CAPAC. These terms are defined in section 2 of the Act as follows:

2. In this Act

"performance" means any acoustic representation of a work or any visual representation of any dramatic action in a work, including a representation made by means of any mechanical instrument or by radio communication;

2. Dans la présente loi

«représentation» ou «exécution» ou «audition» désigne toute reproduction sonore d'une œuvre, ou toute représentation visuelle de l'action dramatique qui est tracée dans une œuvre, y compris la représentation à l'aide de quelque instrument mécanique ou par transmission radiophonique;

Le juge a apparemment considéré que ce libellé était un peu ambigu et il a appliqué l'article 1016 du *Code civil* qui prévoit que lorsqu'un contrat contient des ambiguïtés, on peut l'interpréter par ce qui est d'usage. Il a ensuite invoqué la preuve voulant que dans le domaine de la télévision, la plupart des émissions sont préenregistrées. Il a apparemment jugé que cela constituait un «usage» qui pouvait l'aider à interpréter l'expression «droits d'exécution» dont il est fait mention dans le contrat. Il a conclu que:

le droit d'exécution publique . . . comprend le droit d'enregistrer les paroles et la musique de la chanson sur bandes magnétoscopiques pour fin de diffusion publique à la radio ou à la télévision.

Je ne peux, en toute déférence, souscrire à cette conclusion. La défenderesse fonde son autorité pour préenregistrer la chanson sur cette interprétation large de l'expression «exécution publique» qui, selon elle, est permise par le système de délivrance des licences prévu aux articles 48 à 50 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le paragraphe 48(1) décrit cette question comme des «licences pour l'exécution . . . d'œuvres musicales» ou "*licences for the performance . . . of . . . musical works*". Il parle des sociétés qui acquièrent des droits d'exécution et qui «possède[nt] l'autorité d'émettre ou d'accorder des licences d'exécution, ou de percevoir des honoraires . . . pour . . . l'exécution de ses œuvres» ou "*[to] grant performing licences or to collect fees . . . in respect of the performance of its works*». Il faut interpréter ces dispositions législatives en tenant compte d'abord des autres parties de la *Loi sur le droit d'auteur* et non des règles du *Code civil* de la province de Québec relativement à l'interprétation des contrats conclus entre les titulaires d'un droit d'auteur et la CAPAC. Ces dispositions sont définies comme suit à l'article 2 de la Loi:

2. In this Act

"performance" means any acoustic representation of a work or any visual representation of any dramatic action in a work, including a representation made by means of any mechanical instrument or by radio communication;

2. Dans la présente loi

«représentation» ou «exécution» ou «audition» désigne toute reproduction sonore d'une œuvre, ou toute représentation visuelle de l'action dramatique qui est tracée dans une œuvre, y compris la représentation à l'aide de quelque instrument mécanique ou par transmission radiophonique;

While it is possible that a recording session involves a “performance” or “*exécution*” it clearly involves more than that. These definitions say nothing about the preservation of the performance by mechanical or electronic means for purposes of future performance. That is what is involved in recording. It is no doubt for this reason that in section 3 of the Act which specifically describes various rights which are included in copyright, performing rights are listed in paragraph 3(1)(a) and recording rights are listed separately in paragraph 3(1)(d). There is clearly an additional or distinct purpose in recording which distinguishes it from mere performing. I therefore do not accept that the statutory licensing scheme of sections 48 to 50 of the Act, limited as it is to “performing rights”, was intended to embrace recording rights. This conclusion is, I think, reinforced by the fact that section 19 of the Act provides a distinct regime for what is in effect a mandatory licence with respect to recording. While counsel for the defendant insisted that any use not prohibited by the *Copyright Act* is permitted, I have concluded that this type of pre-recording is prohibited by paragraph 3(1)(d).

I do not think the resort to custom or convenience in the industry is helpful. It certainly cannot be resorted to through the rules for interpretation of contracts. While it might be appropriate in the field of statutory interpretation, where the statute is ambiguous, to examine the alternative interpretations to see which one would cause less hardship or inconvenience, be more reasonable, or most consistent with the object of the Act, there is not in my view an ambiguity in the Act which would justify such an exercise.

