

Copyright Board
Canada



Commission du droit d'auteur
Canada

FILE: 2004-UO/TI-33

DOSSIER : 2004-UO/TI-33

Unlocatable Copyright Owners

Titulaires de droits d'auteur introuvables

Copyright Act, section 77

Loi sur le droit d'auteur, article 77

LICENCE APPLICATION BY BREAKTHROUGH
FILMS & TELEVISION FOR THE
REPRODUCTION THROUGH OFF-CAMERA
NARRATION OF BOOK EXTRACTS IN A
TELEVISION PROGRAM

DEMANDE DE LICENCE DE *BREAKTHROUGH*
FILMS & TELEVISION POUR LA
REPRODUCTION PAR NARRATION HORS
CHAMP D'EXTRAITS D'UN LIVRE DANS UNE
ÉMISSION DE TÉLÉVISION

DECISION OF THE BOARD

DÉCISION DE LA COMMISSION

Reasons delivered by:

Mrs. Francine Bertrand-Venne
Mrs. Sylvie Charron
Ms. Brigitte Doucet

Motifs exprimés par :

M^e Francine Bertrand-Venne
M^e Sylvie Charron
M^e Brigitte Doucet

Dissenting reasons delivered by:

Mr. Justice William J. Vancise
Mr. Stephen J. Callary

Dissidence exprimée par :

M. le juge William J. Vancise
M. Stephen J. Callary

Date of the Decision

May 10, 2005

Date de la décision

Le 10 mai 2005

Date of Reasons

March 6, 2006

Date des motifs

Le 6 mars 2006

Ottawa, March 6, 2006

Ottawa, le 6 mars 2006

File: 2004-UO/TI-33

Dossier : 2004-UO/TI-33

Reasons for the Decision

INTRODUCTION

On May 10, 2005, the Board issued a licence to Breakthrough Films & Television (“Breakthrough”) pursuant to section 77 of the *Copyright Act* (the “Act”). The licence allows Breakthrough to reproduce, through off-camera narration (hereinafter “narration”), eight excerpts of the book by Sergeant Charles Monroe Johnson in the context of producing a documentary. It also allows Breakthrough, in exploiting the documentary, to represent in public and communicate to the public through telecommunication the excerpts of the book incorporated in the documentary, and to make copies of the documentary itself (hereinafter “exploitation”).

FACTS

Breakthrough is a Toronto-based production company. It produced, with great success, a documentary on the First World War entitled “For Empire and Country”. It repeated that success in producing a six-episode television documentary on the Second World War entitled “For King and Country”. The documentary allows viewers to visit the battlefields where Canadian soldiers fought during the war. The narrator recounts the battles from the perspective of the soldiers who fought them. The documentary was broadcast starting on November 10, 2004 on the History Television Network.

In the fourth episode, Breakthrough incorporated, through narration, excerpts of the autobiography

Motifs de la décision

INTRODUCTION

Le 10 mai 2005, la Commission a délivré une licence à *Breakthrough Films & Television* («*Breakthrough*») en vertu de l’article 77 de la *Loi sur le droit d’auteur* (la «*Loi*»). Dans un premier temps, cette licence permet à *Breakthrough* de reproduire, par narration hors champ (ci-après «narration»), huit extraits du livre du sergent Charles Monroe Johnson dans le contexte de la production d’un documentaire. En second lieu, dans le cadre de l’exploitation du documentaire, la licence permet à *Breakthrough* de représenter en public et de communiquer au public par télécommunication les extraits du livre incorporés au documentaire, de même que de faire des exemplaires du documentaire en soi (ci-après «exploitation»).

LES FAITS

Breakthrough est une compagnie de production faisant affaire à Toronto. Elle a produit, avec grand succès, un documentaire sur la Première Guerre mondiale intitulé «*For Empire and Country*». Elle a récidivé en produisant un documentaire télévisuel en six épisodes portant sur la Deuxième Guerre mondiale intitulé «*For King and Country*». Le documentaire amène les téléspectateurs à visiter les champs de bataille traversés par les soldats canadiens durant cette guerre. Le narrateur raconte les batailles de la perspective de ceux qui les ont vécues. La diffusion de la série documentaire a débuté le 10 novembre 2004 sur les ondes du canal *History Television Network*.

Dans le quatrième épisode, *Breakthrough* a intégré par narration des extraits du livre

of Sergeant Charles Monroe Johnson. Sergeant Johnson was an American citizen who enlisted in the Canadian army during the Second World War. His book, “Action with the Seaforths”, was published in 1954 by Vantage Press Inc., New York. All of the excerpts were taken from the same chapter, in which Sergeant Johnson recounted the May 1944 battle in the Liri Valley, Italy against the Hitler line.

Breakthrough was able to locate the copyright owners on all the other works used in the documentary; all of them agreed to issue it a licence. It was not able, however, to locate Sergeant Johnson or his successors, in spite of efforts undertaken in August, September and October 2004. On October 26, 2004, the Board received Breakthrough’s application, pursuant to section 77 of the *Act*, to obtain a licence allowing for the narration and the exploitation of the excerpts.

APPLICABLE LEGAL PRINCIPLES

Subsection 77(1) of the *Act* gives the Board the power to issue licences when the owner of the copyright cannot be located. Subsection 77(2) allows the Board to set terms and conditions for these licences as it sees fit. Section 77 of the *Act* reads as follows:

Circumstances in which licence may be issued by Board

77. (1) Where, on application to the Board by a person who wishes to obtain a licence to use

- (a) a published work,
- (b) a fixation of a performer’s performance,
- (c) a published sound recording, or
- (d) a fixation of a communication signal

in which copyright subsists, the Board is

autobiographique du sergent Charles Monroe Johnson. Ce dernier, un citoyen américain, s’est engagé dans l’armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Son livre, intitulé «*Action with the Seaforths*», a été publié en 1954 chez *Vantage Press Inc.*, à New York. Les extraits sont tous tirés d’un même chapitre où le sergent Johnson relate la bataille de mai 1944 dans la vallée du Liri en Italie contre la ligne Hitler.

Breakthrough a été en mesure de retrouver les titulaires des droits sur toutes les autres œuvres utilisées dans le documentaire; tous ont accepté de lui accorder une licence. Elle a cependant été incapable de retrouver le sergent Johnson ou ses ayants droit, malgré des recherches effectuées en août, septembre et octobre 2004. Le 26 octobre 2004, la Commission a reçu la demande de *Breakthrough*, en vertu de l’article 77 de la *Loi*, pour l’obtention d’une licence permettant la narration et l’exploitation des extraits.

PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES

Le paragraphe 77(1) de la *Loi* accorde à la Commission le pouvoir de délivrer une licence dans les cas où le titulaire du droit d’auteur est introuvable. Le paragraphe 77(2) prévoit que la Commission peut assortir les licences qu’elle délivre des modalités qu’elle estime nécessaires. L’article 77 de la *Loi* se lit comme suit :

Délivrance d’une licence

77. (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que

satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the owner of the copyright and that the owner cannot be located, the Board may issue to the applicant a licence to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be.

Conditions of licence

(2) A licence issued under subsection (1) is non-exclusive and is subject to such terms and conditions as the Board may establish.

The present application pertains to a published work, and therefore, to a use mentioned in section 3 of the *Act*. The relevant portions of that provision, for our purposes, read as follows:

3. Copyright in works

(1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform 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

[...]

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

[...]

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Modalités de la licence

(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

La demande en l'espèce porte sur une œuvre publiée et, donc, sur une utilisation mentionnée à l'article 3 de la *Loi*. Les portions pertinentes de cette disposition, pour nos fins, se lisent comme suit :

3. Droit d'auteur sur l'œuvre

(1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif de :

[...]

d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

[...]

