

A-259-17  
2020 FCA 77

A-259-17  
2020 CAF 77

**York University** (*Appellant*)

**Université York** (*appelante*)

v.

c.

**The Canadian Copyright Licensing Agency (“Access Copyright”)** (*Respondent*)

**The Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »)** (*intimée*)

and

et

**Universities Canada, Canadian Association of University Teachers, Canadian Federation of Students, Copyright Consortium of the Council of Ministers of Education, Canada, Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council and The Writers’ Union of Canada** (*Interveners*)

**Universités Canada, Association Canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council et The Writers’ Union of Canada** (*intervenants*)

**INDEXED AS: YORK UNIVERSITY v. CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (“ACCESS COPYRIGHT”)**

**RÉPERTORIÉ: UNIVERSITÉ YORK C. CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (« ACCESS COPYRIGHT »)**

Federal Court of Appeal, Pelletier, de Montigny and Woods J.J.A.—Ottawa, March 5 and 6, 2019 and April 22, 2020.

Cour d’appel fédérale, juges Pelletier, de Montigny et Woods, J.C.A.—Ottawa, 5 et 6 mars 2019 et 22 avril 2020.

*Copyright — Infringement — Tariffs — Appeal from Federal Court decision allowing respondent’s action to enforce interim tariff issued by Copyright Board under Copyright Act, s. 68.2(1) — Respondent, collective society which administers reproduction rights in published literary works, collects royalties, distributes them to copyright holders — Appellant, Canada’s third-largest university — Both respondent, appellant parties to licence agreement permitting appellant’s professors to make copies of portions of textbooks, other published works in respondent’s repertoire — Later, given uncertainty about licence agreement renewal, respondent filing proposed tariff with Copyright Board for post-secondary educational institutions, applying to Board for interim decision — Asking that existing licensing regime continue to apply until Board certified tariff for period in question — Board finally issuing interim tariff, which incorporated licence agreement royalty rates — Appellant deciding to “opt out” of tariff — Appellant operating without benefit of licence from respondent, introducing its “Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff” — Relying on Guidelines to help avoid copyright infringement — Appellant’s faculty, staff copied significant amounts of material for which appellant paid no licence fees or royalties — In*

*Droit d’auteur — Violation — Tarifs — Appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli l’action intentée par l’intimée pour faire exécuter un tarif provisoire homologué par la Commission du droit d’auteur en vertu de l’art. 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur — L’intimée est une société de gestion qui administre les droits de reproduction d’œuvres littéraires publiées, perçoit les redevances et les distribue aux titulaires de droits d’auteur — L’appelante est la troisième université en importance au Canada — L’intimée et l’appelante étaient parties à un contrat de licence qui permettait aux professeurs de l’appelante de copier des parties de manuels scolaires ainsi que d’autres œuvres publiées figurant dans le répertoire de l’intimée — Par la suite, parce qu’elle ne savait pas si le contrat de licence serait renouvelé, l’intimée a déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur visant les établissements d’enseignement postsecondaire et a demandé une décision provisoire à la Commission — Elle a demandé le maintien du régime d’octroi de licences existant jusqu’à ce que la Commission homologue un tarif pour la période en question — La Commission a finalement établi un tarif provisoire, qui prévoyait des redevances dans le cadre d’un contrat*

*action against appellant, respondent claiming appellant had infringed copyright in works in its repertoire; therefore, liable for amounts specified in interim tariff — Whether final tariff enforceable or “mandatory” — Tariff approved by Copyright Board not “mandatory” — Collective society/tariff regime are means of regulating licensing schemes which, by definition, are consensual — While modifications made in statutory language used between 1936 and 2012, continuous references to licensing schemes, retention of key elements of 1936 Copyright Act leaving little doubt that tariffs not mandatory — Thus, collective societies not entitled to enforce terms of their approved tariff against non-licensees — In conclusion, final tariff would not be enforceable against appellant because tariffs not binding non-licensees — Consequently, interim tariff also not binding — Acts of infringement not turning infringers into licensees so as to make them liable for payment of royalties — Therefore, validity of appellant’s Guidelines as defence to respondent’s action not arising because tariff not mandatory, respondent could not maintain copyright infringement action — Appeal from judgment on action to enforce interim tariff allowed.*

*Copyright — Infringement — Fair dealing — Appeal from Federal Court decision dismissing counterclaim against respondent’s action to enforce interim tariff issued by Copyright Board under Copyright Act, s. 68.2(1) — Both respondent, appellant parties to licence agreement permitting appellant’s professors to make copies of published works in respondent’s repertoire — Later, given uncertainty about licence agreement renewal, respondent filing proposed tariff with Copyright Board for post-secondary educational institutions, applying to Board for interim decision — Board issuing interim tariff, which incorporated licence agreement royalty rates — Appellant deciding to “opt out” of tariff, operating without benefit of licence from respondent — Appellant introducing its “Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff” which appellant relied upon to help avoid copyright infringement — Appellant’s faculty, staff copied significant amounts of material*

*de licence — L’appelante a décidé de « se soustraire » au tarif — L’appelante a exercé ses activités sans licence de l’intimée et a adopté ses « Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel administratif de l’Université » — Elle s’est appuyée sur les Lignes directrices pour éviter toute violation du droit d’auteur — Les professeurs et le personnel administratif de l’appelante ont reproduit une grande quantité de documents pour lesquels l’appelante n’a payé ni droits de licence ni redevances — Dans une action qu’elle a intentée contre l’appelante, l’intimée a fait valoir que l’appelante avait violé le droit d’auteur sur des œuvres de son répertoire et qu’elle était donc redevable des sommes figurant au tarif provisoire — Il s’agissait de savoir si un tarif définitif est exécutoire ou « obligatoire » — Le tarif homologué par la Commission du droit d’auteur n’était pas « obligatoire » — Le régime conjuguant société de gestion et tarif est un moyen de régir les systèmes d’octroi de licences qui, par définition, sont consensuels — Malgré les modifications apportées au libellé de la Loi entre 1936 et 2012, les renvois répétés aux systèmes d’octroi de licences et le maintien des éléments clés de la Loi sur le droit d’auteur de 1936 ne laissent guère de doute quant au fait que les tarifs ne sont pas obligatoires — Donc, les sociétés de gestion n’ont pas le droit de faire appliquer les modalités de leur tarif homologué à des personnes qui ne sont pas titulaires de licence — En conclusion, un tarif définitif ne serait pas opposable à l’appelante, parce que les tarifs ne lient pas les personnes qui ne sont pas titulaires de licence — En conséquence, le tarif provisoire n’est pas exécutoire lui non plus — Les violations de droit d’auteur ne transforment pas les contrevenants en titulaires de licence tenus de payer des redevances — Par conséquent, la question de la validité des Lignes directrices de l’appelante comme moyen de défense contre l’action de l’intimée ne se posait pas étant donné que le tarif n’était pas obligatoire et que l’intimée ne pouvait pas intenter d’action en violation du droit d’auteur — Appel de la décision rendue dans le cadre de l’action visant à faire exécuter un tarif provisoire accueilli.*

*Droit d’auteur — Violation — Utilisation équitable — Appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale rejetant une demande reconventionnelle instituée contre l’action de l’intimée visant à faire exécuter un tarif provisoire homologué par la Commission du droit d’auteur en vertu de l’art. 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur — L’intimée et l’appelante étaient parties à un contrat de licence qui permettait aux professeurs de l’appelante de copier des œuvres publiées figurant dans le répertoire de l’intimée — Par la suite, parce qu’elle ne savait pas si le contrat de licence serait renouvelé, l’intimée a déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur visant les établissements d’enseignement postsecondaire et a demandé une décision provisoire à la Commission — La Commission a établi un tarif provisoire, qui prévoyait des redevances dans le cadre d’un contrat de licence — L’appelante a décidé de « se soustraire » au tarif et a exercé*

for which appellant paid no licence fees or royalties — In counterclaim, appellant seeking declaration that any reproductions made in compliance with Guidelines constituting fair dealing under Act, s. 29 — Whether appellant's Guidelines constituted fair dealing — Factors set out by S.C.C. in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada* applied to Guidelines — Two-step process to assess fair dealing outlined in case law also applied — Person invoking "fair dealing" must satisfy both aspects of test — Appellant having to justify Guidelines since not attempting to show fair dealing of students — As copier, incumbent on appellant to ensure that Guidelines implemented according to their intent, since integrity of Guidelines, appellant's practice at heart of its claim of fair dealing — Federal Court's finding that safeguards absent undermined appellant's claim to fair dealing — Federal Court entitled to inquire into appellant's real purpose in using copyrighted work — Conclusions respecting appellant's purpose in adopting Guidelines unequivocal, clear indication of unfairness — Federal Court not erring when concluding that Guidelines tending towards unfairness either in aggregate or in amount of copying, which appellant not justifying beyond invoking education as allowable purpose — Regarding amount of dealing, Federal Court considered this factor as core of fair dealing analysis — Concluded that nothing fair about amount of dealing contemplated by appellant's Guidelines — Appellant trying to defend copying practices by reference to user's perspective, not leading any evidence as to students' use of copied works to show practice fair — To extent appellant relying on user's perspective, not demonstrating either in Federal Court or on appeal how copying pursuant to Guidelines fair from students' point of view — With respect to factor of alternatives to dealing, Federal Court found that appellant not considering existing or potential alternatives to dealing — No need to interfere with Federal Court's conclusion on this factor — As to effect of dealing, Federal Court concluding that Guidelines causing, would cause material negative impacts on market for which respondent would otherwise have been compensated for appellant's copying, that negative impacts pointing to unfairness — None of appellant's submissions sufficient to show that Federal Court falling into palpable, overriding error on question of fact or mixed fact, law — In conclusion, given relief appellant seeking, incumbent thereon to justify Guidelines themselves to allow Court to declare that reproductions that fell within Guidelines were fair dealing but appellant not doing so — Appeal from judgment on counterclaim dismissed.

ses activités sans licence de l'intimée — L'appelante a adopté ses « Lignes directrices sur l'utilisation équitable à l'intention des professeurs et du personnel administratif de l'Université », sur lesquelles elle s'est appuyée pour éviter toute violation du droit d'auteur — Les professeurs et le personnel administratif de l'appelante ont reproduit une grande quantité de documents pour lesquels l'appelante n'a payé ni droits de licence ni redevances — Dans sa demande reconventionnelle, l'appelante a demandé une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées conformément à ses Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au titre de l'art. 29 de la Loi — Il s'agissait de savoir si les Lignes directrices de l'appelante constituaient une utilisation équitable — Les facteurs établis par la C.S.C. dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada* ont été appliqués aux Lignes directrices — Un processus en deux volets servant à évaluer si l'utilisation était équitable, établi dans la jurisprudence, a été appliqué également — Il incombe à la personne qui invoque l'« utilisation équitable » de satisfaire aux deux volets — L'appelante n'ayant pas tenté de prouver que ses étudiants avaient fait une utilisation équitable des copies, elle était tenue de justifier ses Lignes directrices — Il incombait à l'appelante, en tant qu'auteur des copies, de veiller à ce que ses Lignes directrices soient mises en œuvre conformément à leur but, puisque l'intégrité des Lignes directrices et la pratique de l'appelante étaient au cœur de sa thèse d'utilisation équitable — La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les garanties étaient inexistantes ont affaibli la thèse de l'appelante quant à l'utilisation équitable — La Cour fédérale avait le droit de rechercher le but réel de l'utilisation par l'appelante de l'œuvre protégée — Ses conclusions quant au but que visait l'appelante en adoptant ses Lignes directrices étaient sans équivoque et indiquaient clairement qu'il y avait iniquité — La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que les Lignes directrices tendaient vers l'iniquité, que ce soit globalement ou du point de vue du nombre de reproductions, que l'appelante n'a pu justifier autrement qu'en affirmant que l'éducation était une fin permise — En ce qui concerne l'ampleur de l'utilisation, la Cour fédérale a considéré que ce facteur était au cœur de l'analyse de l'utilisation équitable — Elle a conclu qu'il n'y avait rien d'équitable dans l'ampleur de l'utilisation envisagée par les Lignes directrices de l'appelante — L'appelante a tenté de défendre ses pratiques de reproduction en renvoyant au point de vue de l'utilisateur, mais elle n'a fourni aucune preuve démontrant que les étudiants faisaient une utilisation équitable des œuvres copiées — L'appelante, parce qu'elle s'est fondée sur la perspective de l'utilisateur, n'a démontré ni devant la Cour fédérale ni en appel en quoi la reproduction effectuée sous le régime de ses Lignes directrices était équitable du point de vue des étudiants — En ce qui concerne les solutions de rechange à l'utilisation, la Cour fédérale a estimé que l'appelante n'avait pas considéré l'utilisation de solutions de rechange existantes ou éventuelles — Il n'était pas nécessaire de modifier la conclusion de la Cour fédérale relativement

This was an appeal from a Federal Court decision allowing the respondent’s action to enforce an interim tariff approved by the Copyright Board and dismissing the appellant’s counterclaim. The respondent is a collective society which administers the reproduction rights in published literary works and collects royalties and distributes them to copyright holders. The appellant is Canada’s third-largest university, having over 50 000 students and approximately 1 500 full-time faculty members. From 1994 to 2010, the respondent and appellant were parties to a licence agreement permitting the appellant’s professors to make copies of portions of textbooks and other published works in the respondent’s repertoire. In March 2010, when the respondent was uncertain if the renewal of the licence agreement could be finalized before its expiry, it filed a proposed tariff with the Copyright Board for post-secondary educational institutions covering the years 2011–2013. In light of the rapidly approaching expiry date of the licence agreement, the respondent applied to the Board for an interim decision. It asked that the existing licensing regime continue to apply until the Board certified a tariff for the period in question. On December 23, 2010, the Board granted the respondent’s application and issued an interim tariff, which incorporated the licence agreement royalty rates. The interim tariff took effect on January 1, 2011. Initially, the appellant complied with the terms of the interim tariff but, in July of 2011, the appellant formally notified the respondent of its decision to “opt out” of the tariff as of August 31, 2011. As of September 1, 2011, the appellant was operating without the benefit of a licence from the respondent. Instead, the appellant introduced its “Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff”. It relied on these Guidelines, which were created to help the university avoid copyright infringement. The appellant’s faculty and staff copied significant amounts of material for which the appellant paid no licence fees or royalties. The appellant’s decision to opt out of the tariff prompted the respondent to start an action in the Federal Court to enforce the interim tariff under subsection 68.2(1) of the *Copyright Act*. The foundation of the

*à ce facteur — En ce qui concerne l’effet de l’utilisation, la Cour fédérale a conclu que les Lignes directrices ont causé et causeraient des répercussions négatives importantes sur le marché sur lequel l’intimée aurait autrement obtenu compensation pour la reproduction effectuée par l’appelante et que ces répercussions négatives faisaient pencher la balance du côté du caractère inéquitable des Lignes directrices — Aucune des observations de l’appelante ne suffisait pour démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit — En conclusion, compte tenu de la mesure demandée par l’appelante, il lui incombait de justifier les Lignes directrices pour que la Cour puisse déclarer que les reproductions faites au titre des Lignes directrices constituaient une utilisation équitable, mais l’appelante ne l’a pas fait — Appel de la décision rendue dans la demande reconventionnelle rejeté.*

Il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli l’action intentée par l’intimée pour faire exécuter un tarif provisoire homologué par la Commission du droit d’auteur et rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante. L’intimée est une société de gestion qui administre les droits de reproduction d’œuvres littéraires publiées, perçoit les redevances et les distribue aux titulaires de droits d’auteur. L’appelante est la troisième université en importance au Canada et compte plus de 50 000 étudiants et environ 1 500 membres du corps professoral à temps plein. De 1994 à 2010, l’intimée et l’appelante étaient parties à un contrat de licence qui permettait aux professeurs de l’appelante de copier des parties de manuels scolaires ainsi que d’autres œuvres publiées figurant dans le répertoire de l’intimée. En mars 2010, lorsque l’intimée ne savait pas si le contrat de licence serait renouvelé avant son expiration, elle a déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur visant les établissements d’enseignement postsecondaire pour les années 2011 à 2013. Compte tenu de l’expiration imminente du contrat de licence, l’intimée a demandé une décision provisoire à la Commission. Elle a demandé le maintien du régime d’octroi de licences existant jusqu’à ce que la Commission homologue un tarif pour la période en question. Le 23 décembre 2010, la Commission a accueilli la demande de l’intimée et a établi un tarif provisoire, qui prévoyait des redevances dans le cadre d’un contrat de licence. Le tarif provisoire est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011. Dans un premier temps, l’appelante a respecté les modalités du tarif provisoire. Toutefois, en juillet 2011, elle a informé officiellement l’intimée de sa décision de « se soustraire » au tarif à partir du 31 août 2011. À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2011, l’appelante a exercé ses activités sans licence de l’intimée. Elle s’est plutôt appuyée sur ses « Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel administratif de l’Université », qui avaient été créées pour l’aider à éviter toute violation du droit d’auteur. Les professeurs et le personnel administratif de l’appelante ont reproduit une grande quantité de documents pour

respondent's claim was that the appellant had infringed copyright in works in its repertoire and was therefore liable for the amounts specified in the interim tariff and that some of the appellant's professors had, after September 1, 2011, made unauthorized copies of in-repertoire works. In response to the action, the appellant filed a counterclaim seeking a declaration that any reproductions made in compliance with its Guidelines constituted fair dealing under section 29 of the Act.

The Federal Court began its analysis by addressing the question of the mandatory effect of the tariff. A review of legislative history and statutory interpretation led it to conclude that Board tariffs are mandatory. It then turned to the counterclaim and the appellant's Guidelines. The Federal Court reviewed the extensive evidence on the quantity and quality of copying which took place at the appellant pursuant to the Guidelines. It then addressed the question of the fairness of the Guidelines by examining them in light of the factors to assess fairness used by the Supreme Court in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*. The Federal Court found that four of the factors, specifically, the character of the dealing, the amount of the dealing, the nature of the work and the effect of the dealing tended to show the unfairness of the Guidelines, while the other two factors, the purpose of the dealing and the alternatives to the dealing, tended to show their fairness.

On appeal, the appellant argued that the Federal Court erred in concluding that copying which fell within its Guidelines was not "fair dealing" within the meaning of section 29 of the Act; that an interim tariff is not an approved tariff and is therefore unenforceable by action; and that in any event, even if the interim tariff was an approved tariff, it would only apply to those who chose to become licensees. The respondent argued the tariffs are mandatory and that the meaning of the word "tariff" is unequivocal and means "a schedule or system of duties imposed by a government on goods". This led it to conclude that a copyright tariff is imposed on users, whether the user agrees to be bound or not.

The main issue on appeal was whether a final tariff is enforceable or "mandatory" and on the counterclaim whether the appellant's Guidelines constituted fair dealing.

lesquels l'appelante n'a payé ni droits de licence ni redevances. La décision de l'appelante de se soustraire au tarif a amené l'intimée à engager une action devant la Cour fédérale pour faire exécuter le tarif provisoire au titre du paragraphe 68.2(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Le fondement de l'action de l'intimée était, d'une part, que l'appelante avait violé le droit d'auteur sur des œuvres de son répertoire et était donc redevable des sommes figurant au tarif provisoire et, d'autre part, que certains professeurs de l'appelante avaient, après le 1<sup>er</sup> septembre 2011, fait des copies non autorisées d'œuvres du répertoire. En réponse à cette action, l'appelante a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées conformément à ses Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au titre de l'article 29 de la Loi.

La Cour fédérale a commencé son analyse en se penchant sur la question du caractère obligatoire du tarif. Un examen de l'évolution de la disposition et de l'interprétation législative l'a menée à la conclusion que les tarifs de la Commission sont obligatoires. La Cour fédérale s'est ensuite penchée sur la demande reconventionnelle et les Lignes directrices de l'appelante. La Cour fédérale a examiné les nombreux éléments de preuve relatifs à la quantité et à la qualité des reproductions qui ont été faites à l'appelante conformément aux Lignes directrices. Elle s'est ensuite penchée sur leur caractère équitable en les examinant à la lumière des facteurs utilisés par la Cour suprême dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada* pour évaluer le caractère équitable. La Cour fédérale a estimé que quatre de ces facteurs, à savoir la nature de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre, tendaient à démontrer le caractère inéquitable des Lignes directrices, tandis que les deux autres, le but de l'utilisation et les solutions de rechange à l'utilisation, tendaient à démontrer leur équité.

En appel, l'appelante a soutenu que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que les reproductions faites ne constituaient pas une « utilisation équitable » au sens de l'article 29 de la Loi; qu'un tarif provisoire n'est pas un tarif homologué et n'est donc pas exécutoire par voie d'action; qu'en tout état de cause, même si le tarif provisoire était un tarif homologué, il ne s'appliquerait qu'à ceux qui ont choisi de devenir titulaires de licences. L'intimée a fait valoir que les tarifs sont obligatoires et que le sens du mot « tarif » est sans équivoque et signifie « un barème ou un système de droits imposés par le gouvernement sur des marchandises ». Elle en a conclu qu'un tarif sur le droit d'auteur est imposé aux utilisateurs, que l'utilisateur ait ou non accepté d'y être lié.

Il s'agissait principalement de savoir en appel si un tarif définitif est exécutoire ou « obligatoire » et, dans la demande reconventionnelle, si les Lignes directrices de l'appelante constituaient une utilisation équitable.

*Held*, the appeal from the judgment on the action to enforce the interim tariff should be allowed and the appeal from the judgment on the counterclaim should be dismissed.

A tariff approved by the Copyright Board, as the appellant’s interim tariff was, is not “mandatory” in the sense that it is enforceable against anyone whose use of the protected works is an infringement of the copyright owner’s exclusive rights. It had to be determined whether the interposition of the Copyright Board between the user and the rights owner changes the relationship between them. This turned on the effect of the Board’s approval of a collective society’s proposed royalties. This was a question with a long history, which was best understood through a step-by-step historical review.

The collective society/tariff regime is a means of regulating licensing schemes which, by definition, are consensual. While there have been modifications in the statutory language used between 1936 and 2012, the continuous references to licensing schemes and the retention of the key elements of the 1936 *Copyright Act* left little doubt that tariffs are not mandatory, which is to say that collective societies are not entitled to enforce the terms of their approved tariff against non-licensees. The advantage of collective societies is that they allow rights holders to pool their resources to enable them to economically enforce their rights. This advantage exists even in the absence of mandatory tariffs. Furthermore, to the extent that the Internet creates many opportunities for infringement, the enforcement of mandatory tariffs against many individual infringers is no different than prosecuting infringement actions against many individual infringers. The statutory remedy is collective enforcement, not the substitution of one prohibited act for another. In conclusion, a final tariff would not be enforceable against the appellant because tariffs do not bind non-licensees. If a final tariff is not binding, the conclusion could hardly be different for an interim tariff. Acts of infringement do not turn infringers into licensees so as to make them liable for the payment of royalties. Infringers are subject to an action for infringement and liability for damages but only at the instance of the copyright owner, its assignee or exclusive licensee. In the course of the hearing in this matter, the respondent candidly admitted that, given its agreement with its members, it could not sue the appellant for infringement in the event that some or all of the copies made by the appellant were infringing copies. However, the respondent claimed the right to enforce the tariff against non-licensee infringers; yet, if the tariff is not mandatory, then there can be no right to enforce it. As a result, the validity of the appellant’s Guidelines as a defence to the respondent’s action did not arise because the tariff was not mandatory and the respondent could not maintain a copyright infringement action.

*Arrêt* : l’appel à l’encontre de la décision rendue dans l’action visant à faire exécuter le tarif provisoire doit être accueilli et l’appel à l’encontre de la décision rendue dans la demande reconventionnelle doit être rejeté.

Un tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, comme l’était le tarif provisoire de l’appelante, n’est pas « obligatoire », c’est-à-dire qu’il n’est pas opposable à toute personne dont l’utilisation des œuvres protégées constitue une violation des droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur. La question était de savoir si le fait que la Commission du droit d’auteur se trouve interposée entre l’utilisateur et le titulaire des droits modifie la relation entre ces deux personnes. Cette relation dépendait de l’effet de l’approbation par la Commission des redevances proposées par une société de gestion. Cette question ne datait pas d’hier; pour mieux y répondre, il convenait de procéder à l’examen détaillé de l’historique de la disposition, étape par étape.

Le régime conjuguant société de gestion et tarif est un moyen de régir les systèmes d’octroi de licences qui, par définition, sont consensuels. Malgré les modifications apportées au libellé de la Loi entre 1936 et 2012, les renvois répétés aux systèmes d’octroi de licences et le maintien des éléments clés de la *Loi sur le droit d’auteur* de 1936 ne laissent guère de doute quant au fait que les tarifs ne sont pas obligatoires, c’est-à-dire que les sociétés de gestion n’ont pas le droit de faire appliquer les modalités de leur tarif homologué à des personnes qui ne sont pas titulaires de licence. L’avantage des sociétés de gestion est qu’elles permettent aux titulaires de droits de mettre en commun leurs ressources pour faire valoir leurs droits à moindre coût. Cet avantage existe même s’il n’y a pas de tarifs obligatoires. En outre, pour ce qui est des nombreuses possibilités de violation créées par Internet, il n’y a pas de différence entre faire appliquer des tarifs obligatoires à l’égard de nombreux contrefacteurs individuels et tenter des actions en violation contre de nombreux contrefacteurs individuels. La mesure prévue par la Loi est la défense collective de droits, et non le remplacement d’un acte interdit par un autre. En conclusion, un tarif définitif ne serait pas opposable à l’appelante, parce que les tarifs ne lient pas les personnes qui ne sont pas titulaires de licence. Si les tarifs définitifs ne sont pas contraignants, la conclusion ne peut guère être différente pour un tarif provisoire. Les violations de droit d’auteur ne transforment pas les contrevenants en titulaires de licence tenus de payer des redevances. Les personnes commettant une violation peuvent faire l’objet d’une action en violation et être tenues de payer des dommages-intérêts, mais uniquement sur demande du titulaire du droit d’auteur, de son cessionnaire ou du titulaire d’une licence exclusive. Lors de l’audience dans cette affaire, l’intimée a admis avec franchise que, compte tenu de ses ententes avec ses membres, elle ne pouvait pas poursuivre l’appelante pour violation du droit d’auteur si tout ou partie des copies réalisées par l’appelante étaient des copies contrefaites. Cependant, l’intimée a revendiqué le droit de faire appliquer

With respect to the appellant's counterclaim, the appellant sought a declaration that copies made in compliance with its Guidelines came within section 29 of the Act as fair dealing. In other words, such copies are not an infringement of the rights holders' copyright. The issue called for the application of the fairness factors set out in the Supreme Court of Canada's decision in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada* to the Guidelines. Such factors include the purpose of the dealing; the character of the dealing; the amount of the dealing; alternatives to the dealing; the nature of the work; and the effect of the dealing on the work. Furthermore, the two-step process to assess fair dealing outlined in subsequent Supreme Court case law was applied. The steps are whether the dealing is for the purpose of either "research" or "private study", the two allowable purposes listed under section 29 of Act. The second step assesses whether the dealing is "fair". The onus is on the person invoking "fair dealing" to satisfy both aspects of the test.

Concerning the purpose of the dealing, since the appellant did not attempt to show the fair dealing of its students and given that it put its Guidelines at the centre of its justification, the appellant was bound to justify its Guidelines. As the copier, it was incumbent on the appellant to ensure that its Guidelines were implemented according to their intent, since the integrity of the Guidelines and the appellant's practice were at the heart of its claim of fair dealing. The Federal Court's finding that the safeguards were virtually absent undermined the appellant's claim to fair dealing. The Federal Court was entitled to inquire into the appellant's real purpose or motive in using the copyrighted work, which it found was, in particular, to obtain for free that which the appellant had previously paid for. The Federal Court's inquiry was legitimate, having regard to the Supreme Court's teaching in *CCH*. The Federal Court erred but not for the reasons the appellant identified. It fell into palpable and overriding error in importing education as an "allowable purpose" into its analysis of the goal of the dealing. Its conclusions with respect to the appellant's purpose in adopting its Guidelines were unequivocal and were a clear indication of unfairness.

le tarif à l'égard des contrefacteurs qui ne sont pas titulaires de licence; or, si le tarif n'est pas obligatoire, il ne peut y avoir de droit de le faire appliquer. Par conséquent, la question de la validité des Lignes directrices de l'appelante comme moyen de défense contre l'action de l'intimée ne se posait pas étant donné que le tarif n'était pas obligatoire et que l'intimée ne pouvait pas intenter d'action en violation du droit d'auteur.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle déposée par l'appelante, cette dernière a demandé une déclaration selon laquelle les copies faites conformément à ses Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au sens de l'article 29 de la Loi. Autrement dit, ces copies ne constituent pas une violation du droit d'auteur des titulaires de droits. Pour trancher la question en litige, il fallait appliquer aux Lignes directrices les facteurs liés au caractère équitable énoncés dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada* par la Cour suprême du Canada. Ces facteurs sont le but de l'utilisation; la nature de l'utilisation; l'ampleur de l'utilisation; les solutions de rechange à l'utilisation; la nature de l'œuvre; et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. En outre, le processus en deux volets servant à évaluer si l'utilisation était équitable, que la Cour suprême a établi par la suite, a été appliqué. Premièrement, il s'agit de savoir si l'utilisation a pour but l'« étude privée » ou la « recherche », les deux fins permises à l'art. 29 de la Loi. Deuxièmement, il s'agit de savoir si l'utilisation est « équitable ». Il incombe à la personne qui invoque l'« utilisation équitable » de satisfaire aux deux volets.

Concernant le but de l'utilisation, l'appelante n'ayant pas tenté de prouver que ses étudiants avaient fait une utilisation équitable des copies et ayant placé ses Lignes directrices au cœur de ses motifs, elle était tenue de justifier ses Lignes directrices. Il incombait à l'appelante, en tant qu'auteur des copies, de veiller à ce que ses Lignes directrices soient mises en œuvre conformément à leur but, puisque l'intégrité des Lignes directrices et la pratique de l'appelante étaient au cœur de sa thèse d'utilisation équitable. La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les garanties étaient quasiment inexistantes ont affaibli la thèse de l'appelante quant à l'utilisation équitable. La Cour fédérale avait le droit de rechercher le but ou le motif réel de l'utilisation par l'appelante de l'œuvre protégée. Elle a affirmé que cette dernière agissait pour obtenir gratuitement ce qu'elle payait précédemment. L'examen de la Cour fédérale était légitime, compte tenu des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt *CCH*. La Cour fédérale a commis une erreur, mais pas pour les raisons invoquées par l'appelante. Elle a commis une erreur manifeste et dominante en considérant l'éducation comme une « fin énumérée » dans son examen du but de l'utilisation. Ses conclusions quant au but que visait l'appelante en adoptant ses Lignes directrices étaient sans équivoque et indiquaient clairement qu'il y avait iniquité.

Regarding the character of the dealing, since the issue in this case was the fairness of the appellant’s Guidelines, the application of the *CCH* analysis meant that the Federal Court did not err when it concluded that the Guidelines tended towards unfairness either in the aggregate or from the point of view of an individual student receiving 360 copies, an amount which the appellant did not justify beyond invoking education as an allowable purpose. There was no reason to interfere with the Federal Court’s conclusion on this factor.

As to the amount of the dealing, it is clear from the Federal Court’s reasons that it considered this factor to be the core of the fair dealing analysis, a factor which considers the proportion of a protected work which is copied and not the amount of copying in the aggregate. Unfortunately, the Federal Court muddied the waters by introducing references to quantitative elements in its analysis. The Federal Court concluded that, with respect to this factor, there was nothing fair about the amount of the dealing contemplated by the appellant’s Guidelines. The appellant’s challenge to the Federal Court’s conclusions on this factor were based on the question of perspective whereby the appellant pointed to the Court’s focus on aggregate copying which highlighted the appellant’s perspective rather than the student’s. The Court’s digression into aggregate copying was its attempt to show that the copying in this case was anything but trivial or insignificant. In doing so, the Court may have given more importance to a non-contentious point than it deserved, but that was not a reason to set aside the substance of its findings. The error may have been palpable but it was not overriding. The appellant’s allegations about the Court’s use of the wrong perspective continued to be wide of the mark. The objective of the appellant’s counterclaim was to have the Court give its imprimatur to its Guidelines. If it hoped to succeed in that endeavour, the appellant had to address the Guidelines themselves. Rather than assuming its burden, the appellant tried to defend its copying practices by reference to the user’s perspective. While that is a perfectly acceptable approach to fair dealing, it requires the copier to explain how the user’s use is fair. The appellant did not lead any evidence as to students’ use of the copied works so as to show it was fair. Thus, the appellant’s focus on the student’s perspective did not advance its cause. To the extent that the appellant relied on the user’s perspective, it did not demonstrate either in the Federal Court or on appeal how the copying pursuant to the Guidelines was fair from students’ points of view.

Regarding the alternatives to the dealing, the Federal Court concluded that the use of copying was reasonably necessary to

En ce qui concerne la nature de l’utilisation, puisque la question en l’espèce était le caractère équitable des Lignes directrices de l’appelante, il s’ensuivait, après application de l’analyse exposée dans l’arrêt *CCH*, que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que les Lignes directrices tendaient vers l’iniquité, que ce soit globalement ou du point de vue de l’étudiant individuel recevant 360 copies, une quantité que l’appelante n’a pu justifier autrement qu’en affirmant que l’éducation était une fin permise. Il n’y avait aucune raison de modifier la conclusion de la Cour fédérale quant à ce facteur.

Relativement à l’ampleur de l’utilisation, il ressort clairement des motifs de la Cour fédérale que celle-ci a considéré que ce facteur était au cœur de l’analyse de l’utilisation équitable, un facteur qui porte sur la proportion d’une œuvre protégée qui est copiée et non sur la quantité globale de copies. Malheureusement, la Cour fédérale a troublé l’eau en renvoyant à des éléments quantitatifs dans son analyse. La Cour fédérale a conclu qu’en ce qui concerne ce facteur, il n’y avait rien d’équitable dans l’ampleur de l’utilisation envisagée par les Lignes directrices de l’appelante. La contestation par l’appelante des conclusions de la Cour fédérale sur ce facteur reposait sur la question du point de vue. Elle a souligné que la Cour a porté son attention sur la reproduction globale, de sorte que le point de vue de l’appelante primait celui de l’étudiant. La Cour fédérale, en faisant une digression sur la reproduction globale, tentait de montrer que la reproduction en l’espèce était tout sauf banale et insignifiante. Ce faisant, elle a peut-être accordé plus d’importance que nécessaire à un point qui n’était pas litigieux, mais ce n’était pas une raison pour infirmer le fond de ses conclusions. L’erreur était peut-être manifeste, mais elle n’était pas dominante. Encore une fois, l’appelante s’est trompée complètement lorsqu’elle a affirmé que la Cour n’a pas envisagé la question du bon point de vue. Avec sa demande reconventionnelle, elle a demandé à la Cour de donner son aval à ses Lignes directrices. Si elle espérait y parvenir, l’appelante devait défendre ses Lignes directrices en tant que telles. Plutôt que de s’acquitter de ce fardeau, l’appelante a tenté de défendre ses pratiques de reproduction en renvoyant au point de vue de l’utilisateur. Si cette approche à l’égard de l’utilisation équitable est parfaitement acceptable, il faut que l’auteur des copies explique en quoi l’utilisation qu’en fait l’utilisateur est équitable. L’appelante n’a fourni aucune preuve démontrant que les étudiants faisaient une utilisation équitable des œuvres copiées. Par conséquent, il ne servait à rien pour l’appelante d’insister sur le point de vue de l’étudiant. L’appelante, parce qu’elle s’est fondée sur la perspective de l’utilisateur, n’a démontré ni devant la Cour fédérale ni en appel en quoi la reproduction effectuée sous le régime de ses Lignes directrices était équitable du point de vue des étudiants.

Pour ce qui est des solutions de rechange à l’utilisation, la Cour fédérale a conclu que l’utilisation de la reproduction

achieve the ultimate purpose of education, and that this factor favoured the appellant though not as significantly as the appellant asserted. The Federal Court found that the latter had not actively engaged in consideration or use of existing or potential alternatives. It identified some possible alternatives and then pointed out that there were no reasonable free alternatives to copying. The Federal Court's comments were understandable when considering its earlier conclusion that while the appellant's overall purpose is education, the purpose or objective sought by the adoption of the Guidelines was to obtain for free that which had previously been paid for. Thus, there was no need to interfere with the Federal Court's conclusion that this factor favoured the appellant although its effect was mitigated.

With respect to the fifth factor, the effect of the dealing, the Federal Court concluded that the Guidelines caused and would cause material negative impacts on the market for which the respondent would otherwise have been compensated for the appellant's copying and that these negative impacts pointed to unfairness. In this case, the copying pursuant to the Guidelines was vastly more significant than it was in any of the leading cases on fair dealing examined. None of the appellant's submissions were sufficient to show that the Federal Court fell into palpable and overriding error on a question of fact or mixed fact and law.

The factor of the nature of the work did not figure in the Federal Court's decision to any appreciable extent. After making its analysis, the Federal Court concluded that this factor tended to the negative end of the fairness spectrum due to the way in which the nature of the works is treated and the manner in which the Guidelines are applied. This assessment was not challenged by the appellant and, in the present circumstances, it was sufficient to take note of the Federal Court's conclusion.

In conclusion, given the relief which the appellant sought, it was incumbent on it to justify the Guidelines themselves so as allow the Court to declare that reproductions that fell within the Guidelines were fair dealing. It did not do so. The appellant did not show that the Federal Court erred in law in its understanding of the relevant factors or that it fell into palpable and overriding error in applying them to the facts.

était raisonnablement nécessaire pour atteindre la fin visée, soit l'éducation, et que ce facteur favorisait l'appelante, mais pas autant que cette dernière le faisait valoir. Elle a estimé que l'appelante n'avait pas activement considéré l'utilisation de solutions de rechange existantes ou éventuelles et n'en avait utilisé aucune. La Cour a mentionné des solutions de rechange possibles avant de souligner qu'il n'existait pas de solution de rechange raisonnable gratuite à la reproduction. Les observations de la Cour fédérale étaient compréhensibles si l'on garde à l'esprit sa conclusion antérieure selon laquelle, bien que le but général de l'appelante ait été l'éducation, le but visé par l'adoption des Lignes directrices était d'obtenir gratuitement ce qu'elle devait payer par le passé. En conséquence, il n'était pas nécessaire de modifier la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle ce facteur favorisait l'appelante, même si son effet a été atténué.

En ce qui concerne le cinquième facteur, l'effet de l'utilisation, la Cour fédérale a conclu que les Lignes directrices ont causé et causeraient des répercussions négatives importantes sur le marché sur lequel l'intimée aurait autrement obtenu compensation pour la reproduction effectuée par l'appelante et que ces répercussions négatives faisaient pencher la balance du côté du caractère inéquitable des Lignes directrices. Dans la présente affaire, la reproduction effectuée sous le régime des Lignes directrices était beaucoup plus importante que la reproduction dont il était question dans les affaires de principe portant sur l'utilisation équitable qui ont été examinées. Aucune des observations de l'appelante ne suffisait pour démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

Le facteur de la nature de l'œuvre n'a pas été pris en compte de manière notable dans la décision de la Cour fédérale. Après avoir effectué son analyse, la Cour fédérale a conclu que ce facteur tendait vers l'extrémité négative du spectre du caractère équitable en raison de la façon dont est abordée la nature des œuvres et la façon dont les Lignes directrices sont appliquées. L'appelante n'a pas contesté cette conclusion et, dans ces conditions, il suffisait de prendre note de la conclusion de la Cour fédérale.

En conclusion, compte tenu de la mesure demandée par l'appelante, il lui incombait de justifier les Lignes directrices en tant que telles pour que la Cour puisse déclarer que les reproductions faites au titre des Lignes directrices constituaient une utilisation équitable. Elle ne l'a pas fait. L'appelante n'a pas démontré que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en interprétant les facteurs pertinents ni qu'elle a commis une erreur manifeste et dominante en les appliquant aux faits.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*An Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1997, c. 24.  
*An Act to amend The Copyright Amendment Act, 1931*  
 S.C. 1935, c. 8.  
*An Act to amend The Copyright Amendment Act, 1931*,  
 S.C. 1936, c. 28, ss. 10(1),(2),(3), 10A, 10B(7),(8),(9),  
 67.1(3), 67.1(5), 68(1).  
*Canada Transportation Act*, S.C. 1996, c. 10, ss. 87 “tariff”,  
 113(2), 117, 118, 119(2), 120.1, 126.  
*Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 50(9).  
*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 “collective so-  
 ciety”, 3, 13(4), 15, 18, 19, 21, 29, 29.1, 29.2, 29.9(2),  
 34–38.1, 35, 66.6 (1), 67, 67.1, 67.2(1),(2), 68(4), 68.2,  
 70(1), 70.1–70.4, 70.1–70.191, 70.11, 70.12, 70.13–70.19,  
 70.14, 70.15, 70.17, 70.18, 70.19, 70.191, 70.2–70.4,  
 70.3, 70.4, 76(4), 77(4), 81, 82(1)(a), 83(13)(b).  
*Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24.  
*Copyright Amendment Act, 1931 (The)*, S.C. 1931, c. 8.  
*Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20.  
*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 2 “regulation”,  
 14.  
*Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.),  
 c. 40, s. 12(a).

## CASES CITED

## APPLIED:

*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*,  
 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Housen v. Nikolaisen*,  
 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *R. v. Summers*, 2014  
 SCC 26, [2014] 1 S.C.R. 575.

## DISTINGUISHED:

*Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing  
 Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2  
 S.C.R. 345.

## CONSIDERED:

*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*,  
 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615; *Vigneux v. Canadian  
 Performing Right Society Ltd.*, [1943] S.C.R. 348, 1943  
 CanLII 38; *Society of Composers, Authors and Music  
 Publishers Canada v. 348803 Alberta Ltd.* (1997), 79  
 C.P.R. (3d) 449, 1997 CanLII 5389 (F.C.T.D.); *Maple  
 Leaf Broadcasting v. Composers, Authors and Publishers  
 Association of Canada Ltd.*, [1954] S.C.R. 624, 1954  
 CanLII 62; *Composers, Authors and Publishers  
 Association of Canada, Limited v. Sandholm Holdings  
 Limited et al.*, [1955] Ex. C.R. 244, (1955), 24 C.P.R. 58;

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi de 1921 concernant le droit d’auteur*, S.C. 1921, ch. 24.  
*Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2 « règle-  
 ment », 14.  
*Loi modifiant la Loi modificative du droit d’auteur, 1931*,  
 S.C. 1935, ch. 8.  
*Loi modifiant la Loi modificative du droit d’auteur, 1931*,  
 S.C. 1936, ch. 28, art. 10(1),(2),(3), 10A, 10B(7),(8),(9),  
 67.1(3), 67.1(5), 68(1).  
*Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur*, L.C. 1997, ch. 24.  
*Loi modificative du droit d’auteur, 1931*, S.C. 1931, ch. 8.  
*Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, L.C. 2012,  
 ch. 20.  
*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2  
 « société de gestion », 3, 13(4), 15, 18, 19, 21, 29, 29.1,  
 29.2, 29.9(2), 34 à 38.1, 35, 66.6(1), 67, 67.1, 67.2(1),(2),  
 68(4), 68.2(1), 70(1), 70.1 à 70.4, 70.1 à 70.191, 70.11,  
 70.12, 70.13 à 70.19, 70.14, 70.15, 70.17, 70.18, 70.19,  
 70.191, 70.2 à 70.4, 70.3, 70.4, 76(4), 77(4), 81, 82(1)(a),  
 83(13)(b).  
*Loi sur le droit d’auteur*, S.R.C. 1970, ch. C-30, art. 50(9).  
*Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985)  
 (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40, art. 12a).  
*Loi sur les transports au Canada*, L.C. 1996, ch. 10, art. 87  
 « tarif », 113(2), 117, 118, 119(2), 120.1, 126.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004  
 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Housen c. Nikolaisen*,  
 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *R. c. Summers*,  
 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575.

## DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing  
 Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2  
 R.C.S. 345.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC  
 57, [2015] 3 R.C.S. 615; *Vigneux v. Canadian Performing  
 Right Society Ltd.*, [1943] R.C.S. 348; *Société des auteurs,  
 compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. 348803  
 Alberta Ltd.*, 1997 CanLII 5389, [1997] A.C.F. n° 969 (QL)  
 (1<sup>re</sup> inst.); *Maple Leaf Broadcasting v. Composers, Authors  
 and Publishers Association of Canada Ltd.*, [1954] R.C.S.  
 624; *Composers, Authors and Publishers Association of  
 Canada, Limited v. Sandholm Holdings Limited et al.*,  
 [1955] R.C. de l’É. 244, (1955), 24 C.P.R. 58; *Société de  
 droits d’exécution du Canada Ltée c. Lion d’Or (1981)*

*Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. Lion d'Or (1981) Ltée. et al.* (1987), 16 F.T.R. 104, 17 C.P.R. (3d) 542 (F.C.T.D.); *R. v. D.L.W.*, 2016 SCC 22, [2016] 1 S.C.R. 402; *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129, 1998 CanLII 791; *Canadian Copyright Licensing Agency v. Apex Copy Centre*, 2006 FC 470, 290 F.T.R. 236; *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) v. Three Cent Copy Centre Ltd.*, 2012 FC 866; *Canadian Copyright Licensing Agency v. U-Compute*, 2005 FC 1644, 284 F.T.R. 116; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Kicks Roadhouse Inc.*, 2005 FC 528, 39 C.P.R. (4th) 238; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326.