It may be that with modern technology the Act as it now stands leads to results inconvenient to some. But in my view the Act distinguishes between mere performing rights and recording rights and it is not open to the Court to say that the former includes the latter but only in certain cases. Archambault J. sought to do this in the *Rochat* case when he said that performing rights included recording rights “for public broadcast on radio or television” but not [TRANSLATION] “for commercial purposes”. With respect, the Act nowhere says

Bien qu’il soit possible qu’une séance d’enregistrement comporte une «exécution» ou «*performance*», elle comprend manifestement plus que cela. Ces définitions ne prévoient pas la conservation de l’exécution à l’aide de moyens mécaniques ou électroniques pour une représentation future. C’est ce que comporte l’enregistrement. C’est sans aucun doute pour cette raison qu’à l’article 3 de la Loi, qui décrit expressément les divers droits visés par le droit d’auteur, les droits d’exécution sont énoncés à l’alinéa 3(1)a) et les droits d’enregistrement, à l’alinéa 3(1)d). L’enregistrement a manifestement un but additionnel ou différent qui le distingue de la simple exécution. Je n’admets donc pas que le processus de délivrance des licences prévu aux articles 48 à 50 de la Loi, qui se limite comme tel aux «droits d’exécution», visait à inclure les droits d’enregistrement. Cette conclusion est, à mon avis, renforcée par le fait que l’article 19 de la Loi prévoit un régime différent pour ce qui constitue en fait une licence obligatoire relative à l’enregistrement. Bien que l’avocat de la défenderesse insiste pour dire que tout usage qui n’est pas interdit par la *Loi sur le droit d’auteur* est permis, je conclus que ce genre de préenregistrement est prohibé par l’alinéa 3(1)d).

Je ne crois pas qu’il soit utile de recourir à la pratique qui est suivie dans le domaine de la télévision. On ne peut certes pas y recourir en invoquant les règles d’interprétation des contrats. Bien qu’il puisse être approprié dans le domaine de l’interprétation des lois, lorsqu’une loi est ambiguë, d’examiner d’autres interprétations afin de déterminer laquelle causera le moins de problèmes ou d’inconvénients, laquelle sera la plus raisonnable ou la plus compatible avec le but de la Loi, à mon avis, la Loi ne contient aucune ambiguïté qui justifierait une telle pratique.

Il est possible que, en raison de la technologie moderne, la Loi telle qu’elle existe actuellement ait des conséquences fâcheuses pour certaines personnes. Mais à mon avis, la Loi établit une distinction entre les simples droits d’exécution et les droits d’enregistrement, et il n’appartient pas à la Cour d’affirmer que les premiers incluent les derniers, sauf dans certains cas. C’est ce que le juge Archambault a voulu faire dans *Rochat* lorsqu’il a dit que les droits d’exécution incluait les droits d’enregistrement «pour fin de diffusion publique à

that. It seems to me that this is a qualification or distinction which, if it is to be drawn at all, should be made by Parliament and not by the courts. It is significant that in the United States and in the United Kingdom legislation has been adopted permitting recording for broadcast purposes without a separate copyright licence, but subject to certain limitations with respect to the purposes for which the recording may be used and the length or purpose for which it can be kept: see *Copyrights*, 1976, U.S. Code, 1909, Title 17, § 112 (U.S.); *Copyright Act, 1956*, 4 & 5 Eliz. 2, c. 74, s. 6(7) (U.K.). These are arbitrary limitations which however sound they may be in terms of public policy, are not susceptible to judicial definition. Failing legislative intervention in Canada, the owners and users of mechanical rights can govern such arrangements by contract in a manner which adequately recognizes their respective interests.

I therefore conclude that the statutory licence which the defendant Télé-Métropole enjoyed with respect to the performing rights in the song *Stay* did not include the authority to pre-record the song. In the absence of a licence with respect to the use of the music for recording purposes, the pre-recording thereof by the defendant amounted to a breach of Bishop's copyright on both occasions.

(e) Remedies

Compensatory damages should be fixed at \$150.