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

[...]

and to authorize any such acts. [Our emphasis]

When a licence application pertains to a work, five conditions must be met before the Board can issue a licence:

- 1) the work is published;
- 2) copyright subsists in the work;
- 3) the contemplated act is an act mentioned in section 3;
- 4) the copyright owner cannot be located; and
- 5) the applicant has made reasonable efforts to locate the copyright owner.

This case raises few issues in relation to those conditions. The work was published in 1954. Copyright certainly subsists: for it to have joined the public domain, Sergeant Johnson would have to have died no later than 1954, the year during which the work was published.¹ Nothing in the file suggests that that is the case. In light of the documentation submitted by *Breakthrough*, the Board is also satisfied that the copyright owner cannot be located and that *Breakthrough* made reasonable efforts to locate him.

Only the third condition requires more in-depth examination. For that condition to be met, two components must be examined: are the acts that *Breakthrough* wishes to effect acts mentioned in section 3, and if so, do the excerpts of the book used by *Breakthrough* constitute a substantial part of Sergeant Johnson's work? *Breakthrough* reproduced a number of excerpts of Sergeant Johnson's book in the documentary. It also proposes to communicate the documentary to the public by telecommunication, to perform it in

[...]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes. [Nous soulignons]

Lorsqu'une demande de licence vise une œuvre, cinq conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse délivrer la licence :

- 1) l'œuvre est publiée;
- 2) l'œuvre est protégée par le droit d'auteur;
- 3) l'acte envisagé est un acte mentionné à l'article 3;
- 4) le titulaire est introuvable;
- 5) l'intéressé a fait son possible pour le retrouver.

En l'espèce, peu de questions sont soulevées par rapport à ces conditions. L'œuvre a été publiée en 1954. Elle est certainement protégée par le droit d'auteur : pour qu'elle appartienne au domaine public, le sergent Johnson devrait être décédé au plus tard en 1954, année de publication de l'œuvre en question.¹ Rien dans le dossier ne nous permet de penser que ce soit le cas. À la lumière du dossier de demande déposé par *Breakthrough*, la Commission est également satisfaite que le titulaire est introuvable et que *Breakthrough* a fait son possible pour le retrouver.

Seule la troisième condition nécessite un examen plus approfondi. Pour y répondre, deux volets doivent être examinés : est-ce que les actes que *Breakthrough* cherche à accomplir sont des actes mentionnés à l'article 3, et si c'est le cas, est-ce que les extraits du livre utilisés par *Breakthrough* constituent une partie importante de l'œuvre du sergent Johnson? *Breakthrough* a reproduit certains extraits du livre du sergent Johnson dans le documentaire. Elle se propose également de communiquer au public par télécommunication,

public and to reproduce it. Those are all acts mentioned in section 3.

ISSUES AT HAND

The present application thus raises two issues:

- 1) Did Breakthrough use a substantial part of Sergeant Johnson's work, within the meaning of subsection 3(1) of the *Act*?
- 2) Under the circumstances, should a retroactive licence be issued to the applicant?

ANALYSIS

- 1) **Did Breakthrough use a substantial part of Sergeant Johnson's work, within the meaning of subsection 3(1) of the *Act*?**

The *Act* does not define the concept of "a substantial part," but the case law has analysed that concept.² Two criteria must be considered to determine, in accordance with the facts in each case, what constitutes "a substantial part" of the work: quantity and quality.

With respect to quantity, eight excerpts of Sergeant Johnson's book were reproduced in the documentary. Those excerpts constitute 325 words out of a 342-page book. The narration of those excerpts lasts just over five minutes in one 45-minute episode. Solely on the basis of the quantitative aspect of the analysis, it is difficult in this case to draw a definitive conclusion as to the issue of "a substantial part" of the work.

It is also important to consider the qualitative aspect of the excerpts of Sergeant Johnson's work that were used in the documentary. The

représenter en public et reproduire le documentaire. Ce sont tous des actes mentionnés à l'article 3.

QUESTIONS EN LITIGE

La présente demande soulève donc deux questions :

- 1) *Breakthrough* a-t-elle utilisé une partie importante de l'œuvre du sergent Johnson, selon les termes du paragraphe 3(1) de la *Loi*?
- 2) Est-ce qu'il y a lieu de délivrer, dans les circonstances de l'espèce, une licence rétroactive au demandeur?

ANALYSE

- 1) ***Breakthrough* a-t-elle utilisé une partie importante de l'œuvre du sergent Johnson, selon les termes du paragraphe 3(1) de la *Loi*?**

La *Loi* ne définit pas la notion de «partie importante de l'œuvre» mais la jurisprudence a analysé cette notion.² Deux critères doivent être considérés pour déterminer, selon les faits de chaque cas, ce qui constitue une «partie importante de l'œuvre» : la quantité et la qualité.

En ce qui a trait à la quantité, huit passages du livre du sergent Johnson sont reproduits dans le documentaire. Ces extraits totalisent 325 mots d'un livre de 342 pages. La narration de ces passages dure un peu plus de cinq minutes dans le cadre d'un épisode de 45 minutes. En se fondant uniquement sur l'aspect quantitatif de l'analyse, il est difficile de tirer en l'espèce une conclusion déterminante sur la question de la «partie importante de l'œuvre».

Il importe aussi de considérer l'aspect qualitatif des extraits de l'œuvre du sergent Johnson qui ont été utilisés dans le documentaire. La Cour

Federal Court of Appeal ruled on the quality issue in *Édutile*³:

“[22] To determine whether a “substantial part” of a protected work has been reproduced, it is not the quantity which was reproduced that matters as much as the quality and nature of what was reproduced. [...]

[...]

To enter upon a simple calculation of percentages or proportions in order to determine whether there was an infringement would be to unduly minimize the protection given to copyright. In a copyright matter a part may be as important as the whole [...]

“Action with the Seaforths” is an autobiographical work recounting Sergeant Johnson’s participation in the Second World War. The facts pertaining to the conduct of the war are not protected by copyright, but the author’s individual perspective is, and that is what Breakthrough used. The narration of the excerpts of Sergeant Johnson’s book, which are all taken from the same chapter, lends verisimilitude to the battle described in the documentary. The narrator depicts himself as Sergeant Johnson recounting his experience. After viewing the fourth episode of the documentary series, the Board finds that the part of Sergeant Johnson’s book used by Breakthrough constitutes a substantial part of the work from a qualitative standpoint. Although the excerpts of Sergeant Johnson’s work are quantitatively small in relation to the book as a whole, the Board finds that the use of those excerpts constitutes, from a qualitative standpoint, an appropriation by Breakthrough of Sergeant Johnson’s “knowledge, time and talent”⁴ and therefore, of a substantial part of his work. Breakthrough did in fact appropriate a substantial part of Sergeant’s Johnson’s work by repeating excerpts of his book word for word.

d’appel fédérale s’est ainsi prononcée sur la question de la qualité dans l’affaire *Édutile*³ :

«[22] Pour déterminer si une «partie importante» d’une œuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit. [...]

[...]

Ce serait réduire indûment la protection accordée au droit d’auteur que de s’arrêter à un simple calcul de pourcentages ou de proportions aux fins de déterminer s’il y a eu violation. Une partie, en matière de droit d’auteur, peut être aussi importante que le tout [...]