## REFERRED TO:

*Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20; *Essar Steel Algoma Inc. v. Jindal Steel and Power Limited*, 2017 FCA 166; *Namdarpour v. Vahman*, 2019 BCCA 153, 23 B.C.L.R. (6th) 215; *Nevsun Resources Ltd. v. Araya*, 2020 SCC 5, 443 D.L.R. (4th) 183; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. 728859 Alberta Ltd.*, 2000 CanLII 15162, 6 C.P.R. (4th) 354 (F.C.T.D.); *Canada (Society of Composers, Authors and Music Publishers) v. Bano Inc. (Green Bean Java Bistro)*, 2019 FC 1011; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, rev'd on other grounds, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Reprographic Reproduction 2005-2009, Re*, 2009 CarswellNat 1930 (WLNext Can.).

## AUTHORS CITED

*Canada Gazette*, Part I, Vol. 144, No. 24, June 12, 2010.  
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.  
 Government of Canada. "Parts of the Canada Gazette" (last modified 9 August 2019), online: <<http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-eng.html#a5>>.  
 Katz, Ariel. "Spectre: Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – Part I" (2015), 27 *I.P.J.* 151.  
 MacMillan, Margaret. *Paris 1919: Six Months That Changed the World*. New York: Random House, 2002.

APPEAL from Federal Court judgment and judgment on counterclaim (2017 FC 669, [2018] 2 F.C.R. 43) allowing the respondent's action against the appellant to enforce the interim tariff issued by the Copyright Board

*Ltée.* (1987), 16 F.T.R. 104, 17 C.P.R. (3d) 542 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *R. c. D.L.W.*, 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129, 1998 CanLII 791; *Canadian Copyright Licensing Agency c. Apex Copy Centre*, 2006 CF 470, [2006] A.C.F. n° 575 (QL); *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c. Three Cent Copy Centre Ltd.*, 2012 CF 866, [2012] A.C.F. n° 1073 (QL); *Canadian Copyright Licensing Agency c. U-Compute*, 2005 CF 1644, [2005] A.C.F. n° 2030 (QL); *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. Kicks Roadhouse Inc.*, 2005 CF 528, [2005] A.C.F. n° 646 (QL); *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20; *Essar Steel Algoma Inc. c. Jindal Steel and Power Limited*, 2017 CAF 166; *Namdarpour v. Vahman*, 2019 BCCA 153, 23 B.C.L.R. (6th) 215; *Nevsun Resources Ltd. c. Araya*, 2020 CSC 5; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 728859 Alberta Ltd.*, 2000 CanLII 15162, [2000] A.C.F. n° 590 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Canada (Society of Composers, Authors and Music Publishers) c. Bano Inc. (Green Bean Java Bistro)*, 2019 CF 1011; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213, inf. pour d'autres motifs, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Reproduction par reprographie 2005-2009, Re*, 2009 CarswellNat 1931 (WLNext Can.).

## DOCTRINE CITÉE

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. Toronto : Carswell, 1969.  
*Gazette du Canada*, partie I, vol. 144, n° 24, 12 juin 2010.  
 Gouvernement du Canada. « Parties de la Gazette du Canada » (dernière modification le 9 août 2019), en ligne : <<http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-fra.html#a5>>.  
 Katz, Ariel. « Spectre : Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – Part I » (2015), 27 *I.P.J.* 151.  
 MacMillan, Margaret. *Paris 1919 : Six Months That Changed the World*. New York : Random House, 2002.

APPEL d'une décision par laquelle la Cour fédérale (2017 CF 669, [2018] 2 R.C.F. 43) a accueilli l'action intentée par l'intimée contre l'appellante pour faire exécuter un tarif provisoire homologué par la Commission

under subsection 68.2(1) of the *Copyright Act* and dismissing the appellant’s counterclaim. Appeal allowed and counterclaim dismissed.

du droit d’auteur au titre du paragraphe 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur et rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante. Appel accueilli et demande reconventionnelle rejetée.

#### APPEARANCES

*John C. Cotter and Barry Fong* for appellant.  
*Arthur B. Renaud and Asma Faizi* for respondent.  
*David W. Kent and Jonathan O’Hara* for intervener Universities Canada.  
*Andrew Bernstein and Alicja Puchta* for interveners Canadian Association of University Teachers and Canadian Federation of Students.

*Wanda Noel* for intervener Copyright Consortium of the Council of Ministers of Education, Canada.

*Brendan van Niejenhuis, Tiffany O’Hearn Davies and Warren Sheffer* for interveners Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council and The Writers’ Union of Canada.

#### ONT COMPARU :

*John C. Cotter et Barry Fong* pour l’appelante.  
*Arthur B. Renaud et Asma Faizi* pour l’intimée.  
*David W. Kent et Jonathan O’Hara* pour l’intervenante Universités Canada.

*Andrew Bernstein et Alicja Puchta* pour les intervenantes Association Canadienne des professeures et professeurs d’université et Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.

*Wanda Noel* pour l’intervenant Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada).

*Brendan van Niejenhuis, Tiffany O’Hearn Davies et Warren Sheffer* pour les intervenantes Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council et The Writers’ Union of Canada.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, Toronto, for appellant.  
*Arthur B. Renaud*, Toronto, for respondent.  
*McMillan LLP*, Toronto, for intervener Universities Canada.  
*Torys LLP*, Toronto, for interveners Canadian Association of University Teachers and Canadian Federation of Students.

*Wanda Noel*, Ottawa, for intervener Copyright Consortium of the Council of Ministers of Education, Canada.

*Stockwoods LLP and Hebb & Sheffer*, Toronto, for interveners Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council and The Writers’ Union of Canada.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, Toronto, pour l’appelante.

*Arthur B. Renaud*, Toronto, pour l’intimée.  
*McMillan LLP*, Toronto, pour l’intervenante Universités Canada.

*Torys LLP*, Toronto, pour les intervenantes Association Canadienne des professeures et professeurs d’université et Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.

*Wanda Noel*, Ottawa, pour l’intervenant Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada).

*Stockwoods LLP et Hebb & Sheffer*, Toronto, pour les intervenants Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council et The Writers’ Union of Canada.

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

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

PELLETIER J.A.:

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. :

Table of Contents

Table des matières

	Paragraph		Paragraphe
I. Introduction.....	1	I. Introduction.....	1
II. Background.....	5	II. Le contexte.....	5
III. The Decision Under Appeal.....	15	III. La décision faisant l’objet de l’appel....	15
IV. York’s Statement of Issues.....	27	IV. L’énoncé des questions en litige de l’Université.....	27
V. Statement of Issues.....	33	V. L’énoncé des questions en litige.....	33
VI. Standard of Review.....	36	VI. La norme de contrôle.....	36
VII. Analysis.....	37	VII. Analyse.....	37
A. Is a final tariff mandatory?.....	37	A. Les tarifs définitifs sont-ils obligatoires?.....	37
(1) The rights conferred by copyright.....	50	1) Les droits conférés par le droit d’auteur.....	50
(2) Legislative history: 1936 to 1985.....	57	2) L’évolution législative : de 1936 à 1985.....	57
(3) Legislative history: 1988 amendments.....	87	3) L’évolution législative : les modifications de 1988.....	87
(4) Legislative history: 1997 amendments.....	117	4) L’évolution législative : les modifications de 1997.....	117
B. Jurisprudence.....	195	B. La jurisprudence.....	195
C. General considerations.....	200	C. Considérations générales.....	200
D. Conclusion.....	204	D. Conclusion.....	204
VIII. York’s Counterclaim.....	207	VIII. La demande reconventionnelle de l’Université.....	207
A. Fair dealing.....	210	A. L’utilisation équitable.....	210
(1) The purpose of the dealing.....	212	1) Le but de l’utilisation.....	212
(2) The character of the dealing...	242	2) La nature de l’utilisation.....	242
(3) The amount of the dealing.....	259	3) L’ampleur de l’utilisation.....	259
(4) Alternatives to the dealing.....	284	4) L’existence de solutions de rechange à l’utilisation.....	284
(5) The effect of the dealing.....	293	5) L’effet de l’utilisation.....	293
(6) Nature of the work.....	307	6) La nature de l’œuvre.....	307
B. Conclusion on the counterclaim....	309	B. Conclusion sur la demande reconventionnelle.....	309

I. Introduction

I. Introduction

[1] When licence renewal negotiations between York University (York) and the Canadian Copyright

[1] Alors que les négociations sur le renouvellement des licences entre l’Université York (l’Université) et

Licensing Agency (Access Copyright) were languishing, the latter applied to the Copyright Board for and was granted an interim tariff covering the copying of protected works in post-secondary educational institutions. York briefly complied with the terms of the interim tariff but then “opted out” and introduced its “Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12)” (Guidelines). Acting pursuant to the guidance offered in the Guidelines, York faculty and staff copied significant amounts of material for which York paid no licence fees or royalties.

[2] Access Copyright sued York to enforce the interim tariff, seeking various remedies including royalties as provided in the tariff. York counterclaimed, seeking a declaration that all copying which fell within the terms of the Guidelines constituted fair dealing pursuant to sections 29, 29.1, or 29.2 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985 c. C-42 (the Act).

[3] The Federal Court allowed Access Copyright’s action and dismissed York’s counterclaim, which gave rise to this appeal: see *Canadian Copyright Licensing Agency v. York University*, 2017 FC 669, [2018] 2 F.C.R. 43 (reasons).

[4] For the reasons that follow, I would allow York’s appeal on the basis that a tariff approved by the Copyright Board (the Board), as the interim tariff was, is not “mandatory” in the sense that it is enforceable against anyone whose use of the protected works is an infringement of the copyright owner’s exclusive rights. I would dismiss York’s counterclaim on the basis that its Guidelines do not ensure that copying which comes within their terms is fair dealing.

The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) s’enlisaient, Access Copyright a obtenu, après l’avoir demandé à la Commission du droit d’auteur, un tarif provisoire couvrant la reproduction d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement postsecondaire. L’Université s’est brièvement conformée aux conditions du tarif provisoire, mais s’y est ensuite « soustraite » et a mis en place ses [TRADUCTION] « Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel administratif de l’Université (11/13/12) » (les Lignes directrices). Agissant conformément aux directives établies dans les Lignes directrices, les professeurs et le personnel administratif de l’Université ont reproduit une grande quantité de documents pour lesquels l’Université n’a payé ni droits de licence ni redevances.

[2] Access Copyright a engagé une action contre l’Université pour faire appliquer le tarif provisoire, dans laquelle elle demandait diverses réparations, notamment les redevances prévues dans le tarif. L’Université a déposé une demande reconventionnelle afin d’obtenir une déclaration selon laquelle toutes les reproductions visées par les Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au sens des articles 29, 29.1 ou 29.2 de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi).

[3] La Cour fédérale a accueilli l’action d’Access Copyright et a rejeté la demande reconventionnelle de l’Université, ce qui a donné lieu au présent appel : voir *Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York*, 2017 CF 669, [2018] 2 R.C.F 43 [décision de la Cour fédérale].

[4] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel de l’Université, sur le fondement qu’un tarif homologué par la Commission du droit d’auteur (la Commission), comme l’était le tarif provisoire, n’est pas « obligatoire », c’est-à-dire qu’il n’est pas opposable à toute personne dont l’utilisation des œuvres protégées constitue une violation des droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur. Je rejetterais la demande reconventionnelle de l’Université au motif que ses Lignes directrices ne garantissent pas que la reproduction qu’elles encadrent constitue une utilisation équitable.

## II. Background

[5] The respondent, Access Copyright, is a collective society which administers the reproduction rights in published literary works and collects royalties and distributes them to copyright holders.

[6] The appellant, York, is Canada's third-largest university. It has over 50 000 students and approximately 1 500 full-time faculty members.

[7] From 1994 to 2010, Access Copyright and York were parties to a licence agreement. This agreement permitted professors at York to make copies of portions of textbooks and other published works in Access Copyright's repertoire. By 2010, the annual royalty payable pursuant to that licence was \$0.10 per page and \$3.38 per full-time equivalent (FTE) student.

[8] In March 2010, when Access Copyright was uncertain if the renewal of the licence agreement could be finalized before its expiry, it filed a proposed tariff with the Board for post-secondary educational institutions covering the years 2011–2013. This proposed tariff contemplated a flat annual royalty of \$45 per FTE student per year. The proposal was published in the *Canada Gazette* [Part I, Vol. 144, No. 24] on June 12, 2010, and 101 persons and institutions filed timely objections.

[9] In light of the rapidly approaching expiry date of the licence agreement, Access Copyright applied to the Board for an interim decision. It asked that the existing licensing regime continue to apply until the Board certified a tariff for the period in question. On December 23, 2010, the Board granted Access Copyright's application and issued an interim tariff, which incorporated the licence agreement royalty rate of \$0.10 per page and \$3.38 per FTE.

[10] The interim tariff took effect on January 1, 2011. Initially, York complied with the terms of the interim tariff. However, in July of 2011, York formally notified Access Copyright of its decision to "opt out" of the

## II. Le contexte

[5] L'intimée, Access Copyright, est une société de gestion qui administre les droits de reproduction d'œuvres littéraires publiées, perçoit les redevances et les distribue aux titulaires de droits d'auteur.

[6] L'appelante, l'Université, est la troisième université en importance au Canada. Elle compte plus de 50 000 étudiants et environ 1 500 membres du corps professoral à temps plein.

[7] De 1994 à 2010, Access Copyright et l'Université étaient parties à un contrat de licence. Ce contrat permettait aux professeurs de l'Université de copier des parties de manuels scolaires ainsi que d'autres œuvres publiées figurant dans le répertoire d'Access Copyright. En 2010, les redevances annuelles à payer conformément à cette licence étaient de 0,10 \$ par page et de 3,38 \$ par étudiant équivalent temps plein (ETP).

[8] En mars 2010, lorsqu'Access Copyright ne savait pas si le contrat de licence serait renouvelé avant son expiration, elle a déposé un projet de tarif auprès de la Commission visant les établissements d'enseignement postsecondaire pour les années 2011 à 2013. Ce projet de tarif proposait une redevance annuelle fixe de 45 \$ par étudiant ETP. La proposition a été publiée dans la *Gazette du Canada* [partie I, vol. 144, n° 24] le 12 juin 2010, et 101 personnes et établissements ont déposé des oppositions dans les délais impartis.

[9] Compte tenu de l'expiration imminente du contrat de licence, Access Copyright a demandé une décision provisoire à la Commission. Elle a demandé le maintien du régime d'octroi de licences existant jusqu'à ce que la Commission homologue un tarif pour la période en question. Le 23 décembre 2010, la Commission a accueilli la demande d'Access Copyright et a établi un tarif provisoire, qui prévoyait des redevances dans le cadre d'un contrat de licence de 0,10 \$ par page et de 3,38 \$ par ETP.

[10] Le tarif provisoire est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011. Dans un premier temps, l'Université a respecté les modalités du tarif provisoire. Toutefois, en juillet 2011, l'Université a informé officiellement Access

tariff as of August 31, 2011, in time for the start of the new academic year. Since 2011, several other Canadian universities have also decided to opt out of the Access Copyright tariff.

[11] As of September 1, 2011, York was operating without the benefit of a licence from Access Copyright. Instead, York relied on its Guidelines, which were created to help the university avoid copyright infringement. In essence, the Guidelines direct York’s faculty and staff on how fair dealing under section 29 of the Act applies to certain copying practices. The Guidelines specify that Short Excerpts (as defined in the Guidelines) may be copied for educational and research purposes.

[12] By way of background, it was the Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) (now Universities Canada), that first developed a fair dealing policy in 2004 following the decision of the Supreme Court in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*). York first implemented its own fair dealing guidelines modelled on those developed by the AUCC in December of 2010. In 2012, the AUCC revised its fair dealing policy following the Supreme Court’s decision in *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2 S.C.R. 345 (*Alberta Education*), and the passage of the *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20, after which York also revised its own Guidelines. Many other Canadian universities use guidelines similar to those used by York.

[13] York’s decision to opt out of the tariff prompted Access Copyright to start an action in the Federal Court to enforce the interim tariff under subsection 68.2(1) of the Act. The foundation of Access Copyright’s claim was that York had infringed copyright in works in its repertoire and were therefore liable for the amounts specified in the interim tariff and that some York professors had, after September 1, 2011, made unauthorized copies of

Copyright de sa décision de « se soustraire » au tarif à partir du 31 août 2011, à temps pour le début de la nouvelle année universitaire. Depuis 2011, plusieurs autres universités canadiennes ont également décidé de se soustraire au tarif d’Access Copyright.

[11] À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2011, l’Université a exercé ses activités sans licence d’Access Copyright. L’Université s’est plutôt appuyée sur ses Lignes directrices, qui avaient été créées pour l’aider à éviter toute violation du droit d’auteur. Pour l’essentiel, les Lignes directrices fournissent des directives au corps professoral et au personnel de l’Université sur la manière dont l’utilisation équitable prévue à l’article 29 de la Loi s’applique à certaines pratiques de reproduction. Les Lignes directrices précisent que de courts extraits (au sens des Lignes directrices) peuvent être reproduits à des fins d’enseignement et de recherche.

[12] Soit dit en passant, l’Association des universités et collèges du Canada (l’AUCC) (aujourd’hui Universités Canada) a été la première à élaborer une politique d’utilisation équitable en 2004 après l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (*CCH*). L’Université a d’abord mis en œuvre ses propres lignes directrices sur l’utilisation équitable, calquées sur celles qui avaient été élaborées par l’AUCC en décembre 2010. En 2012, l’AUCC a révisé sa politique en réaction à l’arrêt de la Cour suprême du Canada *Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345 (*Alberta (Éducation)*), et à l’adoption de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, L.C. 2012, ch. 20, après quoi l’Université a également révisé ses propres Lignes directrices. De nombreuses autres universités canadiennes ont recours à des lignes directrices semblables à celles utilisées par l’Université.

[13] La décision de l’Université de se soustraire au tarif a amené Access Copyright à engager une action devant la Cour fédérale pour faire exécuter le tarif provisoire au titre du paragraphe 68.2(1) de la Loi. Le fondement de l’action d’Access Copyright était, d’une part, que l’Université avait violé le droit d’auteur sur des œuvres de son répertoire et était donc redevable des sommes figurant au tarif provisoire et, d’autre

in-repertoire works. In response to the action, York filed a counterclaim seeking a declaration that any reproductions made in compliance with its Guidelines constitute fair dealing under section 29 of the Act.

[14] In this Court, a number of entities were granted intervenor status, namely: Universities Canada, the Canadian Association of University Teachers and the Canadian Federation of Students, the Copyright Consortium of the Council of Ministers of Education, Canada, the Association of Canadian Publishers, the Canadian Publishers' Council and the Writers' Union of Canada.

### III. The Decision Under Appeal

[15] The Federal Court began its analysis by addressing the question of the mandatory effect of the tariff. It reviewed the use of the word “tariff” in cases dealing with various tribunals such as the Alberta Energy and Utilities Board, the Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, the National Energy Board, the Nova Scotia Utility and Review Board, and the Ontario Energy Board. It also considered tariffs of fees fixed by various government agencies. All of these examples are instances of amounts which must be paid. The Court concluded that the word tariff connotes a mandatory fee.

[16] The Federal Court then considered the scheme of the Act, beginning with subsection 68.2(1) of the Act, which Access Copyright relies upon as the statutory basis for its claim that it is entitled to collect royalties. At the material time, it read as follows:

#### **Effect of fixing royalties**

**68.2 (1)** Without prejudice to any other remedies available to it, a collective society may, for the period specified in its approved tariff, collect the royalties specified in the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

part, que certains professeurs de l'Université avaient, après le 1<sup>er</sup> septembre 2011, fait des copies non autorisées d'œuvres du répertoire. En réponse à cette action, l'Université a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées conformément à ses Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au titre de l'article 29 de la Loi.

[14] Devant notre Cour, un certain nombre d'organisations ont obtenu le statut d'intervenant, à savoir Universités Canada, l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, le Consortium du droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) ainsi que les organisations Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers' Council et The Writers' Union of Canada.

### III. La décision faisant l'objet de l'appel

[15] La Cour fédérale a commencé son analyse en se penchant sur la question du caractère obligatoire du tarif. Elle a examiné l'utilisation du mot « tarif » dans des affaires portées devant divers tribunaux comme l'Alberta Energy and Utilities Board, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Régie de l'énergie du Canada, la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse et la Commission de l'énergie de l'Ontario. Elle a également examiné des tarifs de droits établis par divers organismes gouvernementaux. Dans tous ces exemples, des sommes devaient être versées. La Cour a conclu que le mot « tarif » connote des droits obligatoires.

[16] La Cour fédérale a ensuite examiné l'économie de la Loi, à commencer par le paragraphe 68.2(1) de la Loi, sur lequel Access Copyright se fonde pour affirmer qu'elle a le droit de percevoir des redevances. Au moment des faits, il était libellé ainsi :

#### **Portée de l'homologation**

**68.2 (1)** La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

[17] Subsection 68.2(1) applies in this case because subsection 70.15(2) provides that where a tariff is approved under subsection 70.15(1), as the interim tariff was, then subsection 68.2(1) applies with such modifications as the circumstances require.

[18] In the Federal Court’s view, Parliament recognized the difficulties that individual copyright owners might face in enforcing their rights against infringers and so provided mechanisms for the collective enforcement of those rights. The Court briefly reviewed the mechanisms in place prior to the 1989 amendments to the Act. Under the earlier regime, performing rights organizations filed with the Copyright Appeal Board statements of fees, charges, and royalties for the issuance of licences with respect to works in their repertoire. The Court found that under that regime, the performing rights organization’s enforcement action was limited to users who had entered into a licence agreement.

[19] The Court then reviewed the legislative history of this provision. In 1988, Parliament amended the Act to include the predecessor to subsection 68.2(1), subsection 67.2(2), which provided that a performing rights organization had the right to collect royalties specified in the statement filed with the Board or “in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction”. In the Court’s view, enforcement was no longer tied to the presence of a licence agreement.

[20] The 1988 amendments also provided for new licensing bodies for the collective administration of exclusive rights recognized in the Act other than performing rights including, among others, reproduction rights. These licensing bodies did not have the ability to file statements of proposed fees, charges or royalties with the Board and had no statutory enforcement remedies equivalent to those of performing rights organizations. The Court found that these limitations were corrected when the Act was amended again in 1997. In the Court’s view, these amendments gave the licensing bodies, now known as collective societies, the right to file tariffs for

[17] Le paragraphe 68.2(1) s’applique en l’espèce, car le paragraphe 70.15(2) dispose que, dans le cas d’un tarif homologué visé au paragraphe 70.15(1), comme l’était le tarif provisoire, le paragraphe 68.2(1) s’applique avec les adaptations nécessaires.

[18] Selon la Cour fédérale, le législateur a reconnu les difficultés avec lesquelles les détenteurs de droit d’auteur individuels pouvaient être aux prises pour faire respecter leurs droits contre les personnes qui y contreviennent et a donc prévu des mécanismes pour faire respecter collectivement ces droits. La Cour a brièvement passé en revue les mécanismes en place avant les modifications apportées à la loi en 1989. Sous le régime antérieur, les organismes de perception de droits d’exécution déposaient auprès de la Commission d’appel du droit d’auteur des états des honoraires, redevances ou tantièmes à percevoir en paiement de licences à l’égard des œuvres de leur répertoire. La Cour a estimé qu’avec ce régime, les mesures d’exécution que les organismes de perception de droits d’exécution pouvaient prendre ne concernaient que les utilisateurs qui avaient conclu un contrat de licence.

[19] La Cour a ensuite examiné l’évolution législative de cette disposition. En 1988, le législateur a modifié la loi pour y inclure le prédécesseur du paragraphe 68.2(1), le paragraphe 67.2(2), qui disposait que l’organisme de perception de droits d’exécution avait le droit de percevoir les droits figurant dans le projet de tarif déposé auprès de la Commission ou « en poursuivre le recouvrement en justice ». Selon la Cour, le caractère exécutoire n’était plus lié à l’existence d’un contrat de licence.

[20] Les modifications de 1988 prévoyaient également de nouvelles sociétés de gestion pour l’administration collective des droits exclusifs reconnus dans la Loi autres que les droits d’exécution, notamment les droits de reproduction. Ces sociétés de gestion ne pouvaient pas déposer de projets de tarif auprès de la Commission et ne disposaient d’aucun recours équivalant à ceux des organismes de perception de droits d’exécution. La Cour a estimé qu’il avait été remédié à ces limites lorsque la Loi a été de nouveau modifiée en 1997. Selon la Cour, ces modifications ont donné aux sociétés de gestion le droit de déposer des tarifs auprès de la Commission

approval by the Board, as an alternative to entering into licence agreements with users. These amendments also gave these bodies the same right to collect the amounts specified in approved tariffs and, in default of payment, the right to recover the royalties by action in a court of competent jurisdiction, including the Federal Court: reasons, at paragraph 203.

[21] The Court then turned to statutory interpretation. It noted that the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21 defined “regulation” [at section 2] to include a tariff of costs or fees so that a tariff was “subordinate legislation” which is consistent with compulsion, as opposed to a voluntary licensing scheme. The Court also found that the procedural aspects of the tariff-setting process such as public notice and Board certification were consistent with a mandatory scheme.

[22] The Court then distinguished the Supreme Court’s decision in *Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615 (*SODRAC*) to which we shall return later in these reasons. The Court reasoned that the statutory provisions in issue in *SODRAC*—sections 70.2 to 70.4—do not deal with tariff-setting, which is set out in sections 70.1 to 70.191. The Court noted that the tariff-setting provisions are mandatory while the dispute resolution provisions in sections 70.2 to 70.4 are optional.

[23] In the end, the Court found that legislative history and statutory interpretation led to the conclusion that Board tariffs are mandatory.

[24] The Federal Court then turned to the counterclaim and York’s Guidelines. They provide that York faculty and staff can copy Short Excerpts of a copyright protected work, which includes literary works, musical scores, sound recordings, and audiovisual works (collectively, a Work) within the university environment for the purposes of research, private study, criticism, review,

pour approbation, en remplacement de la conclusion de contrats de licence avec les utilisateurs. Ces modifications ont également donné à ces organismes le même droit de percevoir les sommes figurant dans les tarifs homologués et, en cas de défaut de paiement, le droit de recouvrer les redevances par une action devant un tribunal compétent, y compris la Cour fédérale : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 203.

[21] La Cour est ensuite passée à l’interprétation législative. Elle a noté que, selon la *Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, le terme « règlement » [à l’article 2] comprend les tarifs de droits, de frais ou d’honoraires, de sorte qu’un tarif est une « mesure législative déléguée », ce qui indique qu’il s’agit d’un régime obligatoire, et non d’un système d’octroi de licences volontaire. La Cour a également estimé que les aspects procéduraux du processus d’établissement du tarif, comme la publication d’avis et l’homologation par la Commission, étaient conformes à un régime obligatoire.

[22] La Cour a ensuite établi une distinction avec l’arrêt *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 (*SODRAC*), rendu par la Cour suprême; nous y reviendrons plus loin dans les présents motifs. Elle a estimé que les dispositions en cause dans l’arrêt *SODRAC* — les articles 70.2 à 70.4 — ne concernaient pas l’établissement de tarifs, qui est prévu aux articles 70.1 à 70.191. Elle a fait observer que les dispositions relatives à l’établissement de tarifs sont obligatoires tandis que les dispositions relatives au règlement de différends, aux articles 70.2 à 70.4, sont facultatives.

[23] En fin de compte, la Cour a estimé que l’évolution de la disposition et l’interprétation législative menaient à la conclusion que les tarifs de la Commission sont obligatoires.

[24] La Cour fédérale s’est ensuite penchée sur la demande reconventionnelle et les Lignes directrices de l’Université. Ces Lignes directrices prévoient que le corps professoral et le personnel peuvent reproduire de courts extraits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, notamment des œuvres littéraires, des partitions, des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles

news reporting, education, satire or parody. The critical provision of the Guidelines is the definition of Short Excerpt which is reproduced below:

2. The copy must be a “**Short Excerpt**”, which means that it is either:

10% or less of a Work, *or*

no more than:

- (a) one chapter from a book;
- (b) a single article from a periodical;
- (c) an entire artistic work (including a painting, photograph, diagram, drawing, map, chart and plan) from a Work containing other artistic works;
- (d) an entire newspaper article or page;
- (e) an entire single poem or musical score from a Work containing other poems or musical scores; or
- (f) an entire entry from an encyclopedia, annotated bibliography, dictionary or similar reference work,

whichever is greater.

[25] The Court reviewed the extensive evidence on the quantity and quality of copying which took place at York pursuant to the Guidelines. It then addressed the question of their fairness by examining them in the light of the factors used by the Supreme Court to assess the fairness of the custom photocopying service operated by the Law Society of Upper Canada in *CCH*.

[26] For present purposes it is sufficient to say that the Court found that four of the factors, specifically, the character of the dealing, the amount of the dealing, the

(collectivement, des œuvres) dans le milieu universitaire à des fins de recherche, d’étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d’enseignement, de satire ou de parodie. La disposition essentielle des Lignes directrices est la définition de « Court extrait », qui est reproduite ci-après :

[TRADUCTION]

2. La reproduction doit être un « **Court extrait** », ce qui signifie :

10 % ou moins d’une œuvre, *ou*

Un maximum de :

- a) un chapitre d’un livre;
- b) un seul article d’un périodique;
- c) une œuvre artistique complète (y compris un tableau, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre qui contient d’autres œuvres artistiques;
- d) un article de journal ou une page de journal en entier;
- e) un seul poème ou une seule trame sonore, dans son intégralité, provenant d’une Œuvre qui contient d’autres poèmes ou trames sonores;
- f) une entrée complète d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence semblable,

selon ce qui est le plus important.

[25] La Cour a examiné les nombreux éléments de preuve relatifs à la quantité et à la qualité des reproductions qui ont été faites à l’Université conformément aux Lignes directrices. Elle s’est ensuite penchée sur leur caractère équitable en les examinant à la lumière des facteurs utilisés par la Cour suprême dans l’arrêt *CCH* pour évaluer le caractère équitable du service de photocopie exploité par le Barreau du Haut-Canada.

[26] En l’espèce, il suffit de dire que la Cour a estimé que quatre de ces facteurs, à savoir la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre et

nature of the work and the effect of the dealing tended to show the unfairness of the Guidelines, while the other two, the purpose of the dealing and the alternatives to the dealing, tended to show their fairness. I will return to these factors (collectively, the *CCH* factors or the fairness factors) in my analysis of the fairness of York's Guidelines. In the end, the Court declined to issue the declaration sought by York and dismissed the counterclaim.

#### IV. York's Statement of Issues

[27] In its notice of appeal, York submits that the Federal Court made several errors.

[28] York argues that the Court erred in concluding that copying which fell within its Guidelines was not "fair dealing" within the meaning of section 29 of the Act. York also appeals on the basis that an interim tariff is not an approved tariff and is therefore unenforceable by action. In any event, York submits that even if the interim tariff was an approved tariff, it would only apply to those who chose to become licensees. York relies upon the decision in *SODRAC* as authority for the proposition that Access Copyright can only sue to recover royalties in default of payment from users who choose to become licensees under an approved tariff. In particular, York points to the following passage from paragraph 108 of *SODRAC* in support of its position, to which I have appended, and underlined, the sentence which follows immediately after the sentences quoted by York:

.... However, this power [to fix royalties] does not contain within it the power to force these terms on a user who, having reviewed the terms, decided that engaging in licensed copying is not the way to proceed. Of course, should the user then engage in unauthorized copying regardless, it will remain liable for infringement. But it will not be liable as a licensee unless it affirmatively assumes the benefits and burdens of the licence. [My emphasis.]

(*SODRAC*, at paragraph 108.)

l'effet de l'utilisation sur l'œuvre, tendaient à démontrer le caractère inéquitable des Lignes directrices, tandis que les deux autres, le but de l'utilisation et les solutions de rechange à l'utilisation, tendaient à démontrer leur équité. Je reviendrai sur ces facteurs (collectivement, les facteurs établis dans l'arrêt *CCH* ou les facteurs liés au caractère équitable) dans mon analyse du caractère équitable des Lignes directrices de l'Université. En fin de compte, la Cour a refusé de rendre le jugement déclaratoire demandé par l'Université et a rejeté la demande reconventionnelle.

#### IV. L'énoncé des questions en litige de l'Université

[27] Dans son avis d'appel, l'Université soutient que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs.

[28] L'Université soutient que la Cour a commis une erreur en concluant que les reproductions faites au titre de ses Lignes directrices ne constituaient pas une « utilisation équitable » au sens de l'article 29 de la Loi. Elle fait également appel au motif qu'un tarif provisoire n'est pas un tarif homologué et n'est donc pas exécutoire par voie d'action. En tout état de cause, l'Université soutient que, même si le tarif provisoire était un tarif homologué, il ne s'appliquerait qu'à ceux qui ont choisi de devenir titulaires de licences. L'Université s'appuie sur l'arrêt *SODRAC* pour justifier sa thèse selon laquelle Access Copyright ne peut engager de poursuites pour recouvrer des redevances en cas de défaut de paiement qu'après des utilisateurs qui choisissent de devenir titulaires de licences sous le régime d'un tarif homologué. Plus précisément, elle invoque à l'appui de sa thèse le passage suivant du paragraphe 108 de l'arrêt *SODRAC* — auquel j'ai ajouté et dont j'ai souligné la phrase qui suit immédiatement la phrase citée par l'Université :

[...] Toutefois, ce pouvoir [de fixer les redevances] n'emporte pas en lui-même celui de contraindre l'utilisateur à accepter ces modalités lorsqu'après les avoir examinées, il décide de ne pas effectuer les copies visées par la licence. Évidemment, si l'utilisateur effectue ensuite des copies non autorisées, il demeurera responsable de la violation. Par contre, il ne sera pas responsable en tant que titulaire à moins qu'il ne souscrive expressément aux avantages et aux obligations dont la licence est assortie. [Non souligné dans l'original.]

(*SODRAC*, au paragraphe 108.)

[29] York also points to section 70.13 of the Act, which applies to Access Copyright, to show that an approved tariff deals with royalties due from licensees.

#### Filing of proposed tariffs

**70.13 (1)** Each collective society referred to in section 70.1 may, on or before the March 31 immediately before the date when its last tariff approved pursuant to subsection 70.15(1) expires, file with the Board a proposed tariff, in both official languages, of royalties to be collected by the collective society for issuing licences. [My emphasis.]

[30] York concludes by pointing out that there are regimes under the Act that do create mandatory liability to pay on the part of the target group such as, for example, subsection 19(2) which provides that users are “liable to pay” equitable remuneration in certain circumstances or paragraph 82(1)(a) which stipulates that the manufacturers or importers of blank tape are “liable ... to pay a levy”. These are examples of Parliament’s use of clear language to impose mandatory obligations when it chooses to do so.

[31] York’s position that approved tariffs are only binding on those who choose to be licensed by a collective society is strongly supported by the interveners Universities Canada, the Canadian Association of University Teachers, and the Canadian Federation of Students (collectively Universities Canada). They invoke the Supreme Court’s decision in *Vigneux v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1943] S.C.R. 348, 1943 CanLII 38 (*Vigneux*) in support of the position that approved tariffs are not mandatory. Relying on *Vigneux*, Universities Canada says that the provisions of the Act dealing with tariffs were introduced, not to protect copyright holders but rather to protect the public from the monopoly power of performing rights organizations:

.... it is evident that the legislature realized in 1931 that this business in which the dealers [in performing rights] were engaged is a business affected with a public interest;

[29] L’Université renvoie également à l’article 70.13 de la Loi, qui s’applique à Access Copyright, pour montrer qu’un tarif homologué concerne les redevances dues par les titulaires de licence.

#### Dépôt d’un projet de tarif

**70.13 (1)** Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l’octroi de licences. [Non souligné dans l’original.]

[30] L’Université conclut en soulignant que la Loi prévoit des régimes qui créent bel et bien l’obligation de payer pour le groupe cible, comme le paragraphe 19(2), qui dispose que les utilisateurs « doi[vent] verser » une rémunération équitable dans certaines circonstances, ou l’alinéa 82(1)a), qui dispose que les fabricants ou les importateurs de supports audio vierges sont « tenu[s] [...] de payer [...] une redevance ». Ces exemples montrent que le législateur emploie des mots clairs pour imposer des obligations de nature impérative lorsqu’il choisit de le faire.

[31] La position de l’Université selon laquelle les tarifs homologués ne sont contraignants que pour les personnes qui choisissent d’obtenir une licence d’une société de gestion est fortement soutenue par les intervenantes Universités Canada, l’Association canadienne des professeurs et professeurs d’université ainsi que la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (collectivement, Universités Canada). Elles invoquent l’arrêt de la Cour suprême *Vigneux v. Canadian Performing Right Society Ltd.*, [1943] R.C.S. 348 (*Vigneux*), à l’appui de la position selon laquelle les tarifs homologués ne sont pas obligatoires. Se fondant sur l’arrêt *Vigneux*, Universités Canada affirme que les dispositions de la Loi quant aux tarifs ont été édictées non pas pour protéger les titulaires de droits d’auteur, mais plutôt pour protéger le public du pouvoir monopolistique des organismes de perception de droits d’exécution :

[TRADUCTION] [...] il est manifeste que le législateur s’est rendu compte en 1931 que cette activité à laquelle se livraient les négociants [en droits d’exécution] était une

and it was felt to be unfair and unjust that these dealers should possess the power so to control such performing rights as to enable them to exact from people purchasing gramophone records and sheets of music and radio receiving sets such tolls as it might please them to exact.

(*Vigneux*, at page 353.)

[32] Both York and these interveners cite an article by Professor Ariel Katz, “Spectre: Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – Part I” (2015), 27 *I.P.J.* 151, that I found very useful in addressing the question of the enforceability of tariffs.

#### V. Statement of Issues

[33] I will begin with the issue of the enforceability of the tariff. The question of fair dealing only arises if the tariff applies to York. It is only if a final tariff is “mandatory” that York must rely on its Guidelines to show that compliance with them is fair dealing, a user’s right.

[34] I propose to deal with Access Copyright’s claim by first reviewing some of the concepts which will recur in the discussion. I will then review the statutory provisions in issue in *Vigneux* and trace their legislative development through to the *Copyright Modernization Act*. This review will show that the basic structure set out in the 1936 amendments has been preserved throughout this legislative history which supports the conclusion that the legislative intent has also remained the same. Similarly, the use of the expression “licensing schemes” throughout this history also suggests a continuity of purpose. I will deal with various ancillary arguments as they arise in the course of this legislative history.

[35] As noted earlier, I will deal with York’s Guidelines by examining the Federal Court’s reasoning and the parties’ submissions in light of the teachings of the three relevant Supreme Court decisions.

activité qui touche l’intérêt public; et il a été jugé injuste et inéquitable que ces négociants possèdent le pouvoir de contrôler les droits d’exécution de manière à faire payer ce qu’ils veulent aux acheteurs de disques de gramophone, de partitions et de récepteurs radio.

(*Vigneux*, à la page 353.)

[32] L’Université et ces intervenantes citent un article rédigé par le professeur Ariel Katz et intitulé « Spectre : Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – Part I » (Spectre : le droit d’auteur canadien et le tarif obligatoire – partie I) (2015), 27 *I.P.J.* 151, que j’ai trouvé très utile dans l’examen de la question du caractère exécutoire des tarifs.

#### V. L’énoncé des questions en litige

[33] Je commencerai par la question du caractère exécutoire du tarif. La question de l’utilisation équitable ne se pose que si le tarif s’applique à l’Université. Ce n’est que si le tarif définitif est « obligatoire » que l’Université doit recourir à ses Lignes directrices pour montrer qu’agir conformément à celles-ci constitue une utilisation équitable, un droit de l’utilisateur.

[34] Je propose d’examiner la thèse soutenue par Access Copyright en passant d’abord en revue certaines notions qui reviendront dans l’analyse. J’examinerai ensuite les dispositions légales en question dans l’arrêt *Vigneux* et suivrai leur évolution jusqu’à la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*. Cet examen montrera que le fondement établi dans les modifications de 1936 a été préservé au fil de l’évolution de ces dispositions, ce qui permet de conclure que l’intention du législateur est également restée la même. Dans le même ordre d’idées, l’utilisation de l’expression « système d’octroi de licences » tout au long de cette évolution indique également qu’il y a continuité dans l’objectif. Je me pencherai sur divers arguments secondaires au fur et à mesure qu’ils se présenteront au cours de cet examen de l’histoire de la Loi.

[35] Comme je l’ai indiqué plus haut, je me pencherai sur les Lignes directrices de l’Université en examinant le raisonnement de la Cour fédérale et les observations des parties à la lumière des enseignements des trois arrêts pertinents rendus par la Cour suprême.

## VI. Standard of Review

[36] Given that this is an appeal of a decision of the Federal Court after a trial, the standard of review is set out in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, namely, correctness for questions of law, and palpable and overriding error for questions of fact and questions of mixed fact and law, except where an extricable question of law arises.

## VII. Analysis

### A. *Is a final tariff mandatory?*

[37] Since much of the argument was framed in terms of whether Copyright Board approved tariffs are mandatory, it is perhaps useful to begin by clarifying what it means to say that a tariff is mandatory. When Access Copyright says that the tariff in issue here is mandatory, it means that a user becomes liable for payment of the royalties stipulated in the tariff if it engages in any copying which constitutes infringement, i.e., copying which was not authorized by the copyright holder or which does not come within any of the users’ rights set out in the Act, such as fair dealing. A user’s liability to pay royalties depends upon his or her use of works in Access Copyright’s repertoire and not upon any assumption of liability for payment.

[38] There is an important distinction between liability for royalties and liability for damages for infringement. In the absence of a tariff, a user who infringes copyright becomes liable for damages for infringement in an amount equal to damages the owner of the copyright has suffered as a result of the infringement: see Act, subsection 35(1). Those damages are assessed by a court. However, in the case of a mandatory tariff, the owner’s remedy is an action to enforce the tariff. In effect, the royalties set out in the tariff become a form of statutory damages. This distinction becomes blurred when Courts use the tariff as a means of calculating damages.

## VI. La norme de contrôle

[36] Étant donné qu’il s’agit d’un appel d’une décision rendue par la Cour fédérale après un procès, la norme de contrôle est celle établie dans l’arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, à savoir celle de la décision correcte pour les questions de droit et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, à moins qu’il ne soit possible d’isoler une question de droit.

## VII. Analyse

### A. *Les tarifs définitifs sont-ils obligatoires?*

[37] Étant donné qu’une grande partie des observations ont été formulées en fonction de la question de savoir si les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur sont obligatoires, il est peut-être utile de commencer par préciser ce que l’on entend lorsqu’on dit qu’un tarif est obligatoire. Lorsqu’Access Copyright affirme que le tarif en cause est obligatoire, cela signifie que les utilisateurs sont tenus de payer les redevances qui figurent dans le tarif s’ils font une reproduction qui constitue une violation, c’est-à-dire une reproduction qui n’a pas été autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou qui ne relève pas de l’exercice des droits conférés aux utilisateurs par la Loi, comme l’utilisation équitable. L’obligation pour les utilisateurs de payer des redevances dépend de leur utilisation des œuvres du répertoire d’Access Copyright et non d’une quelconque présomption selon laquelle ils sont tenus de payer.

[38] Il existe une distinction importante entre l’obligation de payer des redevances et l’obligation de payer des dommages-intérêts en cas de violation. S’il n’y a pas de tarif, l’utilisateur qui viole un droit d’auteur est tenu de verser des dommages-intérêts pour cette violation d’un montant égal aux dommages que le titulaire du droit d’auteur a subis du fait de la violation : voir le paragraphe 35(1) de la Loi. Ces dommages sont évalués par un tribunal. Toutefois, dans le cas d’un tarif obligatoire, le recours du titulaire est une action visant à faire exécuter le tarif. En effet, les redevances fixées dans le tarif deviennent une forme de dommages-intérêts préétablis.

One example of this approach among many is *Society of Composers, Authors and Music Publishers Canada v. 348803 Alberta Ltd.* (1997), 79 C.P.R. (3d) 449, 1997 CanLII 5389 (F.C.T.D.), where the following appears (at page 452):

Where it is customary to licence the use of a work, music in this instance, damages may be measured on the basis of the usual royalty or licence fee. The licence fees for music are calculated using given figures and rates from the Copyright Board Tariffs and various statistics as to the operation of the licensee.

[39] This approach may have contributed over time to the assumption that collective societies can enforce a tariff against infringers, the very question raised by this appeal.

[40] York attempted to avoid infringement by only copying protected materials to the extent provided in its Guidelines. In a relatively small number of cases, some of its copying fell outside its Guidelines. Access Copyright says that, in either case, York is liable for royalties to the same extent as if it had agreed to pay them.

[41] York argues that Access Copyright's position means that, given the form of the tariff in issue, a single infringing act could subject it to a significant liability for royalties for an entire year. Access Copyright replies that York's argument is an argument *in terrorem* and that it would respond reasonably to isolated acts of infringement. Access Copyright undoubtedly has the right to waive its claim for royalties in cases where infringement is inconsequential, but this does not derogate from its argument that tariffs are mandatory.

[42] Access Copyright's argument that tariffs are mandatory is based upon the text of the material portions of the Act, their context and their purpose.