As to exemplary damages, their award is made in cases where the defendant's conduct could be characterized as deliberate or reckless. In the case at bar, the television company acted in good faith in supposing that Stevens had the right to record the song in their studio.

Nor should an injunction issue. There was no evidence that the defendant would continue to infringe the plaintiffs' copyright.

la radio ou à la télévision», mais non «pour fins commerciales». Sauf erreur, la Loi ne contient aucune disposition à cet effet. Il me semble qu'il s'agit d'une caractérisation ou d'une distinction qui, le cas échéant, devrait être faite par le législateur et non par les tribunaux. Il est significatif qu'on ait adopté aux États-Unis et au Royaume-Uni des lois permettant l'enregistrement pour fins de diffusion sans qu'il soit nécessaire de détenir une licence de droit d'auteur distincte, mais sous réserve de certaines restrictions quant aux fins pour lesquelles l'enregistrement peut être utilisé et quant à la durée ou au but pour lequel il peut être conservé: voir la loi intitulée *Copyrights*, 1976, U.S. Code, 1909, Titre 17, § 112 (É.-U.); et le *Copyright Act, 1956*, 4 & 5 Eliz. 2, chap. 74, art. 6(7) (R.-U.). Ce sont là des restrictions arbitraires qui, si raisonnables qu'elles puissent être au point de vue de l'intérêt public, ne peuvent pas être définies par les tribunaux. En l'absence d'une intervention du pouvoir législatif au Canada, les titulaires et les utilisateurs des droits mécaniques peuvent régir ces arrangements par contrat, d'une manière qui reconnaît adéquatement leurs intérêts respectifs.

Je conclus, par conséquent, que la licence conférée par la loi dont jouissait la défenderesse Télé-Métropole relativement aux droits d'exécution de la chanson *Stay* ne comportait pas l'autorité de préenregistrer ladite chanson. En l'absence d'une licence permettant d'utiliser la musique à des fins d'enregistrement, le préenregistrement de celle-ci par la défenderesse équivalait dans les deux occasions à la violation du droit d'auteur de Bishop.

e) Redressements

Les dommages-intérêts compensatoires devraient être fixés à 150 \$.

Pour ce qui est des dommages-intérêts exemplaires, ils sont accordés dans les cas où l'on peut qualifier la conduite reprochée au défendeur d'insouciant ou de délibérée. En l'espèce, la station de télévision a agi de bonne foi en supposant que Stevens avait le droit d'enregistrer la chanson dans son studio.

Il n'y avait pas lieu non plus d'accorder une injonction car aucune preuve ne montrait que la défenderesse continuerait à violer le droit d'auteur des demandeurs.

The defendant's argument, that section 21 of the Copyright Act (which provides for delivery up of infringing copies and the plates used in their production) is ultra vires as defining or altering property rights, a matter within provincial jurisdiction, could not be accepted. In the exercise of its head 91(23) jurisdiction over "Copyrights", Parliament could incidentally affect property rights otherwise within provincial jurisdiction. An order will go directing that those portions of the videotapes containing the recording of Ne t'en vas pas be erased without further copying.

None of the arguments advanced for awarding costs on a solicitor and client basis was compelling. The plaintiffs should, therefore, be awarded costs on a party and party basis.

Quant à l'argument de la défenderesse voulant que l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur (qui prévoit la remise des exemplaires contrefaits et des planches qui ont servi à leur confection) soit ultra vires parce qu'il définit ou modifie le droit de propriété, question qui relève de la compétence des législatures provinciales, il ne pouvait être accepté. Dans l'exercice de sa compétence en matière de «droits d'auteur» prévue à la rubrique 91(23), le Parlement pouvait modifier accessoirement des droits de propriété qui, par ailleurs, relèvent de la compétence des provinces. La Cour ordonne donc que les portions des bandes magnétoscopiques contenant l'enregistrement de la chanson Ne t'en vas pas soient effacées sans qu'aucune autre copie en soit faite.

Aucun des arguments avancés n'a convaincu la Cour qu'il y avait lieu d'accorder des frais extrajudiciaires; c'est pourquoi les demandeurs n'auront droit qu'aux frais entre parties.