«*Action with the Seaforths*» est un ouvrage autobiographique racontant la participation du sergent Johnson à la Deuxième Guerre mondiale. Les faits entourant le déroulement de cette guerre ne sont pas protégés par le droit d’auteur, mais la perspective personnelle de l’auteur l’est, et c’est ce dont *Breakthrough* s’est servie. La narration des extraits du livre du sergent Johnson, provenant tous d’un même chapitre, confère une vraisemblance à la bataille décrite dans le documentaire. Le narrateur se présente comme étant le sergent Johnson qui relate son expérience. Suite au visionnement du quatrième épisode de la série du documentaire, la Commission conclut que la partie du livre du sergent Johnson que *Breakthrough* a utilisée constitue une partie importante de l’œuvre du point de vue qualitatif. Bien que les parties extraites de l’ouvrage du sergent Johnson soient quantitativement faibles comparativement à l’ensemble du livre, la Commission est d’avis que l’utilisation de ces extraits constitue, qualitativement parlant, une appropriation par *Breakthrough* «des connaissances, du temps et du talent»⁴ du sergent Johnson et, par conséquent, d’une partie importante de son œuvre, d’autant plus que *Breakthrough* a repris mot à mot les extraits de son livre.

The five conditions under subsection 77(1) of the *Act* are therefore met, justifying the issuance of a licence to Breakthrough.

2) Under the circumstances, should a retroactive licence be issued to the applicant?

Pursuant to subsection 77(2) of the *Act*, licences are issued subject to such terms and conditions as the Board may establish. Those conditions may include time stipulations. The Board can therefore exercise its discretion to issue a retroactive licence.

The section 77 regime requires the Board to exercise its discretion based on, among other things, the presumed interests of the unlocatable copyright owner, which implies to some extent that the Board is required to act on the owner's behalf. The regime must also be interpreted so as to mitigate the exclusive nature of copyright in favour of the public interest in cases where the owner cannot be located, in order to allow the dissemination of works that might otherwise not be. In effect, if the owner cannot be located, copyright cannot be released, thus preventing the dissemination of numerous works, to the detriment of "the public domain [works] to flourish".⁵

The Board cannot systematically refuse to issue licences simply because the applicant has already used the work in question, without considering the merits of each application. Such a refusal by the Board would constitute a limitation on its discretion and would not give account for the complex and multidimensional nature of copyright.

Although Breakthrough asked the Board to issue a licence once the narration was completed, the application was made before the exploitation of the documentary. Moreover, Breakthrough made sufficiently substantial efforts to locate all copyright owners, including Sergeant Johnson,

Les cinq conditions découlant du paragraphe 77(1) de la *Loi* sont donc réunies, justifiant ainsi la délivrance d'une licence à *Breakthrough*.

2) Est-ce qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de délivrer au demandeur une licence rétroactive?

Le paragraphe 77(2) de la *Loi* stipule que la licence est délivrée selon les modalités établies par la Commission. Parmi les modalités que peut fixer la Commission figure l'application dans le temps de la licence. La Commission peut donc exercer sa discrétion pour délivrer une licence rétroactive.

Le régime de l'article 77 requiert de la Commission qu'elle exerce sa discrétion en fonction, entre autres, des intérêts présumés du titulaire introuvable, ce qui implique que, dans une certaine mesure, elle doit prendre fait et cause pour ce dernier. Le régime doit également être interprété de façon à atténuer le caractère exclusif du droit d'auteur au profit de l'intérêt public dans les cas où le titulaire est introuvable afin de permettre la diffusion d'œuvres qui, autrement, ne pourraient l'être. En effet, le titulaire étant introuvable, la libération des droits s'avérerait impossible, empêchant du même coup la diffusion de nombreuses œuvres au détriment de l'«épanouissement du domaine public».⁵

La Commission ne peut refuser systématiquement, sans considérer le fond de chaque demande, de délivrer des licences du simple fait que le requérant a déjà utilisé l'œuvre en question. Un tel refus de la Commission constituerait une contrainte de sa discrétion et ne tiendrait pas compte de la nature complexe et pluridimensionnelle du droit d'auteur.

Bien que *Breakthrough* ait demandé à la Commission de délivrer une licence une fois la narration effectuée, la demande a été faite avant l'exploitation du documentaire. *Breakthrough* s'est de plus livrée à des recherches suffisamment importantes pour retrouver tous les titulaires de

whom it was nevertheless unable to locate. In addition, all the owners located granted a licence to Breakthrough. The Board has no reason to believe that Sergeant Johnson would have acted otherwise. The Board was also able to view the episode in which excerpts from Sergeant Johnson's work were incorporated, and is satisfied that the use made therein in no way detracts from Sergeant Johnson's reputation nor from the work itself. Indeed, the Board believes that the use made by Breakthrough honours Sergeant Johnson's work and helps to disseminate it to a broad public for educational purposes. Moreover, a substantial part of Sergeant Johnson's work, which was in literary form, has now been incorporated into a cinematographic work, which will help to perpetuate it and disseminate it on a broader scale. Accordingly, as it has previously indicated on a few occasions, the Board finds that the issuance of a retroactive licence is justified.

droits, incluant le sergent Johnson qu'elle n'a pourtant pu trouver. Qui plus est, tous ceux retrouvés ont consenti une licence à *Breakthrough*. La Commission n'a aucune raison de croire que le sergent Johnson aurait agi autrement. La Commission a également pu visionner l'épisode où sont incorporés les extraits de l'œuvre du sergent Johnson et est satisfaite que l'utilisation qui en est faite ne ternit en rien ni la réputation de l'auteur, ni l'ouvrage en soi. La Commission est plutôt d'avis que l'utilisation que *Breakthrough* lui réserve honore l'œuvre du sergent Johnson et sert à la diffuser à un large public à des fins éducatives. En outre, une partie importante de l'œuvre du sergent Johnson, qui était sous forme littéraire, se retrouve maintenant incorporée à une œuvre cinématographique qui permettra de la perpétuer et de la diffuser à une plus grande échelle. Ainsi, comme elle l'a déjà fait à quelques reprises, la Commission estime que la délivrance d'une licence rétroactive est justifiée.

Le secrétaire général,

A handwritten signature in black ink, reading "Claude Majeau". The script is cursive and fluid, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Claude Majeau
Secretary General

ENDNOTES

1. Section 6 of the *Act*.
2. See, among others, *Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. C.A.W.-Canada*, [1997] 2 F.C. 306, at paragraphs 50-58.
3. *Édutile Inc. v. Automobile Protection Association (APA)*, [2000] 4 F.C. 195.
4. *Breen v. Hancock House Publishers Ltd. et al.*, [1985] 6 C.I.P.R. 129, [1985] 6 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.).
5. *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, at paragraph 23.

NOTES

1. Article 6 de la *Loi*.
2. Voir notamment *Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie c. C.A.W.-Canada*, [1997] 2 C.F. 306, aux paragraphes 50 à 58.
3. *Édutile Inc. c. Association pour la protection des automobilistes (APA)*, [2000] 4 C.F. 195.
4. *Breen c. Hancock House Publishers Ltd. et al.*, [1985] A.C.F. n° 957 (Q.L.), [1985] 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1^{re} inst.).
5. *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 23.

DISSENTING OPINION BY JUSTICE VANCISE AND MEMBER CALLARY

INTRODUCTION

Breakthrough Films & Television (“Breakthrough”) applied for a licence pursuant to section 77 of the *Copyright Act* (the “Act”) to use certain extracts from a book written by Charles Monroe Johnson and published in 1954 entitled “Action With the Seaforths” which describes his experiences with the Canadian Army during the Second World War.

Attempts to locate Mr. Johnson or his assigns throughout August, September and October 2004 proved unsuccessful. On October 26, 2004, Breakthrough filed with the Board a licence application that would entitle it to use the excerpts from Mr. Johnson’s book as the owner of the copyright could not be located. The series aired on the History TV Network starting on November 10, 2004. It is being distributed for educational purposes. Copies of the series can be purchased through the producer’s website, which also states that the series is “available for the world”.

Our colleagues have decided to issue the licence. With respect, we disagree. We decided to state our reasons for so doing at length in the hope that readers will be better able to understand the general principles which, in our view, ought to inform decisions made pursuant to section 77 of the *Act*.