Cette distinction s'estompe lorsque les tribunaux se servent du tarif pour calculer les dommages-intérêts. Un exemple parmi tant d'autres de ce raisonnement se trouve dans la décision *Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. 348803 Alberta Ltd.*, 1997 CanLII 5389, [1997] A.C.F. n° 969 (QL) (1<sup>re</sup> inst.), dans laquelle on peut lire ce qui suit (au paragraphe 5) :

Lorsqu'il est de pratique courante de délivrer des licences pour l'utilisation d'une œuvre, de la musique en l'espèce, les dommages-intérêts peuvent être fixés en fonction des redevances ou des droits de licence applicables. Les droits de licence visant la musique sont calculés à l'aide de nombres et de taux donnés qui figurent dans les tarifs de la Commission du droit d'auteur ainsi que de diverses statistiques relatives aux activités du titulaire de la licence.

[39] Ce raisonnement a peut-être contribué, au fil du temps, à étayer l'hypothèse selon laquelle les sociétés de gestion peuvent faire appliquer un tarif contre les personnes qui enfreignent un droit d'auteur, ce qui est justement la question soulevée par le présent appel.

[40] L'Université a tenté d'éviter la contrefaçon en ne reproduisant de documents protégés que dans la mesure prévue par ses Lignes directrices. Dans un nombre relativement restreint de cas, certaines de ses reproductions n'ont pas respecté ses Lignes directrices. Access Copyright affirme que, dans les deux cas, l'Université est tenue de payer des redevances dans la même mesure que si elle avait souscrit au tarif.

[41] L'Université fait valoir que la thèse d'Access Copyright signifie que, compte tenu de la forme du tarif en cause, un seul acte de contrefaçon aurait pour effet de l'astreindre à payer des redevances considérables pour une année entière. Access Copyright répond que l'Université avance un argument *in terrorem* et soutient qu'elle répondrait de manière raisonnable à des actes de contrefaçon isolés. Access Copyright a sans aucun doute le droit de renoncer aux redevances dans les cas où la violation est sans conséquence, mais cela ne change rien à son argument selon lequel les tarifs sont obligatoires.

[42] La thèse d'Access Copyright selon laquelle les tarifs sont obligatoires est fondée sur le libellé de parties importantes de la Loi, ainsi que sur leur contexte et leur objet.

[43] Beginning with the text, Access Copyright argues that the meaning of the word “tariff” is unequivocal and means “a schedule or system of duties imposed by a government on goods”. This leads it to conclude that a copyright tariff is imposed on users, whether or not the user agrees to be bound or not.

[44] Access Copyright also relies upon the change in the wording of the remedies provision in the portion of the Act dealing with collective administration of copyrights, specifically the removal of the reference to “licences” in the remedies provision of the Act. Access Copyright argues that the absence of the words “in respect of the issue or grant by it of licences” in subsection 68.2(1) means that its ability to collect royalties is no longer tied to the issuance of a licence but arises as soon as there is infringement of a work in its repertoire.

[45] As for context, Access Copyright points to paragraph 70.12(b) and section 70.191 which it says are inconsistent with a “voluntary tariff”. Access Copyright argues that since the tariff is only engaged when users have not entered into an agreement with the collective society under those sections, it would be incongruous to require the consent of the user to make the tariff enforceable.

[46] Finally on the issue of purpose, Access Copyright asks why a collective society would engage in the lengthy, time-consuming tariff process if, at the end of it all, users could simply “opt out” of the tariff. Access Copyright points out that the scheme of the Act provides for the protection of copyright owners’ rights while ensuring, by means of the tariff-setting process, that the fees charged for the use of works in a collective society’s repertoire are fair and reasonable.

[47] In my view these textual arguments are best dealt with in the legislative context in which they arose.

[48] I propose to proceed by first discussing the *Vigneux* decision in which the Supreme Court dealt with

[43] En commençant par le libellé, Access Copyright soutient que le sens du mot « tarif » est sans équivoque : [TRADUCTION] « un barème ou un système de droits imposés par le gouvernement sur des marchandises ». Elle en conclut qu’un tarif sur le droit d’auteur est imposé aux utilisateurs, que l’utilisateur ait ou non accepté d’y être lié.

[44] Access Copyright se fonde également sur la modification du libellé de la disposition relative aux recours dans la partie de la Loi qui porte sur la gestion collective des droits d’auteur, et plus précisément sur la suppression de la mention des « licences » dans cette disposition. Elle fait valoir que l’absence des mots « en paiement des licences qu’elle a délivrées ou accordées » au paragraphe 68.2(1) signifie que son droit de percevoir des redevances n’est plus lié à la délivrance d’une licence, mais qu’il naît dès qu’il y a violation à l’égard d’une œuvre de son répertoire.

[45] Pour ce qui est du contexte, Access Copyright renvoie à l’alinéa 70.12b) et à l’article 70.191 qui, selon elle, sont incompatibles avec la notion de [TRADUCTION] « tarif volontaire ». Elle fait valoir que, puisque le tarif n’est exécutoire que lorsque les utilisateurs n’ont pas conclu d’accord avec la société de gestion au titre de ces articles, il serait incongru d’exiger le consentement de l’utilisateur pour rendre le tarif exécutoire.

[46] Enfin, sur la question de l’objet, Access Copyright demande pourquoi une société de gestion s’engagerait dans un processus d’établissement de tarif long et fastidieux si, en fin de compte, les utilisateurs pouvaient simplement s’y « soustraire ». Elle souligne que le régime prévu par la Loi prévoit la protection des droits des titulaires de droits d’auteur tout en garantissant, au moyen du processus d’établissement de tarif, les frais facturés pour l’utilisation des œuvres du répertoire d’une société de gestion sont justes et raisonnables.

[47] À mon avis, il vaut mieux examiner les arguments sur le libellé dans le contexte législatif duquel ils proviennent.

[48] Je propose de commencer par analyser l’arrêt *Vigneux*, dans lequel la Cour suprême a examiné la

the original legislative response to performing rights societies and their monopoly or their market power with respect to performing rights. I will then trace the historical evolution of that legislative response to that mischief from the 1930's to 1985. I will then review the 1988, 1997 and 2012 amendments to the Act to see if they have changed the legislative scheme so that it supports Access Copyright's claim that the tariffs are mandatory. This will involve consideration of changes in the wording of the relevant provisions including subsection 68.2(1), as well as consideration of the meaning of terms used in the Act, notably "licences" and "tariff". I will then deal with some of the inconsistencies and the incoherence which Access Copyright says would result if tariffs are not mandatory.

[49] Because this analysis will require references to the Act as it read at different points in time, I will indicate the version of the Act to which I am referring by placing the year of the version or the amending act in parentheses. Thus, a reference to the version of the Act found in the Revised Statutes of Canada, 1985 will read "the Act (1985)" while a reference to the Act as it read after the 1936 amendments to the Act, enacted in *An Act to amend The Copyright Amendment Act, 1931*, S.C. 1936, c. 28, will appear as "the Act (1936)".

(1) The rights conferred by copyright

[50] In the interval between the *Copyright Act, 1921*, S.C. 1921, c. 24, and the 1985 revision of the statute book, the Act has defined the rights conferred by copyright in substantially the same form, that is:

3. (1) ... "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 or, 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,

...

réponse législative initiale aux sociétés de perception de droits d'exécution et à leur monopole ou à leur emprise sur le marché en matière de droits d'exécution. Je regarderai ensuite l'évolution de la réponse législative à ce méfait, des années 1930 à 1985. Après cela, je passerai en revue les modifications apportées à la Loi en 1988, en 1997 et en 2012 pour voir si elles en ont changé le régime légal d'une manière qui étaye l'affirmation d'Access Copyright selon laquelle les tarifs sont obligatoires. Pour ce faire, j'examinerai les changements apportés au libellé des dispositions pertinentes, dont le paragraphe 68.2(1), ainsi que le sens des termes utilisés dans la Loi, notamment « licences » et « tarif ». Je me pencherai ensuite sur certaines des contradictions et l'incohérence qui, selon Access Copyright, s'ensuivraient si les tarifs n'étaient pas obligatoires.

[49] Comme cette analyse nécessitera des renvois à la Loi telle qu'elle était rédigée à différents moments, j'indiquerai la version de la Loi à laquelle je renvoie en précisant l'année de la version ou de la loi modificatrice. Ainsi, pour renvoyer à la version de la Loi figurant dans les Lois révisées du Canada de 1985, j'écrirai « la Loi de 1985 », tandis que pour renvoyer à la Loi telle qu'elle était rédigée après les modifications de 1936 promulguées dans la *Loi modifiant la Loi modificative du droit d'auteur, 1931*, S.C. 1936, ch. 28, j'écrirai « la Loi de 1936 ».

1) Les droits conférés par le droit d'auteur

[50] De la *Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*, S.C. 1921, ch. 24, à la révision de 1985 du corpus législatif, la Loi a défini les droits conférés par le droit d'auteur essentiellement de la même façon, c'est-à-dire :

3. (1) [...] « droit d'auteur » S'entend du 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 s'entend, en outre, du droit exclusif :

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

[...]

and to authorize any such acts.

(See Act (1985), subsection 3(1).)

The list of rights associated with copyright is considerably longer than the portions which I have reproduced above but, since this appeal deals with reproduction rights, I have referred only to those rights.

[51] This is to say that there are two kinds of rights flowing from copyright under the Act: the exclusive right to deal with the work in certain ways, in this case, to reproduce it, and the right to authorize others to exercise those rights. Since copyright is a form of property, copyright owners can assign their copyright to others who can then exercise all the rights of ownership: see *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, at paragraphs 27–28, 116–117.

[52] The Act describes a copyright owner’s authorization of a third party to exercise one of their exclusive rights as a licensee. For example, subsection 13(4) of the Act (1985) reads as follows:

#### Assignments and licences

#### 13. ...

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

[53] Monetizing one’s copyright often takes the form of licensing others to exercise one or more aspects of that right. If one sets aside issues of collective societies and tariffs for a moment, it ought not to be contentious to say that a licensing transaction between a copyright owner and a licensee is a consensual arrangement. An individual cannot acquire a licence without the consent of the

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

(Loi de 1985, paragraphe 3(1).)

La liste des droits associés au droit d’auteur est beaucoup plus longue que les passages que j’ai reproduits ci-dessus, mais, comme le présent appel porte sur les droits de reproduction, je me suis limité à citer ceux-là.

[51] Il existe donc deux types de droits découlant du droit d’auteur sous le régime de la Loi : le droit exclusif d’utiliser l’œuvre de certaines manières — en l’espèce, de la reproduire — et le droit d’autoriser d’autres personnes à exercer ces droits. Le droit d’auteur étant une forme de propriété, les titulaires de droits d’auteur peuvent céder leurs droits à d’autres personnes qui peuvent ensuite exercer tous les droits de propriété : voir l’arrêt *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20, aux paragraphes 27, 28, 116 et 117.

[52] La Loi définit en quoi consiste l’autorisation donnée par le titulaire d’un droit d’auteur à un tiers d’exercer l’un de ses droits exclusifs en tant que titulaire de licence. Par exemple, le paragraphe 13(4) de la Loi de 1985 est libellé ainsi :

#### Cession et licences

#### 13. [...]

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

[53] Pour tirer profit d’un droit d’auteur, on a souvent recours à une licence accordée à d’autres personnes, qui exerceront un ou plusieurs aspects de ce droit. Si on met de côté un instant la question des sociétés de gestion et des tarifs, il est incontestable qu’une opération qui établit une licence entre un titulaire de droit d’auteur et un titulaire de licence représente une entente consensuelle. Nul

copyright owner and a copyright owner cannot impose financial or other terms, on a person who has not agreed to become a licensee. This is not to say that a copyright owner has no recourse against a person who infringes their copyright but the remedy is an action for damages for infringement: see Act (2012), sections 34–38.1.

[54] If an individual copyright owner cannot impose terms on a person who has not agreed to become a licensee, it follows that, at common law, a group of copyright owners or persons who have acquired certain rights from copyright owners are legally in no better position to impose terms on those who have not agreed to become licensees. As we shall see, this is the effect of the Supreme Court’s decisions in *Vigneux* and *SODRAC*.

[55] In practical terms, even though copyright owners acting collectively have no greater legal rights than an individual copyright owner, they can exercise market power if they control a sufficient portion of the market for the rights which they control. Market power can also be acquired by a single copyright holder who has acquired, by assignment or otherwise, a large enough repertoire that it has, in effect, cornered the market. This is what happened with performing rights in the early part of the 20th century, giving rise to the legislative response of interest in this appeal.

[56] The question in this appeal is whether the interposition of the Copyright Board between the user and the rights owner changes the relationship between them. This turns on the effect of the Board’s approval of a collective society’s proposed royalties. This is a question with a long history, which is best understood through the laborious process of a step by step historical review.

ne peut acquérir de licence sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, et ce dernier ne peut imposer de conditions financières ou autres à une personne qui n’a pas accepté de devenir titulaire d’une licence. Cela ne veut pas dire que le titulaire d’un droit d’auteur n’a aucun recours contre la personne qui viole son droit d’auteur, mais le recours est une action en dommages-intérêts pour violation : voir la Loi de 2012, aux articles 34 à 38.1.

[54] Si le titulaire d’un droit d’auteur seul ne peut imposer de conditions à une personne qui n’a pas accepté de devenir titulaire de licence, il s’ensuit en common law qu’un groupe de titulaires de droit d’auteur ou de personnes ayant acquis certains droits auprès de titulaires de droit d’auteur n’est pas mieux placé juridiquement pour imposer des conditions à quiconque n’a pas accepté de devenir titulaire de licence. Comme nous le verrons, c’est là l’effet des jugements rendus par la Cour suprême dans les arrêts *Vigneux* et *SODRAC*.

[55] En pratique, même si les titulaires de droits d’auteur agissant collectivement n’ont pas plus de droits qu’un titulaire de droit d’auteur seul, ils peuvent exercer une emprise sur le marché s’ils dominent une partie suffisante du marché pour les droits qu’ils contrôlent. L’emprise sur le marché peut également être exercée par un seul titulaire de droit d’auteur ayant acquis, par cession ou autrement, un répertoire suffisamment important pour avoir, dans les faits, accaparé le marché. C’est ce qui s’est passé avec les droits d’exécution au début du XX<sup>e</sup> siècle et qui a amené le législateur à adopter les dispositions dont il est question dans le présent appel.

[56] En l’espèce, la question est de savoir si le fait que la Commission du droit d’auteur se trouve interposée entre l’utilisateur et le titulaire des droits modifie la relation entre ces deux personnes. Cette relation dépend de l’effet de l’approbation par la Commission des redevances proposées par une société de gestion. Cette question ne date pas d’hier; pour mieux y répondre, il convient de procéder à l’examen détaillé de l’historique de la disposition, étape par étape.

## (2) Legislative history: 1936 to 1985

[57] The state of affairs existing in the late 1920’s and early 1930’s was described by the Supreme Court in *Vigneux*. In his reasons, Chief Justice Duff described the environment which led to a series of amendments to the Act as it stood in 1921 (at pages 352–353):

Seven years after the Act of 1921 came into force the legislature realized that in respect of performing rights a radical change in the statute was necessary. Societies, associations and companies had become active in the business of acquiring such rights, and the respondents in this case admittedly have more or less successfully endeavoured to get control of the public performing rights in the vast majority of popular musical and dramatico-musical compositions which are commonly performed in public. The legislature evidently became aware of the necessity of regulating the exercise of the power acquired by such societies (I shall refer to them as dealers in performing rights) to control the public performance of such musical and dramatico-musical works....

...

.... it is evident that the legislature realized in 1931 that this business in which the dealers were engaged is a business affected with a public interest; and it was felt to be unfair and unjust that these dealers should possess the power so to control such performing rights as to enable them to exact from people purchasing gramophone records and sheets of music and radio receiving sets such tolls as it might please them to exact. It is of the first importance, in my opinion, to take notice of this recognition by the legislature of the fact that these dealers in performing rights, which rights are the creature of statute, are engaged in a trade which is affected with a public interest and may, therefore, conformably to a universally accepted canon, be properly subjected to public regulation.

[58] It can thus be seen that the mischief which Parliament sought to correct was the quasi-monopoly which performing rights societies had achieved by acquiring performing rights from the original owners of the copyright. The scheme which Parliament enacted in *The Copyright Amendment Act, 1931*, S.C. 1931, c. 8 and *An Act to amend The Copyright Amendment Act, 1931* S.C. 1935, c. 8, was consolidated in the Act (1936). The discrete elements of the scheme are summarized below. The references are to the Act (1936).

## 2) L’évolution législative : de 1936 à 1985

[57] La Cour suprême, dans l’arrêt *Vigneux*, a exposé la situation qui existait à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Dans ses motifs, le juge en chef Duff a présenté le contexte qui a conduit à une série de modifications de la Loi telle qu’elle était rédigée en 1921 (aux pages 352 et 353) :

[TRADUCTION] Sept ans après l’entrée en vigueur de la Loi de 1921, le législateur a constaté qu’un changement radical de la loi était nécessaire quant aux droits d’exécution. Les sociétés, associations et compagnies s’étaient lancées dans l’acquisition de ces droits et les intimés en l’espèce ont, il est vrai, plus ou moins réussi à obtenir le contrôle des droits d’exécution publique à l’égard de la grande majorité des compositions musicales et dramatico-musicales populaires qui sont couramment jouées en public. Le législateur a manifestement pris conscience de la nécessité de réglementer l’exercice du pouvoir acquis par ces sociétés (que j’appellerai « négociants en droits d’exécution ») pour contrôler l’exécution en public de ces œuvres musicales et dramatico-musicales.

[...]

[...] il est manifeste que le législateur s’est rendu compte en 1931 que cette activité à laquelle se livraient les négociants était une activité qui touche l’intérêt public; et il a été jugé injuste et inéquitable que ces négociants possèdent le pouvoir de contrôler les droits d’exécution de manière à faire payer ce qu’ils veulent aux acheteurs de disques de gramophone, de partitions et de récepteurs radio. Il est de la plus haute importance, à mon avis, de prendre acte du fait que le législateur reconnaît que ces négociants en droits d’exécution, dont les droits tirent leur origine de la loi, exploitent un commerce qui concerne l’intérêt public et peut donc, conformément à une règle universellement acceptée, être à juste titre assujéti à la réglementation publique.

[58] On peut donc voir que le mal que le législateur tentait de corriger était le quasi-monopole que les organisations de perception de droits d’exécution avaient obtenu en acquérant des droits d’exécution auprès des titulaires initiaux du droit d’auteur. Le régime adopté par le législateur dans la *Loi modificative du droit d’auteur, 1931*, S.C. 1931, ch. 8, et dans la *Loi modifiant la Loi modificatrice du droit d’auteur, 1931*, S.C. 1935, ch. 8, a été révisé dans la Loi de 1936. Les éléments distincts du régime sont résumés ci-dessous. Les renvois sont à la Loi de 1936 :

- Mandatory filing of a statement of the works in a society's repertoire (subsection 10(1));
- Mandatory filing of a statement of proposed fees, charges or royalties to be charged for issuing licences (subsection 10(2));
- No action for infringement without the consent of the Minister where the filing requirements have not been complied with (subsection 10(3));
- Notice of the proposed statement to, and a right to be heard by, the society and the public (section 10A);
- Approval of the statement of fees, charges or royalties, with or without alteration (subsection 10B(7));
- Amounts in the approved statement are the fees, charges or royalties which the society may lawfully sue for or collect for the grant or issuance of licences for the performance of works in their repertoire (subsection 10B(8));
- No action for infringement against any person who has tendered or paid the amounts set out in the approved statement (subsection 10B(9)).
- Dépôt obligatoire de listes des œuvres faisant partie du répertoire d'une société (paragraphe 10(1)).
- Dépôt obligatoire d'états des honoraires, redevances ou tantièmes qu'elle se propose de percevoir en paiement des licences (paragraphe 10(2)).
- Aucune action pour violation du droit d'auteur sans le consentement du ministre lorsque les exigences relatives au dépôt n'ont pas été respectées (paragraphe 10(3)).
- Publication des états proposés et possibilité pour la société et le public de faire connaître son opinion (article 10A).
- Approbation des états des honoraires, redevances ou tantièmes, avec ou sans modification (paragraphe 10B(7)).
- Les sommes figurant dans les états homologués sont les honoraires, redevances ou tantièmes que la société pourra légalement percevoir ou réclamer légalement en paiement des licences qu'elle aura émises ou accordées pour l'exécution d'œuvres de son répertoire (paragraphe 10B(8)).
- Aucun droit de poursuite ni recours pour la violation d'un droit d'exécution contre quiconque a payé ou offert de payer les sommes indiquées dans les états homologués (paragraphe 10B(9)).

[59] Because this constellation of features survived successive revisions and amendments, it is useful to briefly review their effects and the expected consequences of their application.

[59] Cet ensemble de caractéristiques ayant survécu aux révisions et aux modifications successives, il est utile de passer brièvement en revue leurs effets et les conséquences attendues de leur application.

[60] The obligation imposed on performing rights societies to disclose their repertoire could be expected to serve a public notice function so that users might know if they had to deal with a given performing rights society in order to obtain licence to perform a given work. This presumptive purpose would be enforced by the provision which prohibited a performing rights society from suing for infringement of a work which was not included in its statement of its repertoire.

[60] On pourrait s'attendre à ce que l'obligation faite aux sociétés de perception de droits d'exécution de divulguer leur répertoire remplisse une fonction d'avis au public et permette aux utilisateurs de savoir s'ils doivent s'adresser à une société de perception de droits d'exécution donnée pour obtenir une licence d'exécution d'une œuvre donnée. Cet objectif présumé serait atteint au moyen de la disposition interdisant à la société de perception de droits d'exécution d'intenter une action en

[61] A performing rights society’s obligation to file a statement of its proposed fees, charges or royalties and the publication of those proposed amounts allowed the public and more particularly, those who produced performances of copyrighted works, to know what the society was proposing to charge in the coming year. The right to be heard before the proposed fees were approved gave users some input into the approval process.

[62] Because of their recurrence in subsequent versions of the Act, certain provisions deserve to be reproduced now. First among these is subsection 10(1) of the Act (1936), which identifies those who are subject to these provisions (which I have been referring to as performing rights societies):

10. (1) Each society, association or company which carries on in Canada the business of acquiring copyrights in dramatico-musical or musical works or performing rights therein, and which deals with or in the issue or grant of licences for the performance in Canada of dramatico-musical or musical works in which copyright subsists, shall, from time to time, file with the Minister at the Copyright Office lists of all dramatico-musical and musical works, in current use in respect of which such society, association or company has authority to issue or grant performing licences or to collect fees, charges or royalties for or in respect of the performance of its works in Canada.

[63] This shows Parliament’s intention to regulate the practices of those that (a) engaged in the business of acquiring copyrights in dramatico-musical works or the performing rights in those works and (b) who dealt in the grant or issuance of licences for the performance of those works. It is important to note the emphasis on the “granting or issuance of licences”. This criterion recurs in all subsequent versions of the Act. This supports the dicta in *Vigneux* to the effect that the amendments were directed to the existing way of doing business with a view to regulating it by countering the effects of market

justice pour violation du droit d’auteur pour une œuvre qui ne fait pas partie de son répertoire.

[61] L’obligation pour une société de perception de droits d’exécution de déposer des états des honoraires, redevances ou tantièmes qu’elle propose ainsi que la publication de leur montant ont permis au public, et plus particulièrement aux personnes qui exécutaient des œuvres protégées par le droit d’auteur, de savoir ce que la société proposait de facturer au cours de l’année à venir. Le droit d’être entendu avant l’approbation des états proposés a permis aux utilisateurs de participer au processus d’approbation.

[62] Parce qu’elles reviennent dans les versions ultérieures de la Loi, certaines dispositions méritent d’être reproduites ici. Je commencerai par le paragraphe 10(1) de la Loi de 1936, qui précise quelles sont les personnes (que j’appelle les sociétés de perception de droits d’exécution) qui sont assujetties aux dispositions :

10. (1) Chaque association, société ou compagnie exerçant au Canada des opérations qui consistent à acquérir des droits d’auteur sur des œuvres musicales ou dramatico-musicales, ou les droits d’exécution qui en dérivent, et des opérations qui consistent à émettre ou à accorder des licences pour l’exécution, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales sur lesquelles un droit d’auteur subsiste, doit périodiquement déposer chez le Ministre, au Bureau du Droit d’auteur, des listes de toutes les œuvres musicales et dramatico-musicales d’exécution courante à l’égard desquelles cette association, société ou compagnie réclame l’autorité d’émettre ou d’accorder des licences d’exécution, ou de percevoir des honoraires, des redevances ou des tantièmes pour ou concernant l’exécution de ses œuvres au Canada.

[63] Cette disposition témoigne de l’intention du législateur de régir les pratiques des personnes qui, d’une part, se livrent à des opérations consistant à acquérir des droits d’auteur sur des œuvres musicales ou dramatico-musicales, ou les droits d’exécution qui en dérivent, et, d’autre part, se livrent à des opérations consistant à émettre ou accorder des licences pour l’exécution de ces œuvres. Il est important de souligner l’importance accordée aux mots « émettre ou [...] accorder des licences ». Ce critère revient dans toutes les versions ultérieures de la Loi, ce qui étaye les affirmations figurant

power which performing rights societies had acquired: see *Vigneux*, at page 352.

dans l'arrêt *Vigneux* voulant que les modifications aient été apportées pour régir les façons de faire qui avaient cours, de manière à contrer les effets de l'emprise sur le marché qu'avaient acquise les sociétés de perception de droits d'exécution : voir l'arrêt *Vigneux*, à la page 352.

[64] A second provision of the Act (1936) whose modification in subsequent versions of the Act is frequently the subject of comment is subsection 10B(8) which deals with the effect of the Copyright Office's approval of the performing rights society's proposed fees, charges or royalties:

[64] Une seconde disposition de la Loi de 1936 dont les versions modifiées successives ont fréquemment fait l'objet d'observations est le paragraphe 10B(8). Ce paragraphe porte sur l'effet de l'approbation par le Bureau du droit d'auteur des honoraires, redevances ou tantièmes proposés par la société de perception des droits d'exécution :

10B....

10B. [...]

...

[...]

(8) The statements of fees, charges or royalties so certified as approved by the Copyright Appeal Board shall be the fees, charges or royalties which the society, association or company concerned may respectively lawfully sue for or collect in respect of the issue or grant by it of licences for the performance of all or any of its works in Canada during the ensuing calendar year in respect of which the statements were filed as aforesaid.

(8) Les états des honoraires, redevances ou tantièmes ainsi certifiés comme homologués par le Tribunal d'appel du Droit d'auteur seront les honoraires, redevances ou tantièmes que l'association, société ou compagnie intéressée pourra réclamer ou percevoir légalement en paiement des licences qu'elle aura émises ou accordées pour l'exécution de toutes ses œuvres au Canada, ou de l'une quelconque d'entre elles, durant l'année civile suivante et en couverture desquelles les états auront été déposés comme susdit.

[65] This provision was carried forward, almost verbatim, to the 1985 revision of the statute book. By stipulating that the approved fees are the fees which may be sued for or collected by a society, this provision, by implication, prohibited the collection of fees in excess of the approved fees. In addition, this provision is an explicit limitation on performing rights societies' ability to maintain actions for amounts in excess of the approved fees, charges or royalties.

[65] Cette disposition a été reprise presque mot pour mot dans les versions successives de la Loi jusqu'à la révision de 1985 du corpus législatif. Puisqu'il est précisé que les droits homologués sont ceux qu'une société peut percevoir ou réclamer légalement, cette disposition interdit implicitement la perception de droits supérieurs aux droits homologués. En outre, cette disposition limite explicitement, pour les sociétés de perception de droits d'exécution, la capacité d'intenter des recours visant des sommes supérieures aux honoraires, redevances ou tantièmes homologués.

[66] As we shall see, modifications of this provision in the post-1985 amendments figure prominently in Access Copyright's arguments in favour of mandatory tariffs.

[66] Comme nous le verrons, les modifications apportées à cette disposition après 1985 occupent une place importante dans les observations d'Access Copyright à l'appui du caractère obligatoire des tarifs.

[67] The final element of this scheme which can usefully be reproduced is subsection 10B(9) of the Act (1936):

[67] Le dernier élément de ce régime qu'il me semble utile de reproduire ici est le paragraphe 10B(9) de la Loi de 1936 :

10B. ...

...

(9) No such society, association or company shall have any right of action or any right to enforce any civil or summary remedy for infringement of the performing right in any dramatico-musical or musical work claimed by any such society, association or company against any person who has tendered or paid to such society, association or company the fees, charges or royalties which have been approved as aforesaid.

[68] As we shall see, this provision has been carried forward to the most recent amendments to the Act which are relevant to this appeal.

[69] The Courts confirmed the limited scope of this scheme in a series of cases. In *Vigneux*, the Supreme Court, after summarizing the relevant provisions of the Act (1936), wrote:

The copyright holder is under no obligation to allow the public performance of any work or to grant a license for that purpose. He has all the rights of the ordinary owner; and, subject to any special provision of the *Copyright Act* expressly stating otherwise, he may protect his ownership, or any infringement thereof, by means of an injunction.

(*Vigneux*, at page 364.)

[70] These words succinctly confirm that the pre-amendment rights and obligations of copyright holders and users remain in force except to the extent that they have been expressly modified.

[71] One such modification was the stipulation found at subsection 10B(9) according to which a person who paid the approved fee, charge or royalty could not be sued for infringement. It is a reasonable assumption that this provision was introduced to prevent performing rights societies from withholding licences as a way of improving their position by demanding payment of a greater amount in advance so that the restrictions on their ability to set prices unilaterally were rendered ineffective.

10B. [...]

[...]

(9) Aucune pareille association, société ou compagnie n’aura le droit de poursuivre ou de demander l’application d’un recours civil ou sommaire contre la violation d’un droit d’exécution subsistant dans une œuvre dramatico-musicale ou musicale, réclamé par cette association, société ou compagnie contre quiconque aura payé ou offert de lui payer les honoraires, redevances ou tantièmes homologués comme susdit.

[68] Comme nous le verrons, cette disposition a été maintenue jusque dans les modifications les plus récentes de la Loi, qui constituent la version pertinente en l’espèce.

[69] La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises la portée limitée de ce régime. Dans l’arrêt *Vigneux*, la Cour suprême a écrit ce qui suit après avoir résumé les dispositions pertinentes de la Loi de 1936 :

[TRADUCTION] Le titulaire du droit d’auteur n’est pas tenu d’autoriser l’exécution publique d’une œuvre ni d’accorder une licence à cette fin. Il a tous les droits du propriétaire ordinaire et, sous réserve de toute disposition spéciale expressément contraire de la *Loi sur le droit d’auteur*, il peut protéger son droit de propriété ou se protéger contre toute atteinte à celui-ci au moyen d’une injonction.

(*Vigneux*, à la page 364.)

[70] Ces mots confirment succinctement que les droits et obligations des titulaires de droits d’auteur et des utilisateurs qui étaient en vigueur avant les modifications demeuraient les mêmes, sauf s’ils étaient expressément modifiés.

[71] L’une de ces modifications était la disposition, au paragraphe 10B(9), voulant que quiconque ayant payé les honoraires, les redevances ou les tantièmes homologués ne puisse être poursuivi pour violation du droit d’auteur. On peut raisonnablement penser que cette disposition a été adoptée pour empêcher les sociétés de perception de droits d’exécution de refuser des licences afin d’améliorer leur situation en exigeant le paiement à l’avance d’une somme plus élevée, ce qui rendrait inefficaces les restrictions imposées à leur capacité de fixer les prix unilatéralement.

[72] Subsequent to the Supreme Court’s decision in *Vigneux*, the effect of these amendments was considered in a number of cases, including *Maple Leaf Broadcasting v. Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd.*, [1954] S.C.R. 624, 1954 CanLII 62 (*Maple Leaf Broadcasting*). In that case, Maple Leaf failed to pay an approved royalty which was calculated as a percentage of its revenue. The copyright holder (CAPAC) sued, not for royalties but for damages for infringement. Maple Leaf argued that a delay in approving CAPAC’s statement beyond the end of the year meant that it could not know, at the beginning of the following year, the amount which it would have to pay to “avail [itself] of the protection against an action for infringement afforded by section 10B(9)”: *Maple Leaf Broadcasting*, at page 629. The Court held that this deficiency was not a sufficient reason to declare the tariff invalid but it recognized that:

.... [Maple Leaf] would, however, still be in ignorance as to what percentage of this revenue he would be required to pay for a license and it is at least conceivable that there might be cases in which such [broadcaster] would decide against taking a license at the fee stipulated in the statement filed but would be willing to take a license at the fee finally certified by the Board.

(*Maple Leaf Broadcasting*, at page 630.)

[73] This passage confirms that a user was free to choose whether or not it would take a licence from CAPAC on the terms set out in the approved statement. It is clear from this that the scheme set out in the Act (1936) did not displace the pre-amendment way of doing business but simply regulated it. It is clear as well that the decision to become (or not) a licensee was a matter to be decided by the user. Maple Leaf did not become a licensee by the mere fact of having infringed CAPAC’s copyright.

[74] In *Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Limited v. Sandholm Holdings Limited et al.*, [1955] Ex. C.R. 244, (1955), 24 C.P.R. 58 (*Sandholm*

[72] À la suite de l’arrêt *Vigneux* de la Cour suprême, l’effet de ces modifications a été examiné dans un certain nombre de décisions, notamment dans l’arrêt *Maple Leaf Broadcasting v. Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd.*, [1954] R.C.S. 624 (*Maple Leaf Broadcasting*). Dans cette affaire, Maple Leaf avait omis de payer une redevance homologuée, calculée en pourcentage de ses revenus. Le titulaire du droit d’auteur, l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada (la CAPAC) a intenté une action en justice, non pas pour faire payer les redevances, mais pour obtenir des dommages-intérêts pour violation. Maple Leaf a fait valoir que, puisque les états de la CAPAC n’étaient pas encore homologués à la fin de l’année, elle ne pouvait pas savoir, au début de l’année suivante, la somme qu’elle devrait payer pour [TRADUCTION] « se prévaloir de la protection contre les poursuites pour violation prévue au paragraphe 10B(9) » (*Maple Leaf Broadcasting*, à la page 629). La Cour a estimé que cette lacune n’était pas une raison suffisante pour que le tarif soit déclaré invalide, mais elle a reconnu ceci :

[TRADUCTION] [...] [Maple Leaf], cependant, ne saurait toujours pas quel pourcentage de ces revenus devrait être versé pour obtenir une licence, et on peut au moins concevoir qu’il existe des cas dans lesquels un tel [radio-diffuseur] choisirait de ne pas devenir titulaire de licence en payant les droits indiqués dans les états déposés, mais serait prêt à le devenir en payant les droits finalement homologués par la Commission.

(*Maple Leaf Broadcasting*, à la page 630.)

[73] Ce passage confirme que l’utilisateur était libre de choisir s’il voulait ou non devenir titulaire d’une licence de la CAPAC aux conditions énoncées dans les états homologués. Il en ressort clairement que le régime établi par la Loi de 1936 n’a pas remplacé la façon de faire des affaires qui existait avant la modification, mais l’a simplement encadrée. Il est également clair que la décision de devenir ou non titulaire d’une licence revenait à l’utilisateur. Le simple fait d’avoir enfreint le droit d’auteur de la CAPAC n’a pas fait de Maple Leaf un titulaire de licence.

[74] Dans l’affaire *Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Limited v. Sandholm Holdings Limited et al.*, [1955] R.C. de l’É. 244, (1955), 24 C.P.R.

*Holdings*) a cabaret owner agreed to take a licence from the plaintiff performing rights society (CAPAC) and made a partial payment of the licence fee. When the cabaret owner failed to pay the balance, CAPAC cancelled the licence, sued for the licence fees for the year and for damages for infringement for the period after the licence cancellation. The Exchequer Court held that CAPAC could not collect both licence fees and damages for the same use of its repertoire:

Since the plaintiff is entitled to license fees for the years 1952 and 1953 it is obvious that it cannot also recover damages for infringement of copyright during these years. The two remedies are inconsistent. ... If during the currency of this license, the defendant performed any of such musical works it did so with the plaintiff's consent [by virtue of being a licensee] and could not be an infringer of its copyright.

(*Sandholm Holdings*, at page 68, cited to C.P.R. [at pages 253–254 of Ex. C.R.])

[75] This passage confirms, once again, that the normal rules as to licensing were not abrogated by the introduction of the statutory scheme with respect to performing rights societies. Even if the Exchequer Court had not said so, it would nonetheless be self-evident that one cannot be a licensee and an infringer at the same time. The Court expressed this in terms of the impossibility of being an infringer if one is a licensee. Logically, the opposite must be equally true: the fact of infringing means that one is unauthorized, i.e., not a licensee and therefore not liable for licence fees.

[76] In *Performing Rights Organization of Canada Ltd./ Société de droits d'exécution du Canada Ltée v. Lion d'Or (1981) Ltée. et al.* (1987), 16 F.T.R. 104, 17

58 (*Sandholm Holdings*), il était question d'un propriétaire de cabaret qui avait accepté de devenir titulaire d'une licence auprès de la société de perception de droits d'exécution demanderesse, la CAPAC, et avait versé un paiement partiel du droit de licence. Lorsque le propriétaire du cabaret n'a pas payé le solde, la CAPAC a annulé la licence et a engagé des poursuites afin d'obtenir les droits de licence pour l'année ainsi que des dommages-intérêts pour violation des droits pour la période postérieure à l'annulation de la licence. La Cour de l'Échiquier a estimé que la CAPAC ne pouvait pas percevoir à la fois des droits de licence et des dommages-intérêts pour une même utilisation de son répertoire :

[TRADUCTION] Étant donné que la demanderesse peut prétendre à des droits de licence pour les années 1952 et 1953, il est évident qu'elle ne peut pas également obtenir des dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur pendant ces années. Les deux mesures de redressement sont incompatibles. [...] Si, pendant la durée de cette licence, la défenderesse a exécuté une de ces œuvres musicales, elle l'a fait avec le consentement de la demanderesse [du fait qu'elle est titulaire de licence] et ne peut pas être l'auteur d'une violation du droit d'auteur de la demanderesse.

(*Sandholm Holdings*, à la page 68 dans le C.P.R. [aux pages 253 et 254 du R.C. de l'É.])

[75] Ce passage confirme, une fois de plus, que les règles normales en matière d'octroi de licences n'ont pas été abrogées par l'introduction du régime légal concernant les sociétés de perception des droits d'exécution. Même si la Cour de l'Échiquier ne l'avait pas dit, il aurait tout de même été manifeste qu'on ne pouvait pas être à la fois le titulaire d'un droit d'auteur et l'auteur d'une violation de ce droit. La Cour a présenté cette conclusion en mettant en évidence l'impossibilité de violer un droit d'auteur si on est titulaire de licence. Logiquement, l'inverse doit être tout aussi vrai : si une personne enfreint le droit d'auteur, cela signifie qu'elle n'est pas autorisée à exécuter les œuvres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas titulaire de licence et n'est donc pas assujettie à des droits de licence.

[76] Dans la décision *Performing Rights Organization of Canada Ltd./Société de droits d'exécution du Canada Ltée v. Lion d'Or (1981) Ltée.* (1987), 16 F.T.R. 104, 17

C.P.R. (3d) 542 (F.C.T.D.), the Federal Court again considered the operation of the statutory scheme. The defendant was a cabaret owner who refused to take a licence from the plaintiff but nonetheless used works from the plaintiff's repertoire in his cabaret. The plaintiff sued for infringement. In the course of dealing with the claim, the Federal Court opined that the remedies section of the Act (subsection 50(9) of the 1970 version of the Act, found at R.S.C. 1970, c. C-30, which reproduces subsection 10B(8) of the Act (1936)) only applied to persons who had agreed to take a licence from the plaintiff. In the absence of a licence, the plaintiff's remedy was an action for infringement. In coming to this conclusion, the Federal Court relied on the specific wording of the remedies section which provided that the amounts in the approved statement were those which a society could lawfully sue for or collect "in respect of the issue or grant by it of licences".

[77] In my view, the portions of the Act dealing with performing rights societies, as interpreted by this jurisprudence, were intended to regulate the licensing practices of performing rights societies and not to replace them by a non-consensual scheme. This view is supported by the repeated references to licences and licensing schemes in the text of these provisions. It is also supported by the limited, though important, interference in the performing rights societies' business.

[78] The one change in the scheme which went beyond regulation was the provision for immunity from prosecution for infringement for those who tendered or paid the amounts set out in the approved statement of fees charges or royalties. As noted previously, this measure was presumably intended to prevent performing rights societies from circumventing the statutory scheme by withdrawing their repertoire from the market by refusing to issue licences.

C.P.R. (3d) 542 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la Cour fédérale s'est penchée une nouvelle fois sur le fonctionnement du régime légal. La défenderesse était une propriétaire de cabaret qui avait refusé de se munir d'une licence auprès de la demanderesse, mais qui utilisait néanmoins des œuvres du répertoire de cette dernière dans son cabaret. La demanderesse a intenté une action pour violation du droit d'auteur. Lors de l'examen de la demande, la Cour fédérale a estimé que l'article de la Loi relatif aux recours (c'est-à-dire le paragraphe 50(9) de la version de 1970 de la Loi, S.R.C. 1970, ch. C-30, qui reprend le paragraphe 10B(8) de la Loi de 1936) ne s'appliquait qu'aux personnes qui avaient accepté de devenir titulaires d'une licence de la demanderesse. Faute de licence, le recours de la demanderesse était une action pour violation. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour fédérale s'est fondée sur le libellé précis de l'article relatif aux recours, qui disposait que les sommes figurant dans les états homologués étaient celles que la société pouvait percevoir ou réclamer légalement « en paiement des licences qu'elle a émises ou accordées ».

[77] À mon avis, selon l'interprétation qui leur est donnée dans cette série de précédents, les parties de la Loi relatives aux sociétés de perception de droits d'exécution visaient à encadrer les pratiques d'octroi de licences des sociétés de perception de droits d'exécution et non à les remplacer par un régime non consensuel. Ce point de vue est étayé par les renvois répétés aux licences et aux systèmes d'octroi de licences dans le libellé de ces dispositions. Il est également étayé par l'intervention limitée, mais importante, dans les activités des sociétés de perception de droits d'exécution.

[78] La seule modification apportée au régime qui allait au-delà de l'encadrement était la disposition relative à l'immunité contre les poursuites pour violation du droit d'auteur pour les personnes ayant payé ou offert de payer les sommes indiquées dans les états homologués des honoraires, redevances ou tantièmes. Comme je l'ai mentionné plus haut, cette mesure visait vraisemblablement à empêcher les sociétés de perception de droits d'exécution de contourner le régime légal en retirant leur répertoire du marché par leur refus d'accorder des licences.

[79] The right to perform a work upon payment of the approved rate is often referred to as a Statutory Licence. This is misleading because the performing rights society has not agreed to authorize such a user to perform a work in its repertoire and therefore, there is no licence. Rather, the society has lost its right to collect or recover by action any amount in excess of the approved rate. While the practical effect is the same as a licence, the means by which that effect is produced is substantially different.

[80] A licence is an authorization to exercise a copyright holder’s exclusive right while a limitation on a remedy deprives a rights holder of a remedy for the unauthorized exercise of its exclusive right.

[81] As a result, I do not subscribe to the views expressed by the Exchequer Court to the effect that the Act (1936) effected a radical change to the licensing regime:

.... The result is that the performing rights societies have now no right to fix the fees, charges or royalties for the issue or grant of their licenses but in lieu of their former right have been given a statutory right to sue for or collect the fees certified as approved by the Copyright Appeal Board. The fees for a license to perform the musical works in which a performing rights society owns the performing rights are no longer a matter of contract between the society and the user of the music but a matter of statutory fixation by the Copyright Appeal Board.

(*Sandholm Holdings*, at page 67 [cited to C.P.R., at page 253 of Ex. C.R.] )

[82] It is important to understand what the legislation authorizes the Copyright Appeal Board to do. The Board’s only power is to approve, with or without modification, the fees proposed by the society. While the fees are “set” in the sense that the society is precluded from suing for or collecting any other amount, the fees remain the society’s fees and not the Board’s.

[79] Le droit d’exécuter une œuvre moyennant le paiement du tarif homologué est souvent appelé [TRADUCTION] « licence légale ». Cette appellation est trompeuse, car la société de perception de droits d’exécution n’a pas accepté d’autoriser l’utilisateur en question à exécuter une œuvre de son répertoire, donc il n’y a pas de licence. La société a plutôt perdu son droit de percevoir ou de recouvrer par voie d’action toute somme supérieure au tarif homologué. Si l’effet concret est le même que celui d’une licence, les moyens par lesquels cet effet est produit sont sensiblement différents.

[80] Une licence est une autorisation d’exercer le droit exclusif d’un titulaire de droit d’auteur, tandis qu’une restriction des recours prive le titulaire d’un droit d’un recours contre l’exercice non autorisé de son droit exclusif.

[81] Par conséquent, je ne souscris pas à l’opinion exprimée par la Cour de l’Échiquier selon laquelle la Loi de 1936 a été à l’origine d’un changement radical dans le système d’octroi de licences :

[TRADUCTION] [...] Il en résulte que les sociétés de perception de droits d’exécution n’ont désormais plus le droit de fixer les honoraires, redevances ou tantièmes pour émettre ou accorder leurs licences, mais, en lieu et place de leur ancien droit, elles ont obtenu le droit légal de percevoir ou réclamer judiciairement les droits certifiés comme homologués par le Tribunal d’appel du Droit d’auteur. Les droits pour une licence d’exécution des œuvres musicales dont une société de perception de droits d’exécution est titulaire ne relèvent plus d’un contrat entre la société et l’utilisateur de la musique, mais de ce qui est établi par le Tribunal d’appel du Droit d’auteur en vertu de la loi.