LEGAL AND POLICY CONSIDERATIONS

It is not necessary to reproduce the relevant provisions of the *Act* because they have been reproduced in full in the decision of the majority.

Section 77 is a remedial provision. It seeks to attenuate some of the less palatable effects of the

DISSIDENCE DU JUGE VANCISE ET DU COMMISSAIRE CALLARY

INTRODUCTION

Breakthrough Films & Television («*Breakthrough*») a déposé une demande de licence en vertu de l’article 77 de la *Loi sur le droit d’auteur* (la «*Loi*») afin de pouvoir utiliser certains extraits d’un livre écrit par Charles Monroe Johnson, et publié en 1954, intitulé «*Action With the Seaforths*», dans lequel il décrit son expérience au sein de l’armée canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Breakthrough a tenté sans succès de retrouver M. Johnson ou ses ayants droit pendant les mois d’août, de septembre et d’octobre 2004. Elle a déposé une demande de licence le 26 octobre 2004 afin d’obtenir le droit d’utiliser des extraits du livre de M. Johnson, puisque le titulaire du droit d’auteur était introuvable. La diffusion de la série a débuté sur les ondes du canal *History TV Network* le 10 novembre 2004. La série est distribuée à des fins éducatives. On peut l’acheter sur le site Web du producteur; il est également indiqué sur ce site que la série est offerte dans le monde entier.

Nos collègues ont décidé de délivrer la licence. En toute déférence, nous ne pouvons souscrire à cette décision. Si nous avons décidé d’expliquer en détail les raisons qui nous amènent à conclure ainsi, c’est dans l’espoir que cela permette de mieux comprendre les principes généraux qui, à notre avis, doivent sous-tendre les décisions prises en vertu de l’article 77 de la *Loi*.

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES ET DE POLITIQUE PUBLIQUE

Il n’est pas nécessaire de reproduire ici les dispositions pertinentes de la *Loi*, étant donné qu’elles l’ont été dans la décision de la majorité.

L’article 77 est une disposition réparatrice. Elle vise à atténuer certains irritants découlant de la

exclusive nature of copyright. Its object is to foster the circulation of works and other subject-matters protected by copyright while at the same time protecting the moral and economic interests of those who own them. Section 77 also is an exceptional provision. Very few jurisdictions throughout the world have adopted similar provisions.¹

Deciding whether to issue a licence authorizing the use of a work or other subject-matter protected by copyright when the owner of the copyright cannot be located involves a number of considerations. Some are legal. Others relate to the public policy objectives of the *Act* in general, and of section 77 in particular.

From a legal perspective, the *Act* sets out a number of clear conditions that must be met before the Board can decide whether to exercise its power to issue a licence. In the case of a work, for example, the Board must find that the work is protected by copyright, that it was published and that the intended use is an act mentioned in section 3 of the *Act*; the Board also must be satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the owner of the copyright and that the owner cannot be located.

If the conditions set out in the *Act* are met, the Board “may” issue a licence. If it does, it must set the terms and conditions of the licence, including the amount that the copyright owner may claim within five years after the expiry of the licence. Both decisions involve the exercise of discretion, influenced by a number of considerations.

In dealing with section 77 applications, the Board has always viewed its role as that of stepping into the shoes of the copyright owner. The owner’s wishes ought to play a very important role. So,

nature exclusive du droit d’auteur. Elle vise à encourager la diffusion d’œuvres et autres objets du droit d’auteur, tout en protégeant les intérêts économiques et moraux de ceux qui les détiennent. L’article 77 est en outre une mesure d’exception. Très peu de pays dans le monde ont adopté de telles mesures.¹

Diverses considérations entrent en jeu au moment de décider s’il y a lieu de délivrer une licence autorisant l’utilisation d’une œuvre ou autre objet protégé par le droit d’auteur lorsque son titulaire est introuvable. Certaines sont d’ordre juridique; d’autres concernent les objectifs d’intérêt public de la *Loi* en général, et de l’article 77 en particulier.

D’un point de vue juridique, la *Loi* énonce une liste de conditions claires auxquelles doit satisfaire un demandeur avant que la Commission puisse user de son pouvoir de délivrer une licence. Dans le cas d’une œuvre par exemple, la Commission doit s’assurer que celle-ci est protégée par le droit d’auteur, qu’elle a été publiée et que l’utilisation qui en est prévue est un acte mentionné à l’article 3 de la *Loi*; la Commission doit en outre être convaincue que l’intéressé a fait son possible pour trouver le titulaire du droit d’auteur et que celui-ci est introuvable.

Si les conditions énoncées dans la *Loi* sont satisfaites, la Commission «peut» alors délivrer une licence. Le cas échéant, elle doit établir les modalités de la licence, notamment le montant que peut réclamer le titulaire de droits dans un délai de cinq ans après la date d’expiration de la licence. La décision, dans les deux cas, relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui l’exerce en tenant compte de divers éléments.

Lorsqu’elle traite de demandes en vertu de l’article 77, la Commission a toujours considéré que son rôle consistait à se mettre à la place du titulaire de droits. Les désirs du titulaire sont très

the Board should not issue a licence for the use of a work in association with a cause or product if it is known that the copyright owner systematically refused in the past to be associated with such a cause or product. That said, since the issue arises only when the owner cannot be located, taking into account the owner's probable conduct is difficult. The Board will almost inevitably look at substitute tests to assess what that conduct might have been. Market practices often will play an important role, based on the assumption that these practices reflect the owner's most probable course of action.

We agree with this approach, as long as certain public policy objectives are also taken into account. For example, general principles that underpin copyright law should be kept in mind. While the interests of copyright owners should be protected, so should those of users, given the recent insistence of the Supreme Court of Canada in balancing the rights of the former and those of the latter.² The public interest in the dissemination of works and subject-matters also should be given some attention.

The importance of fostering compliance with copyright rules also should be emphasized. By this, we do not mean that licences should be issued simply so as to convert an infringer into a licensee. Users should be encouraged to evolve towards practices where licences are sought before a work is used. The Board should not condone industry practices that view licensing copyright as an afterthought, thereby showing a lack of disregard for the rights of copyright owners.

Finally, general public policy should be taken into account, if only because a public agency

importants. La Commission ne devrait pas, par exemple, délivrer de licence pour l'utilisation d'une œuvre en association avec une cause ou un produit, s'il est connu que le titulaire a systématiquement refusé par le passé d'être associé à une telle cause ou un tel produit. Cela dit, étant donné que la question se pose uniquement quand le titulaire est introuvable, il est difficile de prendre en considération la façon dont il aurait probablement réagi. La Commission aura presque toujours recours à des tests de substitution pour déterminer la conduite éventuelle du titulaire. Les pratiques sur le marché jouent souvent un rôle important; on s'appuie sur l'idée que ces pratiques reflètent sans doute ce que le titulaire aurait été le plus susceptible de faire.

Nous sommes d'accord avec cette approche, dans la mesure où l'on prend également en considération certains objectifs d'intérêt public. On doit par exemple garder à l'esprit les principes généraux qui sous-tendent le droit d'auteur. Si les intérêts des titulaires de droits doivent être protégés, ceux des utilisateurs doivent l'être également, la Cour suprême du Canada ayant insisté dernièrement pour que l'on trouve un équilibre entre les deux.² On doit également tenir compte de l'intérêt du public dans la dissémination des œuvres ou autres objets du droit d'auteur.

Il faut aussi souligner l'importance de favoriser le respect des règles du droit d'auteur. Nous ne voulons pas dire par là qu'il faille délivrer une licence simplement pour donner à un contrefacteur le statut de licencié. Il faut encourager les utilisateurs à adopter des pratiques qui les amèneront à demander une licence avant que l'œuvre ne soit utilisée. La Commission ne doit pas encourager chez une industrie des pratiques qui considèrent comme normal d'obtenir une licence après le fait, sans tenir compte des droits des titulaires.