(*Sandholm Holdings*, à la page 67 [du C.P.R., à la page 253 du R.C. de l’É.] )

[82] Il est important de comprendre ce que la loi permet au Tribunal d’appel du droit d’auteur de faire. Le seul pouvoir du Tribunal est d’homologuer, avec ou sans modification, les droits proposés par une société. Bien que les droits soient « fixés » en ce sens que la société ne peut pas percevoir d’autres sommes ni tenter de poursuites pour d’autres sommes, les droits demeurent ceux établis par la société, et non par le Tribunal.

[83] Similarly, it is not accurate to say that the society is given “a statutory right to sue for or collect the fees certified as approved by the Copyright Appeal Board”. In fact, the effect of the remedies provision (subsection 10B(8) of the Act (1936), subsection 70(1) of the Act (1985)), is to limit the amount which a performing rights society can sue for or collect. This does not, in my view, represent a statutory right; it is a statutory limitation on remedies. Performing rights societies had the right to sue for and collect their licence fees prior to the introduction of the 1936 amendments. The effect of the amendment is to limit the amount they could collect or recover by action for a performing rights licence.

[84] The only statutory right conferred by these provisions is the immunity given to users who pay or offer to pay the approved amount to perform a protected work without the consent of the copyright holder.

[85] All of this to say that the performing rights regime introduced into the law by the Act (1936) did not transform the pre-amendment consensual licensing scheme into a non-consensual scheme. Given that subsequent amendments and revisions up to and including the 1985 revision of the statute book did not alter the scheme introduced by the Act (1936), the law remained as it was declared in *Vigneux* until then. This conclusion does not, however, settle the question of whether amendments subsequent to the 1985 revision of the Act changed the nature of the statutory scheme.

[86] As a point of clarification before moving on, because of the wide currency of the phrase “Statutory Licence”, I will continue to use it to refer to the immunity from action available to those who pay or offer to pay the approved licence fees.

[83] De même, il est inexact de dire que la société dispose d’un [TRADUCTION] « droit légal de percevoir ou réclamer judiciairement les droits certifiés et homologués par le Tribunal d’appel du Droit d’auteur ». En fait, la disposition relative aux recours (paragraphe 10B(8) de la Loi de 1936; paragraphe 70(1) de la Loi de 1985) a pour effet de limiter la somme qu’une société de perception de droits d’exécution peut percevoir ou pour laquelle elle peut intenter des poursuites. À mon avis, par cette disposition, la Loi ne confère pas un droit; elle a plutôt pour objet de restreindre les recours. Avant les modifications de 1936, les sociétés de perception de droits d’exécution avaient le droit de percevoir et de réclamer par la voie judiciaire leurs droits de licence. La modification a eu pour effet de limiter la somme que les sociétés pouvaient percevoir ou recouvrer par voie d’action pour une licence de droits d’exécution.

[84] Le seul droit conféré par ces dispositions est l’immunité accordée aux utilisateurs qui paient ou offrent de payer les droits homologués pour l’exécution d’une œuvre protégée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

[85] Tout cela pour dire que le régime de droits d’exécution instauré par la Loi de 1936 n’a pas transformé le système consensuel d’octroi de licences antérieur en un système non consensuel. Étant donné que les modifications et révisions ultérieures, jusqu’à la révision de 1985 du corpus législatif inclusivement, n’ont pas modifié le régime établi par la Loi de 1936, le droit est demeuré jusqu’en 1985 tel qu’il avait été constaté dans l’arrêt *Vigneux*. Cette conclusion toutefois ne répond pas à la question de savoir si les modifications apportées après la révision de la Loi en 1985 ont changé la nature du régime légal.

[86] Avant de poursuivre, je tiens à préciser que, puisque l’expression [TRADUCTION] « licence légale » est souvent utilisée, je continuerai à l’employer pour renvoyer à l’immunité contre les poursuites dont bénéficient les personnes qui paient ou offrent de payer les droits de licence homologués.

## (3) Legislative history: 1988 amendments

[87] As a result of one of the accidents of timing which may occur in the statutory revision process, amendments to the Act which were passed and given royal assent after 1985 were included in the Supplements to the revised statutes: see *Revised Statutes of Canada 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40, paragraph 12(a).

[88] The 1988 amendments, found at [*Copyright Act*] R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10 are noteworthy for two reasons. First, the amendments provided a first legal framework for the collective administration of copyrights other than performing rights. This is significant for this appeal, which arises in the context of the collective administration of reproduction rights. While the 1988 amendments were only a first step in this process, which was completed with the 1997 amendments, they provide some insight into the kind of collective administration which Parliament had in mind.

[89] Collective administration differs significantly from the business model in effect at the time of the Act (1936). The “dealers in performing licences” whose conduct prompted legislative intervention acquired performing rights from rights holders and then exploited them for their own benefit. Collective administration is the administration of rights by rights holders (via an organization which they control) for their own benefit. The question which will have to be addressed is whether this change resulted in a modification of the objectives of the statutory scheme.

[90] The second reason the 1988 amendments are noteworthy is that they recognized “licensing bodies”, the precursors of collective societies, as a vehicle by means of which the collective administration of copyrights could be carried out. Once again, this change came to full term in the 1997 amendments when all those who administered rights for and on behalf of the rights holders became collective societies which were entitled to

## 3) L'évolution législative : les modifications de 1988

[87] Étant donné les aléas qui accompagnent le processus de révision des lois, certaines modifications à la Loi qui ont été adoptées et ont reçu la sanction royale après 1985 ont été incluses dans les suppléments des Lois révisées : voir la *Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40, alinéa 12a).

[88] Les modifications de 1988 [de la *Loi sur le droit d'auteur*], dont la référence est L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 10, sont intéressantes pour deux raisons. Tout d'abord, les modifications instaurent pour la première fois un cadre légal pour la gestion collective de droits d'auteur autres que des droits d'exécution. Il s'agit d'un élément important pour le présent appel, qui concerne la gestion collective de droits de reproduction. Même si les modifications de 1988 n'étaient qu'une première étape dans ce processus, qui s'est achevé avec les modifications de 1997, elles donnent un aperçu du type de gestion collective qu'envisageait le législateur.

[89] La gestion collective diffère sensiblement du modèle de fonctionnement en vigueur à l'époque de la Loi de 1936. Les [TRADUCTION] « négociants en licences d'exécution » dont le comportement a été à l'origine de l'intervention législative faisaient l'acquisition de droits d'exécution auprès de titulaires de droits puis les exploitaient à leur propre profit. La gestion collective est la gestion des droits par les titulaires de droits (par l'intermédiaire d'une organisation sous leur autorité) pour leur propre bénéfice. La question qu'il faudra trancher est celle de savoir si ce changement a eu pour effet de modifier les objectifs du régime légal.

[90] La deuxième raison pour laquelle les modifications de 1988 sont intéressantes est qu'elles ont reconnu que les sociétés de gestion appelées « *licensing bodies* » en anglais, les précurseurs des sociétés de gestion appelées « *collective societies* » en anglais, pouvaient procéder à la gestion collective des droits d'auteur. Encore une fois, ce changement a pris toute son ampleur dans les modifications de 1997, lorsque toutes les personnes qui

engage in the collective administration of the full range of copyrights.

[91] Finally, the 1988 amendments are noteworthy from the point of view of the administration of performing rights because of the amendment to the remedies provision which, as noted earlier, figures prominently in Access Copyright’s argument for mandatory tariffs.

(a) *Performing rights societies*

[92] The 1988 amendments introduced a number of modest changes to the performing rights portion of the Act, such as limiting the repertoire disclosure limit in subsection 67(1) to works in current use, and the inclusion of the requirement in subsection 67(2) to file statements of proposed amounts to be collected in “both official languages”. This last change is not a modest change from the point of view of our linguistic heritage but it is modest from the point of view of collective administration.

[93] Another such change is the use of the word “royalties” to describe the amounts to be collected for licences, instead of the expression “fees, charges or royalties”. It would be difficult to argue credibly that the scope of “royalties” was increased by being separated from “fees, charges or”, the words which appeared in the predecessors to subsection 67(2). The change was likely driven by nothing more momentous than the legislative draftsman’s attempt to simplify the statutory language, given that “royalties” has been included in the description of the amounts that could be collected ever since the Act (1936).

[94] For the purposes of this appeal, the most important amendment in 1988 was the replacement of

géraient des droits pour les titulaires de droits et au nom de ces derniers sont devenues des sociétés de gestion habilitées à s’engager dans la gestion collective de toute la gamme des droits d’auteur.

[91] Enfin, les modifications de 1988 sont intéressantes du point de vue de la gestion des droits d’exécution en raison des changements qu’elles apportaient à la disposition relative aux recours qui, comme il a été dit plus haut, occupe une place importante dans les observations d’Access Copyright en faveur de tarifs obligatoires.

a) *Les sociétés de perception de droits d’exécution*

[92] Les modifications de 1988 ont apporté plusieurs changements mineurs dans la partie de la Loi relative aux droits d’exécution, par exemple limiter la divulgation du répertoire aux œuvres d’exécution courante (au paragraphe 67(1)) et obliger à ce que les projets de tarif des droits à percevoir soient déposés dans « les deux langues officielles » (au paragraphe 67(2)). Ce dernier changement n’est pas mineur sur le plan de notre patrimoine linguistique, mais il l’est pour ce qui est de la gestion collective.

[93] L’utilisation du mot « droits » au lieu de l’expression « honoraires, redevances ou tantièmes » pour désigner les sommes à percevoir pour les licences est un autre changement important. Il serait difficile de soutenir d’une façon crédible que la portée du terme « droits » est plus large que celle des termes qu’il remplace, « honoraires, redevances ou tantièmes », qui sont les termes qui figuraient dans les versions antérieures des règles figurant au paragraphe 67(2). Selon toute vraisemblance, ce changement témoigne simplement de l’intention du rédacteur législatif de simplifier le libellé de la Loi, d’autant plus que l’équivalent du terme « droit » dans la version anglaise, « royalties », figure dans l’énumération servant à désigner les sommes pouvant être perçues depuis la Loi de 1936.

[94] Pour les besoins du présent appel, la modification la plus importante apportée en 1988 a été le

subsection 70(1) of the Act (1985) with subsection 67.2(2) of the Act (1988). That change lies at the heart of the debate about whether approved tariffs are mandatory. Subsection 70(1) was substantially the same as the original provision (see Act (1936), subsection 10B(8)), which placed a limit on a performing society’s right to collect amounts other than those in the approved statement. The replacement provision, subsection 67.2(2) appears to give performing rights societies broader enforcement rights, rather than placing a limit on available remedies.

remplacement du paragraphe 70(1) de la Loi de 1985 par le paragraphe 67.2(2) de la Loi de 1988. Ce changement est au cœur du débat sur le caractère obligatoire des tarifs homologués. Le paragraphe 70(1) était, pour l’essentiel, identique à la disposition originale (voir le paragraphe 10B(8) de la Loi de 1936), qui limitait le droit d’une société de perception de droits d’exécution de percevoir des sommes autres que celles figurant dans les états homologués. La disposition de substitution, c’est-à-dire le paragraphe 67.2(2), semble, plutôt que de limiter les recours disponibles, conférer aux sociétés de perception de droits d’exécution une plus grande marge de manœuvre lorsqu’elles cherchent à faire respecter leurs droits.

1985 version	1988 version
<p><b>70.</b> (1) The statements of fees, charges or royalties certified as approved by the Copyright Appeal Board shall be the fees, charges or royalties that the society, association or company concerned may lawfully sue for or collect in respect of the issue or grant by it of licences for the performance of all or any of its works in Canada during the ensuing calendar year in respect of which the statements were filed.</p>	<p><b>67.2</b> ...</p> <p>...</p> <p>(2) Without prejudice to any other remedies available to it, a society, association or corporation may, for the period specified in its approved statement, collect the royalties specified in the statement or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.</p>

Version de 1985	Version de 1988
<p><b>70.</b> (1) Les états des honoraires, redevances ou tantièmes certifiés comme homologués par la Commission d’appel du droit d’auteur sont les honoraires, redevances ou tantièmes que l’association, la société ou la compagnie intéressée peut réclamer ou percevoir légalement en paiement des licences qu’elle a délivrées ou accordées pour l’exécution de toutes ses œuvres au Canada, ou de l’une quelconque d’entre elles, durant l’année civile suivante et à l’égard desquelles les états ont été déposés.</p>	<p><b>67.2</b> ...</p> <p>...</p> <p>(2) L’association, la société ou la personne morale peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les droits qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.</p>

[95] As discussed earlier in these reasons, the Act (1936) imposed limits on performing rights societies’ ability to exercise their market power by dictating non-competitive prices for performing rights licences. As mentioned earlier, the 1936 amendments did not specifically provide these societies with the right to collect or sue for their fees because those rights existed independently of the Act (1936). At the same time, performing rights societies continued to enjoy remedies for infringement to the extent that they either owned

[95] Comme je l’ai dit précédemment dans les présents motifs, la Loi de 1936 a limité la capacité des sociétés de perception de droits d’exécution d’exercer leur emprise sur le marché en imposant des prix non concurrentiels pour les licences de droits d’exécution. J’ai aussi affirmé que les modifications de 1936 ne conféraient pas précisément à ces sociétés le droit de percevoir ou de réclamer par la voie judiciaire leurs redevances puisque ce droit existait indépendamment de la Loi de 1936. En même temps, les sociétés de perception de droits d’exécution

the performing rights in the works in question or were authorized by the owners of those rights to sue on their behalf.

[96] The question, then, is whether subsection 67.2(2) creates new enforcement mechanisms for new obligations. This question matters because Access Copyright's argument in favour of mandatory tariffs relies heavily upon subsection 67.2(2) of the Act (1988) (which later became subsection 68.2(1) of the Act (1997) [*An Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1997, c. 24]).

[97] The force of the argument that subsection 67.2(2) adds something to the statutory scheme that was not previously present arises from the comparison with subsection 70(1), the provision that it replaced. The fact that there are no longer any reference to licences in subsection 67.2(2) supports the inference that enforcement of the tariff is no longer tied to the performing rights societies' licensing schemes. Access Copyright argues that, as a result, a performing rights society's approved statement of royalties can be enforced against anyone who infringes the works in a performing rights society's repertoire.

[98] Before a right can be enforced, the right itself must exist. A provision which gives a remedy does not automatically create a new right which the remedy vindicates. If Parliament had said unambiguously that infringers of performing rights were liable to pay royalties, then subsection 67.2(2) would complement that pronouncement by providing the means by which that obligation could be enforced against infringers.

[99] An unambiguous statement that approved royalties for performing rights were payable by infringers would result in a radical transformation in the performing rights scheme. Performing rights societies would no longer be limited to collecting royalties from those who agreed to take a licence but would be free to

ont continué à bénéficier de recours en cas de violation si elles étaient soit titulaires des droits d'exécution des œuvres en question, soit autorisées par les titulaires de ces droits à engager des poursuites en leur nom.

[96] La question est donc de savoir si le paragraphe 67.2(2) crée de nouveaux mécanismes d'application de la loi pour les nouvelles obligations. Il s'agit d'une question importante, car les observations d'Access Copyright en faveur des tarifs obligatoires reposent largement sur le paragraphe 67.2(2) de la Loi de 1988 (qui est par la suite devenu le paragraphe 68.2(1) de la Loi de 1997 [*Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1997, ch. 24]).

[97] La valeur de l'argument voulant que le paragraphe 67.2(2) ajoute quelque chose au régime légal provient de la comparaison avec le paragraphe 70(1), que le paragraphe 67.2(2) a remplacé. La suppression de la mention des licences dans le paragraphe 67.2(2) étaye l'observation voulant que l'application du tarif ne soit plus liée aux systèmes d'octroi de licences des sociétés de perception de droits d'exécution. Access Copyright fait valoir que, par conséquent, le tarif homologué d'une société de perception de droits d'exécution peut être appliqué à quiconque viole le droit d'auteur à l'égard d'œuvres faisant partie de son répertoire.

[98] Pour qu'on puisse faire appliquer un droit, encore faut-il que ce droit existe. La disposition qui prévoit un recours ne crée pas automatiquement de nouveau droit que le recours garantit. Si le législateur avait affirmé sans ambiguïté que les personnes qui violent les droits d'exécution étaient tenues de payer des droits, alors le paragraphe 67.2(2) aurait servi de complément à cette déclaration en prévoyant les moyens par lesquels il peut être enjoint aux contrevenants de s'acquitter de leur obligation.

[99] S'il était affirmé sans ambiguïté que les contrevenants devaient payer le tarif homologué pour les droits d'exécution, le régime de droits d'exécution serait transformé radicalement. Les sociétés de perception de droits d'exécution seraient alors autorisées à percevoir des redevances non seulement auprès des personnes ayant

collect royalties from anyone who infringed the works in their repertoire. In effect, infringers would, by some undefined operation, become non-consensual licensees, which is difficult to reconcile with the usual conception of a licensing scheme.

[100] In addition, such a change would make portions of sections 34 and 35 of the Act dealing with damages for infringement largely redundant. Those sections were not modified as they would have been if the scheme of the Act had been modified to make infringers *qua* infringers liable for royalties.

[101] Access Copyright’s interpretation of subsection 67.2(2) rests on a de-contextualized analysis. To interpret that section, it is necessary to consider the context by considering the 1988 amendments as a whole. Subsection 67(1) of the Act (1988), as in prior versions of the Act, requires performing rights societies to file lists of their repertoire in current use. Subsection 67(3), in keeping with prior versions of the Act, requires the performing rights society to file statements of all royalties that the performing rights society proposes to collect for the grant of licences for the performance of those works. Subsection 67.2(1) provides that, after publication of the society’s statement of proposed royalties in the *Canada Gazette*, and after hearing from the performing rights society and those who oppose the proposed royalties, the Copyright Office (now the Copyright Board) certifies the statement of proposed royalties as approved, with or without modification. These provisions were all brought forward more or less intact from the Act (1936).

[102] This brings us back to subsection 67.2(2). The only statements which the Board could certify as approved are the statements of proposed royalties for the issue of licences filed by the performing rights societies since that is all that was before it. As a result, the

accepté de devenir titulaires de licence, mais auprès de quiconque aurait violé le droit d’auteur à l’égard des œuvres faisant partie de leur répertoire. En fait, les contrevenants deviendraient, par une quelconque opération indéterminée, des titulaires de licence non consentants, ce qui est difficile à concilier avec la conception habituelle des systèmes d’octroi de licences.

[100] En outre, si la Loi avait été ainsi modifiée, les parties des articles 34 et 35 concernant les dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur deviendraient en grande partie redondantes. Ces articles n’ont pas été remaniés comme ils l’auraient été si le régime établi par la Loi avait été modifié pour que les contrevenants soient traités de la même manière que les contrevenants tenus de payer des droits.

[101] L’interprétation que fait Access Copyright du paragraphe 67.2(2) repose sur une analyse décontextualisée. Pour interpréter ce paragraphe, il faut prendre en compte le contexte en examinant les modifications de 1988 dans leur ensemble. Comme dans les versions antérieures de la Loi, le paragraphe 67(1) de la Loi de 1988 oblige les sociétés de perception de droits d’exécution à déposer des listes de leur répertoire d’exécution courante. Le paragraphe 67(3), conformément aux versions antérieures de la Loi, oblige les sociétés de perception des droits d’exécution à déposer des projets de tarif des droits à percevoir pour les licences qu’elles accorderont pour l’exécution de ces œuvres. Le paragraphe 67.2(1) dispose qu’après la publication des projets de tarif de la société dans la *Gazette du Canada*, et après avoir entendu les observations de la société de perception des droits d’exécution et des opposants au projet de tarif, la Commission du droit d’auteur, qui est le successeur du Bureau du Droit d’auteur, certifie le projet de tarif, avec ou sans modification, lequel devient dès lors le tarif homologué. Ces dispositions ont toutes été reprises plus ou moins telles quelles depuis la Loi de 1936.

[102] Cela nous ramène au paragraphe 67.2(2). Les seuls projets de tarif que la Commission peut certifier et homologuer sont ceux déposés par les sociétés de perception de droits d’exécution à l’égard des droits pour les licences qu’elles accorderont, puisque ce sont

reference to “royalties specified in the statement” in subsection 67.2(2) can only be royalties payable upon the issuance of a licence. The omission of the reference to “issuing licences” in subsection 67.2(2) is, in my view, inconsequential. A performing rights society is still limited to collecting royalties from those who have agreed to take a licence.

(b) *Licensing bodies*

[103] Sections 70.1 to 70.4 of the Act (1988) introduced the concept of “licensing body”, which is the precursor to collective societies. Section 70.1 defines licensing bodies while section 70.2 provides a mechanism by which the Board can establish rates and conditions if a licensing body and a licensee cannot agree on terms. Section 70.3 provides that the Board cannot exercise its powers under section 70.2 if the parties reach an agreement. Finally, section 70.4 deals with the position of the parties if the Board establishes rates and conditions.

[104] The novel element introduced by the definition of licensing bodies is that of collective administration:

**70.1** For the purposes of sections 70.2 to 70.6, “licensing body” means a society, association or corporation, other than a society, association or corporation referred to in subsection 67(1) that

(a) carries on the business of collective administration of copyright for the benefit of those who, by assignment, grant of licence, appointment of it as their agent or otherwise, authorize it to act on their behalf in relation to that collective administration; and

(b) operates a licensing scheme, applicable to a repertoire of works of more than one author, pursuant to which the society, association or corporation sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 3 in respect of those works.

les seuls dont elle est saisie. Par conséquent, l’expression « les droits qui y figurent » au paragraphe 67.2(2) ne peut renvoyer qu’aux droits à payer pour l’octroi d’une licence. Le fait qu’il ne soit pas fait mention au paragraphe 67.2(2) des « licences [que la société] accordera » est, à mon avis, sans conséquence. La société de perception de droits d’exécution ne peut toujours percevoir de droits qu’auprès des personnes qui ont accepté d’être assujetties à une licence.

b) *Les sociétés de gestion*

[103] Les articles 70.1 à 70.4 de la Loi de 1988 ont introduit la notion de « société de gestion ». L’article 70.1 définit ce que sont les sociétés de gestion, tandis que l’article 70.2 prévoit un mécanisme par lequel la Commission peut établir des droits ou modalités si une société de gestion et un titulaire de licence ne parviennent pas à s’entendre sur des modalités. L’article 70.3 dispose que la Commission ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 70.2 si les parties parviennent à une entente. Enfin, l’article 70.4 porte sur la situation des parties si la Commission établit des droits et des modalités.

[104] L’élément nouveau apporté par la définition du terme « société de gestion » est celui de la gestion collective :

**70.1** Pour l’application des articles 70.2 à 70.6, « société de gestion » vise l’association, la société ou la personne morale, autre qu’une association, une société ou une personne morale visée au paragraphe 67(1), qui se livre à la gestion collective du droit d’auteur au profit de ceux qui l’ont habilitée à cette fin, par voie de cession, licence, mandat ou autrement, lorsqu’elle administre un système d’octroi de licences, portant sur un répertoire d’œuvres de plusieurs auteurs, en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation, les droits et les modalités pour lesquels elle accepte d’autoriser l’accomplissement, au Canada, de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard de ces œuvres.

[105] Performing rights societies are excluded from the definition of licensing body by the exclusion of “a society, association or corporation referred to in subsection 67(1)”. As a result, licensing bodies deal with copyrights other than performing rights.

[106] As noted earlier, licensing bodies are the precursors of “collective societies” which were introduced in the 1997 amendments to the Act. A licensing body’s powers were limited relative to those of performing rights societies. Licensing bodies were not entitled or required to file statements of proposed fees, charges or royalties. Instead, the Act contemplated that licensing bodies would negotiate licences with users on behalf of those who had authorized it to act on their behalf. This, of course, is what performing rights societies had been doing all along.

[107] As noted above, in cases where a licensing body and a user were unable to agree, section 70.2 authorized the Board “to fix the royalties and their related terms and conditions”:

**70.2** (1) Where a licensing body and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3 in respect of the works included in the licensing body’s repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to fix the royalties and their related terms and conditions.

[108] The Board’s power to settle the royalties and terms and conditions came to an end if the parties were subsequently able to agree: see Act (1988), subsection 70.3(1). Where the royalties and terms and conditions were settled by the Board, the 1988 amendments framed the resulting rights and obligations in terms reminiscent of those applicable in the performing rights portion of the Act:

**70.4** Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2), the person concerned may, during the period, subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme and on paying or offering to pay the

[105] Les sociétés de perception de droits d’exécution sont exclues de la définition de société de gestion du fait qu’on n’y retrouve pas les termes « association, société ou personne morale visée au paragraphe 67(1) ». Il s’ensuit que les sociétés de gestion s’occupent des droits d’auteur autres que les droits d’exécution.

[106] J’ai fait observer plus haut que la définition du terme « société de gestion » a été modifiée par la Loi en 1997. Les pouvoirs d’une société de gestion étaient limités comparativement à ceux des sociétés de perception de droits d’exécution. Les sociétés de gestion n’avaient ni le droit ni l’obligation de déposer des projets de tarif. La Loi prévoyait plutôt qu’elles négocieraient les licences avec les utilisateurs au nom des personnes les ayant autorisées à agir à ce titre. Ce rôle, manifestement, était celui que les sociétés de perception de droits d’exécution avaient toujours joué.

[107] Il a été dit plus haut que, lorsqu’une société de gestion et un utilisateur ne parvenaient pas à se mettre d’accord, l’article 70.2 autorisait la Commission à « fixer ces droits ou modalités » :

**70.2** (1) À défaut d’une entente sur les droits ou les modalités y afférentes, relatifs à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés à l’article 3, la société de gestion ou l’intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de fixer ces droits ou modalités.

[108] Si les parties parvenaient à s’entendre avant la fixation, la Commission perdait le pouvoir de fixer les droits et les modalités : voir le paragraphe 70.3(1) de la Loi de 1988. Les modifications de 1988 encadraient, dans le cas où il y avait fixation par la Commission, les droits et obligations en découlant, dans des termes rappelant ceux utilisés dans la partie de la Loi relative aux droits d’exécution :

**70.4** L’intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l’égard desquels des droits ont été fixés, moyennant paiement ou offre de paiement de ces droits et conformément aux modalités y afférentes fixées par la Commission et à celles établies par

royalties, do the act with respect to which the royalties and their related terms and conditions are fixed and the licensing body may, without prejudice to any other remedies available to it, collect the royalties or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction. [My emphasis.]

[109] At first blush, section 70.4 is somewhat confusing because it introduces compliance measures found in the tariff-setting world of performing rights societies into the non-tariff world of licensing bodies. I will deal with these when dealing with collective administration under the 1997 amendments. At this stage though, it will be useful to disentangle those measures from the very economical prose of section 70.4, which I have attempted to do in the table below.

[110] The column on the left of the table contains subsections 67.2(2) and (3) from the performing rights portion of the Act (1988). The middle column contains section 70.4 with its provisions deconstructed and re-ordered in order to make the comparison of the elements easier. The column on the right contains section 70.4 in its original form:

la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les droits ainsi fixés et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice. [Non souligné dans l'original.]

[109] À première vue, l'article 70.4 est un peu déroutant, car il introduit dans le domaine des sociétés de gestion, où les tarifs n'existent pas, des mesures de conformité que l'on trouve dans le domaine des sociétés de perception de droits d'exécution, où les tarifs existent. J'en parlerai lorsque j'examinerai la gestion collective sous le régime des modifications de 1997. À ce stade cependant, il convient de dégager ces mesures du libellé laconique de l'article 70.4, ce que je tente de faire dans le tableau ci-dessous.

[110] La colonne de gauche du tableau contient les paragraphes 67.2(2) et 67.2(3) de la partie de la Loi de 1988 relative aux droits d'exécution. La colonne du milieu contient l'article 70.4, décomposé et réorganisé afin de faciliter la comparaison de ses dispositions. La colonne de droite présente l'article 70.4 dans sa version originale :

<p>Performing rights provisions</p> <p><b>67.2 ...</b></p> <p>(2) Without prejudice to any other remedies available to it, a society, association or corporation may, for the period specified in its approved statement, collect the royalties specified in the statement or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.</p> <p>(3) No action shall be brought for the infringement of the right to perform a work referred to in subsection 67(1) against a person who has paid or offered to pay the royalties specified in an approved statement.</p>	<p>Section 70.4 Deconstructed</p> <p>70.4 Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2) ... the licensing body may, without prejudice to any other remedies available to it, collect the royalties or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.</p> <p>[70.4 Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2)] ... the person concerned may, during the period, subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme and on paying or offering to pay the royalties, do the act with respect to which the royalties and their related terms and conditions are fixed....</p>	<p>Section 70.4</p> <p><b>70.4</b> Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2), the person concerned may, during the period, subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme and on paying or offering to pay the royalties, do the act with respect to which the royalties and their related terms and conditions are fixed and the licensing body may, without prejudice to any other remedies available to it, collect the royalties or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.</p>	<p>Dispositions relatives aux droits d'exécution</p> <p><b>67.2 [...]</b></p> <p>(2) L'association, la société ou la personne morale peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les droits qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.</p> <p>(3) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation du droit d'exécution d'une œuvre visée au paragraphe 67(1) contre quiconque a payé ou offert de payer les droits figurant dans une déclaration homologuée.</p>	<p>Article 70.4 décomposé</p> <p>[70.4] [...] La société de gestion peut, pour la [...] période [arrêtée par la Commission], percevoir les droits ainsi fixés et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.</p> <p>70.4 L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des droits ont été fixés, moyennant paiement ou offre de paiement de ces droits et conformément aux modalités y afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences [...]</p>	<p>Article 70.4</p> <p><b>70.4</b> L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des droits ont été fixés, moyennant paiement ou offre de paiement de ces droits et conformément aux modalités y afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les droits ainsi fixés et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.</p>
--	--	--	--	---	--

[111] As this table shows, section 70.4 incorporates two elements of the performing rights scheme, specifically the remedies provision and the Statutory Licence. The significance of these provisions depends on whether a Board determination pursuant to section 70.2 is binding on the parties to that proceeding.

[112] This question was answered in the negative in *SODRAC*. Rothstein J., writing for the majority of the Supreme Court found that the statutory context supported the conclusion that “licences crafted pursuant to s. 70.2 proceedings are not automatically binding on users”: *SODRAC*, at paragraph 105. This conclusion turned on the words of section 70.4 which provide that, where royalties and terms and conditions are fixed, “the person concerned may ... on paying or offering to pay the royalties, do the act with respect to which the royalties ... are fixed” [emphasis in original]. The majority found that this wording made it clear that while users could avail themselves of the terms and conditions set by the Board to gain authorization to use the repertoire in question, it did not require the user to take a licence on those terms.

[113] The majority went on to say that the non-binding nature of a licence whose terms and conditions are set pursuant to section 70.2 was consistent with the general principle that no pecuniary burden can be imposed “upon the subjects of this country ... except upon clear and distinct legal authority”: *SODRAC*, at paragraph 107.

[114] In summary, the Supreme Court found that while the Board had the statutory authority to fix the terms of licences pursuant to section 70.2, users retained the ability to decide whether or not to become licensees. Putting it another way, the Supreme Court’s decision in *SODRAC* decided that sections 70.1 to 70.4 as enacted by the 1988 amendments to the Act did not create a mandatory scheme.

[115] If determinations under section 70.2 are not binding on the parties, what purpose does section 70.4 serve?

[111] Comme le montre ce tableau, l’article 70.4 intègre deux éléments du régime de droits d’exécution, à savoir la disposition relative aux recours et la licence légale. L’importance de ces dispositions dépend de la réponse à la question de savoir si les décisions prises par la Commission en vertu de l’article 70.2 lient les parties à l’instance.

[112] La Cour suprême a répondu à cette question par la négative dans l’arrêt *SODRAC*. Le juge Rothstein, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a estimé que le contexte législatif étayait la conclusion selon laquelle « les modalités dont les licences sont assorties dans le cadre d’instances tenues en application de l’art. 70.2 ne lient pas automatiquement les utilisateurs » (*SODRAC*, paragraphe 105). Cette conclusion reposait sur le libellé de l’article 70.4 qui disposait que, lorsqu’il y a fixation des droits ou modalités, « l’intéressé peut [...] accomplir les actes à l’égard desquels des redevances ont été fixés, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances » [souligné dans l’original]. Les juges majoritaires ont conclu que ce libellé montrait clairement que les utilisateurs pouvaient se prévaloir des modalités fixées par la Commission pour obtenir l’autorisation d’utiliser le répertoire en question, mais qu’ils n’étaient pas tenus d’accepter une licence selon ces modalités.

[113] Les juges majoritaires ont ajouté que la nature non contraignante de la licence dont les modalités sont fixées conformément à l’article 70.2 est compatible avec le principe général selon lequel aucune charge pécuniaire ne peut être imposée « aux sujets de ce pays [...] sauf en vertu d’une autorité légale claire et distincte » (*SODRAC*, paragraphe 107).

[114] En résumé, la Cour suprême a conclu que, bien que la Commission eût le pouvoir de fixer les modalités des licences en vertu de l’article 70.2, les utilisateurs conservaient la possibilité de décider de devenir ou non titulaires de licence. Autrement dit, dans l’arrêt *SODRAC*, la Cour suprême a conclu que les articles 70.1 à 70.4, tels qu’ils avaient été édictés lorsque la Loi a été modifiée en 1988, ne créaient pas de régime obligatoire.

[115] Si les décisions rendues en application de l’article 70.2 ne lient pas les parties, à quoi sert l’article 70.4?

In my view, section 70.4, like the performing rights provisions which it incorporates, serves to give effect to the Board’s determination. The incorporation of the Statutory Licence serves the same purpose as it does in the performing rights scheme. It prevents a rights holder from defeating the effect of a Board decision by refusing to issue licences on the terms established by the Board. The remedies provision serves to allow rights holders to pursue users for unpaid amounts arising under the Statutory Licence provision, such as amounts which were offered for the use of protected material but which were never paid. In the absence of section 70.4, a rights holder who sought to collect such amounts would be met by the argument that the mere offer to pay was sufficient to bar an action in infringement. And since the benefit incurred by the offer was statutory in nature, the rights holder did not provide any consideration for the offer. The remedies section thus provides a useful remedy for rights holders.

[116] In summary, the 1988 revisions to the Act introduced the predecessor to collective societies, largely modelled on the scheme applicable to performing rights societies. Once again, the scheme is one which contemplates licensing schemes. As in the performing rights provisions, the Board’s role in setting royalties and terms and conditions in the licensing body provisions did not result in rate decisions which were binding on users who declined to take a licence. Section 70.4 gives both the rights holder and users a remedy in the event of attempts to defeat the operation of the scheme.

(4) Legislative history: 1997 amendments

[117] The 1997 amendments (*An Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1997, c. 24) are particularly relevant to the resolution of this appeal because they introduced collective societies and divided collective administration into two streams. As noted earlier in these reasons, licensing bodies were the precursors of collective societies

À mon avis, l’article 70.4, tout comme les dispositions relatives aux droits d’exécution qu’il incorpore, sert à donner effet à la décision de la Commission. La licence légale a été incorporée dans le même but que dans le régime des droits d’exécution. Elle empêche les titulaires de droits de rendre nul l’effet des décisions de la Commission en refusant de délivrer des licences selon les modalités fixées par la Commission. La disposition relative aux recours permet aux titulaires de droits de poursuivre les utilisateurs pour recouvrer les sommes dues au titre de la disposition relative à la licence légale, par exemple les sommes qu’une personne a offert de payer pour l’utilisation d’œuvres protégées, mais qu’elle n’a jamais payées. Sans l’article 70.4, le titulaire de droits cherchant à recouvrer de telles sommes se ferait opposer l’argument selon lequel le simple fait que la personne ait offert de payer suffisait à rendre irrecevable une action pour violation. Et puisque l’avantage engendré par l’offre était de nature légale, le titulaire des droits ne donnait aucune contrepartie pour l’offre. Cette disposition prévoit donc un recours utile pour les titulaires de droits.

[116] En résumé, les modifications apportées à la Loi en 1988 ont introduit une version des sociétés de gestion (*licensing bodies* en anglais) qui s’inspirait largement du régime applicable aux sociétés de perception de droits d’exécution. Là encore, il s’agit d’un régime qui prévoit des systèmes d’octroi de licences. Comme pour les dispositions relatives aux droits d’exécution, le rôle de la Commission quant à la fixation des droits et des modalités dans les dispositions relatives aux sociétés de gestion n’est pas de rendre des décisions imposant des tarifs aux utilisateurs qui refusaient de devenir titulaires de licence. L’article 70.4 confère tant au titulaire des droits qu’aux utilisateurs un recours dans le cas où on tenterait de contourner le régime.

4) L’évolution législative : les modifications de 1997

[117] Les modifications de 1997 (*Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur*, L.C. 1997, ch. 24) sont particulièrement pertinentes pour l’issue du présent appel, car elles ont introduit les sociétés de gestion telles qu’on les connaît à présent et ont divisé la gestion collective en deux volets. Comme je l’ai déjà souligné dans les

though with a limited mandate. In the 1997 amendments, collective societies were defined so as to include both performing rights societies and licensing bodies, and their role in the tariff-setting process was set out.

[118] The 1997 amendments retained the scheme which was previously administered by performing rights societies (which I will call the Performing Rights Regime) and added a second stream dealing with the collective administration of the copyrights set out in sections 3, 15, 18, and 21, (which I will call the General Regime). The 1997 amendments also changed the scope of the Performing Rights Regime by adding to it communication to the public by telecommunication of musical works, dramatico-musical works, performer's performances of those works and sound recordings of such works, subject to an exception in favour of persons with perceptual difficulties.

[119] Collective societies representing rights holders under the General Regime were now able (though not required) to file proposed tariffs of royalties to be collected for issuing licences in relation to the exercise of those rights. In addition, the amendments provided that the collective societies concerned could also proceed by entering into agreements with users.

[120] The issues in this appeal arise under the General Regime but, as noted earlier in these reasons, the provisions of the Performing Rights Regime are relevant because some of them are incorporated by reference into the General Regime and also because they are sufficiently similar to each other that what is true of one is likely also true of the other.

[121] In the paragraphs that follow, I propose to first discuss the definition of a collective society and then to show the similarity of the Performing Rights Regime and the General Regime by examining the provisions of both Regimes.

présents motifs, les sociétés de gestion avaient auparavant un rôle limité. Dans les modifications de 1997, les sociétés de gestion ont été définies de manière à inclure à la fois les sociétés de perception de droits d'exécution et les sociétés de gestion, et leur rôle dans le processus d'établissement du tarif a été énoncé.

[118] Les modifications de 1997 ont maintenu le régime qui était auparavant administré par les sociétés de perception de droits d'exécution (que j'appellerai le régime de droits d'exécution) et ont ajouté un deuxième volet portant sur la gestion collective des droits d'auteur énoncés aux articles 3, 15, 18 et 21 (que j'appellerai le régime général). Les modifications de 1997 ont également modifié la portée du régime de droits d'exécution en y ajoutant la communication au public par télécommunication d'œuvres musicales, d'œuvres dramatico-musicales, de leurs prestations et d'enregistrements sonores constitués de ces œuvres, sous réserve d'une exception pour les personnes ayant une déficience perceptuelle.

[119] Les sociétés de gestion représentant les titulaires de droits en application du régime général pouvaient désormais (bien que ce ne fût pas obligatoire) déposer des projets de tarif des redevances à percevoir pour l'octroi de licences à l'égard de l'exercice de ces droits. En outre, les modifications donnaient aux sociétés de gestion concernées la possibilité de conclure des ententes avec les utilisateurs.

[120] Les questions soulevées en l'espèce relèvent du régime général, mais, comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, les dispositions du régime de droits d'exécution sont pertinentes parce que certaines d'entre elles sont incorporées par renvoi au régime général et aussi parce qu'elles se ressemblent suffisamment pour que ce qui vaille pour l'une vaille probablement pour l'autre aussi.

[121] Dans les paragraphes qui suivent, je commencerai par analyser la définition du terme « société de gestion », puis je mettrai en évidence la similitude entre le régime de droits d'exécution et le régime général en examinant les dispositions des deux régimes.

(a) *Collective societies*

[122] A collective society is defined as follows in section 2 of the Act (all statutory references which follow in this section are to the Act (1997)):

**Definitions**

2. ...

...

“collective society” means a society, association or corporation that carries on the business of collective administration of copyright or of the remuneration right conferred by section 19 or 81 for the benefit of those who, by assignment, grant of licence, appointment of it as their agent or otherwise, authorize it to act on their behalf in relation to that collective administration, and

(a) operates a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of works, performer’s performances, sound recordings or communication signals of more than one author, performer, sound recording maker or broadcaster, pursuant to which the society, association, or corporation sets out classes of uses that it agrees to authorize under this Act and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize those classes of uses, or

(b) carries on the business of collecting and distributing royalties and levies payable pursuant to this Act;

[123] This definition refers to a “society, association or corporation that carries on the business of collective administration ... for the benefit of those who ... authorize it to act on their behalf”. This excludes entities who have acquired rights from their original owner and who then license those rights for their own benefit. These entities were identified as “dealers in performing rights” in *Vigneux* (at page 352). This undoubtedly reflects the evolution of the manner in which rights holders monetize their rights. That said, the issue that Parliament sought to address in the Act (1936) was the market power resulting from the concentration of copyrights in few hands, the consequences of which do not change according to who benefits from that concentration.

a) *Les sociétés de gestion*

[122] Le terme société de gestion est défini ainsi à l’article 2 de la Loi (tous les renvois à des dispositions légales dans la présente section sont des renvois à la Loi de 1997) :

**Définitions**

2. [...]

« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communicateurs de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.

[123] Cette définition utilise les termes « [a]ssociation, société ou personne morale autorisée [...] à se livrer à la gestion collective ». Sont exclues les organisations qui ont acquis des droits auprès de leur titulaire initial et qui octroient ensuite des licences sur ces droits pour leur propre bénéfice. Ces organisations ont été appelées [TRADUCTION] « négociants en droits d’exécution » dans l’arrêt *Vigneux* (à la page 352). Cela témoigne sans aucun doute de l’évolution de la manière dont les titulaires de droits tirent profit de leurs droits. Cela dit, la situation à laquelle le législateur cherchait à remédier dans la Loi de 1936 était l’emprise sur le marché qui résultait de la concentration des droits d’auteur entre les mains de quelques personnes, et cette emprise a les mêmes conséquences indépendamment de la personne qui bénéficie de cette concentration.

[124] It follows from this definition that a collective society can deal with two types of rights: copyrights and “the remuneration right conferred by section 19 or 81”. Copyrights are the rights defined in sections 3, 15, 18, and 21, while remuneration rights are established by sections 19 and 81. These two kinds of rights correspond to the two kinds of activities undertaken by collective societies: the operation of a licensing scheme (per paragraph (a) of the definition) in relation to copyrights or “the business of collecting and distributing royalties” (per paragraph (b) of the definition) in relation to remuneration rights.

[125] Collective societies, as defined above, play a role in the tariff-setting process for performing rights and the communication to the public by telecommunication right, on one hand, and the rights set out in sections 3, 15, 18 and 21, on the other. Given my comments earlier as to the similarities between the Performing Rights Regime and the General Regime, I will begin by examining the Performing Rights Regime.

(b) *The performing rights regime*

[126] Section 67 of the Act (1997) provides as follows:

**Public access to repertoires**

**67.** Each collective society that carries on

(a) the business of granting licences or collecting royalties for the performance in public of musical works, dramatico-musical works, performer’s performances of such works, or sound recordings embodying such works, or

(b) the business of granting licences or collecting royalties for the communication to the public by telecommunication of musical works, dramatico-musical works, performer’s performances of such works, or sound recordings embodying such works, other than the communication of musical works or dramatico-musical works in a manner described in subsection 31(2),

must answer within a reasonable time all reasonable requests from the public for information about its repertoire of works, performer’s performances or sound recordings, that are in current use.

[124] Il découle de cette définition qu’une société de gestion peut traiter deux types de droits : les droits d’auteur et le « droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 ». Les droits d’auteur sont les droits définis aux articles 3, 15, 18 et 21, tandis que les droits à rémunération sont établis par les articles 19 et 81. Ces deux types de droits correspondent aux deux types d’activités exercées par les sociétés de gestion : l’administration d’un système d’octroi de licences (au titre de l’alinéa a) de la définition) à l’égard du droit d’auteur, et « la perception et la répartition des redevances » (au titre de l’alinéa b) de la définition) à l’égard du droit à rémunération.

[125] Les sociétés de gestion, telles qu’elles sont définies ci-dessus, jouent un rôle dans le processus d’établissement du tarif pour les droits d’exécution et le droit de communication au public par télécommunication, d’une part, et les droits énoncés aux articles 3, 15, 18 et 21, d’autre part. Compte tenu des observations que j’ai formulées plus haut quant à la similitude entre le régime de droits d’exécution et le régime général, je commencerai par examiner le régime de droits d’exécution.

b) *Le régime de droits d’exécution*

[126] L’article 67 de la Loi de 1997 est rédigé ainsi :

**Demandes de renseignements**

**67.** Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable.

[127] The use of the phrase “granting licences or collecting royalties” in paragraphs (a) and (b) is a departure from the language in prior versions of the Act dealing with performing rights societies. At first blush, this change apparently supports Access Copyright’s position that the nature and effect of Board approved tariffs has changed so the collective societies are now in the business of collecting royalties from infringers.

[128] To the extent that collective societies are owed royalties pursuant to their licensing agreements, the reference to “collecting royalties” in section 67 would confirm their right to collect those royalties. Such confirmation would, however, be redundant since collective societies have always been able to rely on their contractual remedies in the case of licensees.

[129] There is however, another explanation for the presence of “collecting royalties” in section 67 and it is that collective societies can be in the business of collecting royalties pursuant to section 19 of the Act.