Finalement, il faut tenir compte de la politique publique générale, ne serait-ce que parce qu'on

cannot be asked to exercise its discretion in a manner that runs against clear public policy. For example, the Board should not issue a licence for a purpose that is repugnant to modern Canadian society, even if the author was known to support such a purpose; this would disregard public interest objectives that the Board always should keep in mind.

Coming to decisions according to the principles outlined above will involve weighing many factors including the nature of the original work, the anticipated use of the work, the difficulties encountered in locating the copyright owner, the benefits that are derived by the applicant in the use of the work and the royalty fees normally paid in the industry for the use of such works.

Basing ourselves on the principles set out above, we find two reasons for which the application should be denied. First, Breakthrough does not need a licence because what it did is not protected by copyright. Second, even if it did, Breakthrough's application should be denied as a matter of discretion because it was made after Breakthrough used Mr. Johnson's book.

IS THE CONTEMPLATED ACT PROTECTED BY COPYRIGHT?

Breakthrough's application should fail because the envisaged use does not require the consent of the copyright owner. Simply put, Breakthrough did not violate copyright by acting as it did.

The Board can issue a section 77 licence for the use of a work only for the doing of "an act mentioned in section 3". Section 3 of the *Act*

ne peut demander à un organisme public d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'une façon qui irait à l'encontre d'une politique publique claire et reconnue. La Commission ne devrait pas, par exemple, délivrer une licence pour un usage qui choquerait la société canadienne moderne, même en sachant que l'auteur appuyait cet usage; ce faisant, la Commission négligerait de tenir compte des objectifs d'intérêt public, qu'elle doit toujours avoir à l'esprit.

Pour arriver à prendre une décision en s'appuyant sur les principes susmentionnés, il faut soupeser de nombreux facteurs, notamment la nature de l'œuvre originale, l'utilisation qu'on prévoit en faire, les difficultés à retrouver le titulaire de droits, les avantages que retire l'intéressé de l'utilisation de l'œuvre et le montant des redevances habituellement versé dans l'industrie pour l'utilisation de ce type d'œuvre.

À partir des principes énoncés ci-dessus, nous voyons deux raisons de rejeter la demande. Premièrement, *Breakthrough* n'a pas besoin d'obtenir de licence parce que le geste posé n'est pas protégé par le droit d'auteur. Deuxièmement, la demande devrait être rejetée même si c'était le cas, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la Commission, car la demande a été présentée après que *Breakthrough* a utilisé l'œuvre de M. Johnson.

L'ACTE ENVISAGÉ EST-IL PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR?

La demande de *Breakthrough* devrait être rejetée, l'utilisation que l'on prévoit faire de l'œuvre n'exigeant pas le consentement du titulaire de droits. En d'autres mots, *Breakthrough* n'a pas violé le droit d'auteur en agissant comme elle l'a fait.

La Commission peut délivrer une licence en vertu de l'article 77 pour l'utilisation d'une œuvre uniquement pour l'accomplissement «de tout acte

defines “copyright” as “the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever”. The use of less than a substantial part of a work is not protected by copyright. When deciding whether a part of a work is substantial, quality is as important as quantity.

A copyright owner “cannot control every particle of her work, any little piece the taking of which cannot affect the value of her work as a whole.”³ From a quantitative perspective, what *Breakthrough* took from Mr. Johnson’s book is trivial. It used seven excerpts and one paraphrase, totalling some 325 words, found on five pages of a 354-page book, or less than one-third of one per cent of the whole work. An earlier decision of the Board concluded that a larger taking from a shorter set of works (12 quotes, totalling some 400 words, out of two books containing 170 pages) did not involve a substantial part of those works.⁴

Assessing quality is another matter. Based on recent decisions of the Federal and Ontario courts dealing with the issue of substantiality,⁵ Vaver has outlined a list of factors that he considers relevant in making such a determination:

Is the part taken distinctive – something on which the first author spent much skill, effort, or ingenuity?

Does the author merit the degree of protection sought, to her and others, to produce works of that sort? Would takings of this kind significantly impair the incentive to create for other similarly placed authors?

mentionné à l’article 3» de la *Loi*. Cet article définit le droit d’auteur comme étant «le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque». L’utilisation de moins qu’une partie importante d’une œuvre n’est donc pas protégée par le droit d’auteur. Qualité et quantité sont des éléments tout aussi cruciaux l’un que l’autre au moment de décider si la partie d’une œuvre est importante ou non.

Le titulaire d’un droit d’auteur [TRADUCTION] «ne peut avoir le contrôle sur toutes les parcelles de son œuvre, sur tous les petits extraits qui ne peuvent modifier la valeur de son œuvre dans son ensemble.»³ D’un point de vue quantitatif, *Breakthrough* a utilisé une partie insignifiante du livre de M. Johnson : sept extraits et une paraphrase (325 mots au total) répartis sur cinq pages dans un livre qui en compte 354, soit moins du tiers de un pour cent de l’œuvre en entier. La Commission a conclu dans une décision précédente qu’un extrait plus important de deux livres plus courts (12 citations, totalisant 400 mots, extraites de deux livres contenant 170 pages) ne constituait pas une partie importante des livres en question.⁴

Évaluer la qualité, c’est autre chose. En s’appuyant sur de récentes décisions de tribunaux fédéraux et ontariens concernant la question de l’importance,⁵ Vaver a dressé une liste de facteurs qui lui paraissaient pertinents d’examiner à cet égard :

[TRADUCTION] Est-ce que la partie est caractéristique de l’œuvre – témoigne-t-elle de l’effort, de l’habileté ou de l’ingéniosité de l’auteur?

L’auteur mérite-t-il le niveau de protection demandé, pour lui et pour les autres, pour produire ce type d’œuvre? Est-ce que des parties de cette nature diminueront de façon importante la motivation pour d’autres auteurs du même genre à créer?

Has the claimant's present or future ability to exploit her work been substantially affected? Is the user unfairly enriching himself at the author's expense? Has he saved himself much time, trouble, or expense by taking the features that make the claimant's work what it is?

Do the two works compete for much of the same market? Is the market for the user's work one that ought fairly to belong to the author?⁶

We agree with this list of factors. We also agree with Vaver that these matters generally are to be judged by how the ordinary reasonable buyer or user would react on seeing the two products involved together.⁷

We conclude that in this instance, the taking involved is not qualitatively substantial. The eight excerpts do not constitute a coherent whole. The proposed use is different from that contemplated by the author. The passages quoted are spoken by an actor using the first person as if the author himself were reading from his work. Their combination with superimposed photo or movie images of the battlefield create something that is more graphically real and significantly different than the original written version. The program is not a substitute for the original and can only enhance (and therefore cannot hinder) its economic exploitation.

We agree that a short excerpt of a work sometimes can be so distinctive as to be inherently substantial. This is not the case here. The selected quotes do not display the required level of ingenuity or inventiveness. They state simply tragic facts and events, as can be seen from these examples:

Est-ce que la capacité présente ou à venir du demandeur d'exploiter son œuvre a été diminuée de façon importante? L'utilisateur s'enrichit-il injustement aux dépens de l'auteur? S'est-il épargné beaucoup de temps, d'efforts ou de frais en profitant des caractéristiques de l'œuvre du demandeur qui en font ce qu'elle est?