[130] Collective societies, by definition, are societies which deal in the collective administration of copyright or “the remuneration right conferred by section 19 or 81”. Section 81 deals with levies on recording media and has no application to this discussion. Section 19 deals with equitable remuneration payable to performers and makers of sound recordings embodying works when those recordings are performed in public or communicated to the public by telecommunication. Subsection 19(2) of the Act defines the amount owed as equitable remuneration as “royalties”. These royalties are distinct from the amounts owed to authors and composers of the works.

[131] The definition of collective societies contemplates that they will engage in one or both of two kinds of businesses; the operation of a licensing scheme or “the business of collecting and distributing royalties or levies payable pursuant to this Act”. The reference in section 67 to “collecting royalties” is a reference to the

[127] En employant l’expression « octroyer des licences ou [...] percevoir des redevances », le législateur s’est écarté du libellé des versions précédentes des dispositions de la Loi relatives aux sociétés de perception de droits d’exécution. À première vue, ce changement semble étayer l’affirmation d’Access Copyright selon laquelle la nature et l’effet des tarifs homologués par la Commission ont changé de manière à ce que les sociétés de gestion soient maintenant chargées de percevoir les redevances auprès des contrevenants.

[128] Puisque des redevances sont dues aux sociétés de gestion au titre de leurs contrats de licence, l’emploi de l’expression « percevoir des redevances » à l’article 67 confirmerait leur droit de percevoir ces redevances. Cette confirmation serait toutefois redondante puisque les sociétés de gestion ont toujours pu se prévaloir de leurs recours contractuels dans le cas des titulaires de licence.

[129] Cependant, l’emploi de l’expression « percevoir des redevances » à l’article 67 peut s’expliquer autrement : les sociétés de gestion peuvent percevoir des redevances en application de l’article 19 de la Loi.

[130] Les sociétés de gestion sont, par définition, des sociétés qui s’occupent de la gestion collective du droit d’auteur ou « du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 ». L’article 81 concerne les redevances sur les supports d’enregistrement et est sans incidence sur la présente analyse. L’article 19 quant à lui porte sur la rémunération équitable à laquelle ont droit les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores constitués d’œuvres lorsque ces enregistrements sont exécutés en public ou communiqués au public par télécommunication. Aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi, les « redevances » sont la somme due au titre de la rémunération équitable. Ces redevances sont distinctes des sommes dues aux auteurs et compositeurs des œuvres.

[131] Les sociétés de gestion, d’après la définition du terme, sont appelées à exercer ces deux activités ou l’une d’entre elles : l’administration d’un système d’octroi de licences et « la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi ». L’utilisation, à l’article 67, de l’expression « percevoir des redevances »

business of collecting and distributing royalties payable pursuant to section 19 for which no contractual enforcement remedies are available. As a result, the presence of “collecting royalties” in section 67 can be explained by facts which do not contemplate the enforcement of tariffs against non-licensees.

[132] Section 67 goes no further than that. It is not an indication that collective societies can collect royalties whether or not the user is a licensee.

[133] Given that the Performing Rights Regime deals with collective societies which operate a licensing scheme, it is not surprising that the balance of the Performing Rights Regime contains the same elements found in the performing rights provisions in prior iterations of the Act.

[134] The obligation to provide information about the works in a collective society’s repertoire upon request, which is found in the closing words of section 67, is a variation of the requirement to file a list of the works in a performing rights society’s repertoire, a variation that achieves the same result with less effort on the collective society’s part. One suspects that the change arises from the very significant increase in the number of musical and drama-musical works in existence, resulting in an increase in the burden of compiling and filing lists of works. In any event, members of the public are able to ascertain which works would require them to obtain a licence, which was the objective of the original filing requirement.

[135] The requirement that a society file a statement of the fees, charges or royalties which it proposes to charge continues to apply to collective societies subject to the Performing Rights Regime albeit with some modifications.

[136] Section 67.1 provides as follows:

renvoie à l’activité de perception et de répartition des redevances payables au titre de l’article 19, pour laquelle il n’existe aucun recours relatif à l’exécution des contrats. Par conséquent, la présence de l’expression « percevoir des redevances » à l’article 67 peut s’expliquer par l’existence de situations qui ne consistent pas à imposer un tarif à des personnes qui ne sont pas titulaires de licence.

[132] L’article 67 ne va pas plus loin. Il n’est pas un indice montrant que les sociétés de gestion peuvent percevoir des redevances sans égard au fait que l’utilisateur détienne ou non une licence.

[133] Étant donné que le régime de droits d’exécution concerne les sociétés de gestion qui administrent un système d’octroi de licences, il n’est pas étonnant que le reste du régime de droits d’exécution contienne les mêmes éléments que les dispositions relatives aux droits d’exécution qui figuraient dans les versions antérieures de la Loi.

[134] L’obligation, énoncée à la fin de l’article 67, de fournir sur demande des renseignements quant aux œuvres faisant partie du répertoire de la société de gestion est une variante de l’obligation de déposer la liste des œuvres faisant partie du répertoire de la société de perception de droits d’exécution, et cette variante mène au même résultat, mais demande moins d’efforts de la part de la société de gestion. On peut supposer que ce changement est dû à l’augmentation très importante du nombre d’œuvres musicales et dramatico-musicales existantes, ce qui a accru la charge de travail liée à l’établissement et au dépôt des listes d’œuvres. Quoi qu’il en soit, les membres du public peuvent vérifier quelles œuvres nécessiteraient qu’ils obtiennent une licence, ce qui était l’objectif de l’obligation initiale de déposer une liste.

[135] L’obligation pour la société de déposer un état des honoraires, redevances ou tantièmes à percevoir continue de s’appliquer aux sociétés de gestion soumises au régime de droits d’exécution, avec quelques modifications.

[136] L’article 67.1 est libellé ainsi :

**Filing of proposed tariffs**

**67.1** (1) Each collective society referred to in section 67 shall, on or before the March 31 immediately before the date when its last tariff approved pursuant to subsection 68(3) expires, file with the Board a proposed tariff, in both official languages, of all royalties to be collected by the collective society.

[137] The changes from the prior wording are the use of the word “tariff” and the decoupling of the issuance of licences and the “royalties to be collected by the collective society”. In prior versions of the Act, the requirement to file a statement of fees, charges or royalties to be charged was linked to the issuance of licences.

[138] As indicated in my summary of the Federal Court’s reasons, the latter attached some significance to the use of the word “tariff” suggesting that it meant an amount which was required to be paid. This is not the first time that “tariff” appears in the Act. In fact, it first appeared in the Act (1936) as a marginal note to subsection 10(2) which required a performing rights society to file a statement of all fees, charges or royalties that it proposed to collect for the grant of licences. The marginal note reads: “Tariffs of fees, charges or royalties to be filed annually”. Given that section 14 of the *Interpretation Act* tells us that marginal notes in a statute “form no part of the enactment”, there is a limit to the uses which this occurrence of “tariff” can be put. Perhaps the most that can be said is that at one point in time, the legislative draftsman viewed a “tariff” and a “statement of fees, charges or royalties” as equivalent expressions.

[139] There are other uses of the word “tariff” in the statute book besides those noted by the Federal Court. One example is found in the portions of the *Canada Transportation Act*, S.C. 1996, c. 10 (the CTA) dealing with railway traffic.

[140] Section 87 of the CTA, defines “tariff” as “a schedule of rates, charges, terms and conditions applicable to the

**Dépôt d’un projet de tarif**

**67.1** (1) Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

[137] Les changements par rapport à l’ancienne formulation sont l’utilisation du mot « tarif » ainsi que la séparation de l’octroi de licences et des « redevances à percevoir ». Dans les versions antérieures de la Loi, l’obligation de déposer un état des honoraires, redevances ou tantièmes à percevoir était liée à l’octroi de licences.

[138] Comme je l’ai précisé lorsque j’ai résumé les motifs de la Cour fédérale, cette dernière a accordé une certaine importance à l’utilisation du mot « tarif », qui désignerait selon elle une somme devant être payée. Ce n’est pas la première fois que le terme « tarif » figure dans la Loi. En fait, il a été utilisé pour la première fois dans la Loi de 1936, dans la note marginale du paragraphe 10(2), qui obligeait les sociétés de perception de droits d’exécution à déposer un état de tous honoraires, redevances ou tantièmes qu’elles se proposaient de percevoir pour l’octroi de licences. La note marginale était la suivante : « Tarifs des honoraires, redevances ou tantièmes à déposer annuellement ». Étant donné que, selon l’article 14 de la *Loi d’interprétation*, les notes marginales dans une loi « ne font pas partie » du texte, l’utilisation que l’on peut faire de cette occurrence du mot « tarif » est limitée. Tout ce que l’on peut dire est qu’il est possible qu’à un certain moment, le rédacteur législatif ait considéré que le terme « tarif » et l’expression « état des honoraires, redevances et tantièmes » étaient équivalents.

[139] Le mot « tarif », dans le corpus des lois, n’est pas utilisé que dans les occurrences relevées par la Cour fédérale. On retrouve notamment ce terme dans les parties de la *Loi sur les transports au Canada*, L.C. 1996, ch. 10 (la LTC), consacrées au transport ferroviaire.

[140] Aux termes de l’article 87 de la LTC, un « tarif » est un « [b]arème des prix, frais et autres conditions

movement of traffic and incidental services”. A tariff is set and published by a railway company (sections 117, 118) subject to modification by the Canadian Transportation Agency (section 120.1, subsection 120.1(5)). The rates in a tariff are the railway company’s lawful rates (subsection 119(2)) and a railway company cannot charge a rate that has not been published in a tariff. A railway must carry freight offered for carriage upon the railway upon payment of the railway’s lawful rate (subsection 113(2)).

[141] Notwithstanding a railway company’s tariff of rates, the company and a shipper may enter into a confidential contract setting out customized rates and the manner in which the company will meet its level of service obligations (section 126). The Canadian Transportation Agency lacks the power to alter the terms of a confidential contract (section 120.1, subsection 126(2)).

[142] These references to “tariff” in the CTA show that “tariff” can be used to describe an arrangement pursuant to which a schedule (or tariff) of rates or charges proposed by an entity is binding on that entity, which can be compelled to provide a given service upon payment of the tariff rate. Thus, to the extent that the tariff is mandatory or binding, it is binding on the proponent of the tariff. This use of the word “tariff” is analogous to the way in which a performing rights society’s approved statement fees, charges or royalties operated as a limit on the amount it could charge licensees. When seen in this way, the use of the word “tariff” in section 67.1 does not represent any change of substance.

[143] All this to say that the provisions of the CTA show that the word “tariff”, taken by itself, is not determinative of the effect of a document which is called a tariff. Its effect is to be determined on the basis of an examination of the whole of the statutory scheme.

[144] As part of its argument that a tariff is mandatory, Access Copyright argues that a tariff is a regulation

applicables au transport et aux services connexes ». Le tarif est fixé et publié par la compagnie de chemin de fer (articles 117 et 118) sous réserve de modifications par l’Office des transports du Canada (article 120.1 et paragraphe 120.1(5)). Les prix figurant dans le tarif sont les prix licites de la compagnie de chemin de fer (paragraphe 119(2)) et la compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix qui n’a pas été publié dans un tarif. La compagnie de chemin de fer est tenue de transporter les marchandises à être transportées par chemin de fer sur paiement du prix licitement exigible (paragraphe 113(2)).

[141] Nonobstant les prix figurant dans le tarif de la compagnie de chemin de fer, la compagnie et l’expéditeur peuvent conclure un contrat confidentiel établissant des prix sur mesure et les moyens que prendra la compagnie pour s’acquitter de ses obligations (article 126). L’Office des transports du Canada n’a pas le pouvoir de modifier les modalités des contrats confidentiels (article 120.1 et paragraphe 126(2)).

[142] Ces occurrences du mot « tarif » dans la LTC montrent que ce terme peut servir à désigner une entente en application de laquelle un barème de prix ou de frais (ou tarif) proposé par une organisation lie celle-ci, laquelle peut être contrainte de fournir un service donné sur paiement du prix. Ainsi, puisque le tarif est obligatoire ou contraignant, il lie la personne qui le propose. On peut voir une ressemblance entre cette utilisation du mot « tarif » et la manière dont les états des honoraires, redevances ou tantièmes des sociétés de perception de droits d’exécution avaient pour effet de limiter la somme que cette société pouvait percevoir auprès des titulaires de licences. Vue sous cet angle, l’utilisation du mot « tarif » à l’article 67.1 ne représente pas un changement de fond.

[143] Tout cela pour dire que les dispositions de la LTC montrent que le mot « tarif », examiné isolément, ne permet pas de déterminer l’effet qu’a le document appelé « tarif ». Son effet doit être déterminé après examen du régime établi par la loi.

[144] À l’égard de ses observations sur le caractère obligatoire du tarif, Access Copyright fait valoir qu’un

so that it is binding on all users, not just those who have agreed to take a licence. Subsection 2(1) of the *Interpretation Act* defines a regulation as follows:

**Definitions**

**2 (1) ...**

...

**regulation** includes an order, regulation, rule, rule of court, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established

(a) in the execution of a power conferred by or under the authority of an Act, or

(b) by or under the authority of the Governor in Council; (*règlement*)

[145] Access Copyright says that a tariff of royalties is regulation because it is a “tariff of costs or fees ... made or established ... by or under the authority of an Act”. There is no doubt that the Act requires the Board to consider proposed tariffs submitted by collective societies and to approve them, with or without alteration. The approved tariff is then published in the *Canada Gazette*. The issue is whether in doing this, the Board “makes or establishes” the tariff so that it is a regulation.

[146] The short answer to this argument is that the Board does not make or establish tariffs at all: it approves proposed tariffs submitted to it by collective societies. The fact that the Board may alter a proposed tariff does not transform it into a tariff-making institution. The Board could not, on its own motion, establish a tariff in favour of a society which had not requested that it do so.

[147] This position is confirmed when one examines the regulation-making powers in the Act (1997). It contains a number of circumstances where the Board is specifically given the power to make regulations. For example,

tarif est un règlement et lie par conséquent tous les utilisateurs, et pas seulement ceux qui ont accepté de devenir titulaires de licence. Le paragraphe 2(1) de la *Loi d’interprétation* définit « règlement » de la manière suivante :

**Définitions**

**2 (1) [...]**

[...]

**règlement** proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (*régulation*)

[145] Access Copyright affirme qu’un tarif de redevances est un règlement parce qu’il s’agit d’un « tarif de droits, de frais ou d’honoraires [...] pris [...] sous le régime d’une loi fédérale ». Il ne fait aucun doute que la Loi oblige la Commission à examiner les projets de tarif déposés par les sociétés de gestion et à les homologuer, avec ou sans modification. Le tarif homologué est ensuite publié dans la *Gazette du Canada*. La question est de savoir si, ce faisant, la Commission « prend » le tarif, ce qui en ferait un règlement.

[146] La réponse la plus concise à cette observation est que la Commission ne prend pas de tarifs : elle homologue les projets de tarif qui lui sont soumis par les sociétés de gestion. Le fait que la Commission puisse modifier un projet de tarif ne fait pas d’elle une institution qui fixe des tarifs. La Commission ne peut pas, de sa propre initiative, établir un tarif en faveur d’une société qui ne lui a pas demandé de le faire.

[147] Ce raisonnement est confirmé lorsqu’on examine les pouvoirs de réglementation prévus dans la Loi de 1997. Cette dernière prévoit un certain nombre de circonstances dans lesquelles la Commission est

the Board's ability to make regulations with respect to various matters can be found in the following provisions:

- subsection 29.9(2): “The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations” dealing with use of protected material by educational institutions;
- subsection 76(4): “The Board may, for the purposes of this section, ... (b) by regulation, establish periods ... within which the [right to certain royalties] must be exercised;”
- subsection 77(4): “The Copyright Board may make regulations governing the issuance of licences” with respect to works whose copyright owner cannot be located;
- paragraph 83(13)(b): “The Board may, for the purposes of subsections (11) and (12), ... by regulation, establish the periods” within which the right to certain remuneration must be exercised.

[148] None of these deal with tariffs. The 1988 amendments to the Act established the Copyright Board and described its structure and powers in some detail. These provisions were not modified in any material way in the 1997 amendments. Given the centrality of tariffs to the Board's mandate, one would expect any grant of regulation-making power to appear in the amendments which establish the Board. As a result, the absence of such powers is an indicator that no such regulation-making power relative to tariffs was intended. The Board's regulation-making powers with respect to its operations are set out in subsection 66.6(1) of the Act (1988):

#### Regulations

**66.6 (1)** The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing:

expressément habilitée à prendre des règlements. Les dispositions suivantes, par exemple, portent sur la capacité de la Commission de prendre des règlements sur diverses questions :

- Paragraphe 29.9(2) : « La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser » les modalités de l'utilisation par les établissements d'enseignement de documents protégés.
- Paragraphe 76(4) : « Pour l'application du présent article, la Commission peut [...] b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations » de redevances.
- Paragraphe 77(4) : « La Commission peut, par règlement, régir l'attribution des licences » lorsque le titulaire du droit d'auteur est introuvable.
- Alinéa 83(13)b) : « Pour l'application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut [...] fixer par règlement des périodes » pendant lesquelles la rémunération peut être réclamée.

[148] Aucune de ces dispositions ne concerne les tarifs. Les modifications apportées à la Loi en 1988 ont constitué la Commission du droit d'auteur et ont défini de manière assez détaillée sa structure et ses pouvoirs. Les modifications de 1997 n'ont pas apporté de changement important à ces dispositions. Compte tenu de la place centrale qu'occupent les tarifs dans le mandat de la Commission, on s'attendrait à ce que, si des pouvoirs de réglementation lui étaient conférés, ils figurent dans les modifications constituant la Commission. Par conséquent, l'absence de tels pouvoirs montre que l'intention n'était pas de conférer des pouvoirs de réglementation à l'égard des tarifs. Les pouvoirs de réglementation de la Commission en ce qui concerne ses activités sont énoncés au paragraphe 66.6(1) de la Loi de 1988 :

#### Règlement

**66.6 (1)** La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

(a) the practice and procedure in respect of the Board’s hearings, including the number of members of the Board that constitutes a quorum;

(b) the time and manner in which applications and notices must be made or given;

(c) the establishment of forms for the making or giving of applications and notices; and

(d) the carrying out of the work of the Board, the management of its internal affairs and the duties of its officers and employees.

a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

[149] There is no grant of power to the Board to make or establish tariffs by regulation.

[149] La Loi ne confère aucunement à la Commission le pouvoir de fixer des tarifs par voie de règlement.

[150] Finally, one gets a sense of the status of Board-approved tariffs from the fact that, while they are published in the *Canada Gazette*, as regulations are, they are published in Part I which deals with public notices, official appointments and proposed regulations from the Government of Canada. On the other hand, regulations are published in Part II which contains regulations, orders in council, orders and proclamations: Government of Canada, “Parts of the Canada Gazette” (last modified 9 August 2019), online: *Canada Gazette* <<http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-eng.html#a5>>. While this factor, taken by itself, would not necessarily be conclusive on the legal status of tariffs, when it is taken in combination with the factors discussed above, the only conclusion which one can reasonably draw is that copyright tariffs are not regulations.

[150] Enfin, pour bien définir le statut accordé aux tarifs homologués par la Commission, il faut savoir que, même si, à l’instar des règlements, ils sont publiés dans la *Gazette du Canada*, ils le sont dans la partie I, qui concerne les avis publics, les nominations officielles et les projets de règlement du gouvernement du Canada. Les règlements, en revanche, sont publiés dans la Partie II, qui rassemble les règlements, les décrets, les arrêtés et les proclamations : Gouvernement du Canada, « Parties de la Gazette du Canada » (dernière modification le 9 août 2019), en ligne : *Gazette du Canada* <<http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-fra.html#a5>>. Pris isolément ce facteur ne mène pas nécessairement à une conclusion quant au statut juridique des tarifs; cependant, lorsqu’il est conjugué aux autres facteurs discutés ci-dessus, la seule conclusion raisonnable est que les tarifs de droits d’auteur ne sont pas des règlements.

[151] The final difference between section 67.1 and its predecessor (section 67 in the Act (1988)) is the absence of any reference to the issuance of licences in the proposed tariff to be filed by a collective society under the Performing Rights Regime. As noted earlier, a collective society is defined in section 2 of the Act in relevant part as a society that operates a business of collective administration for the benefit of those who authorize it to act on their behalf and operates a licensing scheme. Section 67 refers to collective societies that carry on the business of granting licences for the public performances of works, which is consistent with operating a licensing scheme. Section 67.1, under consideration here, refers

[151] La dernière différence entre l’article 67.1 et sa version antérieure (l’article 67 de la Loi de 1988) est l’absence de toute référence à l’octroi de licences dans le projet de tarif devant être déposé par la société de gestion exerçant des activités encadrées par le régime de droits d’exécution. Comme je l’ai dit précédemment, la société de gestion est définie, dans la partie pertinente de l’article 2 de la Loi, comme étant une société qui est autorisée à se livrer à la gestion collective et qui administre un système d’octroi de licences. L’article 67 renvoie aux sociétés de gestion qui se livrent à l’octroi de licences pour l’exécution publique d’œuvres, ce qui se fait dans le cadre de l’exploitation d’un système d’octroi

to “[e]ach collective society referred to in section 67”. These repeated references to collective societies and licensing schemes leave little room for the possibility that the proposed tariff of royalties to be collected by a collective society relates to anything other than royalties to be collected for the issuance of licences.

[152] Returning to the scheme set out in the Performing Rights Regime, subsection 67.1(4) provides an incentive for collective societies who are obliged to file a proposed tariff to do so. It will be recalled that in the Act (1936), a performing rights society that failed to file a statement of proposed fees, charges and royalties could not commence an infringement action without the written consent of the Minister. This measure is also found in the Act (1997):

**67.1 ...**

...

**Prohibition of enforcement**

(4) Where a proposed tariff is not filed with respect to the work, performer’s performance or sound recording in question, no action may be commenced, without the written consent of the Minister, for

(a) the infringement of the rights, referred to in section 3, to perform in public or to communicate to the public by telecommunication, the work, performer’s performance or sound recording; or

(b) the recovery of royalties referred to in section 19.

[153] This provision differs from the original version which dealt with societies that had not filed the list of the works in their repertoire. Beginning with the 1997 amendments, societies are no longer required to file lists though, as pointed out above, they are required to respond to inquiries. As a result, the trigger for the restriction on the right to commence an infringement action is the failure to file a proposed tariff with respect to a work as opposed to a repertoire.

[154] The procedure for the approval of a proposed tariff remains substantially the same as it was in the 1988 amendments and their predecessors.

de licences. L’article 67.1, qui est examiné en l’espèce, porte sur « [l]es sociétés visées à l’article 67 ». Ces renvois répétés aux sociétés de gestion et aux systèmes d’octroi de licences laissent peu de place à la possibilité que le tarif proposé pour les redevances que percevra la société de gestion concerne autre chose que les redevances à percevoir pour l’octroi de licences.

[152] Pour en revenir au mécanisme établi dans le régime de droits d’exécution, le paragraphe 67.1(4) incite les sociétés de gestion tenues de déposer un projet de tarif à le faire. On se souviendra qu’aux termes de la Loi de 1936, une société de perception de droits d’exécution qui ne déposait pas d’état des honoraires, redevances ou tantièmes qu’elle se proposait de percevoir ne pouvait pas intenter d’action pour violation sans le consentement écrit du ministre. Cette mesure figure également dans la Loi de 1997 :

**67.1 [...]**

[...]

**Interdiction des recours**

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

[153] Cette disposition diffère de la version originale, qui visait les sociétés qui n’avaient pas déposé la liste des œuvres de leur répertoire. Depuis les modifications de 1997, les sociétés ne sont plus tenues de déposer de listes; cependant, comme je l’ai déjà fait observer, elles doivent répondre aux demandes de renseignements. Par conséquent, l’élément qui ouvre droit aux actions judiciaires pour violation est l’omission de déposer un projet de tarif visant l’œuvre plutôt que le répertoire.

[154] La procédure d’approbation des projets de tarif reste sensiblement la même que dans les modifications de 1988 et les versions antérieures de la Loi.

[155] The 1997 amendments carried forward, with slight modifications, the remedies provision of the 1988 amendment (subsection 67.2(2)), which was renumbered as subsection 68.2(1). The latter is reproduced below with the modifications underlined, for ease of comparison:

#### Effect of fixing royalties

**68.2** (1) Without prejudice to any other remedies available to it, a collective society may, for the period specified in its approved tariff, collect the royalties specified in the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction. [My emphasis.]

[156] In the English version, the substitution of “collective society” and “tariff” for the phrases “society, association or corporation” and “approved statement” respectively are of no consequence. The substitution of “and” for “or” also strikes me as immaterial since “or” can be conjunctive as well as disjunctive: see, for example, *Essar Steel Algoma Inc. v. Jindal Steel and Power Limited*, 2017 FCA 166, at paragraphs 20, 28.

[157] In the French version of subsection 68.2(1), the substitutions of “*société de gestion*” for “*société, association ou compagnie*” tracks the English version. On the other hand, the word “tariff” was introduced in the 1988 amendments, at a time when the English version still referred to “statement of fees, charges or royalties”. In those amendments, “a proposed statement of fees, charges or royalties” in the English version is rendered as “*un projet de tarif*”. In the 1997 amendments, “tariff” is rendered simply by “*tarif*”. This is another indication that the Act treats “statement of fees, charges or royalties” and “tariff” as equivalent expressions.

[158] Access Copyright argues, on the basis of the conjunction of the word “tariff” and the phrase “collect ... and, in default of their payment, recover [royalties] in a court of competent jurisdiction”, coupled with the removal of any reference to licences in subsection 68.2(1),

[155] Les modifications de 1997 ont repris, avec de légères modifications, la disposition relative aux recours incluse dans la modification de 1988 (paragraphe 67.2(2)), laquelle a été renumérotée et est devenue le paragraphe 68.2(1). Cette disposition est reproduite ci-dessous; les modifications sont soulignées pour faciliter la comparaison :

#### Portée de l’homologation

**68.2** (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. [Non souligné dans l’original.]

[156] Dans la version anglaise, le remplacement des expressions « *society, association or corporation* » et « *approved statement* » par « *collective society* » et « *tariff* » respectivement est sans conséquence. Toujours dans la version anglaise, le remplacement de « *or* » par « *and* » me semble également sans importance puisque « *or* » peut être une conjonction aussi bien qu’une disjonction : voir, par exemple, *Essar Steel Algoma Inc. c. Jindal Steel and Power Limited*, 2017 CAF 166, aux paragraphes 20 et 28.

[157] Dans la version française du paragraphe 68.2(1), le remplacement des mots « société, association ou compagnie » par « société de gestion » est parallèle à la version anglaise. Par contre, le mot « tarif » a été introduit dans les modifications de 1988 alors que la version anglaise avait conservé l’expression « *statement of fees, charges or royalties* ». Dans les modifications de 1988, l’expression « *a proposed statement of fees, charges or royalties* » dans la version anglaise a pour équivalent français « un projet de tarif ». Dans les modifications de 1997, le mot anglais « *tariff* » est rendu simplement par « tarif » en français. C’est là une autre indication que la Loi considère les expressions « état des honoraires, redevances et tantièmes » en français ou « *statement of fees, charges or royalties* » en anglais et « tarif » en français ou « *tariff* » en anglais comme étant équivalentes.

[158] Access Copyright soutient, en se fondant sur la juxtaposition du mot « tarif » et de l’expression « percevoir les redevances [...] et [...] en poursuivre le recouvrement en justice », associée à la suppression de toute mention des licences dans le paragraphe 68.2(1), que ce

that this scheme is a mandatory tariff scheme and not a licensing scheme.

[159] As noted earlier, the absence of the word “licence” in subsection 68.2(1) cannot change the statutory mission of collective societies which is to operate a licensing scheme for the benefit of those it represents.

[160] To the extent that subsection 68.2(1) is seen as a remedies section, the question which arises is the source of rights for which subsection 68.2(1) provides a means of enforcement. In other words, if this scheme is a mandatory tariff scheme, where does the obligation to pay royalties (as opposed to damages) upon infringement arise?

[161] The jurisprudence dealing with the Act (1936) made it clear that the legislative scheme did not displace performing societies’ existing business model. It simply regulated one aspect of that business, the setting of prices. The performing rights societies were still in the licensing business. The Act (1936) did not purport to give societies any remedies in addition to those that they already had by virtue of their licence agreements and the other provisions of the Act dealing with remedies for infringement.

[162] If subsection 68.2(1) is to be seen as creating a new remedy for collective societies then, Access Copyright ought to be able to identify the source of the right it claims. The use which Access Copyright seeks to make of modifications in the statutory language is inconsistent with the continuous thread running through the legislative history. It is reasonably clear that the role of collective societies is to aid artists and creators in enforcing their rights. That goal, however laudable, is not incompatible with the public interest in regulating the market power resulting from the concentration of copyrights in a small number of hands. From the point of view of the consumer, there is no difference between the market power exercised by “dealers in performing rights” and that exercised by a collective society.

régime est un régime tarifaire obligatoire et non un système d’octroi de licences.

[159] Comme je l’ai fait observer plus haut, l’absence du mot « licence » au paragraphe 68.2(1) ne peut pas modifier la mission légale des sociétés de gestion, soit exploiter un système d’octroi de licences au profit des personnes qu’elles représentent.

[160] Dans la mesure où le paragraphe 68.2(1) constitue une disposition relative aux recours, la question qui se pose est celle de la source des droits que vient protéger le mécanisme d’exécution prévu au paragraphe 68.2(1). Autrement dit, si le régime établi est un régime tarifaire obligatoire, d’où vient l’obligation de payer des redevances (par opposition à des dommages-intérêts) en cas de violation?

[161] Il ressort clairement de la jurisprudence relative à la Loi de 1936 que le régime légal ne supplantait pas le modèle commercial existant des sociétés de perception de droits d’exécution. Il ne faisait que régir un aspect de cette activité, à savoir la fixation des prix. L’entreprise des sociétés de perception de droits d’exécution continuait d’être l’octroi de licences. La Loi de 1936 n’avait pas pour but de conférer aux sociétés des recours s’ajoutant à ceux dont elles disposaient déjà en vertu de leurs contrats de licence et des autres dispositions de la Loi prévoyant des recours en cas de violation.

[162] Si le paragraphe 68.2(1) doit être considéré comme créant un nouveau recours pour les sociétés de gestion, alors Access Copyright doit être en mesure de montrer quelle est la source du droit qu’elle revendique. L’utilisation qu’Access Copyright cherche à faire des modifications apportées au libellé est incompatible avec le fil conducteur liant les versions successives de la Loi. Il est assez clair que le rôle des sociétés de gestion est d’aider les artistes et les créateurs à faire respecter leurs droits. Cet objectif, aussi louable soit-il, n’est pas incompatible avec l’intérêt public consistant à régir l’emprise sur le marché résultant de la concentration des droits d’auteur entre les mains de quelques personnes. Du point de vue du consommateur, il n’y a pas de différence entre l’emprise sur le marché que possèdent les [TRADUCTION] « négociants en droits d’exécution » et celui que possèdent les sociétés de gestion.

[163] Furthermore, the modifications upon which Access Copyright relies, principally the absence of references to licences in certain provisions, are an oblique way of changing the law. In *R. v. Summers*, 2014 SCC 26, [2014] 1 S.C.R. 575 (*Summers*), the Supreme Court wrote that Parliament is presumed to know the legal context in which it legislates and that it was “inconceivable” that Parliament would intend to disturb well-settled law without “explicit language” or by “relying on inferences that could possibly be drawn from the order of certain provisions in the *Criminal Code*” (at paragraphs 55–56).

[164] In paragraph 21 of *R. v. D.L.W.*, 2016 SCC 22, [2016] 1 S.C.R. 402, the Supreme Court placed these dicta in the context of the principle of stability in the law:

... Absent clear legislative intention to the contrary, a statute should not be interpreted as substantially changing the law, including the common law:.... This principle, if applied too strictly, may lead to refusal to give effect to intended legislative change. But it nonetheless reflects the common sense idea that Parliament is deemed to know the existing law and is unlikely to have intended any significant changes to it unless that intention is made clear: .... This principle is reflected in ss. 45(2) and 45(3) of the *Interpretation Act*, R.S.C. 1985, c. I-21, which provide that the amendment of an enactment does not imply any change in the law and that the repeal of an enactment does not make any statement about the previous state of the law. [Citations omitted.]

(See also *Namdarpour v. Vahman*, 2019 BCCA 153, 23 B.C.L.R. (6th) 215, at paragraph 30.)

[165] Like the Court in *Summers*, I consider that it would be, if not “inconceivable”, then at least extremely surprising if Parliament chose to disturb long settled law by means of modest omissions while largely retaining the text and structure of the provisions upon which the previous law was founded.

[163] De plus, les modifications sur lesquelles se fonde Access Copyright, principalement le fait qu’il n’est pas fait mention de licences dans certaines dispositions, constitueraient une manière indirecte de modifier le droit. Dans l’arrêt *R. c. Summers*, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575 (*Summers*), la Cour suprême a écrit que le législateur est présumé connaître le contexte juridique dans lequel il légifère et qu’il est « inconcevable » qu’il ait voulu changer une loi bien établie, « mais qu’il ne l’ait pas fait de manière explicite » ou qu’il s’en soit remis « à des inférences susceptibles d’être tirées de l’ordre d’apparition de certaines dispositions dans le *Code criminel* » (aux paragraphes 55 et 56).

[164] Au paragraphe 21 de l’arrêt *R. c. D.L.W.*, 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, la Cour suprême a examiné ces observations dans le contexte du principe de la stabilité du droit :

[...] En l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law [...] Ce principe, s’il est appliqué de façon trop stricte, peut mener au refus de donner effet à une modification que le législateur a souhaité faire. Cependant, il traduit l’idée, conforme au bon sens, que le législateur est censé connaître le droit existant et qu’il n’a probablement pas voulu y apporter de changements importants à moins de l’indiquer clairement [...] Ce principe est exprimé aux par. 45(2) et (3) de la *Loi d’interprétation*, L.R.C. 1985, c. I-21, qui disposent que la modification d’un texte ne suppose pas un changement des règles de droit et que son abrogation ne constitue pas une déclaration sur l’état antérieur du droit. [Renvois omis.]

(Voir également *Namdarpour v. Vahman*, 2019 BCCA 153, 23 B.C.L.R. (6th) 215, au paragraphe 30.)

[165] Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt *Summers*, je considère qu’il serait, sinon « inconcevable », du moins extrêmement étonnant que le législateur décide de changer des règles de droit ayant cours depuis longtemps en faisant des suppressions mineures tout en conservant largement le texte et la structure des dispositions sur lesquelles reposait la version antérieure de la Loi.

[166] To the extent that Access Copyright’s argument relies upon an implicit obligation to pay royalties, the explicit language which Parliament used to create financial obligations in sections 19 and 81 of the Act (1997), reproduced below, highlights the absence of such language in relation to royalties:

**Right to remuneration**

19. (1) Where a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to section 20, to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for any retransmission.

...

**Right of remuneration**

81. (1) Subject to and in accordance with this Part, eligible authors, eligible performers and eligible makers have a right to receive remuneration from manufacturers and importers of blank audio recording media in respect of the reproduction for private use of

(a) a musical work embodied in a sound recording; [My emphasis.]

[167] The absence of any equivalent language establishing the right to royalties weighs heavily against any argument that the existence of the right can be inferred from the statutory grant of the remedy. In any event, this last line of reasoning would stand on its head the legal maxim that there is no right without a remedy: *Nevsun Resources Ltd. v. Araya*, 2020 SCC 5, 443 D.L.R. (4th) 183, at paragraph 120.

[168] The better question is why subsection 68.2(1) is necessary at all if collective societies are entitled to rely upon their contractual rights in any event.

[169] The comments made earlier at paragraph 115 of these reasons with respect to the remedies portion of section 70.4 would also apply to subsection 68.2(1). In the absence of subsection 68.2(1), a rights holder would have no remedy against a non-licensee who offered to pay the tariff amount for the use of protected material, who then used the material but refused or neglected to pay the promised amount. The rights holder would have

[166] Dans la mesure où Access Copyright fait valoir qu’il y a obligation implicite de payer des redevances, on constate que les termes explicites que le législateur a utilisés pour créer des obligations financières aux articles 19 et 81 de la Loi de 1997, qui sont reproduits ci-dessous, ne sont pas utilisés pour les redevances :

**Portée de l’homogation**

19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

[...]

**Droit à rémunération**

81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. [Non souligné dans l’original.]

[167] L’absence de termes équivalents établissant le droit aux redevances enlève beaucoup de poids à l’argument voulant que l’on puisse déduire l’existence d’un droit du fait que la Loi confère un recours. En tout état de cause, ce dernier raisonnement inverserait la maxime juridique selon laquelle « là où il y a un droit, il y a un recours » : arrêt *Nevsun Resources Ltd. c. Araya*, 2020 CSC 5, paragraphe 120.

[168] Il serait préférable de se demander pourquoi le paragraphe 68.2(1) serait nécessaire si les sociétés de gestion pouvaient faire valoir leurs droits contractuels dans tous les cas.

[169] Les observations formulées au paragraphe 115 des présents motifs concernant la partie de l’article 70.4 relative aux recours s’appliqueraient également au paragraphe 68.2(1). Sans le paragraphe 68.2(1), les titulaires de droits n’auraient aucun recours contre les personnes ne détenant pas de licence qui auraient offert de payer le tarif pour l’utilisation d’œuvres protégées et auraient ensuite utilisé les œuvres, mais qui auraient refusé

no remedy in the absence of subsection 68.2(1) because it provided no consideration for the offer to pay since the benefit of using the material free of the threat of an infringement action is a statutory benefit and not consideration flowing from the rights holder. Furthermore, the rights holder would be barred from bringing an action for infringement since the offer of payment, according to the Statutory Licence (subsection 68.2(2)), is a bar to an action for infringement.

[170] In any event, in light of the statutory language, and its legislative history, Access Copyright’s argument that the remedy provided for in subsection 68.2(1) allows it to collect royalties from non-licensees i.e. infringers cannot be sustained.

[171] The last element of scheme put into place by the Act (1936), the Statutory Licence provision, continues to be present in the Act following the 1997 amendments:

#### 68.2 ...

##### Proceedings barred if royalties tendered or paid

(2) No proceedings may be brought for

(a) the infringement of the right to perform in public or the right to communicate to the public by telecommunication, referred to in section 3, or

(b) the recovery of royalties referred to in section 19

against a person who has paid or offered to pay the royalties specified in an approved tariff.

[172] The notable difference between subsection 68.2(2) and its predecessor, subsection 67.2(3) of the Act (1988), is the addition of the reference to “the recovery of royalties referred to in section 19”. This change does not alter the character of the scheme of the Performing Rights Regime.

[173] As noted at the start of this review, the provisions of the Performing Rights Regime are not in issue in this

ou omis de payer la somme promise. Les titulaires de droits ne disposeraient d’aucun recours sans le paragraphe 68.2(1), car ils ne fournissent pas de contrepartie pour l’offre de paiement puisque l’avantage que constitue l’utilisation des œuvres sans menace d’action pour violation est un avantage prévu par la loi et non une contrepartie donnée par le titulaire de droits. De plus, le titulaire de droits ne pourrait pas tenter d’action pour violation puisque l’offre de paiement, sous le régime de la licence légale (paragraphe 68.2(2)), interdit toute action pour violation.

[170] De toute façon, vu le libellé de la loi et son évolution au fil des ans, il est impossible de retenir l’argument d’Access Copyright selon lequel le recours prévu au paragraphe 68.2(1) lui permet de percevoir des redevances auprès de personnes qui ne sont pas titulaires de licence, c’est-à-dire des personnes violant le droit d’auteur.

[171] Le dernier élément du régime mis en place par la Loi de 1936, soit la disposition relative à la licence légale, est demeuré dans la Loi après les modifications de 1997 :

#### 68.2 [...]

##### Interdiction des recours

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

[172] La différence évidente entre le paragraphe 68.2(2) et sa version antérieure, le paragraphe 67.2(3) de la Loi de 1988, est l’ajout des termes « recouvrement des redevances visées à l’article 19 ». Ce changement ne modifie pas la nature du régime de droits d’exécution.

[173] Comme je l’ai dit au début de la présente analyse, les dispositions du régime de droits d’exécution ne sont

appeal but, because of the incorporation by reference of certain sections into the General Regime, they provide context for the interpretation of the provisions of the latter regime. This review shows that the key elements of the scheme put into place by the Act (1936) have been carried forward into the Performing Rights Regime of the Act (1997). In my view, the changes in wording in the 1997 amendments are insufficient to alter the nature of the original scheme. In particular, the continuing references to licensing schemes emphasize the continuity of Parliament's intent in legislating as it did. As we will see, that same continuity is present in the provisions of the Act (1997) dealing with the General Regime.

(c) *The General regime*

[174] The General Regime, like the Performing Rights Regime, begins with a description of the collective societ[ies], as defined in section 2, to which it applies. But whereas the Performing Rights Regime deals with the performing rights set out in section 3 of the Act, the General Regime deals with the other rights described in section 3, as well as the rights described in sections 15, 18 and 21 of the Act (1997). As a result, the description of the collective societies to which the provisions of the General Regime apply in section 70.1 has four paragraphs dealing with each of those sections. Since the focus in this appeal is on reproduction rights, the paragraph dealing with those rights (Act (1997), paragraph 70.1(a)) is reproduced below:

**Collective societies**

**70.1** Sections 70.11 to 70.6 apply in respect of a collective society that operates

(a) a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of works of more than one author, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 3 in respect of those works;

pas en cause dans le présent appel, mais, en raison de l'incorporation par renvoi de certaines de ses dispositions dans le régime général, elles fournissent le contexte pour l'interprétation des dispositions du régime général. L'analyse qui précède montre que les éléments clés du mécanisme mis en place par la Loi de 1936 ont été repris jusque dans le régime de droits d'exécution de la Loi de 1997. À mon avis, les modifications apportées au libellé des dispositions en 1997 ne sont pas suffisantes pour qu'on y voie une modification de la nature du régime initial. Plus précisément, les renvois répétés aux systèmes d'octroi de licences soulignent l'intention continue du législateur de légiférer comme il l'a fait. Comme nous le verrons, cette même continuité est présente dans les dispositions de la Loi de 1997 concernant le régime général.

c) *Le régime général*

[174] Le régime général, tout comme le régime de droits d'exécution, commence par présenter les société[s] de gestion, au sens de l'article 2, auxquelles il s'applique. Cependant, alors que le régime de droits d'exécution porte sur les droits d'exécution énoncés à l'article 3 de la Loi, le régime général porte sur les autres droits énoncés à l'article 3, ainsi que sur les droits prévus aux articles 15, 18 et 21 de la Loi de 1997. Par conséquent, l'article 70.1, qui précise à quelles sociétés de gestion les dispositions du régime général s'appliquent, comporte quatre alinéas, chacun portant sur un de ces articles. Étant donné que le présent appel porte essentiellement sur les droits de reproduction, l'alinéa concernant ces droits (alinéa 70.1a) de la Loi de 1997) est reproduit ci-dessous :

**Sociétés de gestion**

**70.1** Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant :

a) à l'égard d'un répertoire d'œuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

The paragraphs dealing with the other rights follow the same template.

[175] As is the case for the Performing Rights Regime, the General Regime deals with collective societies that operate a licensing scheme. The definition of a collective society, it will be recalled, also incorporates a reference to the operation of a licensing scheme. In addition, each paragraph of section 70.1 specifies the nature of the licensing scheme for each of the sections which creates rights in works. In the case of paragraph 70.1(a), the licensing scheme is one in which the society sets out the uses for which and the royalties and terms and conditions upon which it authorizes the doing of an act mentioned in section 3 in respect of the relevant works. I pause here to point out that a licence “is a consent by an owner of a right that another person should commit an act which, but for that licence, would be an infringement of the right of the person who gives the licence”: Harold G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969), at page 285, quoted in *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129, 1998 CanLII 791, at paragraph 49. Thus, paragraph 70.1(a) also incorporates a reference to licensing.

[176] The French version of paragraph 70.1(a) makes this even clearer when it says “à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence” which translates as “the doing of any of the acts mentioned in section 3 is authorized as well as the royalties to be paid and the conditions to be respected to obtain a licence” (translation by the Court). Thus, the definition of collective society in section 2 of the Act stipulates that collective societies operate a licensing scheme while paragraphs 70.1(a), (a.1), (b) and (c) describe the subject matter of the licences contemplated by each of those paragraphs.

Les alinéas concernant les autres droits suivent le même modèle.

[175] Comme c’est le cas pour le régime de droits d’exécution, le régime général concerne les sociétés de gestion qui gèrent un système d’octroi de licences. La définition de société de gestion, rappelons-le, renvoie également à la gestion d’un système d’octroi de licences. En outre, chaque alinéa de l’article 70.1 précise la nature du système d’octroi de licences pour chacun des articles qui crée des droits sur les œuvres. Aux termes de la version anglaise de l’alinéa 70.1(a), le système d’octroi de licences est un système en vertu duquel la société établit les utilisations, les redevances et les modalités « *upon which it authorizes the doing of an act mentioned in section 3* », qui pourrait se traduire par « pour lesquelles elle autorise l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 », à l’égard d’une œuvre. Je m’arrête ici pour souligner qu’une licence [TRADUCTION] « est un consentement du titulaire d’un droit à ce qu’une autre personne accomplisse un acte qui, sans la licence, violerait le droit de la personne qui accorde la licence » (Harold G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto : Carswell, 1969), à la page 285, cité dans l’arrêt *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129, 1998 CanLII 791, au paragraphe 49). Ainsi, l’alinéa 70.1(a) incorpore également un renvoi à l’octroi de licences.

[176] La version française de l’alinéa 70.1(a) rend les choses encore plus claires du fait qu’elle comporte cette précision : « à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence ». Ainsi, la définition de société [collective] donnée à l’article 2 de la Loi établit que les sociétés de gestion gèrent un système d’octroi de licences, tandis que les alinéas 70.1(a), a.1), b) et c) précisent l’objet des licences visées à chacun de ces alinéas.

[177] The public disclosure obligation imposed by the Act (1936), as modified in the Performing Rights Regime, also appears in the General Regime in section 70.11 of the Act (1997). Section 70.12 is a new provision which did not appear in any iteration of the Act prior to 1997. It gives collective societies operating under the General Regime a choice which the societies operating under the Performing Rights Regime do not enjoy:

**Tariff or agreement**

**70.12** A collective society may, for the purpose of setting out by licence the royalties and terms and conditions relating to classes of uses,

- (a) file a proposed tariff with the Board; or
- (b) enter into agreements with users.

[178] Collective societies subject to the Performing Rights Regime must file a proposed tariff with certain time limits: see Act (1997), subsections 67.1(1) and (2). Collective societies subject to the General Regime may file a proposed tariff with the Board. It is not insignificant that the purpose of filing such a proposed tariff is to set out by licence the royalties and terms and conditions relating to classes of uses. As a result, this provision does not signal a difference of result between filing a tariff and entering into agreements with users. They are different ways of doing the same thing.

[179] The Act then deals with both of these possibilities; the provisions dealing with tariffs are found in sections 70.13 to 70.19 while sections 70.2 to 70.4 deal with agreements with users.

[180] Subsections 70.13(1) and (2) deal with the timing of the collective society's tariff filing. Both of these subsections refer to the proposed filings in terms of the "royalties to be collected by [the collective society] for issuing licences" which dispels any remaining doubt, should there be any, that the tariff scheme deals with licensing.

[177] L'obligation de divulgation au public, imposée par la Loi de 1936 et ses modifications subséquentes, que comporte le régime de droits d'exécution figure également dans le régime général à l'article 70.11 de la Loi de 1997. L'article 70.12 est une nouvelle disposition qui n'a figuré dans aucune des versions de la Loi antérieures à 1997. Il donne aux sociétés de gestion assujetties au régime général un choix dont ne bénéficient pas les sociétés assujetties au régime de droits d'exécution :

**Projets de tarif ou ententes**

**70.12** Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation :

- a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;
- b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

[178] Les sociétés de gestion assujetties au régime de droits d'exécution doivent déposer un projet de tarif à l'intérieur de certains délais : voir les paragraphes 67.1(1) et (2) de la Loi de 1997. Les sociétés de gestion assujetties au régime général peuvent déposer un projet de tarif auprès de la Commission. Il n'est pas négligeable que l'objectif du dépôt de ce projet de tarif soit d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation. Par conséquent, cette disposition n'est pas le signe que le dépôt d'un tarif et la conclusion d'ententes avec les utilisateurs mènent à des résultats différents. Il s'agit de façons différentes de faire la même chose.

[179] La Loi porte ensuite sur ces deux possibilités : les dispositions relatives aux tarifs se trouvent aux articles 70.13 à 70.19, tandis que celles relatives aux ententes avec les utilisateurs se trouvent aux articles 70.2 à 70.4.

[180] Les paragraphes 70.13(1) et (2) portent sur le moment auquel la société de gestion dépose son tarif. Dans ces deux paragraphes, il est précisé que les projets de tarif à déposer sont ceux des « redevances à percevoir [par la société de gestion] pour l'octroi de licences », ce qui dissipe les doutes qui pourraient subsister quant au fait que le régime tarifaire encadre l'octroi de licences.

[181] Section 70.14 incorporates by reference the provisions of the Performing Rights Regime dealing with the duration of a proposed tariff (subsection 67.1(3)), the notice requirements with respect to a proposed tariff (subsection 67.1(5)) and the procedure for the Board’s consideration of the proposed tariff and any objections made to it (subsection 68(1)). These mirror essential elements of the Act (1936).

[182] Subsection 70.15(1) provides for the approval of the proposed tariff, with or without alterations, by the Board having regard to any objections. Subsection 70.15(2) incorporates by reference subsections 68(4) and 68.2(1) of the Performing Rights Regime. Subsection 68(4) deals with publication of the tariff in the *Canada Gazette* and other notice issues while subsection 68.2(1), already discussed above, deals with remedies.

[183] In light of the discussion of subsection 68.2(1) in the review of the Performing Rights Regime and of its predecessor (subsection 67.2(2)) in the earlier review of the 1988 amendments, there is little if anything left to say about this provision. It has been present in the Act, in one form or another, since the Act (1936). The change in wording introduced in the 1988 amendments and brought forward in the 1997 version, when taken in historical context and with regard to the other provisions of the amended Act, is incapable of bearing the meaning which Access Copyright seeks to give it.

[184] Section 70.17 restates the language of Statutory Licence with an adjustment for the different rights which are administered pursuant to the General Regime:

**Prohibition of enforcement**

**70.17** Subject to section 70.19, no proceedings may be brought for the infringement of a right referred to in section 3, 15, 18 or 21 against a person who has paid or offered to pay the royalties specified in an approved tariff.

[185] Under the Performing Rights Regime, subsection 68.2(2) prevents a collective society from imposing terms more favourable to it than the terms and conditions of its approved tariff on users because the user can obtain immunity from an infringement action simply by

[181] L’article 70.14 incorpore par renvoi les dispositions du régime de droits d’exécution qui portent sur la durée de validité du projet de tarif (paragraphe 67.1(3)), les exigences en matière de préavis à l’égard du projet de tarif (paragraphe 67.1(5)) et la procédure d’examen par la Commission du projet de tarif et de toute opposition à celui-ci (paragraphe 68(1)). Il s’agit là d’éléments essentiels de la Loi de 1936.

[182] Le paragraphe 70.15(1) prévoit l’approbation par la Commission du projet de tarif, avec ou sans modifications, en tenant compte des oppositions, le cas échéant. Le paragraphe 70.15(2) incorpore par renvoi les paragraphes 68(4) et 68.2(1) du régime de droits d’exécution. Le paragraphe 68(4) porte sur la publication du tarif dans la *Gazette du Canada* et d’autres questions concernant les avis, tandis que le paragraphe 68.2(1), que j’ai déjà analysé plus haut, porte sur les recours.

[183] Étant donné que j’ai analysé plus haut le paragraphe 68.2(1) lorsque j’ai examiné le régime de droits d’exécution ainsi que sa version antérieure (le paragraphe 67.2(2)) lorsque j’ai examiné les modifications de 1988, il reste peu à dire sur cette disposition. Elle est présente dans la Loi, sous une forme ou une autre, depuis la Loi de 1936. Les modifications apportées au libellé en 1988 et en 1997, lorsqu’elles sont interprétées dans leur contexte historique et en regard des autres dispositions de la Loi modifiée, ne peuvent aucunement avoir le sens qu’Access Copyright cherche à leur attribuer.

[184] L’article 70.17 reprend le libellé de la licence légale, avec une modification pour tenir compte des différents droits administrés conformément au régime général :

**Interdiction des recours**

**70.17** Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

[185] Dans le cadre du régime de droits d’exécution, le paragraphe 68.2(2) interdit aux sociétés de gestion d’imposer à des utilisateurs des modalités qui leur sont plus favorables que les modalités de leur tarif homologué, car les utilisateurs peuvent obtenir l’immunité

tendering the tariff amount. In the General Regime, the effect of section 70.17 would be the same but for the effect of sections 70.19 and 70.191:

**Where agreement exists**

**70.19** If there is an agreement mentioned in paragraph 70.12(b), sections 70.17 and 70.18 do not apply in respect of the matters covered by the agreement.

**Agreement**

**70.191** An approved tariff does not apply where there is an agreement between a collective society and a person authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, if the agreement is in effect during the period covered by the approved tariff.

[186] In my view, sections 70.19 and 70.191 are intended to protect agreements concluded by collective societies from being overtaken by a tariff which the society may obtain for the same class of use. Section 70.191 applies when the collective society concludes an agreement with a user or class of user to which a subsequently approved tariff would otherwise apply. Given that tariffs are limitations on a collective society's ability to impose terms on users, section 70.19 provides certainty to contracting parties in the event of subsequently approved tariffs by making it clear that their agreement is not invalidated by the tariff.

[187] Section 70.19 applies when a collective society negotiates an agreement with a party who is a member of a class to which an existing tariff applies. In that case, the provisions which would allow the user to resile from the agreement, namely sections 70.17 and 70.18, do not apply, thus preserving agreements negotiated in good faith.

[188] Access Copyright put its argument on this issue as follows at paragraph 91 of its memorandum of fact and law:

The reproduction and use of in-repertoire Works by users only engages a tariff when the users have not entered into an agreement with the collective under these sections. It would be incongruous to interpret section 70.12 (a) as

contre les actions en violation en remettant simplement la somme prévue au tarif. Dans le régime général, l'effet de l'article 70.17 serait le même, n'eût été l'effet des articles 70.19 et 70.191 :

**Non-application des articles 70.17 et 70.18**

**70.19** Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b).

**Entente**

**70.191** Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d'application du tarif homologué.

[186] À mon avis, les articles 70.19 et 70.191 visent à empêcher que les ententes conclues par les sociétés de gestion soient remplacées par un tarif que la société pourrait obtenir pour la même catégorie d'utilisation. L'article 70.191 s'applique lorsque la société de gestion conclut une entente avec un utilisateur ou une catégorie d'utilisateurs auxquels un tarif homologué ultérieurement s'appliquerait sinon. Étant donné que les tarifs constituent une restriction à la capacité des sociétés de gestion d'imposer des modalités aux utilisateurs, l'article 70.19 apporte une certitude aux parties contractantes en cas d'approbation ultérieure de tarifs, en précisant que leur entente n'est pas invalidée par le tarif.

[187] L'article 70.19 s'applique lorsqu'une société de gestion négocie une entente avec une partie qui appartient à une catégorie assujettie à un tarif existant. Dans ce cas, les dispositions qui permettraient à l'utilisateur de résilier l'entente, à savoir les articles 70.17 et 70.18, ne s'appliquent pas, ce qui préserve les ententes négociées de bonne foi.

[188] Access Copyright présente ses observations sur cette question au paragraphe 91 de son mémoire des faits et du droit de la manière suivante :

[TRADUCTION] La reproduction et l'utilisation d'œuvres du répertoire par les utilisateurs n'entraînent l'application du tarif que lorsque les utilisateurs n'ont pas conclu d'entente avec la société de gestion en application de ces articles. Il

also requiring the agreement of the user with the tariff terms in order for the tariff to be enforceable.

[189] Access Copyright’s argument, as I understand it, is that since the user’s agreement is implicit under paragraph 70.12(b), there is no reason to believe that a user’s consent is required when there is a tariff under paragraph 70.12(a).

[190] The difficulty with Access Copyright’s argument is that it misapprehends the effect of a tariff. Collective societies operate a licensing scheme; a collective society’s approved tariff sets out the royalties to be collected for issuing licences. The instrument which makes the tariff enforceable against a user is the licence which the user accepts from the collective society. So, as in the case of an agreement pursuant to paragraph 70.12(b), the user’s consent is required in the case of a licence issued pursuant to an approved tariff. There is no incoherence between paragraphs 70.12 (a) and (b).

[191] To summarize, the General Regime follows the structure of the Performing Rights Regime fairly closely which in turn follows the structure of the earlier provisions dealing with performing rights societies. To that extent, one can trace a line from *Vigneux* and the jurisprudence that followed it to the 1997 amendments to the Act dealing with collective societies. Within this line of reasoning, the tariff-setting process exists to limit the market power of collective societies which, by reason of that power, are in a position to impose terms on users. This is not in the public interest. This aspect of the legislation can be seen in the requirement that tariffs be approved by a public authority and a user’s ability to sidestep a collective society’s pressure tactics by paying or offering to pay the royalties in the approved tariff.

[192] However, the General Regime includes unique provisions which allow users and collective societies to contract on terms acceptable to both of them. These agreements are protected by provisions which suspend

serait absurde d’interpréter l’alinéa 70.12a) comme exigeant également que l’utilisateur accepte les modalités tarifaires pour que le tarif soit exécutoire.

[189] Si je comprends bien, Access Copyright soutient que, puisque l’alinéa 70.12b) prévoit implicitement l’accord de l’utilisateur, il n’y a aucune raison de croire que le consentement de l’utilisateur est nécessaire lorsqu’il s’agit du tarif visé à l’alinéa 70.12a).

[190] L’argument d’Access Copyright ne peut être retenu parce qu’il attribue au tarif un effet qu’il n’a pas. Les sociétés de gestion gèrent un système d’octroi de licences; le tarif homologué d’une société de gestion fixe les redevances à percevoir pour l’octroi des licences. L’instrument qui rend le tarif opposable aux utilisateurs est la licence que l’utilisateur accepte de la société de gestion. Ainsi, comme dans le cas d’une entente visée à l’alinéa 70.12b), le consentement de l’utilisateur est requis dans le cas d’une licence octroyée en application d’un tarif homologué. Il n’y a aucune incohérence entre les alinéas 70.12a) et b).

[191] En résumé, le régime général suit d’assez près la structure du régime de droits d’exécution, qui, à son tour, suit la structure des dispositions antérieures concernant les sociétés de perception de droits d’exécution. À cet égard, on peut voir la continuité depuis l’arrêt *Vigneux* et la jurisprudence qui en est issue jusqu’aux modifications relatives aux sociétés de gestion apportées à la Loi en 1997. Si l’on suit ce raisonnement, le processus d’établissement de tarifs existe afin de limiter l’emprise sur le marché des sociétés de gestion qui, en raison de leur pouvoir, sont en mesure d’imposer des conditions aux utilisateurs. Ce n’est pas dans l’intérêt du public. Cet aspect de la législation se voit dans l’exigence voulant que les tarifs soient homologués par une autorité publique et dans la possibilité donnée aux utilisateurs d’échapper aux moyens de pression des sociétés de gestion en payant ou en offrant de payer les redevances du tarif homologué.

[192] Toutefois, le régime général comprend des dispositions uniques permettant aux utilisateurs et aux sociétés de gestion de conclure des ententes selon des modalités acceptables pour les deux parties. Ces ententes

the operation of those provisions which would otherwise allow users to resile from an agreement.

[193] This leaves only the question of sections 70.2 to 70.4 dealing with the Board's role in the fixing of royalties and terms and conditions where a collective society and a user are unable to agree on the terms of an agreement. These provisions were considered earlier in these reasons when dealing with the Act (1988). The Supreme Court's decision in *SODRAC* confirms the view that collective societies operate licensing schemes so that, in every case, the question is whether the user has agreed to the terms of the licence. The fact that the Board has a role to play in setting those terms and conditions says nothing about a user's ability to accept, or not, a licence on those terms.

[194] The provisions of the Act as they stood after the 1997 amendments were carried forward into the *Copyright Modernization Act* except for minor changes to paragraph 67.1(4)(a) and subsection 68.2(2) to account for the additional rights recognized in subsections 15(1.1) and 18(1.1). These changes do not affect the analysis of the effect of an approved tariff on non-licensees.

#### B. *Jurisprudence*

[195] While there are many examples of successful prosecution of infringers, I have not been able to find any instances where the question of the enforceability of the tariff has been examined in any depth.

[196] Access Copyright has been successful in obtaining judgment against copy shop owners: see *Canadian Copyright Licensing Agency v. Apex Copy Centre*, 2006 FC 470, 290 F.T.R. 236, (*Apex*); *Canadian Copyright Licensing Agency v. U-Compute*, 2005 FC 1644, 284 F.T.R. 116, (*U-Compute*); *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) v. Three Cent Copy Centre Ltd.*, 2012 FC 866 (*Three Cent*). Both

sont protégées par des dispositions qui suspendent l'application d'autres dispositions qui sinon permettraient aux utilisateurs de se soustraire à l'entente.

[193] Il ne reste donc que la question des articles 70.2 à 70.4, qui portent sur le rôle de la Commission dans l'établissement des redevances et des modalités lorsqu'une société de gestion et un utilisateur ne concluent pas d'entente. Ces dispositions ont déjà été examinées dans les présents motifs, lors de l'examen de la Loi de 1988. L'arrêt *SODRAC* rendu par la Cour suprême confirme le point de vue selon lequel les sociétés de gestion gèrent les systèmes d'octroi de licences de manière à ce que, dans chaque cas, la question soit de savoir si l'utilisateur a accepté les modalités de la licence. Le fait que la Commission joue un rôle dans l'établissement de ces modalités ne dit rien sur la capacité d'un utilisateur d'accepter ou non une licence selon ces modalités.

[194] Les dispositions de la Loi dans leur version suivant les modifications de 1997 ont été reprises dans la *Loi sur la modernisation du droit d'auteur*, à l'exception de modifications mineures apportées à l'alinéa 67.1(4)a) et au paragraphe 68.2(2) pour qu'il y soit tenu compte des droits supplémentaires reconnus aux paragraphes 15(1.1) et 18(1.1). Ces changements n'ont aucune incidence sur l'analyse de l'effet des tarifs homologués sur les personnes qui ne sont pas titulaires de licence.

#### B. *La jurisprudence*

[195] Bien qu'il existe de nombreux exemples de poursuites fructueuses contre des personnes ayant violé le droit d'auteur, je n'ai pu trouver aucun précédent où la question du caractère exécutoire du tarif a été examinée en profondeur.

[196] Access Copyright a réussi à obtenir des jugements contre des propriétaires de magasins offrant des services de copie : voir les décisions *Canadian Copyright Licensing Agency c. Apex Copy Centre*, 2006 CF 470, [2006] A.C.F. n° 575 (QL) (*Apex*); *Canadian Copyright Licensing Agency c. U-Compute*, 2005 CF 1644, [2005] A.C.F. n° 2030 (QL) (*U-Compute*); *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c. Three Cent Copy*

*Apex* and *Three Cent* were cases in which judgment was entered in default while in *U-Compute*, judgment was entered by consent. Access Copyright’s right to obtain judgment was not challenged in any of these cases.

[197] SOCAN has been active in enforcing copyrights but it is the assignee of its members’ (affiliates) copyrights. It is therefore in a position to sue for infringement in its own name: see *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Kicks Roadhouse Inc.*, 2005 FC 528, 39 C.P.R. (4th) 238, at paragraph 4. In this case, SOCAN sued successfully for infringement of its copyrights and damages, including exemplary damages, an accounting of profits, and an injunction restraining the defendant from further acts of infringement. As the owner of the copyright, it was entitled to those remedies without reference to a tariff.

[198] In other cases, SOCAN sued to recover licence fees from non-licensees. In a great many cases, it obtained judgment in default so that its right to recover licence fees, as opposed to damages calculated on the basis of licence fees, was not tested: see two cases among a great many others, *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. 728859 Alberta Ltd.*, 2000 CanLII 15162, 6 C.P.R. (4th) 354 (F.C.T.D.); *Canada (Society of Composers, Authors and Music Publishers) v. Bano Inc. (Green Bean Java Bistro)*, 2019 FC 1011.

[199] As a result, I have not found any jurisprudence that would require me to change my view as to the enforceability of a Board-approved tariff against non-licensees. I acknowledge that such enforcement has been taking place but, in my view, it is the result of the confounding the enforcement of the tariff with awarding damages based on tariff amounts. This appears to have led to the general view that tariffs are mandatory since

*Centre Ltd.*, 2012 CF 866, [2012] A.C.F. n° 1073 (QL) (*Three Cent*). Dans les décisions *Apex* et *Three Cent*, le jugement a été rendu par défaut, tandis que dans la décision *U-Compute*, le jugement a été rendu par consentement. Le droit d’Access Copyright à obtenir un jugement n’a été contesté dans aucune de ces affaires.

[197] La SOCAN exerce des activités visant à faire respecter les droits d’auteur, mais elle est cessionnaire des droits d’auteur de ses membres (affiliés). Elle peut donc intenter des actions pour violation du droit d’auteur pour son propre compte : voir *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. Kicks Roadhouse Inc.*, 2005 CF 528, [2005] A.C.F. n° 646 (QL), au paragraphe 4. Dans cette décision, la Cour fédérale a accueilli les poursuites pour violation de droits d’auteur intentées par la SOCAN et a accordé des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts exemplaires, la restitution des bénéfices et une injonction interdisant aux défendeurs de commettre d’autres violations. En tant que titulaire du droit d’auteur, la SOCAN avait droit à ces mesures sans qu’elle ait à se fonder sur un tarif.

[198] Dans d’autres affaires, la SOCAN a intenté des actions en justice pour recouvrer des droits de licence auprès de personnes n’étant pas titulaires de licence. Dans un grand nombre de cas, elle a obtenu un jugement par défaut, de sorte que son droit de recouvrer des droits de licence, par opposition à des dommages-intérêts calculés en fonction de droits de licence, n’a pas été examiné : voir, entre autres, les décisions *Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. 728859 Alberta Ltd.*, 2000 CanLII 15162, [2000] A.C.F. n° 590 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); et *Canada (Society of Composers, Authors and Music Publishers) c. Bano Inc. (Green Bean Java Bistro)*, 2019 CF 1011.

[199] Par conséquent, je n’ai trouvé aucun précédent qui m’obligerait à changer d’opinion quant au caractère exécutoire des tarifs homologués par la Commission à l’égard des personnes n’étant pas titulaires de licence. Je reconnais qu’il y a eu application du tarif comme s’il était obligatoire, mais, à mon avis, il en a été ainsi parce qu’il y a eu la confusion entre l’application du tarif et l’adjudication de dommages-intérêts en fonction des sommes

the measure of damages for infringement has been held to be the amounts prescribed by the tariff.

### C. *General considerations*

[200] Access Copyright raises a legitimate question when it asks why collective societies would incur the costs and delay inherent in having a tariff approved if it is not mandatory? The advantage of a tariff is that it is public notice of the terms on which the collective society is willing to grant a licence. There are economies involved for both the collective society and users in reducing transaction costs in licensing. A tariff could be one way of doing so though it is doubtful that these economies are available in the current regulatory environment. Whether the cost/benefit analysis justifies applying for a tariff will depend on a variety of circumstances including the extent to which the proposed tariff provokes objections and the Board's process for dealing with those objections.

[201] The question of whether non-binding tariffs make financial sense to collective societies is an important one but, in the end, it does not assist in resolving in collective societies' favour the consistent references in any iteration of the Act to licensing schemes and their administration.

[202] All of this emphasizes the fact that the collective society/tariff regime is a means of regulating licensing schemes which, by definition, are consensual. While there have been modifications in the statutory language used between 1936 and 2012, the continuous references to licensing schemes and the retention of the key elements of the 1936 Act leave little doubt that tariffs are not mandatory which is to say that collective societies are not entitled to enforce the terms of their approved tariff against non-licensees.

[203] It is also worthwhile pointing out that I have not lost sight of the fact that collective administration is

prévues au tarif. Il semble que cela a mené à la conclusion générale que les tarifs sont obligatoires puisqu'il a été jugé que le montant des dommages-intérêts se calculait en fonction des sommes prévues au tarif.

### C. *Considérations générales*

[200] Access Copyright soulève une question légitime lorsqu'elle demande pourquoi les sociétés de gestion devraient supporter les coûts et les délais inhérents à l'approbation de tarifs si celui-ci n'est pas obligatoire. L'avantage du tarif est qu'il constitue un avis public quant aux modalités auxquelles la société de gestion est prête à octroyer une licence. Tant la société de gestion que les utilisateurs peuvent réaliser des économies grâce à la réduction des coûts liés aux opérations d'octroi de licences. Le tarif peut être un moyen d'y parvenir, bien qu'il soit peu probable que ces économies soient réalisables dans le contexte réglementaire actuel. La question de savoir si l'analyse coûts-avantages justifie le dépôt d'un projet de tarif dépendra de diverses circonstances, notamment la mesure dans laquelle le projet de tarif suscite des oppositions ainsi que la procédure suivie par la Commission pour traiter ces oppositions.

[201] La question de savoir si des tarifs non contraignants répondent à une logique financière pour les sociétés de gestion, bien qu'elle soit importante, au bout du compte ne peut servir à ce que les renvois répétés, dans les versions successives de la Loi, aux systèmes d'octroi de licences et à leur administration soient interprétés en faveur des sociétés de gestion.

[202] Tout ceci met en évidence le fait que le régime conjuguant société de gestion et tarif est un moyen de régir les systèmes d'octroi de licences qui, par définition, sont consensuels. Malgré les modifications apportées au libellé de la Loi entre 1936 et 2012, les renvois répétés aux systèmes d'octroi de licences et le maintien des éléments clés de la Loi de 1936 ne laissent guère de doute quant au fait que les tarifs ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les sociétés de gestion n'ont pas le droit de faire appliquer les modalités de leur tarif homologué à des personnes qui ne sont pas titulaires de licence.

[203] Il convient également de noter que je n'ai pas perdu de vue le fait que la gestion collective a pour but

intended to assist rights holders in enforcing their rights, particularly in the Internet age. The assumption underlying Access Copyright’s argument on this issue is that effective enforcement requires mandatory tariffs. With respect, this is not self-evident. The advantage of collective societies is that they allow rights holders to pool their resources to enable them to economically enforce their rights. This advantage exists even in the absence of mandatory tariffs. Furthermore, to the extent that the Internet creates many opportunities for infringement, the enforcement of mandatory tariffs against many individual infringers is no different than prosecuting infringement actions against many individual infringers. The statutory remedy is collective enforcement, not the substitution of one prohibited act for another.

#### D. Conclusion

[204] As a result, I conclude that a final tariff would not be enforceable against York because tariffs do not bind non-licensees. If a final tariff would not be binding, the conclusion can hardly be different for an interim tariff.

[205] Acts of infringement do not turn infringers into licensees so as to make them liable for the payment of royalties. Infringers are subject to an action for infringement and liability for damages but only at the instance of the copyright owner, its assignee or exclusive licensee. In the course of the hearing before this Court, Access Copyright candidly admitted that, given its agreement with its members, it cannot sue York for infringement in the event that some or all of the copies made by York are infringing copies. However, Access Copyright claims the right to enforce the tariff against non-licensee infringers; yet if the tariff is not mandatory then there can be no right to enforce it.

[206] As a result, the validity of York’s Guidelines as a defence to Access Copyright’s action does not arise because the tariff is not mandatory and Access

d’aider les titulaires de droits à faire respecter leurs droits, en particulier à l’ère d’Internet. L’hypothèse qui sous-tend l’argument d’Access Copyright sur cette question est que, pour être efficace, le tarif doit être obligatoire. À mon sens, cela ne va pas de soi. L’avantage des sociétés de gestion est qu’elles permettent aux titulaires de droits de mettre en commun leurs ressources pour faire valoir leurs droits à moindre coût. Cet avantage existe même s’il n’y a pas de tarifs obligatoires. En outre, pour ce qui est des nombreuses possibilités de violation créées par Internet, il n’y pas de différence entre faire appliquer des tarifs obligatoires à l’égard de nombreux contrefacteurs individuels et tenter des actions en violation contre de nombreux contrefacteurs individuels. La mesure prévue par la Loi est la défense collective de droits, et non le remplacement d’un acte interdit par un autre.

#### D. Conclusion

[204] Par conséquent, je conclus qu’un tarif définitif ne serait pas opposable à l’Université, parce que les tarifs ne lient pas les personnes qui ne sont pas titulaires de licence. Si les tarifs définitifs ne sont pas contraignants, la conclusion ne peut guère être différente pour un tarif provisoire.

[205] Les violations de droit d’auteur ne transforment pas les contrevenants en titulaires de licence tenus de payer des redevances. Les personnes commettant une violation peuvent faire l’objet d’une action en violation et être tenues de payer des dommages-intérêts, mais uniquement sur demande du titulaire du droit d’auteur, de son cessionnaire ou du titulaire d’une licence exclusive. Lors de l’audience devant notre Cour, Access Copyright a admis avec franchise que, compte tenu de ses ententes avec ses membres, elle ne peut pas poursuivre l’Université pour violation du droit d’auteur si tout ou partie des copies réalisées par l’Université sont des copies contrefaites. Cependant, Access Copyright revendique le droit de faire appliquer le tarif à l’égard des contrefacteurs qui ne sont pas titulaires de licence; or, si le tarif n’est pas obligatoire, il ne peut y avoir de droit de le faire appliquer.

[206] Par conséquent, la question de la validité des Lignes directrices de l’Université comme moyen de défense contre l’action d’Access Copyright ne se pose

Copyright cannot maintain a copyright infringement action. Therefore, I would allow York's appeal from the judgment of the Federal Court with costs, set aside the Federal Court's judgment, and dismiss Access Copyright's action with costs.

#### VIII. York's Counterclaim

[207] York responded to Access Copyright's action for enforcement of its interim tariff by issuing a counterclaim seeking a declaration that copies made in compliance with its Guidelines came within section 29 of the Act as fair dealing. In other words, such copies are not an infringement of the rights holders' copyright.

[208] The Federal Court dismissed York's counterclaim on the basis that the Guidelines were not fair so that copies made in compliance with the Guidelines would not necessarily constitute fair dealing.

[209] York challenges this finding and Access Copyright seeks to uphold it. Various interveners took positions on either side of the question. In the end, the issue calls for the application of the fairness factors set out in *CCH* to the Guidelines. In the discussion which follows, I will summarize the Federal Court's position on each of the factors identified in *CCH*, followed by the parties' submissions on the Federal Court's conclusion. I will then review the law set out in *CCH*, and as applied in the *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326 (*SOCAN*), and *Alberta (Education)* (collectively, the Trilogy). This will be followed by an assessment of the Federal Court's position.

##### A. *Fair dealing*

[210] In *CCH*, the Supreme Court adopted the factors identified by Linden J.A. in this Court's decision: see

pas étant donné que le tarif n'est pas obligatoire et qu'Access Copyright ne peut pas intenter d'action en violation du droit d'auteur. Par conséquent, j'accueillerais l'appel interjeté par l'Université contre le jugement de la Cour fédérale avec dépens, j'annulerais le jugement de la Cour fédérale et je rejetterais l'action d'Access Copyright avec dépens.

#### VIII. La demande reconventionnelle de l'Université

[207] En réaction à l'action intentée par Access Copyright pour faire appliquer son tarif provisoire, l'Université a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir une déclaration selon laquelle les copies faites conformément à ses Lignes directrices constituaient une utilisation équitable au sens de l'article 29 de la Loi. Autrement dit, ces copies ne constituent pas une violation du droit d'auteur des titulaires de droits.

[208] La Cour fédérale a rejeté la demande reconventionnelle de l'Université au motif que les Lignes directrices n'étaient pas équitables, de sorte que les copies réalisées conformément aux Lignes directrices ne constituaient pas nécessairement une utilisation équitable.

[209] L'Université conteste cette conclusion et Access Copyright demande sa confirmation. Divers intervenants ont pris position pour et contre cette conclusion. En fin de compte, pour trancher la question en litige, il faut appliquer aux Lignes directrices les facteurs liés au caractère équitable énoncés dans l'arrêt *CCH*. Dans l'analyse qui suit, je résumerai la conclusion de la Cour fédérale quant à chacun des facteurs établis dans l'arrêt *CCH*, ainsi que les observations des parties quant à la conclusion de la Cour fédérale. J'examinerai ensuite le droit tel qu'il est énoncé dans l'arrêt *CCH* et appliqué dans les arrêts *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326 (*SOCAN*), et *Alberta (Éducation)* (collectivement, la trilogie), après quoi j'examinerai la conclusion de la Cour fédérale.

##### A. *L'utilisation équitable*

[210] Dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a adopté les critères établis par notre Cour, sous la plume du juge

*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, at paragraph 150. The Supreme Court identified those factors as “(1) the purpose of the dealing; (2) the character of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work; and (6) the effect of the dealing on the work”: *CCH*, at paragraph 53.

[211] Subsequently in the *SOCAN* case, the Supreme Court described the process of assessing fair dealing as a two step process (at paragraph 13):

The test for fair dealing articulated in *CCH* involves two steps. The first is to determine whether the dealing is for the purpose of either “research” or “private study”, the two allowable purposes listed under s. 29. The second step assesses whether the dealing is “fair”. The onus is on the person invoking “fair dealing” to satisfy both aspects of the test under *CCH*.

In doing so, the Court identified a threshold question implicit in the *CCH* analysis: whether the alleged fair dealing comes within the “allowable purposes” set out in sections 29 to 29.2. In this case, the allowable purpose is education, as set out in section 29. This was not contentious.

(1) The purpose of the dealing

[212] Once the threshold question has been answered, the analysis focusses on the *CCH* factors, the first of which is “the purpose of the dealing” [at paragraph 33]. The Federal Court considered that the “purpose” at this stage of the analysis examined the purpose from the user’s point of view. The Court found that there were two users, the university “which is assembling material, copying, and distributing the material as the publisher, and the student who is the end user of the material”: reasons, at paragraph 264.

[213] The Federal Court noted that in *CCH*, the Supreme Court approached the purpose of the dealing from the perspective of the Great Library’s policy “and the safeguards for ensuring that the copying was done for research purposes”: reasons, at paragraph 265. The Court noted that the Supreme Court had also addressed safeguards

Linden : voir l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213, au paragraphe 150. La Cour suprême a repris ces critères dans ces mots : « (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre » (*CCH*, au paragraphe 53).

[211] Par la suite, dans l’arrêt *SOCAN*, la Cour suprême a établi que le processus servant à évaluer si l’utilisation est équitable comprenait deux volets (au paragraphe 13) :

Le critère établi dans *CCH* relativement à l’utilisation équitable comporte deux volets. Premièrement, l’utilisation a-t-elle pour but l’« étude privée » ou la « recherche », les deux fins permises à l’art. 29? Deuxièmement, l’utilisation est-elle « équitable »? Il incombe à la personne qui invoque l’« utilisation équitable » de satisfaire aux deux volets.

Ce faisant, la Cour a dégagé une question préliminaire implicite dans l’analyse effectuée dans l’arrêt *CCH* : l’utilisation équitable alléguée relève-t-elle des « fins permises » énoncées aux articles 29 à 29.2? En l’espèce, la fin permise est l’éducation, figurant à l’article 29. Ce fait n’est pas contesté.

1) Le but de l’utilisation

[212] Une fois la question préliminaire tranchée, l’analyse porte sur les facteurs établis dans l’arrêt *CCH*, dont le premier est le « but de l’utilisation » [au paragraphe 33]. La Cour fédérale a estimé que le « but » à ce stade de l’analyse était le but du point de vue de l’utilisateur. La Cour a conclu qu’il y avait deux utilisateurs, l’université « qui assemble du matériel et qui reproduit et distribue le matériel à titre d’éditeur, et l’étudiant qui est l’utilisateur final du matériel » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 264.

[213] La Cour fédérale a noté que, dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême avait examiné la question du but de l’utilisation en se plaçant du point de vue de la politique de la Grande bibliothèque « et des garanties pour assurer que la reproduction [avait été] faite à des fins de recherche » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 265. La Cour

in *SOCAN*. The Federal Court contrasted the emphasis on safeguards in the Trilogy with York's situation. The Court found [at paragraph 266] that safeguards were virtually non-existent in York's system where no one took any steps ("played any role") to ensure compliance with the Guidelines. The Court found that the absence of safeguards tended towards unfairness.

[214] The Court held [at paragraph 268] that the question in the examination of the purpose or "goal of the dealing" (using the phrase preferred by the Copyright Board) was the fairness of allowing students to access course required materials for education and concluded that taken in isolation, this factor tended toward fairness. The Court then turned to York's motivation and held that it drafted the Guidelines and operated under them "primarily to obtain for free that which [York] had previously paid for": reasons, at paragraph 272. The Court then asked: "One may legitimately ask how such 'works for free' could be fair if fairness encompasses more than one person's unilateral benefit": reasons, at paragraph 272.

[215] In the end, the Federal Court concluded that the dealing had two purposes or "goals". Education of students was a principal goal but York's goal was also "to keep enrolment up by keeping student costs down and to use whatever savings there may be in other parts of the university's operation": reasons, at paragraph 273.

[216] York identified three errors in the Federal Court's decision on this issue. First, it argued that the Court erred in finding that there were two users: York, its faculty and staff on one hand and the students on the other. Relying on the symbiosis between teachers and students identified in *Alberta (Education)*, York argues that there is only one user, the student. Second, York challenges

fédérale a pris note que la Cour suprême avait également examiné la question des garanties dans l'arrêt *SOCAN*. La Cour fédérale a comparé l'importance donnée aux garanties dans la trilogie à la situation de l'Université. Elle a estimé [au paragraphe 266] que les garanties étaient quasiment inexistantes dans le système de l'Université où personne n'a pris de mesures (« n'a joué un rôle ») pour garantir le respect des Lignes directrices. La Cour a conclu que l'absence de garanties tendait vers une situation d'iniquité.

[214] La Cour a conclu [au paragraphe 268] que la question, dans l'examen du « but de l'utilisation » (que la Commission du droit d'auteur appelle en anglais « *goal of the dealing* » plutôt que « *purpose of the dealing* »), était de savoir s'il était équitable de permettre aux étudiants d'avoir accès aux documents dont ils ont besoin pour leur éducation. Elle a ajouté que, pris isolément, ce facteur tendait vers le caractère équitable. Elle s'est ensuite penchée sur les motivations de l'Université et a conclu que l'Université avait créé les Lignes directrices et exercé ses activités conformément à celles-ci « principalement pour obtenir gratuitement ce qu'elle payait précédemment » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 272. La Cour a ensuite déclaré qu'« [o]n peut légitimement se demander comment ces "œuvres gratuites" pourraient être équitables si le caractère équitable englobe l'avantage unilatéral de plus d'une personne » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 272.

[215] En fin de compte, la Cour fédérale a conclu que l'utilisation avait deux buts. L'éducation des étudiants était un but principal, mais le but de l'Université consistait également à « continuer à augmenter le nombre d'inscriptions en réduisant les coûts pour les étudiants, grâce aux économies réalisées lors d'autres activités de l'université » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 273.

[216] L'Université a relevé trois erreurs dans la décision de la Cour fédérale sur cette question. Premièrement, elle a soutenu que la Cour avait commis une erreur en concluant qu'il y avait deux utilisateurs : l'Université, ses professeurs et son personnel d'une part, et les étudiants d'autre part. S'appuyant sur l'utilisation en symbiose par les enseignants et les élèves à laquelle il a été conclu

the Court’s comments with respect to its motivation. It says that, as in *Alberta (Education)*, there is no separate purpose between York and the students and no ulterior motive on its part. According to York, the proper approach is to examine the question of purpose from the point of view of the user, the student.

[217] Thirdly, York says that the Federal Court erred in its consideration of safeguards, as discussed in *CCH* and *SOCAN*. It points out that in these cases neither the Great Library nor the online music services themselves had a research or private study purpose so that safeguards were necessary to ensure that copies made were for research or private study purposes. York’s position is that because “the purpose of the copier (York) and the user (the student) are aligned in this case (education), the trial judge did not need to consider reasonable safeguards to ensure that the copying was done for an allowable fair dealing purpose”: York’s memorandum of fact and law, at paragraph 49. York attributed this error, once again, to the Court’s use of the wrong perspective, i.e. York’s rather than the student’s.

[218] Access Copyright argues in support of the Federal Court’s decision. It points out that the Supreme Court’s decision in *Alberta (Education)* allowed the Court to examine York’s purpose in drafting and implementing the Guidelines. Access Copyright says that the Federal Court’s conclusions as to York’s motivation was grounded in the evidence before it.

[219] The debate on the perspective to be adopted in dealing with the *CCH* factors requires us to examine the Supreme Court’s reasoning in the Trilogy. The question was framed as follows at paragraph 63 of *CCH*: “[I]s it incumbent on the Law Society to adduce evidence that

dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, l’Université affirme qu’il y a un seul utilisateur : l’étudiant. Deuxièmement, l’Université conteste les observations de la Cour au sujet de sa motivation. Elle affirme que, tout comme dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, l’Université et les étudiants ne poursuivent pas des fins distinctes et que l’Université n’a pas de motif inavoué. Selon l’Université, il convient d’examiner la question du but du point de vue de l’utilisateur, à savoir l’étudiant.

[217] Troisièmement, l’Université affirme que la Cour fédérale a commis une erreur dans son examen des garanties, examen qui fait l’objet des arrêts *CCH* et *SOCAN*. Elle souligne que, dans ces affaires, ni la Grande bibliothèque ni les services de musique en ligne eux-mêmes n’avaient pour but la recherche ou l’étude privée de manière à ce que des garanties aient été nécessaires pour assurer que les copies étaient effectuées à des fins de recherche ou d’étude privée. L’Université soutient que, puisque [TRADUCTION] « l’objectif de l’auteur des copies (l’Université) et celui de l’utilisateur (l’étudiant) se confondent en l’espèce (l’éducation), le juge de première instance n’avait pas besoin d’examiner les garanties raisonnables assurant que la reproduction était faite à des fins permises au titre de l’utilisation équitable » : mémoire des faits et du droit de l’Université, au paragraphe 49. Une fois de plus, l’Université a attribué cette erreur au fait que la Cour avait envisagé la question sous le mauvais angle, c’est-à-dire du point de vue de l’Université plutôt que de celui de l’étudiant.

[218] Access Copyright est en faveur de la décision de la Cour fédérale. Elle souligne que l’arrêt *Alberta (Éducation)* rendu par la Cour suprême permettait à la Cour fédérale d’évaluer le but que visait l’Université par la rédaction et la mise en œuvre des Lignes directrices. Access Copyright affirme que les conclusions de la Cour fédérale quant à la motivation de l’Université sont fondées au regard des éléments de preuve dont elle disposait.

[219] Le débat quant au point de vue à adopter pour examiner les facteurs établis dans l’arrêt *CCH* nous oblige à examiner le raisonnement suivi par la Cour suprême dans la trilogie. La question a été formulée de la façon suivante au paragraphe 63 de l’arrêt *CCH* :

every patron uses the material provided for in a fair dealing manner or can the Law Society rely on its general practice to establish fair dealing?” The Court answered its question in the following way:

.... I conclude that the latter suffices. ... “Dealing” connotes not individual acts, but a practice or system. ... Persons or institutions relying on the s. 29 fair dealing exception need only prove that their own dealings with copyrighted works were for the purpose of research or private study and were fair. They may do this either by showing that their own practices and policies were research-based and fair, or by showing that all individual dealings with the materials were in fact research-based and fair.

(*CCH*, at paragraph 63.)

[220] The significance of this passage is that institutions who permit or undertake copying under the banner of fair dealing need not demonstrate fair dealing by each of their patrons. They can satisfy the burden of establishing fair dealing by showing that the institution’s dealings were fair. The Court’s analysis of the fairness factors in the Great Library’s case was undertaken from the point of view of the Great Library, as the following brief excerpts show:

- Purpose of the dealing: “The Access Policy and its safeguards weigh in favour of finding that the dealings were fair.... This policy provides reasonable safeguards that the materials are being used for the purpose of research and private study” (paragraph 66).
- Character of the dealing: “The character of the Law Society’s dealings with the publishers’ works also supports a finding of fairness” (paragraph 67).
- Amount of the dealing: “The Access Policy indicates that the Great Library will exercise its discretion to ensure that the amount of the dealing with copyrighted works will be reasonable....

« [L]e Barreau est-il tenu de prouver que chacun des usagers utilise de manière équitable les ouvrages mis à sa disposition, ou peut-il s’appuyer sur sa pratique générale pour établir le caractère équitable de l’utilisation? » La Cour y a répondu ainsi :

[...] Je conclus que ce dernier élément suffit [...] « Utilisation » ne renvoie pas à un acte individuel, mais bien à une pratique ou à un système [...] La personne ou l’établissement qui invoque l’exception prévue à l’art. 29 doit seulement prouver qu’il a utilisé l’œuvre protégée aux fins de recherche ou d’étude privée et que cette utilisation était équitable. Il peut le faire en établissant soit que ses propres pratiques et politiques étaient axées sur la recherche et équitables, soit que toutes les utilisations individuelles des ouvrages étaient de fait axées sur la recherche et équitables.

(*CCH*, au paragraphe 63.)

[220] Ce qu’il faut retenir de ce passage est que les établissements qui autorisent ou effectuent la reproduction en invoquant l’utilisation équitable n’ont pas à prouver l’utilisation équitable par chacun de leurs usagers. Ils peuvent s’acquitter du fardeau d’établir l’utilisation équitable en montrant que l’utilisation par l’établissement était équitable. Lorsqu’elle a examiné les facteurs liés au caractère équitable à l’égard de la Grande bibliothèque, la Cour s’est placée du point de vue de la Grande bibliothèque, comme le montrent les brefs extraits suivants :

- But de l’utilisation : « La Politique d’accès et ses garanties incitent à conclure que l’utilisation était équitable [...] Cette politique garantit raisonnablement que les ouvrages seront utilisés aux fins de recherche et d’étude privée » (paragraphe 66).
- Nature de l’utilisation : « La nature de l’utilisation des ouvrages des éditeurs par le Barreau permet également de conclure à son caractère équitable » (paragraphe 67).
- Ampleur de l’utilisation : « La Politique d’accès précise que la Grande bibliothèque veille à ce que l’ampleur de l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur demeure raisonnable [...] une

the Reference Librarian will review requests for a copy of more than five percent of a secondary source and that, ultimately, such requests may be refused. This suggests that the Law Society’s dealings with the publishers’ works are fair” (paragraph 68).