Les deux œuvres se font-elles concurrence sur un même marché? Le marché pour l'œuvre de l'utilisateur devrait-il en toute justice appartenir à celui de l'auteur?⁶

Nous approuvons cette liste de facteurs. Nous sommes en outre d'accord avec Vaver pour dire qu'il faut dans l'ensemble répondre à ces questions en considérant comment l'acheteur ou l'utilisateur raisonnable ordinaire réagirait s'il se trouvait en présence des deux produits.⁷

Nous concluons que, dans le présent cas, les extraits en cause ne sont pas importants sur le plan qualitatif. Les huit extraits ne constituent pas un tout cohérent. L'utilisation projetée est différente de celle envisagée par l'auteur. Les passages cités sont lus par un acteur qui utilise la première personne comme si l'auteur lui-même était en train de lire des extraits de son livre. Les photos ou images de film du champ de bataille qui y sont associées créent quelque chose de graphiquement réel et de très différent de la version originale. Le programme n'est pas un substitut de l'original et ne peut que favoriser (et donc ne pas empêcher) son exploitation économique.

Nous convenons qu'il arrive parfois qu'un court extrait d'une œuvre puisse être si distinctif qu'il est en lui-même important. Ce n'est toutefois pas le cas ici. Les extraits choisis ne portent pas la marque du niveau d'ingéniosité ou d'inventivité requis. Ils relatent en termes simples des faits et des événements tragiques, comme en témoignent les exemples suivants :

Here in the valley there was just wheat fields hiding men. There were no ditches or rocks to give us cover.

Directly ahead, a Jerry held his machine gun in his arms. A long burst tore into 8th Platoon to my right. I fired two rounds from the hip. The Jerry folded up and fell. I stepped on his bloody head as I passed over the position a few seconds later.

Points of German resistance were overrun. The Germans must have been surprised by the fact that not one of us stopped for any reason, even to help the wounded.

In hospital I learned that Needham was dead. Scholarly Ross and the rebel Harris were killed. Cowboy Dykes and Halhead too were dead. Fein was also killed. And George Collins, the wheat farmer, would never again weather the Canadian winters or look for crocuses in early spring. His sowing and reaping were finished. The harvest was in.

In using these excerpts, Breakthrough is not expropriating an essential characteristic of the work. These are not the immortal words of the Bard's introduction to Hamlet's soliloquy or the literary equivalent to the opening bars of Beethoven's Fifth Symphony.

We will now deal with certain misconceptions often associated with taking a substantial part of a work.

The first is the proposition that the chosen excerpts must be important precisely because they are being used. That proposition is not sustainable. It is contrary to the very essence of section 3 of the Act:

[TRADUCTION] Ici, dans la vallée, les hommes n'avaient pour tout écran que les champs de blé. Il n'y avait ni fossés ni rochers où ils pouvaient se mettre à l'abri.

Droit devant nous, un Boche tenait sa mitrailleuse à la main. Une longue rafale s'abattit à ma droite sur le 8^e peloton. L'arme à la hanche, je tirai deux rafales. Le Boche se plia en deux et s'effondra. Je marchai sur sa tête ensanglantée en passant à sa position quelques secondes plus tard.

Les poches de résistance allemandes furent éliminées. Les Allemands ont dû être surpris de constater qu'aucun d'entre nous ne s'arrêtait, pas même pour aider les blessés.

À l'hôpital, j'ai appris que Needham était mort. Ross, l'intellectuel, et Harris, le rebelle, avaient été tués. Dykes, le cowboy, et Halhead étaient également morts. Fein avait lui aussi été tué. Quant à George Collins, le cultivateur de blé, il n'aurait jamais plus à endurer l'hiver canadien avant de pouvoir cueillir des crocus au début du printemps. Le temps des semences et des récoltes était terminé pour lui. La moisson était engrangée.

En utilisant ces extraits, *Breakthrough* n'accapare pas une caractéristique essentielle de l'œuvre. Il ne s'agit pas ici des paroles immortelles du poète qui ouvrent le monologue intérieur d'Hamlet ou de l'équivalent littéraire des premières mesures de la Cinquième de Beethoven.

Il nous faut maintenant aborder certaines idées fausses souvent associées à l'utilisation d'une partie importante d'une œuvre.

La première est que les extraits choisis doivent être importants justement parce qu'on les utilise. Cette affirmation est intenable. Elle va à l'encontre de l'essence même de l'article 3 de la Loi :

According to a well-known aphorism in the area of copyright, what is worth copying is *prima facie* worth protecting. Still, it cannot be argued as a result that a quotation is qualitatively substantial for the sole reason that someone wishes to make that quote. Under this approach, the principle according to which a non-substantial part of a work can be quoted without the author's blessing would lose all meaning. If all quotations were intrinsically substantial, any quotation made without the authorization of the rights holder would *prima facie* constitute a violation of copyright.⁸

The second is that there is no harm in issuing a licence where none is needed. We cannot agree with this proposition. To do so would undermine the Board's credibility. The Board can only authorize protected acts. An insubstantial taking is not a protected act. Therefore, issuing a licence for an insubstantial taking is *ultra vires* the powers of the Board, as would be issuing a licence for a private performance, for using something that is in the public domain or for an act that constitutes fair dealing.

Issuing a licence where none is needed also undermines the underlying principles of the *Act*. These principles include maintaining a balance between the interests of copyright owners and those of users. Licensing insubstantial takings does not help in maintaining this balance. It gives the impression that trivial takings are protected by copyright. Copyright owners may use the fact that the Board licences insubstantial takings as argument to convince users that an otherwise trivial taking is somehow substantial. Users will apply for unnecessary licences. The tendency to seek a licence for what is ostensibly already authorized will be reinforced. "Just in case" licensing already is common: "people regularly

[TRADUCTION] Selon un aphorisme très connu dans le monde du droit d'auteur, ce qui vaut la peine d'être copié mérite, de prime abord, d'être protégé. On ne peut pas affirmer toutefois qu'un passage est important du point de vue qualitatif du seul fait qu'on veuille le citer. Si l'on s'en tenait à cette approche, le principe voulant qu'on puisse citer une partie non importante d'une œuvre sans avoir reçu au préalable la bénédiction de l'auteur perdrait tout son sens. Si toutes les citations étaient en soi importantes, toute citation faite sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur constituerait, de prime abord, une violation de ce droit.⁸

La deuxième veut qu'il n'y ait pas de mal à délivrer une licence lorsqu'elle n'est pas requise. Nous ne pouvons qu'être contre une telle affirmation. Agir ainsi mine la crédibilité de la Commission. Cette dernière ne peut autoriser que des actes protégés. L'appropriation d'une partie non importante n'est pas un acte protégé. En délivrant une licence pour l'utilisation d'une partie non importante, la Commission outrepassé ses pouvoirs, tout comme elle le ferait en délivrant une licence pour une exécution en privé, pour l'utilisation d'une œuvre qui relève du domaine public ou pour un acte qui constitue une utilisation équitable.

Le fait de délivrer une licence lorsqu'elle n'est pas nécessaire affaiblit en outre les principes qui sous-tendent la *Loi*, notamment le maintien d'un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs. Autoriser par voie de licence l'utilisation d'une partie non importante n'aide pas à maintenir cet équilibre. Cela donne l'impression que les parties insignifiantes d'une œuvre sont protégées par le droit d'auteur. Les titulaires pourraient se servir du fait que la Commission délivre des licences pour des parties non importantes d'une œuvre comme argument pour convaincre les utilisateurs que des parties qui seraient autrement insignifiantes sont en quelque sorte importantes. Les utilisateurs feront

seek permission to carry on arguably non-infringing activities because the cost of permission is usually less than the cost and inconvenience of going to court.”⁹ The Board should not serve as an insurance agency.

The third is a preoccupation with the possibility that if the Board wrongly decides not to issue the licence, Breakthrough will stay exposed to prosecutions before the ordinary courts of law. This conundrum is not new to this Board; it is common to all decision-making agencies. The Board’s decisions have no legal authority before a court of law. This can have unintended consequences. Those consequences are the unavoidable result of the way in which our legal regime allocates decision-making power. The answer to this conundrum is not to issue a licence where the Board has no power to do so.