- Alternative to the dealing: “It is not apparent that there are alternatives to the custom photocopy service employed by the Great Library” (paragraph 69).
- Nature of the work: “I agree with the Court of Appeal that the nature of the works in question — judicial decisions and other works essential to legal research — suggests that the Law Society’s dealings were fair” (paragraph 71).

[221] The last factor, effect of the dealing upon the work, was also mentioned but it was dealt with on the basis of the absence of evidence, the Court noting that the publishers, who had access to the evidence, would have tendered it had it been in their interest to do so.

[222] It is clear from this brief review that in *CCH*, the Court reviewed the question of fair dealing from the perspective of the Great Library (I will use Law Society and Great Library interchangeably in these reasons), given the latter’s reliance on its Policy. In *SOCAN*, the question of the proper perspective arose in the context of the provision of a “preview” feature by online music service providers which allowed users to listen to brief excerpts of musical works prior to purchasing them. The evidence suggested that users listened to ten previews for every work they purchased. SOCAN sought compensation for those previews.

[223] *SOCAN* was not a guideline case as such but, like *CCH*, the use of copyrighted material took place within a defined structure established by someone other than the user. Unlike *CCH*, those accessing the previews were doing so on their own behalf. In *CCH*, the copier was the Great Library on behalf of its patrons. As a result, there

demande portant sur plus de cinq pour cent d’une source secondaire sera soumise à l’approbation d’un bibliothécaire de référence qui, en fin de compte, pourra la refuser. Cela porte à croire que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau est équitable » (paragraphe 68).

- Solutions de rechange à l’utilisation : « Il ne semble pas y avoir de solutions de rechange au service de photocopie offert par la Grande bibliothèque » (paragraphe 69).
- Nature de l’œuvre : « Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que la nature des œuvres en cause — les décisions judiciaires et d’autres œuvres essentielles à la recherche juridique — porte à croire que leur utilisation par le Barreau était équitable » (paragraphe 71).

[221] Le dernier facteur, c’est-à-dire l’effet de l’utilisation sur l’œuvre, a également été mentionné, mais il a été examiné sur la base de l’absence d’éléments de preuve, la Cour faisant observer que les éditeurs, qui avaient accès aux éléments de preuve, les auraient présentés s’il avait été dans leur intérêt de le faire.

[222] Cette brève récapitulation montre clairement que, dans l’arrêt *CCH*, la Cour a examiné la question de l’utilisation équitable du point de vue de la Grande bibliothèque (j’utiliserai indifféremment « Barreau » et « Grande bibliothèque » dans les présents motifs), étant donné que cette dernière se fondait sur sa politique. Dans l’arrêt *SOCAN*, la question de la perspective appropriée s’est posée dans le contexte de l’offre, par des services de musique en ligne, d’une fonction d’« écoute préalable » permettant aux utilisateurs d’écouter de brefs extraits d’œuvres musicales avant de les acheter. D’après les éléments de preuve, les utilisateurs écoutaient dix extraits pour chaque œuvre achetée. La SOCAN demandait qu’une somme soit exigible pour l’écoute de ces extraits.

[223] L’arrêt *SOCAN* ne porte pas sur des lignes directrices en tant que telles, mais, comme dans l’arrêt *CCH*, l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur se fait dans le cadre d’une structure définie établie par une personne autre que l’utilisateur. Contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire *CCH*, les personnes

was a more direct connection between the user and the protected work in *SOCAN* than there was in *CCH*.

[224] It is not surprising therefore that the Supreme Court concluded that the relevant perspective was that of the viewers of the previews. Thus, the purpose of the dealing, the first fairness factor, was that of the viewers which was to research and identify the music for online purchase.

[225] In the course of coming to this conclusion, the Supreme Court relied on *CCH* and commented that “[t]he Court did not focus its inquiry on the library’s perspective, but on that of the ultimate user, the lawyers, whose purpose was legal research”: *SOCAN*, at paragraph 29. With respect, this is inconsistent with the position taken by the Court in *CCH* on the question that it asked itself at paragraph 63—“can the law society rely on its general practice to establish fair dealing?”—which the Court answered in the affirmative. The rest of the Court’s analysis focussed on the General Library’s policy and practice.

[226] The relevant passage from *CCH* that the Court relied upon in *SOCAN* reads as follows:

The Law Society’s custom photocopying service is provided for the purpose of research, review and private study. The Law Society’s Access Policy states that “[s]ingle copies of library materials, required for the purposes of research, review, private study and criticism ... may be provided to users of the Great Library.” When the Great Library staff make copies of the requested cases, statutes, excerpts from legal texts and legal commentary, they do so for the purpose of research. Although the retrieval and photocopying of legal works are not research in and of themselves, they are necessary conditions of research and thus part of the research process. The reproduction of legal works is for the purpose of research in that it is an essential element of the legal research process. There is no other purpose for the copying; the Law Society does not

qui accédaient aux extraits le faisaient pour leur propre compte. Dans l’affaire *CCH*, l’auteur des copies était la Grande Bibliothèque, qui agissait au nom de ses usagers. Il y avait donc un lien plus direct entre l’utilisateur et l’œuvre protégée dans l’affaire *SOCAN* que dans l’affaire *CCH*.

[224] Ainsi, il n’est pas étonnant que la Cour suprême ait conclu que le point de vue à adopter était celui des personnes qui écoutaient les extraits. Le but de l’utilisation, le premier facteur lié au caractère équitable, était donc celui des utilisateurs et consistait à chercher et à trouver de la musique à acheter en ligne.

[225] Pour en arriver à cette conclusion, la Cour suprême s’est fondée sur l’arrêt *CCH* et a affirmé que « [l]a Cour analyse la situation du point de vue non pas de la bibliothèque mais de l’utilisateur, l’avocat, dont la fin poursuivie est la recherche juridique » : arrêt *SOCAN*, au paragraphe 29. En toute déférence, cette affirmation est incompatible avec la position adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt *CCH* quant à la question qu’elle s’est posée au paragraphe 63 — « le Barreau [...] peut-il s’appuyer sur sa pratique générale pour établir le caractère équitable de l’utilisation? » — et à laquelle elle a répondu par l’affirmative. Dans le reste de son analyse, la Cour suprême s’est concentrée sur la politique et les pratiques de la Grande bibliothèque.

[226] Le passage pertinent de l’arrêt *CCH* sur lequel la Cour suprême s’est fondée dans l’arrêt *SOCAN* est le suivant :

Le service de photocopie du Barreau est offert aux fins de recherche, de compte rendu et d’étude privée. La Politique d’accès du Barreau dispose que « [l]es usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d’étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d’une instance judiciaire ou d’une audience devant un organisme gouvernemental. » C’est aux fins de recherche que les membres du personnel de la Grande bibliothèque photocopient sur demande décisions, lois, extraits de textes juridiques ou articles de doctrine. Même si la recherche documentaire et la photocopie d’ouvrages juridiques ne constituent pas de la recherche comme telle, elles sont nécessaires au processus de recherche et en font donc partie. La reproduction d’ouvrages juridiques

profit from this service. Put simply, its custom photocopy service helps to ensure that legal professionals in Ontario can access the materials necessary to conduct the research required to carry on the practice of law. In sum, the Law Society’s custom photocopy service is an integral part of the legal research process, an allowable purpose under s. 29 of the *Copyright Act*. [My emphasis.]

(*CCH*, at paragraph 64.)

[227] The only reference to users in this paragraph is found in the Court’s recognition that the custom photocopy service helps to ensure that legal professionals in Ontario can access the material necessary to carry on their practice. Any institutional fair dealing policy must necessarily have end users in mind since institutions *per se* do not conduct research or private study. The Court’s analysis of the Great Library’s policy was predicated on the proposition that, as the copier, the Great Library could rely on its policy to bring itself within fair dealing. With respect, I am of the view that the Court’s characterization of this element of the analysis in *CCH* was *per incuriam*.

[228] The question of the proper perspective arose again in *Alberta (Education)* which dealt with copying in elementary and secondary schools. The decision dealt with copies that the Copyright Board described as Category 4 copies, that is, copies made by teachers on their own initiative and distributed to students with the direction that they read the copied material. The other copies in issue before the Board were copies made at a student’s request. The Board reasoned that because there was no student requests for Category 4 copies, they were therefore not for the purpose of private study or research. This Court agreed with the Board, finding that the real purpose behind the copies was instruction, not private study.

est effectuée aux fins de recherche en ce qu’il s’agit d’un élément essentiel du processus de recherche juridique. La photocopie n’a aucune autre fin; le Barreau ne tire aucun bénéfice de ce service. Le service de photocopie du Barreau contribue simplement à faire en sorte que les juristes de l’Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à la recherche que demande l’exercice du droit. En somme, ce service fait partie intégrante du processus de recherche juridique, et la fin qui le sous-tend est conforme à l’art. 29 de la *Loi sur le droit d’auteur*. [Non souligné dans l’original.]

(*CCH*, au paragraphe 64.)

[227] Dans ce paragraphe, il n’est question des usagers que lorsque la Cour suprême reconnaît que le service de photocopie contribue à ce que les juristes de l’Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à l’exercice du droit. La politique en matière d’utilisation équitable dont se dote une institution doit nécessairement tenir compte des utilisateurs finaux puisque les institutions en tant que telles n’effectuent pas de recherche ni d’étude privée. L’analyse de la politique de la Grande bibliothèque faite par la Cour était fondée sur la prémisse selon laquelle, en tant qu’auteur des copies, la Grande bibliothèque pouvait s’appuyer sur sa politique pour se conformer aux règles de l’utilisation équitable. Avec tout le respect que je dois à la Cour suprême, à mon avis, sa conclusion quant à cet élément de l’analyse dans l’arrêt *CCH* a été tirée *per incuriam*.

[228] La question de la perspective appropriée s’est à nouveau posée dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, qui portait sur la production de copies dans les écoles élémentaires et secondaires. Le jugement portait sur des copies que la Commission du droit d’auteur présentait comme étant des copies de la catégorie 4, c’est-à-dire des copies que l’enseignant fait de son propre chef et qu’il donne à lire aux élèves. Les autres copies en cause devant la Commission étaient celles faites à la demande d’un élève. La Commission a estimé que, puisqu’aucune copie de catégorie 4 n’avait été réalisée à la demande d’un élève, les copies n’étaient donc pas réalisées dans un but de recherche ou d’étude privée. Notre Cour a donné raison à la Commission, car elle a conclu que le véritable objectif des copies était l’enseignement et non l’étude privée.

[229] The Supreme Court disagreed. It first examined certain cases from the United Kingdom and New Zealand and found that, to the extent that they involved commercial “course pack” preparers, those cases were not relevant because the course preparers appropriated the ultimate users’ purpose as their own so as to escape liability for infringement. The Supreme Court summarized its position as follows:

These cases, then, to the extent that they are germane, do not stand for the proposition that “research” and “private study” are inconsistent with instructional purposes, but for the principle that copiers cannot camouflage their own distinct purpose by purporting to conflate it with the research or study purposes of the ultimate user.

(*Alberta (Education)*, at paragraph 21.)

[230] The Court followed this observation by commenting that even though fair dealing was a user’s right, and that the appropriate perspective was therefore that of the user, a copier’s purpose may still be relevant at the fairness stage. Thus, a finding that a copier is hiding behind the ultimate user’s purpose in order to dissemble their own separate purpose is relevant to the fairness analysis.

[231] The Court rejected the Board’s contention that teachers and students had different perspectives, holding that teachers and students shared a symbiotic relationship. In the Court’s view, “Instruction and research/private study are, in the school context, tautological”: *Alberta (Education)*, at paragraph 23. The Court also rejected the suggestion that the absence of student request for a copy was a ground of distinction with the decision in *CCH*. It noted that nowhere in *CCH* did the Court say that lawyers had to request copies before the Great Library’s copying could be said to be for research. In support of that proposition, the Court quoted a portion of paragraph 64 of *CCH*, which I have reproduced at paragraph 226 of these reasons. The suggestion that the Great Library’s copying is itself part of the research process suggests, as I have pointed out, that the focus of the analysis in *CCH* was on the Great Library’s perspective.

[229] La Cour suprême n’a pas souscrit à cette conclusion. Elle a d’abord examiné certains jugements rendus au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande et a conclu que, étant donné qu’ils concernaient des préparateurs commerciaux de « cahiers de cours », ils n’étaient pas pertinents, car les préparateurs de cours s’étaient approprié l’objectif des utilisateurs finaux pour échapper à leur responsabilité à l’égard de violations du droit d’auteur. La Cour suprême a résumé sa position ainsi :

Donc, dans la mesure où elles sont pertinentes, ces affaires permettent d’affirmer non pas que la « recherche » et l’« étude privée » sont incompatibles avec l’enseignement, mais plutôt que l’auteur des copies ne peut dissimuler la fin distincte qu’il poursuit en l’amalgamant avec la recherche ou l’étude à laquelle s’adonne l’utilisateur final.

(*Alberta (Éducation)*, au paragraphe 21.)

[230] La Cour a ensuite déclaré que, même si l’utilisation équitable est un droit des utilisateurs et que par conséquent le point de vue à adopter est celui de ces derniers, le but de l’auteur des copies peut tout de même être pertinent lors de l’examen du caractère équitable. Ainsi, la conclusion voulant que l’auteur des copies se cache derrière le paravent de la fin permise pour l’utilisateur afin de camoufler la fin distincte qu’il poursuit est pertinente quand il s’agit d’analyser le caractère équitable.

[231] La Cour a rejeté l’observation de la Commission selon laquelle les enseignants et les élèves avaient des points de vue différents, estimant que les enseignants et les élèves poursuivaient en symbiose une même fin. Selon la Cour suprême, « [d]ans le contexte scolaire, enseignement et recherche ou étude privée sont tautologiques » : *Alberta (Éducation)*, au paragraphe 23. La Cour suprême a également rejeté l’idée que, du fait que les élèves n’avaient pas demandé de copies, on pouvait établir une distinction avec l’affaire *CCH*. Elle a fait observer que, dans l’arrêt *CCH*, la Cour n’a jamais affirmé que les avocats devaient demander les photocopies pour que l’on pût considérer que la Grande bibliothèque avait reproduit les documents aux fins de recherche. À l’appui de cette thèse, elle a cité une partie du paragraphe 64 de l’arrêt *CCH*, que j’ai reproduit au paragraphe 226 des présents motifs. L’idée que la reproduction effectuée par

[232] Unlike *CCH, Alberta (Education)* is not a guideline case. The copies in that case were not made pursuant to any policy or guidelines: see paragraphs 84–85 of the Copyright Board’s reasons (*Reprographic Reproduction 2005-2009, Re*, 2009 CarswellNat 1930 (WLNext Can.) (Copyright Board) (26 June 2009), online: <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/en/366667/1/document.do> [Board reasons]). When one compares *CCH*, *SOCAN* and *Alberta (Education)*, one sees that while all purport to follow *CCH*, in fact, the other two have adapted *CCH* to their own facts. As noted earlier, *CCH* is a case in which an institution defended its copying practices by reference to its guidelines. The Supreme Court agreed that it could do so. The result is that in *CCH*, the perspective is the institutional perspective. *SOCAN* was a case in which, much like *CCH*, the conditions of use of copyrighted materials were set by someone other than the user. In *SOCAN*’s case, this was done by the online music service providers’ technology but the viewing was initiated by users, at a time and place of their choice. As a result, the relevant perspective was the user’s. The difference between *CCH* and *SOCAN* is in the identity of the person or entity engaging in the unauthorized behaviour. In *CCH* it was the institution, in *SOCAN*, it was the individual viewer.

[233] *Alberta (Education)* was unlike either of the other two cases because there was no policy or other constraint on a teacher’s copying. The absence of a practice or system suggests that the copying was *ad hoc* and not systematic. The Supreme Court found that the teacher, as the copier, and student, as the user, shared a common

the Grande bibliothèque fasse partie en soi du processus de recherche montre, comme je l’ai souligné, que l’analyse effectuée dans l’arrêt *CCH* était axée sur le point de vue de la Grande bibliothèque.

[232] Contrairement à l’arrêt *CCH*, l’arrêt *Alberta (Éducation)* ne porte pas sur des lignes directrices. Dans cette deuxième affaire, les copies n’ont pas été faites conformément à une politique ou à des directives : voir les paragraphes 84 et 85 des motifs de la Commission du droit d’auteur (*Reproduction par reprographie 2005-2009, Re*, 2009 CarswellNat 1931 (WLNext Can.) (Commission du droit d’auteur) (26 juin 2009), en ligne : <<https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366667/1/document.do>> [motifs de la Commission]). Si l’on compare les arrêts *CCH*, *SOCAN* et *Alberta (Éducation)*, on constate que les arrêts *SOCAN* et *Alberta (Éducation)*, bien qu’ils soient censés suivre l’arrêt *CCH*, ont en fait adapté ce dernier aux faits qui leur étaient propres. Comme je l’ai déjà souligné, l’arrêt *CCH* porte sur une affaire dans laquelle une institution a défendu ses pratiques de reproduction en se fondant sur ses lignes directrices. La Cour suprême a reconnu qu’il était possible de le faire. Il en résulte que, dans l’arrêt *CCH*, on se place du point de vue de l’institution. Dans l’affaire *SOCAN*, largement comme dans l’affaire *CCH*, les conditions d’utilisation des documents protégés par le droit d’auteur étaient fixées par quelqu’un d’autre que l’utilisateur. Dans l’affaire *SOCAN*, les conditions étaient fixées par la technologie des services de musique en ligne, mais l’écoute préalable était lancée par les utilisateurs, au moment et à l’endroit de leur choix. Par conséquent, la perspective pertinente était celle de l’utilisateur. La différence entre les arrêts *CCH* et *SOCAN* réside dans l’identité de la personne ou de l’organisation qui se livre au comportement non autorisé. Dans l’arrêt *CCH*, c’était l’institution, alors que dans l’arrêt *SOCAN*, il s’agissait de la personne qui, individuellement, effectuait une écoute préalable.

[233] L’arrêt *Alberta (Éducation)* était différent des deux autres, car il n’existait aucune politique ni autre contrainte encadrant les reproductions effectuées par les enseignants. L’absence de pratique ou de système indique que la reproduction était ponctuelle et non systématique. La Cour suprême a estimé que l’enseignant,

purpose. In the result, the relevant perspective was that of the user, the student, even if the student was the passive recipient of the copied works. This can easily be justified in the case of small amounts of *ad hoc* copying from materials already in a school's library. Whether the same identity of interests exists in a case of systematic copying on a scale like York's remains to be seen. This last fact distinguishes *Alberta (Education)* from the other cases in the Trilogy.

[234] Turning to the application of the law to the facts, York's arguments with respect to purpose involve three basic themes, the Federal Court's use of the wrong perspective, the identity of interest between York, its faculty and staff and its students and the irrelevance of the Federal Court's discussion of safeguards.

[235] The first and last of those propositions are both based upon York's misapprehension of the burden it had to meet. York, like the Great Library, was engaged in copying which it sought to justify by reference to its Guidelines. At paragraph 16 of its amended statement of defence, York pleads its adoption of fair dealing guidelines consistent with those adopted by the Association of Universities and Colleges of Canada. At paragraph 25 of its counterclaim, York seeks a declaration that:

(iii) any reproductions made that fall within the guidelines set out in York's "Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12)" dated November 13, 2012...constitute fair dealing pursuant to sections 29, 29.1, 29.2 of the Copyright Act; and

(iv) in the alternative to subparagraph (iii) above, that with respect to works within the repertoire of Access Copyright, any reproductions made that fall within the guideline set out in York's "Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12)" dated November 13,

en tant qu'auteur des copies, et l'élève, en tant qu'utilisateur, avaient un but commun. Par conséquent, la perspective pertinente était celle de l'utilisateur, c'est-à-dire l'élève, même si celui-ci n'était que le destinataire passif des œuvres copiées. Cette idée est tout à fait défendable dans le cas de reproductions ponctuelles, en petites quantités, de documents se trouvant déjà dans la collection de la bibliothèque d'une école. Il reste à savoir s'il existe une communauté d'intérêts quand il y a reproduction systématique, à l'échelle de celle effectuée par l'Université. Par ce dernier fait, on peut établir une distinction entre l'arrêt *Alberta (Éducation)* et les autres arrêts de la trilogie.

[234] En ce qui concerne l'application du droit aux faits, on retrouve trois thèmes fondamentaux dans les arguments de l'Université concernant le but : la Cour fédérale n'a pas envisagé la question du bon point de vue, il existe une communauté d'intérêts entre l'Université, ses professeurs, son personnel ainsi que ses étudiants, et l'examen des garanties effectué par la Cour fédérale n'était pas pertinent.

[235] Le premier et le dernier de ces arguments sont fondés sur l'erreur d'appréciation, par l'Université, du fardeau dont elle devait s'acquitter. L'Université, comme la Grande Bibliothèque, a effectué des reproductions qu'elle a cherché à justifier en invoquant ses lignes directrices. Au paragraphe 16 de sa défense modifiée, l'Université soutient que les lignes directrices en matière d'utilisation équitable qu'elle a adoptées sont conformes à celles que suit l'Association des universités et collèges du Canada. Au paragraphe 25 de sa demande reconventionnelle, l'Université demande une déclaration selon laquelle :

[TRADUCTION] (iii) les reproductions faites qui relèvent des « Lignes directrices sur l'utilisation équitable à l'intention des professeurs et du personnel (13/12/11) » de l'Université datées du 13 novembre 2012 [...] constituent une utilisation équitable en vertu des articles 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*;

(iv) subsidiairement au sous-alinéa (iii) ci-dessus, en ce qui concerne les œuvres du répertoire d'Access Copyright, les reproductions faites qui relèvent des "Lignes directrices sur l'utilisation équitable à l'intention des professeurs et du personnel (13/12/11)" de l'Université datées

2012... constitute fair dealing pursuant to sections 29, 29.1, 29.2 of the Copyright Act....

[236] York’s counterclaim clearly puts its Guidelines at the centre of its position on fair dealing. This is further demonstrated by the fact that, as pointed out by Access Copyright, at paragraph 44 of its memorandum of fact and law, York did not lead any evidence from users, i.e. students, as to their dealings with copied material or why the copying permitted by the Guidelines was fair from the students’ perspective.

[237] In *CCH*, the Supreme Court recognized that a copier-for-others could invoke fair dealing if it could show that all of its users dealt with the copies in a “fair dealing manner”, or it could rely on its “general practice” to establish fair dealing: *CCH*, at paragraph 63. Since York did not attempt to show the fair dealing of its students and given that it put its Guidelines at the centre of its justification, York was bound to justify its Guidelines.

[238] In the case of an institutional claim of fair dealing based on general practice, it is the institution’s perspective that matters. As pointed out at paragraph 220 of these reasons, the Supreme Court’s application of the fairness factors to the Great Library’s copying focussed on the latter’s practices and procedures, and not those of its patrons.

[239] This leads to the subject of the safeguards, the absence of which was the subject of comment by the Federal Court. York’s dismissal of the Court’s concerns as irrelevant underscores the flaw in its analysis of its legal burden. As the copier, it was incumbent on York to ensure that its Guidelines were implemented according to their intent, since the integrity of the Guidelines and York’s practice are at the heart of its claim of fair

du 13 novembre 2012 [...] constituent une utilisation équitable en vertu des articles 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi sur le droit d’auteur* [...]

[236] Dans sa demande reconventionnelle, l’Université place clairement ses Lignes directrices au centre de sa thèse sur l’utilisation équitable. Cette constatation est également étayée par le fait que, comme l’a souligné Access Copyright, au paragraphe 44 de son mémoire des faits et du droit, l’Université n’a présenté aucun élément de preuve concernant ses utilisateurs, c’est-à-dire les étudiants, quant à leur utilisation des œuvres copiées ou aux raisons pour lesquelles les reproductions autorisées par les Lignes directrices étaient équitables du point de vue des étudiants.

[237] Dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême a reconnu qu’une personne effectuant des copies pour d’autres personnes pouvait plaider l’utilisation équitable si elle pouvait montrer que tous ses usagers utilisaient les copies « de manière équitable » ou si elle pouvait s’appuyer sur sa « pratique générale » pour établir le caractère équitable de l’utilisation : arrêt *CCH*, au paragraphe 63. L’Université, n’ayant pas tenté de prouver que ses étudiants avaient fait une utilisation équitable des copies et ayant placé ses Lignes directrices au cœur de ses motifs, était tenue de justifier ses Lignes directrices.

[238] Lorsqu’un établissement revendique l’utilisation équitable en se fondant sur sa pratique générale, c’est le point de vue de cet établissement qui importe. Comme je l’ai indiqué au paragraphe 220 des présents motifs, lorsque la Cour suprême a appliqué les facteurs liés au caractère équitable à la reproduction effectuée par la Grande bibliothèque, elle s’est concentrée sur les pratiques et procédures de cette dernière, et non sur celles de ses usagers.

[239] Cela nous amène aux garanties, dont l’absence a fait l’objet d’observations de la Cour fédérale. En niant l’importance des lacunes relevées par la Cour au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes, l’Université montre qu’elle a mal apprécié le fardeau dont elle devait s’acquitter. Il incombait à l’Université, en tant qu’auteur des copies, de veiller à ce que ses Lignes directrices soient mises en œuvre conformément à leur but, puisque

dealing. The Federal Court’s finding that the safeguards were virtually absent undermines York’s claim to fair dealing or, to put it another way, tends to show unfairness.

[240] Finally, the Federal Court was entitled to inquire into York’s “real purpose or motive in using the copyrighted work”: *CCH*, at paragraph 54. The Federal Court used exceptionally strong language in describing York’s purpose, specifically that York’s purpose was “to obtain for free that which [it] had previously paid for” and “to keep enrolment up by keeping student costs down and to use whatever savings there may be in other parts of the university’s operation”: reasons, at paragraphs 272–273. These are findings of fact, reviewable on the standard of palpable and overriding error.

[241] The Federal Court’s inquiry was legitimate, having regard to the Supreme Court’s teaching in *CCH*. It is significant that York disputes the Court’s factual conclusions but primarily defends itself by disputing their relevance. In my view, the Federal Court erred, but not for the reasons York identified. The Federal Court fell into palpable and overriding error in importing education as an “allowable purpose” into its analysis of the “goal” of the dealing. Its conclusions with respect to York’s purpose in adopting its Guidelines are unequivocal and are a clear indication of unfairness.

## (2) The character of the dealing

[242] The Federal Court began its discussion of this factor by underlining the distinction in the Trilogy between the character and the amount of the dealing. It found that the character of the dealing referred to the “quantification of the total number of pages copied (i.e. a quantitative assessment based on aggregate use)” (emphasis in original): reasons, at paragraph 277. The Court observed that in *CCH*, the Great Library provided only single copies of works for specific purposes. Similarly,

l’intégrité des Lignes directrices et la pratique de l’Université sont au cœur de sa thèse d’utilisation équitable. La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les garanties étaient quasiment inexistantes affaiblit la thèse de l’Université quant à l’utilisation équitable ou, autrement dit, tend à en démontrer qu’il y a injustice.

[240] Enfin, la Cour fédérale avait le droit de rechercher « le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée » : arrêt *CCH*, au paragraphe 54. La Cour fédérale a utilisé des termes exceptionnellement forts pour décrire le but de l’Université, particulièrement lorsqu’elle a affirmé que cette dernière agissait « pour obtenir gratuitement ce qu’elle payait précédemment » et « continuer à augmenter le nombre d’inscriptions en réduisant les coûts pour les étudiants, grâce aux économies réalisées lors d’autres activités de l’université » : décision de la Cour fédérale, aux paragraphes 272 et 273. Il s’agit de conclusions de fait susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.

[241] L’examen à cet égard de la Cour fédérale était légitime, compte tenu des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt *CCH*. Il est révélateur que l’Université conteste les conclusions de fait de la Cour, mais se défend principalement en contestant leur pertinence. À mon avis, la Cour fédérale a commis une erreur, mais pas pour les raisons invoquées par l’Université. La Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en considérant l’éducation comme une « fin énumérée » dans son examen du « but » de l’utilisation. Ses conclusions quant au but que visait l’Université en adoptant ses Lignes directrices sont sans équivoque et indiquent clairement qu’il y avait iniquité.

## 2) La nature de l’utilisation

[242] La Cour fédérale a commencé son analyse de ce facteur en soulignant la distinction faite, dans la trilogie, entre la nature et l’ampleur de l’utilisation. Elle a conclu que la nature de l’utilisation renvoyait à la « quantification du nombre total de pages reproduites (c’est-à-dire, une évaluation quantitative fondée sur une utilisation globale) » (souligné dans l’original) : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 277. La Cour a fait observer que, dans l’affaire *CCH*, la Grande bibliothèque ne fournissait

in *SOCAN*, no permanent record of a viewing was retained. Any files created in the course of the viewing were automatically deleted at the end of the viewing. On the other hand, there was no such limitation on the number of copies in York’s Guidelines or in its practice.

[243] The Court then indicated that, notwithstanding the deficiencies in the evidence of aggregate copying, the latter tended towards unfairness. The Court cited the evidence of one of Access Copyrights witnesses, Benoît Gauthier who reported that in the period from January 2011 to December 2015, copy shops “affiliated” with York made approximately 29 million print exposures which were included in coursepacks. Mr. Gauthier’s evidence also showed that from September 2011 to December 2013, over 16 million digital exposures of published works were posted and copied on York’s Learning Management Systems (LMSs): reasons, at paragraph 97. The Court rejected York’s argument that reliance upon aggregate data was unfair to larger institutions. It did so on the basis that it was York’s copying that was in issue.

[244] In the end result, the Court concluded that this factor tended to show that York’s dealings were unfair.

[245] York attacks the Court’s conclusion on the character of its dealing by arguing, once again, that the Court examined the issue from the wrong perspective, that is from York’s (aggregate copying) rather than from the student’s. York argues that the terms of its Guidelines allow only one copy of a Short Excerpt of a work per each student enrolled in a course. In addition, the Guidelines prohibit making multiple Short Excerpts from the same work when, taken together, they would exceed its Guidelines. Furthermore, in the case of LMSs course sites, students only have access to the sites for the duration of the course.

que des copies uniques d’œuvres à des fins particulières. De même, dans l’affaire *SOCAN*, personne ne conservait d’enregistrement permanent des extraits écoutés. Tous les fichiers créés lors de l’écoute préalable étaient supprimés automatiquement après l’écoute. En revanche, il n’existe aucune restriction de ce type quant au nombre de copies dans les Lignes directrices de l’Université ou dans sa pratique.

[243] La Cour a ensuite affirmé que, nonobstant les lacunes de la preuve quant à la reproduction globale, celle-ci tendait à démontrer qu’il y avait iniquité. La Cour a cité le témoignage d’un des témoins d’Access Copyright, Benoît Gauthier, qui a déclaré que, de janvier 2011 à décembre 2015, des ateliers d’impression « affiliés » à l’Université avaient réalisé quelque 29 millions de copies imprimées, qui ont été incluses dans des recueils de cours. Le témoignage de M. Gauthier a également montré que, de septembre 2011 à décembre 2013, plus de 16 millions de copies numériques d’œuvres publiées avaient été affichées et reproduites dans les systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) de l’Université : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 97. La Cour a rejeté l’argument de l’Université selon lequel il était injuste de se fonder sur des données globales dans le cas de grands établissements. Elle l’a rejeté au motif que c’était les copies effectuées par l’Université qui étaient en cause.

[244] En fin de compte, la Cour a conclu que ce facteur tendait à montrer que l’utilisation faite par l’Université était inéquitable.

[245] L’Université attaque la conclusion de la Cour quant à la nature de son utilisation en faisant valoir, une fois de plus, que la Cour a envisagé la question du mauvais point de vue, c’est-à-dire celui de l’Université (reproduction globale) plutôt que celui de l’étudiant. L’Université fait valoir que les modalités de ses Lignes directrices n’autorisent qu’une seule copie d’un court extrait d’un ouvrage par étudiant inscrit à un cours. En outre, les Lignes directrices interdisent la reproduction de nombreux courts extraits d’une même œuvre si, prises ensemble, ces copies excèdent la limite établie par les Lignes directrices. De plus, en ce qui concerne les sites des cours dans les SGA, les étudiants n’ont accès aux sites que pendant la durée du cours.

[246] York's view is that the Federal Court's reliance on aggregate amounts disregards the Supreme Court's admonition in *SOCAN* that a focus on the aggregate amount of the dealing "could well lead to disproportionate findings of unfairness" (at paragraph 43) as was the case with the Federal Court's analysis.

[247] York sums up its position on this factor by pointing out that reliance on aggregate amounts would bias the analysis against large institutions with many students and more courses relative to smaller institutions. Such a result, York says, is inconsistent with fair dealing as a user's right.

[248] Access Copyright's position is that, in both *SOCAN* and *Alberta (Education)*, the Supreme Court indicated that aggregate copying should be considered under the heading of character of the dealing. As a result, Access Copyright argues that the Federal Court's consideration of aggregate copying was appropriate. It goes on to state that even if the matter is considered from the point of view of the student, each student at York received, on average, 360 exposures of works in 2013, which compares unfavourably with the 4.5 exposures per student in *Alberta (Education)*.

[249] Access Copyright concludes by noting that York's submission that copies were not kept by students is not supported by the evidence which showed that students were not precluded from downloading, copying and sharing permanent copies of works provided to them by York professors.

[250] Dealing briefly with the last point, it is true that the Guidelines imposed no limitations on what students might do with the copies they were provided, which is not surprising in that the Guidelines were addressed to York's professors and staff. That said, the Guidelines do not enjoin professors to remind the students of any limitations on their use of the copies provided to them.

[246] L'Université soutient que la Cour fédérale, en se fondant sur des quantités globales, ne tient pas compte de l'avertissement formulé par la Cour suprême dans l'arrêt *SOCAN* selon lequel s'attacher à l'ampleur globale de l'utilisation « risque de mener à une conclusion d'utilisation inéquitable beaucoup plus souvent pour les œuvres qui sont numérisées que pour celles qui ne le sont pas » (au paragraphe 43), et c'est ce qu'a donné l'analyse de la Cour fédérale.

[247] L'Université résume sa position sur ce facteur en soulignant que le recours à des quantités globales fausserait l'analyse et la rendrait défavorable aux grands établissements comptant de nombreux étudiants et davantage de cours que les petits établissements. Elle affirme qu'un tel résultat équivaldrait à nier que l'utilisation équitable est un droit de l'utilisateur.

[248] Access Copyright soutient que, dans les arrêts *SOCAN* et *Alberta (Éducation)*, la Cour suprême a établi que la reproduction globale doit être prise en compte dans l'examen de la nature de l'utilisation. Elle affirme donc que c'est à juste titre que la Cour fédérale a examiné la reproduction globale. Elle ajoute que, même si l'on examine la question du point de vue de l'étudiant, chaque étudiant de l'Université a reçu, en moyenne, 360 copies d'œuvres en 2013, ce qui contraste de manière flagrante avec les 4,5 copies par élève dont il était question dans l'affaire *Alberta (Éducation)*.

[249] Access Copyright conclut en faisant observer que l'affirmation de l'Université selon laquelle les copies n'étaient pas conservées par les étudiants n'est pas étayée par les éléments de preuve, qui montrent que rien n'empêchait les étudiants de télécharger, de copier et de communiquer des copies permanentes des œuvres qui leur étaient fournies par les professeurs de l'Université.

[250] En ce qui concerne cette dernière observation, il est vrai que les Lignes directrices n'imposaient aucune limite à ce que les étudiants pouvaient faire avec les copies qui leur étaient fournies, ce qui n'a rien d'étonnant puisque les Lignes directrices s'adressaient aux professeurs et au personnel de l'Université. Cela dit, les Lignes directrices n'enjoignaient pas aux professeurs de rappeler aux étudiants qu'il y avait des limites

[251] In its statement of the scope of the character of the dealing in *CCH*, the Supreme Court wrote that:

... courts must examine how the works were dealt with. If multiple copies of works are being widely distributed, this will tend to be unfair. If, however, a single copy of a work is used for a specific legitimate purpose, then it may be easier to conclude that it was a fair dealing. If the copy of the work is destroyed after it is used for its specific intended purpose, this may also favour a finding of fairness.

(*CCH*, at paragraph 55.)

[252] When it applied this factor to the Great Library’s copying, the Court found that it provided single copies of works for an allowable purpose. It observed that there was no evidence that it was disseminating multiple copies of works to multiple members of the legal profession. This suggested that the Great Library’s copying was in keeping with fair dealing.

[253] It is significant, in my view, that *CCH* does not address or consider the total volume of copies provided by the Law Society.

[254] Aggregate copying, in the sense of the total number of previews viewed by users was touched upon in *SOCAN* when *SOCAN* (the applicant) pointed out, under the heading of “Character of the dealing”, that “consumers accessed, on average, 10 times the number of previews as full-length musical works”: see *SOCAN*, at paragraph 38. I take this to mean that the aggregate of all previews viewed was greater than the number of downloads of full-length works. The Court responded to this argument by pointing out that no user retained a copy of the preview once it ended because all viewed files were automatically deleted at the conclusion of the viewing. This meant that those files could not be duplicated or further disseminated by users. So, while *SOCAN* argued aggregate use, the Court focussed on individual use.

à l’utilisation qu’ils pouvaient faire des copies qui leur étaient fournies.

[251] Dans sa déclaration sur la portée de la nature de l’utilisation dans l’arrêt *CCH*, la Cour suprême a écrit ce qui suit :

[...] le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable.

(*CCH*, au paragraphe 55.)

[252] Lorsqu’elle a appliqué ce facteur à la reproduction effectuée par la Grande bibliothèque, la Cour suprême a conclu que la Grande bibliothèque fournissait une seule copie des œuvres à une fin permise. Elle a observé qu’aucune preuve n’établissait que le Barreau distribuait de multiples copies d’ouvrages à de multiples membres de la profession juridique. Cela tendait à montrer que la reproduction effectuée par la Grande bibliothèque était conforme aux principes de l’utilisation équitable.

[253] Il est significatif, à mon avis, que dans l’arrêt *CCH* la Cour n’ait ni examiné ni pris en compte le volume total de copies fournies par le Barreau.

[254] La reproduction globale, au sens du nombre total d’écoutes préalables d’extraits par les utilisateurs, a été abordée dans l’arrêt *SOCAN* lorsque la *SOCAN* (qui était l’appelante) a souligné, au sujet de la « nature de l’utilisation », que « le consommateur accède en moyenne dix fois plus souvent à l’extrait d’une œuvre musicale qu’à sa version intégrale » : voir l’arrêt *SOCAN*, au paragraphe 38. J’en comprends que le nombre global d’écoutes préalables d’extraits était supérieur au nombre de téléchargements d’œuvres complètes. La Cour a répondu à cet argument en soulignant qu’aucun utilisateur ne conservait de copie de l’écoute préalable une fois celle-ci terminée, car tous les extraits écoutés étaient supprimés automatiquement après l’écoute. Il s’ensuit que ces fichiers ne pouvaient être ni copiés ni diffusés par les

[255] In *Alberta (Education)*, the Court touched upon the character of the dealing when it contrasted it with the amount of the dealing. It made the point that the issue of aggregate use was to be considered under the heading of “Character of the dealing”. When addressing that issue, the Court noted that teachers distributed multiple copies of texts to entire classes, thus echoing *CCH*’s reference to multiple copies disseminated to multiple users.

[256] It is clear that, in this case, York did disseminate multiple copies to multiple users which would bring it within the reservation expressed in *CCH*. York’s argument that using aggregate numbers in this way invariably will work against larger institutions as compared to smaller institutions. There is something to this though the jurisprudence does not provide much guidance as to how to deal with it. In *SOCAN*, as noted above, the Court focussed on the ephemeral nature of the copies when it dealt with *SOCAN*’s argument as to aggregate copying. In this case, the paper copies were not ephemeral though access to the electronic copies on the LMSs may have been. In addition, York’s Guidelines did not attempt to forestall downstream copying and redistribution by students.

[257] In *Alberta (Education)*, the Copyright Board found an unacceptable level of aggregate copying in the fact that a teacher would distribute copies to entire classes: see Board reasons, at paragraph 100. The Court disagreed on the basis that teachers were not making copies for their own use but for that of their students. Nonetheless, this shows that the reach of a bare principle that multiple copies to multiple users is not fair dealing is not limited to large institutions.

utilisateurs. Ainsi, bien que la *SOCAN* se soit fondée sur l’utilisation globale, la Cour s’est concentrée sur l’utilisation individuelle.

[255] Dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, la Cour a abordé la nature de l’utilisation en la comparant à l’ampleur de l’utilisation. Elle a fait valoir que la question de l’utilisation globale devait être rattachée à la nature de l’utilisation. Lorsqu’elle s’est penchée sur cette question, la Cour a pris note que les enseignants distribuaient de multiples copies des textes à des classes entières, renvoyant ainsi aux multiples copies diffusées à de multiples utilisateurs dont il avait été question dans l’arrêt *CCH*.

[256] Il est clair qu’en l’espèce, l’Université a effectivement distribué de multiples copies à de multiples utilisateurs et que ses actes relèvent ainsi de ceux à l’égard desquels la Cour suprême a exprimé des réserves dans l’arrêt *CCH*. L’Université soutient qu’une telle utilisation de chiffres globaux jouera invariablement contre les grands établissements, comparativement aux petits établissements. Ce n’est pas impossible, bien que la jurisprudence ne donne pas beaucoup d’indications sur la manière de traiter cette question. Dans l’arrêt *SOCAN*, tel qu’il a été mentionné précédemment, la Cour s’est concentrée sur la nature éphémère des copies lorsqu’elle a examiné l’argument de la *SOCAN* concernant la reproduction globale. En l’espèce, les copies papier n’étaient pas éphémères, bien que l’accès aux copies électroniques dans les SGA ait pu l’être. En outre, les Lignes directrices de l’Université ne visaient pas à empêcher la copie et la redistribution en aval par les étudiants.

[257] Dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, la Commission du droit d’auteur a estimé que le fait qu’un enseignant distribue des copies à des classes entières constituait une reproduction globale d’une quantité inacceptable : voir les motifs de la Commission, au paragraphe 100. La Cour n’a pas souscrit à cette conclusion, au motif que les enseignants ne faisaient pas de copies pour leur propre usage, mais pour celui de leurs élèves. Cela montre néanmoins que le principe simple voulant que des copies multiples destinées à des utilisateurs multiples ne constituent pas une utilisation équitable ne concerne pas que les grands établissements.

[258] Since the issue in this case is the fairness of York’s Guidelines, the application of the *CCH* analysis means that the Federal Court did not err when it concluded that the Guidelines tended towards unfairness either in the aggregate or from the point of view of an individual student receiving 360 copies, an amount which York did not justify beyond invoking education as an allowable purpose. One could attempt to nuance this analysis using the *SOCAN* analysis by arguing that Guidelines which called for the destruction of copied works at the conclusion of a class and prohibited the retention and redistribution of copied works were indices of fair dealing. The difficulty is that instructions of this kind do not appear in the York Guidelines. In the end, there is no reason to interfere with the Federal Court’s conclusion on this factor.

### (3) The amount of the dealing

[259] It is clear from the Federal Court’s reasons that it considered this factor to be the core of the fair dealing analysis. All agree that this heading considers the proportion of a protected work which is copied and not the amount of copying in the aggregate. Unfortunately, the Federal Court muddied the waters by introducing references to quantitative elements in its analysis.

[260] Relying on paragraph 56 of the Supreme Court’s decision in *CCH*, the Federal Court divided its analysis into a quantitative portion and a qualitative portion. Under the heading of quantitative analysis, the Court considered the “thresholds” for copying, that is, the amount of permissible copying from different types of works, i.e. the definition of Short Excerpt, reproduced at paragraph 24 of these reasons.

[261] The Court noted that the amount of the dealing examined the proportion of the copied excerpt to the entire work, noting that the Guidelines prescribed certain thresholds (as set out in the definition of Short Excerpt) which were presumptively fair, without considering the second part of the *CCH* test which is the “qualitative importance of the part copied”: reasons, at paragraph 295.

[258] Puisque la question en l’espèce est le caractère équitable des Lignes directrices de l’Université, il s’ensuit, après application de l’analyse exposée dans l’arrêt *CCH*, que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que les Lignes directrices tendaient vers l’iniquité, que ce soit globalement ou du point de vue de l’étudiant individuel recevant 360 copies, une quantité que l’Université n’a pu justifier autrement qu’en affirmant que l’éducation était une fin permise. On pourrait tenter de nuancer cette analyse en utilisant celle exposée dans l’arrêt *SOCAN* et en faisant valoir que des Lignes directrices exigeant la destruction des œuvres copiées à la fin d’un cours et interdisant la conservation et la redistribution d’œuvres copiées sont des indices d’utilisation équitable. Le problème est que les Lignes directrices de l’Université ne comprenaient pas de telles instructions. En fin de compte, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de la Cour fédérale quant à ce facteur.

### 3) L’ampleur de l’utilisation

[259] Il ressort clairement des motifs de la Cour fédérale que celle-ci a considéré que ce facteur était au cœur de l’analyse de l’utilisation équitable. Personne ne conteste que l’ampleur de l’utilisation porte sur la proportion d’une œuvre protégée qui est copiée et non sur la quantité globale de copies. Malheureusement, la Cour fédérale a troublé l’eau en renvoyant à des éléments quantitatifs dans son analyse.

[260] S’appuyant sur le paragraphe 56 de l’arrêt *CCH* rendu par la Cour suprême, la Cour fédérale a divisé son analyse en deux : une partie quantitative et une partie qualitative. Dans son analyse quantitative, la Cour a examiné les « seuils » de reproduction, c’est-à-dire la quantité de copies autorisées pour différents types d’œuvres, soit la définition de [TRADUCTION] « court extrait » reproduite au paragraphe 24 des présents motifs.

[261] La Cour a noté que le facteur de l’ampleur de l’utilisation se voulait un examen du rapport entre l’extrait copié et l’œuvre entière, tout en précisant que les Lignes directrices fixaient certaines limites (établies la définition de [TRADUCTION] « court extrait ») qui étaient présumées équitables, mais ne faisaient aucunement attention à la deuxième partie du critère de l’arrêt *CCH*,

[262] The Court then proceeded with its “qualitative” analysis which it began by reviewing the aggregate total of York’s copying and that of all post-secondary institutions. It noted that 90 percent of York’s copying for coursepacks came from books. This led it to conclude that York’s copying could not be described as insignificant. One suspects that the Federal Court was addressing the Supreme Court’s comment, at paragraph 56 of *CCH*, that if the amount taken from a work is trivial, then a fair dealing analysis need not be undertaken at all. Be that as it may, the reliance on aggregate printing was inappropriate though, in the end, nothing turns on this.

[263] The Court then discussed the absence of rationale for any of the “thresholds” in the Guidelines. Its view was that, in the assessment of a copying regime based on guidelines, part of the fairness analysis must consider the fairness of the permitted copying. The Court held that in such a case, it was incumbent on the institution to justify the “thresholds” by explaining why they are fair. The Court concluded that York had failed to discharge its burden which “seriously undermines the overall fairness of the York Guidelines”: reasons, at paragraph 308.

[264] Addressing the limits on copying in the Guidelines, the Court noted that they would permit copying an entire chapter taken from a book. By way of example, the court pointed to the copying of Margaret MacMillan’s work *Paris 1919: Six Months That Changed the World* [New York: Random House, 2002]. The Court found that numerous chapters could be copied for use in different courses, with the result that the copyright protection for the work was “effectively eviscerat[ed]”: reasons, at paragraph 311.

« l’importance qualitative de la partie copiée » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 295.

[262] La Cour fédérale a ensuite procédé à son analyse de l’« importance qualitative », qu’elle a commencée en examinant le total global de copies effectuées par l’Université et celui de tous les établissements d’enseignement postsecondaire. Elle a constaté que 90 p. 100 des copies faites par l’Université pour les recueils de cours provenaient de livres. Elle en a conclu que la reproduction effectuée par l’Université ne pouvait être qualifiée d’insignifiante. On peut penser que la Cour fédérale réagissait à l’observation formulée par la Cour suprême, au paragraphe 56 de l’arrêt *CCH*, selon laquelle, lorsqu’une infime partie de l’œuvre est utilisée, il n’est pas du tout nécessaire d’entreprendre l’analyse relative au caractère équitable. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas lieu de se fonder sur la reproduction globale même si, au bout du compte, cela n’a pas été déterminant.

[263] La Cour s’est ensuite penchée sur l’absence de raisons justifiant les « seuils » établis dans les Lignes directrices. Elle a estimé que, pour l’examen d’un régime basé sur des lignes directrices, une partie de l’analyse du caractère équitable doit concerner le caractère équitable de la reproduction autorisée. La Cour a estimé que, dans un tel cas, il incombait à l’établissement de justifier les « seuils » en expliquant pourquoi ils sont équitables. Elle a conclu que l’Université ne s’était pas acquittée de son fardeau, ce qui « porte sérieusement atteinte au caractère équitable général des Lignes directrices de York » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 308.

[264] En ce qui concerne les limites à la reproduction établies dans les Lignes directrices, la Cour fédérale a fait observer qu’elles autorisaient que soit copié un chapitre entier tiré d’un livre. La Cour a pris l’exemple de la reproduction de l’ouvrage de Margaret MacMillan intitulé *Paris 1919 : Six Months That Changed the World* [New York : Random House, 2002]. La Cour a établi que de nombreux chapitres pouvaient être copiés pour être utilisés dans différents cours, « éviscérant par le fait même » la protection du droit d’auteur sur l’ouvrage : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 311.

[265] The Federal Court concluded from this analysis that copying on this scale does not point to fair dealing. The unfairness is compounded by “the absence of any meaningful control over the portions of publications copied or any monitoring of compliance” which makes the nominal thresholds largely meaningless: reasons, at paragraph 314.

[266] The importance of the copied work was flagged as a consideration though the Court noted that the jurisprudence does not assist in defining this element. However, the Court explained that, given the Guidelines, a portion taken from a larger work e.g. a chapter for inclusion in a course’s required reading, was undoubtedly qualitatively significant to the work and the author’s contribution. I take this to mean that the decision to copy a particular chapter from a book means that the chapter added value to the book, which value was lost if users were free to copy that chapter without paying compensation.

[267] The Federal Court concluded that, with respect to this factor, there was nothing fair about the amount of the dealing contemplated by York’s Guidelines.

[268] York’s challenge to the Federal Court’s conclusions on this factor are based, once again, on the question of perspective. York points to the Court’s focus on aggregate copying which highlights York’s perspective rather than the student’s. York argues that the Court’s approach is contrary to that adopted by the Supreme Court in *SOCAN* in which the Court held that since fair dealing is a user’s right, the amount of the dealing factor should be assessed on the basis of individual use and not on aggregate use of multiple works by a multitude of users. Furthermore, argues York, the Supreme Court confirmed in *SOCAN* that the amount of dealing was to be assessed on the basis of the proportion of the copied excerpt to the whole work. In *CCH*, this meant examining the specific works requested by users rather than the total number of pages copied.

[265] La Cour fédérale a conclu de cette analyse qu’une reproduction à cette échelle ne montrait pas une utilisation équitable. L’iniquité est aggravée par « l’absence de tout contrôle significatif sur les parties des publications copiées ou de tout contrôle de la conformité », ce qui fait perdre en grande partie leur sens aux seuils établis : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 314.

[266] La Cour fédérale a affirmé que l’importance de l’œuvre copiée devait être prise en considération, tout en notant que la jurisprudence n’aide pas à définir cet élément. Elle a toutefois expliqué que, compte tenu des Lignes directrices, un extrait d’un ouvrage conséquent, par exemple un chapitre qui sera inclus dans les lectures obligatoires d’un cours, était sans aucun doute qualitativement important pour l’œuvre et la contribution de l’auteur. J’en comprends que la décision de copier un chapitre particulier d’un livre signifie que ce chapitre apporte de la valeur au livre, valeur qui serait perdue si les utilisateurs étaient libres de copier ce chapitre sans payer de contrepartie.

[267] La Cour fédérale a conclu qu’en ce qui concerne ce facteur, il n’y avait rien d’équitable dans l’ampleur de l’utilisation envisagée par les Lignes directrices de l’Université.

[268] La contestation par l’Université des conclusions de la Cour fédérale sur ce facteur repose, une fois de plus, sur la question du point de vue. L’Université souligne que la Cour a porté son attention sur la reproduction globale, de sorte que le point de vue de l’Université primait celui de l’étudiant. L’Université fait valoir que le raisonnement de la Cour fédérale va à l’encontre de celui suivi par la Cour suprême dans l’arrêt *SOCAN*, dans lequel cette dernière a estimé que, puisque le droit d’utilisation est un droit de l’utilisateur, le facteur de l’ampleur de l’utilisation doit être examiné en fonction de l’utilisation individuelle et non en fonction de l’utilisation globale de multiples œuvres par une multitude d’utilisateurs. De plus, l’Université soutient que la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt *SOCAN* que l’ampleur de l’utilisation devait être examinée à l’aune du rapport entre l’extrait et l’œuvre entière. Dans l’arrêt *CCH*, cela s’était traduit par l’examen des œuvres précises demandées par les utilisateurs plutôt que par le nombre total de pages copiées.

[269] York further argues that the Federal Court used the wrong perspective when it addressed the proportion of the work copied. It criticizes (without naming it), the Court's example of *Paris 1919: Six Months That Changed the World* because the Court based its analysis on the overall use of a specific work for multiple students enrolled in different courses rather than the portion of the work copied for an individual student.

[270] Access Copyright mounts a vigorous defence of the Federal Court's decision. It begins by noting that the Court recognized that the amount of the dealing must not be conflated with the character of the dealing. Later in its discussion of this factor, Access Copyright concedes that the Court introduced a discussion of aggregate copying in dealing with the qualitative aspect of the amount of the dealing. However, Access Copyright argues that this discussion did not induce the Court into error on the critical factor, namely the question of the thresholds. As a result, it says that the Court's digression into aggregate use was of no consequence.

[271] As for the question of the thresholds, Access Copyright agrees that York provided no evidence, rationale or justification for the copying permitted by virtue of the definition of Short Excerpt. Nor did York show why a Short Excerpt was fair from the student perspective. Similarly, York offered no justification for distinctions based on the format of publication according to which no more than 10 percent of a work can be copied when published as a freestanding work but which can be copied in its entirety when it is part of a compilation.

[272] Finally, Access Copyright pointed out that York led no evidence that the amount of the copying, whether considered qualitatively or quantitatively, was necessary to achieve the purpose of the copying.

[273] At paragraph 56 of its decision in *CCH*, the Supreme Court begins its discussion of the amount of the dealing by drawing a distinction between the amount of the dealing and the importance of the work allegedly

[269] L'Université soutient en outre que la Cour fédérale n'a pas envisagé la question du bon point de vue lorsqu'elle a examiné le rapport entre l'extrait et l'œuvre entière. Elle critique (sans le nommer) l'exemple de l'ouvrage *Paris 1919 : Six Months That Changed the World* cité par la Cour, parce que cette dernière a fondé son analyse sur l'utilisation globale d'une œuvre précise pour plusieurs étudiants inscrits à différents cours plutôt que sur la partie de l'œuvre copiée pour un seul étudiant.

[270] Access Copyright défend vigoureusement la décision de la Cour fédérale. Elle commence par affirmer que la Cour a reconnu qu'il ne fallait pas confondre l'ampleur de l'utilisation et la nature de l'utilisation. Plus loin dans son analyse de ce facteur, Access Copyright reconnaît que la Cour a présenté une analyse de la reproduction globale lorsqu'elle a examiné l'aspect qualitatif de l'ampleur de l'utilisation. Access Copyright fait valoir que, néanmoins, cette analyse n'avait pas amené la Cour à commettre une erreur quant au facteur essentiel, à savoir la question des seuils. Elle affirme par conséquent que la digression de la Cour sur l'utilisation globale n'a eu aucune conséquence.

[271] En ce qui concerne la question des seuils, Access Copyright souscrit à la conclusion selon laquelle l'Université n'a fourni ni preuve, ni justification, ni motifs justifiant les limites à la copie établies dans la définition de [TRADUCTION] « court extrait ». L'Université n'a pas non plus montré pourquoi un court extrait était équitable du point de vue de l'étudiant. De même, l'Université n'a pas justifié les distinctions fondées sur le format de publication, selon lesquelles il était possible de copier jusqu'à 10 p. 100 d'une œuvre publiée en tant qu'œuvre indépendante, alors qu'une œuvre faisant partie d'une compilation pouvait être copiée dans son intégralité.

[272] Enfin, Access Copyright a souligné que l'Université n'avait présenté aucun élément de preuve pour démontrer que la quantité de copies, qu'elle soit considérée qualitativement ou quantitativement, était nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la reproduction.

[273] Au paragraphe 56 de l'arrêt *CCH*, la Cour suprême commence son analyse de l'ampleur de l'utilisation en établissant une distinction entre l'ampleur de l'utilisation et l'importance de l'œuvre faisant prétendument l'objet

infringed. This distinction seems to have given rise to the Federal Court’s distinction between the quantitative and qualitative aspects of this factor. Having drawn the distinction, the Court does not return to the issue of the importance of the work in its subsequent analysis.

[274] Later in the same paragraph, the Supreme Court comments that the amount of copying may be more or less fair depending on the purpose, which implies that when the amount of the copying is challenged, the copier must be able to show that the amount copied was necessary to achieve the stated purpose of the copying.

[275] In its application of the law to the facts, the Supreme Court emphasized that the Reference Librarian would review requests for more than five percent of a secondary source, and that such requests could be refused. The Court found that this suggested that the Great Library’s dealings with publishers’ works was fair but that multiple requests for multiple reported cases from the same report series over a short period of time might not be fair.

[276] The discussion of the amount of the dealing in *SOCAN* was largely devoted to disentangling this factor from the character of the dealing. The previews in *SOCAN* were 30 second portions of songs which were streamed with a lower sound quality than the original work. *SOCAN* argued that the amount of the dealing should be assessed by reference to the aggregate number of previews streamed by consumers. Since the average consumer streamed 10 previews for each purchase of music, *SOCAN* argued that the time spent listening to previews was so large that the dealing was unfair.

[277] The Court rejected this argument, holding instead that because fair dealing was a user’s right, it should be assessed on individual use and not aggregate use. It confirmed that the appropriate measure of the amount of the dealing was the proportion of the excerpt to the whole

d’une reproduction illicite. Cette distinction semble être à l’origine de la distinction faite par la Cour fédérale entre les aspects quantitatifs et qualitatifs de ce facteur. Ayant établi cette distinction, la Cour fédérale ne revient pas sur la question de l’importance de l’œuvre dans son analyse subséquente.

[274] Plus loin dans le même paragraphe, la Cour suprême affirme que l’ampleur de la reproduction peut aussi être plus ou moins équitable selon la fin visée, ce qui signifie que, lorsque la quantité de copies est contestée, l’auteur des copies doit aussi pouvoir démontrer que la quantité de copies était nécessaire pour atteindre l’objectif déclaré de la reproduction.

[275] Dans son application du droit aux faits, la Cour suprême a souligné que le bibliothécaire de référence examinait les demandes portant sur plus de cinq p. 100 d’une source secondaire et avait le pouvoir de refuser ces demandes. Selon la Cour, cela indiquait que la Grande bibliothèque faisait une utilisation équitable des œuvres des éditeurs, mais que l’utilisation pouvait ne pas être équitable dans le cas où elle concernerait de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils sur une courte période.

[276] Dans l’arrêt *SOCAN*, l’analyse de l’ampleur de l’utilisation portait largement sur la distinction entre ce facteur et la nature de l’utilisation. Les écoutes préalables dont il était question dans l’arrêt *SOCAN* étaient des extraits de chansons de 30 secondes qui étaient transmis en continu et dont la qualité sonore était inférieure à celle de l’œuvre originale. La *SOCAN* avait fait valoir que l’ampleur de l’utilisation devait être examinée en fonction du nombre total d’extraits écoutés par les consommateurs grâce à la transmission en continu. Comme le consommateur moyen écoutait 10 extraits pour chaque achat d’œuvre musicale, la *SOCAN* a fait valoir que le temps consacré à l’écoute préalable était si considérable qu’il rendait l’utilisation inéquitable.

[277] La Cour suprême a rejeté cet argument, estimant au contraire que, puisque l’utilisation équitable était un droit de l’utilisateur, il fallait l’évaluer au regard des utilisations individuelles plutôt que de l’ensemble des utilisations. Elle a confirmé que l’ampleur de l’utilisation

work. The Court concluded this portion of its analysis by stating that the amount of the dealing should be assessed by looking at how each dealing occurred on an individual basis.

[278] The Court's treatment of the amount of the dealing in *Alberta (Education)* consisted of distinguishing copying by teachers from the *CCH* example of numerous requests for multiple case reports from the same series by the same user by pointing out that teachers copy for students not for themselves. The Court reaffirmed that the assessment of the amount of the dealing turns on the proportion of the copied excerpt to the whole work.

[279] As noted earlier in these reasons, I am inclined to view the Court's digression into aggregate copying as its attempt to show that the copying in this case was anything but trivial or insignificant. In doing so, the Court may have given more importance to a non-contentious point than it deserved, but that is not a reason to set aside the substance of its findings. In other words, the error may be palpable but it is not overriding.

[280] York's allegations about the Court's use of the wrong perspective continue to be wide of the mark. The objective of York's counterclaim is to have the Court give its imprimatur to its Guidelines. If it hoped to succeed in that endeavour, York had to address the Guidelines themselves. Rather than assuming its burden, York tried to defend its copying practices by reference to the user's perspective. As the Supreme Court pointed out, that is a perfectly acceptable approach to fair dealing but it requires the copier to explain how the user's use is fair. York has not led any evidence as to students' use of the copied works so as to show it is fair. As a result, York's focus on the student's perspective does not advance its cause.

devait être mesurée à l'aune du rapport entre l'extrait et l'œuvre entière. La Cour a conclu cette partie de son analyse en déclarant que l'ampleur de l'utilisation devait être appréciée au regard de chacune des utilisations individuelles.

[278] Dans l'arrêt *Alberta (Éducation)*, en ce qui concerne l'ampleur de l'utilisation, la Cour suprême a établi une distinction entre la reproduction effectuée par les enseignants et la situation visée dans l'arrêt *CCH*, c'est-à-dire de nombreuses demandes présentées par un seul usager concernant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils, en soulignant que les enseignants font des copies pour les élèves et non pour eux-mêmes. La Cour a réaffirmé que l'ampleur de l'utilisation devait être mesurée à l'aune du rapport entre l'extrait et l'œuvre entière.

[279] Comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, je suis porté à considérer que la Cour fédérale, en faisant une digression sur la reproduction globale, tentait de montrer que la reproduction en l'espèce était tout sauf banale et insignifiante. Ce faisant, elle a peut-être accordé plus d'importance que nécessaire à un point qui n'était pas litigieux, mais ce n'est pas une raison pour infirmer le fond de ses conclusions. Autrement dit, l'erreur est peut-être manifeste, mais elle n'est pas dominante.

[280] Encore une fois, l'Université se trompe complètement lorsqu'elle affirme que la Cour n'a pas envisagé la question du bon point de vue. Avec sa demande reconventionnelle, elle demande à la Cour de donner son aval à ses Lignes directrices. Si elle espérait y parvenir, l'Université devait défendre ses Lignes directrices en tant que telles. Plutôt que de s'acquitter de ce fardeau, l'Université a tenté de défendre ses pratiques de reproduction en renvoyant au point de vue de l'utilisateur. Comme l'a souligné la Cour suprême, cette approche à l'égard de l'utilisation équitable est parfaitement acceptable, mais il faut que l'auteur des copies explique en quoi l'utilisation qu'en fait l'utilisateur est équitable. L'Université n'a fourni aucune preuve démontrant que les étudiants faisaient une utilisation équitable des œuvres copiées. Par conséquent, il ne sert à rien pour l'Université d'insister sur le point de vue de l'étudiant.

[281] As noted earlier, at paragraph 56 of *CCH*, the Supreme Court made the point that the amount of copying had to be justified by the purpose of that copying. The Federal Court found that York had not done so. Before this Court, York does not try to remedy the omission but emphasizes its allowable purpose (education) and returns to the issue of the proper perspective. York has made no attempt to explain the various thresholds found in the definition of Short Excerpt or the apparent anomaly resulting from a work’s publication format.

[282] To the extent that York relies on the user’s perspective, it has not demonstrated either in the Federal Court or in this Court how the copying pursuant to the Guidelines is fair from students’ points of view.

[283] York has not shown that the Federal Court erred in any material way in coming to its conclusion that there was “nothing fair about the amount of the [York’s] dealing”: reasons, at paragraph 318.

#### (4) Alternatives to the dealing

[284] The Court began its analysis by summarizing the relevant principles from the jurisprudence. In the course of doing so, the Court distinguished York’s case from that of the teachers in *Alberta (Education)*:

.... It is one thing for a teacher to have the school librarian run off some copies of a book or article in order to supplement school texts, and it is quite another for York to produce coursepacks and materials for distribution through LMSs, which stand in place of course textbooks, through copying on a massive scale.

(Reasons, at paragraph 324.)

[285] In the end, the Federal Court identified the key issue under this heading as whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. It

[281] Comme je l’ai déjà souligné, la Cour suprême a fait observer, au paragraphe 56 de l’arrêt *CCH*, que l’ampleur de la reproduction devait être justifiée au regard de la fin poursuivie. La Cour fédérale a conclu que l’Université n’avait pas fourni cette justification. Devant notre Cour, l’Université ne tente pas de remédier à son omission, mais insiste plutôt sur la fin permise (l’éducation) et revient sur la question du point de vue approprié. L’Université ne tente pas d’expliquer les différents seuils figurant dans la définition du terme [TRADUCTION] « court extrait », ni l’anomalie apparente résultant du format de publication de l’œuvre.

[282] L’Université, parce qu’elle se fonde sur la perspective de l’utilisateur, n’a démontré ni devant la Cour fédérale ni devant notre Cour en quoi la reproduction effectuée sous le régime de ses Lignes directrices était équitable du point de vue des étudiants.

[283] L’Université n’a pas démontré que la Cour fédérale a commis une erreur importante en concluant qu’il n’y avait « rien d’équitable dans l’ampleur de l’utilisation [par l’Université] » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 318.

#### 4) L’existence de solutions de rechange à l’utilisation

[284] La Cour fédérale a commencé son analyse en résumant les principes pertinents issus de la jurisprudence. Ce faisant, elle a établi une distinction entre la situation de l’Université et celle des enseignants dans l’arrêt *Alberta (Éducation)* :

[...] C’est une chose pour un enseignant de demander au bibliothécaire de l’école d’effectuer quelques copies d’un livre ou d’un article afin de compléter les manuels scolaires, et c’en est une autre pour York de produire des recueils de cours et du matériel à distribuer au moyen de SGA, en guise de manuels de cours, en procédant à une reproduction à grande échelle.

(Décision de la Cour fédérale, au paragraphe 324.)

[285] En fin de compte, la Cour fédérale a défini la principale question à ce sujet comme étant celle de savoir si l’utilisation était raisonnablement nécessaire eu égard

found that in this case, the ultimate purpose is the education of students. The Court accepted the evidence of York's professors to the effect that the days of one principal textbook for a given class are over. Course materials are sourced from multiple publications and resources. On that basis, the Court concluded that the use of copying was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose of education.

[286] That said, the Court concluded that this factor favoured York though not as significantly as asserted by York. The Court found that the latter had not actively engaged in consideration or use of existing or potential alternatives. The Court identified some possible alternatives and then pointed out that there were no reasonable free alternatives to copying.

[287] York disputes the attenuation of the impact of the alternative to the dealing factor by proposing that the Court erred in, once again, focussing on York's activities rather than on the perspective of the user. In particular, York suggests that the Court misapprehended the scale of the copying in *Alberta (Education)*. The copying in that case was not that of a teacher but that of many teachers copying for many students across Canada. To that extent, says York, the Court's comparison of its copying to that in *Alberta (Education)* is inapt.

[288] York also rejected the Court's comments on its failure to pursue alternatives noting that the alternatives suggested by the Court were paid alternatives. According to York, this reasoning was disapproved in *Alberta (Education)* when the Supreme Court wrote that paid alternatives such as buying copies of books for each student is not a reasonable alternative to teachers copying short excerpts.

à la fin visée. Elle a conclu qu'en l'espèce, la fin visée était l'éducation des étudiants. La Cour a retenu les témoignages des professeurs de l'Université selon lesquels l'ère où on utilisait un manuel principal pour l'enseignement d'un cours était révolue. Le matériel de cours est tiré de multiples publications et ressources. Pour ce motif, la Cour a conclu que l'utilisation de la reproduction était raisonnablement nécessaire pour atteindre la fin visée, soit l'éducation.

[286] Cela dit, la Cour fédérale a conclu que ce facteur favorisait l'Université, mais pas autant que cette dernière le faisait valoir. Elle a estimé que l'Université n'avait pas activement considéré l'utilisation de solutions de rechange existantes ou éventuelles et n'en avait utilisé aucune. La Cour a mentionné des solutions de rechange possibles avant de souligner qu'il n'existait pas de solution de rechange raisonnable gratuite à la reproduction.

[287] L'Université conteste l'importance atténuée accordée au facteur des solutions de rechange à l'utilisation et affirme que la Cour a encore une fois commis une erreur en se concentrant sur les activités de l'Université plutôt que de se placer du point de vue de l'utilisateur. Plus précisément, l'Université fait valoir que la Cour a mal interprété l'échelle de la reproduction dont il était question dans l'affaire *Alberta (Éducation)*. Dans cette affaire, il n'était pas question d'un enseignant, mais de nombreux enseignants qui effectuaient des reproductions pour de nombreux élèves dans tout le Canada. L'Université affirme qu'à cet égard, il n'était pas approprié que la Cour compare les reproductions faites par l'Université avec celles dont il était question dans l'arrêt *Alberta (Éducation)*.

[288] L'Université conteste également les observations de la Cour quant au fait qu'elle n'a pas pris de solutions de rechange en considération, faisant remarquer que les solutions de rechange proposées par la Cour n'étaient pas gratuites. Selon l'Université, ce raisonnement a été critiqué dans l'arrêt *Alberta (Éducation)*, lorsque la Cour suprême a écrit que les solutions de rechange payantes, telles que l'achat d'exemplaires de livres pour chaque élève, ne remplaçaient pas raisonnablement la reproduction de courts extraits par les enseignants.

[289] Lastly, York criticized the Federal Court’s reference to its failure to pursue potential alternatives since such alternatives do not currently exist and therefore cannot be substituted for copying.

[290] It is sufficient for the purposes of this factor to point out the significant difference between York’s copying and the copying in *Alberta (Education)*. York’s copying is systematic while the copying in *Alberta (Education)* was *ad hoc*. Recall that the Copyright Board found that there was no system in place with respect to the Alberta teachers’ copying. As a result, the Federal Court did not err in concluding that the two situations were not equivalent.

[291] The Federal Court’s comments with respect to the absence of free alternatives to York’s copying are understandable when one has in mind the Court’s earlier conclusion that while York’s overall purpose is education, the purpose or objective sought by the adoption of the Guidelines was to obtain for free that which had previously been paid for.

[292] In any event, I would not interfere with the Court’s conclusion that this factor favours York though I would agree that its effect is mitigated.

#### (5) The effect of the dealing

[293] The Federal Court began its consideration of this factor by pointing out that Access Copyright has the burden of showing the negative impacts of the dealings on the creators and publishers. The Court noted the Supreme Court’s admonition that this factor is neither the only nor the most important factor.

[294] The Court regarded *Alberta (Education)* as instructive. In that case, the Supreme Court noted that a decline in sales, without evidence of a link to the photocopying of short excerpts, was insufficient to establish that the impact of the copying was unfair. The Court held

[289] Enfin, l’Université est en désaccord avec la Cour fédérale sur la conclusion voulant qu’elle n’ait pas examiné de solutions de rechange possibles, car ces solutions n’existent pas actuellement et ne peuvent donc pas remplacer la reproduction.

[290] Il suffit, pour les besoins de ce facteur, de souligner que la reproduction effectuée par l’Université est très différente de celle dont il était question dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*. Dans le cas de l’Université, la reproduction était systématique, tandis que, dans l’affaire *Alberta (Éducation)*, il s’agissait de copies ponctuelles. Rappelons que la Commission du droit d’auteur avait conclu qu’il n’existait pas de système à l’égard des copies effectuées par les enseignants en Alberta. Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que les deux situations n’étaient pas équivalentes.

[291] Les observations de la Cour fédérale concernant l’absence de solutions de rechange gratuites aux copies effectuées par l’Université sont compréhensibles si l’on garde à l’esprit sa conclusion antérieure selon laquelle, bien que le but général de l’Université ait été l’éducation, le but visé par l’adoption des Lignes directrices était d’obtenir gratuitement ce qu’elle devait payer par le passé.

[292] Quoi qu’il en soit, je ne modifierais pas la conclusion de la Cour selon laquelle ce facteur favorise l’Université, même si je reconnais que son effet est atténué.

#### 5) L’effet de l’utilisation

[293] La Cour fédérale a commencé son examen de ce facteur en soulignant qu’il incombait à Access Copyright de démontrer les répercussions négatives de l’utilisation sur les créateurs et les éditeurs. La Cour a pris note de la mise en garde de la Cour suprême selon laquelle ce facteur n’est ni le seul ni le plus important.

[294] La Cour a considéré que l’arrêt *Alberta (Éducation)* était instructif. Dans cet arrêt, la Cour suprême a fait observer qu’une baisse des ventes, sans preuve d’un lien avec la photocopie de courts extraits, ne suffisait pas pour établir que la copie avait eu des répercussions inéquitables.

that there must be evidence of a link, that is a causal link, but stopped short of saying that Access Copyright had to show that it was the only or the dominant reason for the decline.

[295] The Court also thought it relevant that the Supreme Court of Canada found it difficult to see how teachers' copying competed with the market for textbooks, given its finding that the copying was limited to short excerpts from complementary textbooks which the school already owned.

[296] The Court compared that level of copying with the copying permitted and undertaken pursuant to the Guidelines which it described as a "mass and massive" [at paragraph 344] undertaking in which coursepacks and materials distributed via LMSs were the source material for classes. The source materials for these copies were portions of books, articles, journals and other works. The Court described this as the "manner" of modern education, which it did not attribute to York but found that such copying was not necessarily fair when no compensation is paid.

[297] The Court then summarized the evidence which it accepted as to the impact of the Guidelines or similar guidelines adopted by other institutions of higher learning:

- They contributed to a drop in sales and accelerated the drop in unit sales — up to 6.9 percent per year and 3.4 percent in revenues between 2012 and 2015. Precise allocation of the amounts attributable to the Guidelines is not possible, but it was a material contribution.
- They caused a loss of licensing income to creators and publishers as evidenced by the loss of licensing income. PwC calculated the range of loss to Access alone at between \$800,000 and \$1.2 million per year. [The Court previously accepted that the loss of revenue to Access was an appropriate surrogate for the

La Cour fédérale a conclu qu'il fallait prouver l'existence d'un lien, c'est-à-dire d'un lien de causalité, mais n'est pas allée jusqu'à dire qu'Access Copyright devait démontrer que la reproduction était la raison unique ou dominante du déclin.

[295] La Cour fédérale a également jugé pertinent le fait que la Cour suprême du Canada avait eu de la difficulté à voir comment les photocopies des enseignants pouvaient faire concurrence aux manuels sur le marché, étant donné sa conclusion selon laquelle les enseignants ne reproduisaient que de courts extraits de manuels complémentaires que l'école possédait déjà.

[296] La Cour fédérale a comparé ce niveau de reproduction avec la reproduction autorisée et faite au titre des Lignes directrices; elle a qualifié la reproduction à l'Université de « vaste entreprise à grande échelle » [au paragraphe 344] dans le cadre de laquelle les recueils de cours et le matériel distribués au moyen des SGA servaient de documentation de base aux cours. Ces copies étaient tirées d'importantes parties de livres, d'articles, de revues et d'autres œuvres. La Cour, après avoir dit de cette façon de faire qu'il s'agissait d'une « caractéristique » de l'enseignement moderne, sans toutefois en attribuer la faute à l'Université, a cependant conclu que cette reproduction n'était pas nécessairement équitable lorsqu'aucune compensation n'était versée.

[297] La Cour fédérale a ensuite résumé les éléments de preuve qu'elle a retenus quant aux répercussions des Lignes directrices ou de lignes directrices semblables adoptées par d'autres établissements d'enseignement supérieur :

- Elles ont contribué à une baisse des ventes et accéléré la baisse des ventes à l'unité — jusqu'à 6,9 p. 100 par année et 3,4 p. 100 en revenus entre 2012 et 2015. [Il est impossible de déterminer avec précision la part de cette baisse qui est attribuable aux Lignes directrices], mais il s'agit d'une contribution importante.
- Elles ont causé une perte de revenus tirés des licences pour les créateurs et les éditeurs comme la preuve le démontre à cet égard. PwC a calculé que la fourchette des pertes se situait entre 800 000 \$ et 1,2 M\$ par année pour Access uniquement. [La Cour a auparavant reconnu que la perte de revenus pour Access était un

nature and quantity of copying and for the negative impacts.]

- Actual and expected loss of licensing income resulting from the Guidelines has a negative impact on publishers. Licensing revenues represented about 20 percent of publishers’ revenues.
- Actual and expected loss of licensing income has a negative impact on creators. While the Writers’ Union survey had some problems, it confirmed the importance of licensing revenue to most writers and the materiality of a loss of revenue.
- On a balance of probability and recognizing the inherent unreliability of predicting the future, there is likely to be adverse long-term impacts of the Guidelines on investment, content, and quality.

(Reasons, at paragraph 351.)

[298] While much of this evidence is general, i.e. not specific to York, the Court accepted that it established the likelihood of negative impacts from York’s adoption of the Guidelines based on the “massive” amounts of copying in issue, the history of payments to Access Copyright prior to York’s “opting out” of the interim tariff and York’s size as the second-largest university in Ontario. The Court concluded, on the basis of all of the above, that “the Guidelines have caused and will cause material negative impacts on the market for which Access [Copyright] would otherwise have been compensated for York’s copying”: reasons, at paragraph 353. The Court found that these negative impacts pointed to unfairness.

[299] At paragraph 58 of its memorandum of fact and law, York asserts, without more, that the Federal Court erroneously concluded that Access Copyright’s evidence established the likelihood of negative market impacts from its Guidelines. York follows up by alleging that the

substitut adéquat à la nature et à la quantité des reproductions et aux répercussions négatives.]

- Les pertes réelles et attendues de revenus tirés des licences résultant des Lignes directrices ont des répercussions négatives sur les éditeurs. Les revenus tirés des licences représentent environ 20 p. 100 des revenus des éditeurs.
- Les pertes réelles et attendues de revenus tirés des licences ont des répercussions négatives sur les créateurs. Même si le sondage du Writers’ Union comportait quelques problèmes, il a confirmé l’importance des revenus tirés des licences pour la plupart des auteurs et l’importance d’une perte de revenus.
- Selon la prépondérance des probabilités et en reconnaissance du manque de fiabilité inhérent aux prédictions quant à l’avenir, des répercussions négatives à long terme des Lignes directrices sur les investissements, le contenu et la qualité sont probables.

(Décision de la Cour fédérale, au paragraphe 351.)

[298] Bien que ces éléments de preuve soient pour la plupart généraux, c’est-à-dire qu’ils ne concernent pas expressément l’Université, la Cour fédérale a reconnu qu’ils établissaient la probabilité que l’adoption des Lignes directrices par l’Université ait eu des répercussions négatives, compte tenu de la quantité « énorme » de copies en question, de l’historique des paiements à Access Copyright avant que l’Université « se soustraie » au tarif provisoire et de la taille de l’Université à titre de deuxième université en importance en Ontario. La Cour a conclu, sur le fondement de tout ce qui précède, que « les Lignes directrices ont causé et causeront des répercussions négatives importantes sur le marché sur lequel Access [Copyright] aurait autrement [obtenu compensation] pour la reproduction effectuée par [l’Université] » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 353. La Cour a estimé que ces répercussions négatives faisaient pencher la balance du côté du caractère inéquitable des Lignes directrices.

[299] Au paragraphe 58 de son mémoire des faits et du droit, l’Université affirme, sans rien ajouter, que la Cour fédérale a conclu à tort que les éléments de preuve d’Access Copyright établissaient la probabilité que les Lignes directrices de l’Université avaient des

Court used the wrong perspective when it took York's size into account when assessing the probability of negative impacts. York says that taking size into account will tend to disadvantage larger institutions.

[300] Lastly, York alleges that the Federal Court erred in holding that Access Copyright's loss of licensing revenue was an appropriate surrogate for the scope of copying and negative impacts. York alleges that the Court's approach was inconsistent with the Supreme Court's teaching in *CCH* [at paragraph 70] that "the availability of a licence is not relevant to deciding whether a dealing has been fair" as this would extend the copyright owner's monopoly and upset the balance between copyright holders' and users' rights.

[301] Access Copyright relies on the Federal Court's findings of fact as to the effect of the dealing, findings which are not challenged by York.

[302] The Supreme Court's analysis of the effect of the dealing in *CCH* is rather brief. In its review of the state of the law, at paragraph 59 of its reasons, the Supreme Court noted, first, that if the copied work is likely to compete with the market of the original work, this may suggest that the dealing is not fair. The Court then qualified this by observing that the effect of the dealing on the market is not the only nor the most important factor that a Court must consider in deciding if the dealing is fair.

[303] When applying the law to the facts of *CCH*, the Supreme Court commented that no evidence was tendered to show that the market for the publishers' works had diminished as a result of the Great Library's custom photocopying service. The only evidence of market impact was that the publishers continued to introduce new reporter series and legal publications during the period the service was in effect.

répercussions négatives. Elle poursuit en soutenant que la Cour n'a pas envisagé la question du bon point de vue lorsqu'elle a pris en compte la taille de l'Université pour évaluer la probabilité de répercussions négatives. Selon l'Université, la prise en compte de la taille tend à désavantager les grands établissements.

[300] Enfin, l'Université affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la perte de revenus tirés des licences par Access Copyright était un substitut adéquat à l'ampleur de la reproduction et aux répercussions négatives. L'Université fait valoir que l'approche de la Cour était incompatible avec l'arrêt *CCH*, dans lequel la Cour suprême a déclaré [au paragraphe 70] que « [l]a possibilité d'obtenir une licence n'est pas pertinente pour décider du caractère équitable d'une utilisation », car cela accroîtrait le monopole du titulaire du droit d'auteur et bouleverserait l'équilibre entre les droits des titulaires de droits d'auteur et les intérêts des utilisateurs.

[301] Access Copyright s'appuie sur les conclusions de fait de la Cour fédérale quant à l'effet de l'utilisation, conclusions qui ne sont pas contestées par l'Université.

[302] L'analyse de la Cour suprême quant à l'effet de l'utilisation dans l'arrêt *CCH* est plutôt brève. Dans son examen de l'état du droit, au paragraphe 59 de ses motifs, la Cour suprême a d'abord fait observer que la concurrence que la reproduction est susceptible d'exercer sur le marché de l'œuvre originale peut laisser croire que l'utilisation n'est pas équitable. Elle a ensuite précisé que l'effet de l'utilisation sur le marché n'est ni le seul facteur ni le facteur le plus important à prendre en compte pour décider si l'utilisation est équitable.

[303] En appliquant le droit aux faits dans l'arrêt *CCH*, la Cour suprême a affirmé qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté pour établir que le service de photocopie de la Grande bibliothèque avait fait fléchir le marché des œuvres des éditeurs. La seule preuve relative à l'effet sur le marché était que les éditeurs avaient continué à produire de nouveaux recueils et de nouvelles publications juridiques pendant que le service de photocopie était offert.

[304] In *SOCAN*, the Supreme Court’s treatment of this issue consisted of two sentences. In the first place, the Court found that the short duration and degraded quality of the previews meant that it could hardly be said that they were in competition with downloads of the works. Secondly, since the effect of the previews was to increase sales (and remuneration for creators), the previews could not have had a negative impact on the market for the original works.

[305] In *Alberta (Education)*, the Supreme Court set aside the Board’s conclusion that the impact of copying competed with the original texts because textbook sales shrank by 30 percent in 20 years. The Court found that this evidence did not prove any causal link between the copying and the decrease in textbook sales. Furthermore, the likelihood of a causal link was remote because the copying in question was of short excerpts of a text which was already in the schools’ library.

[306] The facts of this case are significantly different than those of the cases considered by the Supreme Court in the Trilogy. The copying pursuant to the Guidelines is vastly more significant than it was in any of those cases. It involves significantly larger portions of the original works and allows for entire works to be copied simply on the basis of publication format. The Federal Court considered the evidence submitted by the parties and concluded that the effect of the dealing pointed to unfairness. None of York’s submissions are sufficient to show that the Court fell into palpable and overriding error on a question of fact or mixed fact and law.

(6) Nature of the work

[307] This factor did not figure in the Federal Court’s decision to any appreciable extent. The Court began by noting that this factor has not been held to be a determinative factor. After a discussion of the nature of the works copied under the aegis of the Guidelines, the

[304] Dans l’arrêt *SOCAN*, la Cour suprême a traité cette question en deux phrases. Premièrement, la Cour a estimé que, compte tenu de la courte durée des extraits et de leur piètre qualité, on pouvait difficilement leur reprocher de faire concurrence au téléchargement des œuvres. Deuxièmement, comme l’écoute préalable avait eu pour effet d’augmenter les ventes (et la rémunération des créateurs), on n’aurait pu lui attribuer d’incidence négative sur le marché des œuvres originales.

[305] Dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, la Cour suprême a infirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la reproduction faisait concurrence aux œuvres originales parce que les ventes de manuels scolaires avaient diminué de plus de 30 p. 100 en 20 ans. La Cour a conclu que cet élément de preuve ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre la reproduction et la baisse des ventes de manuels scolaires. En outre, la probabilité qu’il y eût un lien de causalité était faible puisque la reproduction en question concernait de courts extraits de textes qui se trouvaient déjà dans la bibliothèque de l’école.

[306] Les faits en l’espèce sont sensiblement différents de ceux des affaires examinées par la Cour suprême dans la trilogie. La reproduction effectuée sous le régime des Lignes directrices est beaucoup plus importante que la reproduction dont il était question dans ces affaires. Elle concerne des parties nettement plus importantes des œuvres originales et les Lignes directrices autorisent la reproduction d’œuvres entières sur le seul critère du format de publication. La Cour fédérale a examiné les éléments de preuve présentés par les parties et a conclu que le facteur de l’effet de l’utilisation tendait vers le caractère inéquitable. Aucune des observations de l’Université ne suffit pour démontrer que la Cour a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

6) La nature de l’œuvre

[307] Ce facteur n’a pas été pris en compte de manière notable dans la décision de la Cour fédérale. Celle-ci a commencé par faire observer que ce facteur n’était pas considéré comme un facteur déterminant. Après une analyse de la nature des œuvres copiées sous l’égide des

nature of the industry, the economic interests of the creators and the public interest in dissemination of the original works, the Court concluded that this factor tended to the negative end of the fairness spectrum “due to the way in which the nature of the works is treated and the manner in which the Guidelines are applied”: reasons, at paragraph 338.

[308] York did not challenge this assessment in its memorandum of fact and law. Access Copyright limited itself to requesting that we not overlook the Federal Court’s findings. In the circumstances, and given the somewhat marginal character of this factor, it is sufficient for present purposes to take note of the Federal Court’s conclusion.

#### B. Conclusion on the counterclaim

[309] The prayer for relief of York’s counterclaim seeks a declaration that “any reproductions made that fall within the guidelines set out in York’s ‘Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12)’ ... constitute fair dealing pursuant to sections 29, 29.1, or 29.2 of the *Copyright Act*”. It is apparent from this that the Guidelines are the heart of York’s position in this litigation.

[310] Given the relief which York sought, it was incumbent on it to justify the Guidelines themselves so as allow the Court to declare that reproductions that fall within the Guidelines are fair dealing. It has not done so.

[311] The Federal Court ruled that, having regard to the fairness factors set out in *CCH*, as developed in *SOCAN* and *Alberta (Education)*, York’s Guidelines did not ensure that copying that complied with them was necessarily fair dealing. In most instances, the Court found that fairness factors pointed in the direction of unfairness, markedly so in some cases.

Lignes directrices, de la nature de l’industrie, des intérêts économiques des créateurs et de l’intérêt du public dans la diffusion des œuvres originales, la Cour a conclu que ce facteur tendait vers l’extrémité négative du spectre du caractère équitable « en raison de la façon dont est abordée la nature des œuvres et la façon dont les Lignes directrices sont appliquées » : décision de la Cour fédérale, au paragraphe 338.

[308] L’Université n’a pas contesté cette conclusion dans son mémoire des faits et du droit. Access Copyright a simplement demandé qu’il soit tenu compte des conclusions de la Cour fédérale. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère quelque peu secondaire de ce facteur, il suffira en l’espèce de prendre note de la conclusion de la Cour fédérale.

#### B. Conclusion sur la demande reconventionnelle

[309] Dans sa demande reconventionnelle, l’Université demande une déclaration selon laquelle [TRADUCTION] « les reproductions faites sous le régime des “Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel (13/12/11)” de l’Université [...] constituent une utilisation équitable en vertu des articles 29, 29.1 et 29.2 de la *Loi sur le droit d’auteur* ». Il en ressort que les Lignes directrices sont au cœur de la thèse de l’Université en l’espèce.

[310] Compte tenu de la mesure demandée par l’Université, il lui incombait de justifier les Lignes directrices en tant que telles pour que la Cour puisse déclarer que les reproductions faites au titre des Lignes directrices constituent une utilisation équitable. Cependant, elle ne l’a pas fait.

[311] La Cour fédérale a décidé que, compte tenu des facteurs liés au caractère équitable énoncés dans l’arrêt *CCH*, selon l’analyse exposée dans les arrêts *SOCAN* et *Alberta (Éducation)*, les Lignes directrices de l’Université ne garantissaient pas que la reproduction effectuée conformément aux Lignes directrices constituait forcément une utilisation équitable. Dans la plupart des cas, la Cour a estimé que les facteurs liés au caractère équitable tendaient à montrer qu’il y avait iniquité, parfois de façon manifeste.

[312] York has not shown that the Federal Court erred in law in its understanding of the relevant factors or that it fell into palpable and overriding error in applying them to the facts. As a result, I would dismiss York’s appeal from the Federal Court’s judgment with respect to the counterclaim with costs.

DE MONTIGNY J.A.: I agree.

WOODS J.A.: I agree.

[312] L’Université n’a pas démontré que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en interprétant les facteurs pertinents ni qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante en les appliquant aux faits. Je rejetterais donc, avec dépens, l’appel interjeté par l’Université contre la décision de la Cour fédérale à l’égard de sa demande reconventionnelle.

LE JUGE DE MONTIGNY, J.C.A. : Je suis d’accord.

LA JUGE WOODS, J.C.A. : Je suis d’accord.