Taking all of these criteria into account together, we conclude that the excerpts that Breakthrough used are not a substantial part of Mr. Johnson’s book. The use made of the excerpts is not protected by copyright and Breakthrough does not need a licence.

RETROACTIVE LICENSING

Had we concluded that the use of the chosen excerpts was protected by copyright, we still would have declined to issue the licence for the following reasons.

The application under review was received on October 26, 2004, fifteen days before the

alors des demandes de licences qui ne sont pas nécessaires, renforçant ainsi leur tendance à le faire pour ce qui est déjà manifestement permis. Les demandes de licence «au cas où» sont déjà fréquentes : [TRADUCTION] «les gens demandent souvent une licence lorsqu’ils ne sont pas sûrs qu’une activité enfreint la loi, parce que cela leur coûte moins cher et leur cause moins de désagrément que d’avoir à subir un procès.»⁹ La Commission ne doit pas jouer le rôle d’une compagnie d’assurances.

La troisième préoccupation veut que si la Commission décide à tort de ne pas délivrer de licence à *Breakthrough*, celle-ci continuera de s’exposer à des poursuites devant les tribunaux de droit commun. Cet épineux problème n’est pas nouveau pour la Commission; il est le lot de tous les organismes décisionnels. Les décisions de la Commission n’ont pas de poids juridique devant les tribunaux. Il peut en résulter des conséquences inattendues. Ces conséquences découlent inévitablement de la façon dont notre régime juridique répartit les pouvoirs décisionnels. La solution n’est pas de délivrer une licence lorsque la Commission n’a pas le pouvoir de le faire.

Prenant en considération tous ces éléments, nous concluons que les extraits utilisés par *Breakthrough* ne constituent pas une partie importante du livre de M. Johnson. L’utilisation qu’elle en fait n’est pas protégée par le droit d’auteur; *Breakthrough* n’a donc pas besoin de licence.

LICENCE RÉTROACTIVE

Même si nous étions venus à la conclusion que l’utilisation des extraits choisis était protégée par le droit d’auteur, nous aurions quand même refusé de délivrer une licence pour les raisons suivantes.

La demande a été reçue le 26 octobre 2004, soit 15 jours avant la date de diffusion prévue du

intended date of broadcast of the first episode of the series. Before the episode could be broadcast, scenes had to be recorded and put together and editing had to take place, leading to the creation in some useable form of a master of the relevant episode. The episode then had to be delivered to History TV so that it could prepare for the broadcast. Consequently, it is almost certain that a number of protected uses, such as the synchronization of the excerpts onto the master tape of the relevant episode, occurred before Breakthrough applied for a licence.

Nothing in the *Act* prevents the Board from issuing a licence after a use has occurred, in effect legitimizing the infringing action. By categorically refusing to issue licences for such acts, the Board would probably fetter its discretion.

Deciding whether to issue a licence after an infringement has taken place raises a variety of issues. Most can be identified and addressed using the principles outlined above. Would the copyright owner have issued the licence in similar circumstances? Will issuing the licence foster the public policy objectives of copyright law?

Owners often issue licences after the fact. In some areas, this is common practice. The application under review may be an example. From a legal perspective, Breakthrough should have sought permission to reproduce every work it copied, including those that ended on the cutting room floor. In practice, it is more probable that it sought licences only for those works that remained after the final editing process.

As far as copyright owners are concerned, then, it would seem that Breakthrough's conduct was acceptable. From a public policy perspective, however, the matter is not as simple.

premier épisode. Avant la diffusion, il faut que les scènes soient enregistrées, assemblées et revues, afin de créer une bande maîtresse utilisable de l'épisode pertinent. L'épisode a ensuite dû être envoyé à *History TV* pour que cette dernière puisse se préparer pour la diffusion. Il est donc presque certain que plusieurs utilisations protégées se sont produites, notamment la synchronisation des extraits sur la bande maîtresse de l'épisode pertinent, avant que *Breakthrough* ne demande une licence.

Rien dans la *Loi* n'empêche la Commission de délivrer une licence après utilisation, légitimant en quelque sorte la violation. En refusant catégoriquement de délivrer une licence dans ce genre de situation, la Commission limiterait sans doute son pouvoir discrétionnaire.

Au moment de décider s'il y a lieu de délivrer ou non une licence une fois que la violation est survenue, diverses questions entrent en ligne de compte. On peut cerner et répondre à la plupart d'entre elles à l'aide des principes énoncés précédemment. Le titulaire de droits aurait-il délivré une licence dans des circonstances similaires? La délivrance de la licence fait-elle la promotion des objectifs d'intérêt public du droit d'auteur?

Les titulaires délivrent souvent des licences après coup. Dans certains secteurs, la pratique est courante. La présente demande peut en être un exemple. D'un point de vue juridique, *Breakthrough* aurait dû demander la permission de reproduire tout ce qu'elle a copié, même ce qui a été éliminé lors du montage. Dans les faits, il est plus probable qu'elle n'a demandé de licences que pour les œuvres qui ont survécu au processus d'édition.

Pour un titulaire de droits, la conduite de *Breakthrough* semble donc acceptable. Du point de vue de l'intérêt public, toutefois, la question n'est pas aussi simple.

Issuing retroactive licences promotes certain valid objectives. It fosters certainty. If done properly and reasonably, it can encourage a culture in which copyright is acknowledged and respected: to an extent, the person who applies for a retroactive licence recognizes the importance of copyright and that should be encouraged. Also, issuing any licence promotes the dissemination of published works. Users who might simply have proceeded without provisions for royalties in the past are now provided with an incentive to make royalties available.

Other public policy reasons militate against issuing retroactive licences. Issuing a licence deprives the copyright owner of the right to choose between agreeing to a price and seeking compensation for the violation of copyright that has already occurred.¹⁰ Once the licence is issued, the time within which the owner is entitled to collect royalties is set: it ends five years after the licence expires. Absent a licence, the owner can challenge a violation of copyright at any time, as long as it is within three years from the time he learns of the violation.

Most importantly, a licence should not be issued simply so as to absolve an infringement of copyright, whether deliberate or unwitting. A section 77 licence is not an insurance policy, a cheap way for users to manage the risk of a costly legal defence and statutory damages for infringement, or an easy way to deal with an afterthought resulting from incorrect assumptions about how easy or difficult finding a copyright owner will prove. It is not a dog licence. Asking for permission after the fact should be seen as *prima facie* suspect. Sloppiness should not be encouraged. Industry practices, however ingrained, should be discouraged if they do not show respect for copyright, even denounced if they treat the rights of copyright owners casually.

La délivrance d'une licence rétroactive favorise l'atteinte d'objectifs valables. Elle réduit l'incertitude. Faite dans des circonstances appropriées et de manière raisonnable, elle peut favoriser l'établissement d'une culture de reconnaissance et de respect du droit d'auteur; on peut dire que, dans une certaine mesure, la personne qui demande une licence rétroactive reconnaît l'importance du droit d'auteur, ce qui doit être encouragé. La délivrance d'une licence favorise dans tous les cas la diffusion des œuvres publiées. Les utilisateurs qui auraient pu par le passé simplement procéder sans verser de redevances ont maintenant un incitatif pour en verser.

D'autres motifs liés à l'intérêt public militent contre l'idée de délivrer des licences rétroactives. La délivrance d'une licence rétroactive prive le titulaire du droit de choisir entre s'entendre sur un prix et demander réparation pour la violation survenue.¹⁰ Lorsqu'une licence est délivrée, la période pendant laquelle le titulaire a le droit de percevoir des redevances est fixée : elle se termine cinq ans après la date d'expiration de la licence. Dans le cas contraire, le titulaire peut porter plainte pour violation en tout temps, pourvu qu'il le fasse dans les trois ans suivant le moment où il a eu connaissance de l'infraction.

Mais il y a plus important encore. On ne devrait pas délivrer une licence simplement pour absoudre un contrefacteur, que le geste soit ou non délibéré. Une licence délivrée conformément à l'article 77 n'est pas une police d'assurance, une façon économique pour les utilisateurs de gérer les risques d'une coûteuse défense ou d'importants dommages préétablis, ou un moyen facile de se soulager la conscience après avoir mal jugé de la facilité ou de la difficulté à retrouver le titulaire de droits. Il ne s'agit pas d'un permis pour la garde d'un chien. La permission demandée après coup devrait, jusqu'à preuve du contraire, être considérée comme suspecte. On ne doit pas encourager la négligence. Les pratiques de l'industrie, même si

Finally, copyright owners should not lightly be deprived of the leverage they are given once their rights have been violated.

It is possible to enumerate some of the criteria that could be used in assessing whether or not to issue a retroactive licence. A first is the nature of the contemplated use. The commercial or non-commercial nature of the use as well as its impact on the author's moral rights would be important. A second is the *fides* of the applicant. The Board should hesitate before granting a licence for Canada if the applicant intends to act without a licence elsewhere. It should be more demanding of sophisticated applicants. Applicants with a history of late filings should be sanctioned. On the other hand, honest mistakes should not be an obstacle to issuing a licence. A third is the time constraints inherent in deciding of the use of a work in the creative process.

Retroactive applications, when granted, probably should command higher royalties than would otherwise be the case. Where infringement has already occurred, a copyright owner has a strong argument for holding the user's feet to the flame. He can drag the user through the courts and ask for sums that are considerably larger than if the price of a licence had been agreed beforehand. It would not be unreasonable for the Board to take that sort of power into account and then set a premium royalty price.

Should a licence be issued in the case at hand? We do not think so. The factors that lead us to so conclude are the following.

First, the rights being asked for are not trivial. The application seeks the right to include the

elles sont bien enracinées, doivent être découragées si elles ne témoignent pas d'un respect à l'égard du droit d'auteur, voire dénoncées si elles traitent les titulaires de manière cavalière. Enfin, ces derniers ne doivent pas être privés à la légère des leviers mis à leur disposition lorsque leurs droits ont été violés.

On peut énumérer certains des critères qui peuvent être utilisés pour déterminer s'il y a lieu de délivrer une licence rétroactive. Il y a d'abord la nature de l'utilisation envisagée. Il est important de tenir compte de la nature commerciale ou non de l'utilisation, de même que de ses répercussions sur les droits moraux de l'auteur. Il y a ensuite la bonne foi du demandeur. La Commission devrait hésiter à délivrer une licence pour le Canada si le demandeur a l'intention d'agir sans licence à l'étranger. Elle devrait être plus sévère à l'égard des demandeurs avertis. Ceux qui présentent souvent leurs demandes en retard devraient être sanctionnés. Les erreurs honnêtes, par contre, ne devraient pas être un empêchement. Il y a lieu enfin de tenir compte des contraintes de temps inhérentes lorsqu'on décide d'intégrer une œuvre à une création.

Les demandes rétroactives, lorsqu'elles sont acceptées, devraient sans doute donner lieu à des redevances plus élevées qu'en temps normal. Dans les situations de violation, le titulaire de droits a le gros bout du bâton. Il peut traîner l'utilisateur devant les tribunaux et exiger une compensation beaucoup plus importante que si on avait convenu au préalable du prix d'une licence. La Commission n'agirait pas de manière déraisonnable en prenant en considération ce type de pouvoir et en fixant le montant de la redevance à un prix plus élevé que la normale.

Devrait-on délivrer une licence dans le présent cas? Nous pensons que non, et voici pourquoi.

Premièrement, les droits recherchés ne sont pas insignifiants. On demande de pouvoir inclure

work into the program, to communicate, publicly perform, reproduce, sell or rent the program, to use the work to advertise the program, and to use the work in “behind the scenes” and “making of” books and productions connected with the program. This ought to attract a higher level of scrutiny.

Second, this is a sophisticated applicant who should have initiated the process earlier. Breakthrough is a well-established television producer. Production of television programs usually extends over long time periods. Choices about which works might be used in the program no doubt were made some time ago. Yet, the applicant started looking for the copyright owner only three months ahead of time.

Third, the applicant has not acted beyond reproach. The search for the copyright owner probably did not start until after protected uses had occurred. Believing that it needed the rights, Breakthrough nevertheless allowed History TV to broadcast the programs without having obtained the required permission; this in turn put History TV in an arguably delicate situation.

Breakthrough apparently intended to market the series without due regard for the infringements that inevitably would occur if Breakthrough did need a licence. In this respect, though it made significant efforts to accommodate the Board’s numerous requests for information, it did not supply all the relevant information. Its application states that the series will air on Canadian television and be distributed for educational purposes. It makes no mention of Breakthrough’s intention to make the series available for broadcast elsewhere or to sell copies to individuals. Yet on its website, Breakthrough states that the series “is available to the world” and offers the series for sale to anyone who wishes to purchase it. Breakthrough should have

l’œuvre dans le programme, la communiquer, l’exécuter en public, la reproduire, la vendre ou la louer, l’utiliser pour annoncer le programme et s’en servir dans la préparation de livres et de productions secondaires en lien avec le programme (documentaire de tournage, etc.). Elle commande donc un examen minutieux.

Deuxièmement, on a affaire à un demandeur averti, qui aurait dû entamer les procédures plus tôt. *Breakthrough* est un réalisateur d’émissions de télévision bien établi. La réalisation d’une émission de télévision s’étire habituellement sur une longue période. Il ne fait aucun doute qu’on savait depuis un certain temps quelles œuvres seraient probablement utilisées. La demanderesse n’a toutefois commencé à rechercher le titulaire de droits que trois mois avant la diffusion de l’émission.

Troisièmement, la demanderesse ne se présente pas devant la Commission en étant sans reproche. Les utilisations protégées avaient déjà débuté sans doute lorsqu’elle s’est mise en quête du titulaire de droits. Bien qu’elle ait cru avoir besoin d’obtenir les droits, *Breakthrough* a néanmoins permis à *History TV* de diffuser les émissions sans avoir obtenu la permission requise, plaçant ainsi cette dernière dans une situation que l’on peut qualifier de délicate.

Breakthrough avait de toute évidence l’intention de commercialiser la série sans tenir dûment compte des violations qui s’ensuivraient inévitablement si elle avait effectivement besoin d’une licence. Bien qu’elle ait fait des efforts importants pour répondre aux nombreuses demandes d’information de la Commission, elle ne lui a pas fourni tous les renseignements pertinents. Dans sa demande, elle a indiqué que la série serait diffusée sur le réseau de télévision canadien et distribuée à des fins éducatives. Elle ne mentionne pas son intention de diffuser la série à l’étranger ou d’en vendre des exemplaires à des particuliers. Pourtant, elle annonce sur son site Web que la série est offerte dans le monde entier et qu’un particulier peut en acheter une

known that licensing the series for broadcast outside Canada would inevitably have resulted in the violation of Mr. Johnson's copyright if a licence was required.

Breakthrough's conduct may simply reflect current industry practices. If so, then we are of the view that absent clear indications that issuing the licence would be in the best interest of the copyright owner, such practices ought to be condemned. They involve the systematic use of works protected by copyright before the proper authorization is secured. Copyright owners who were located may feel that they must systematically endure such violations of their rights. The Board can afford to be less forgiving.

The matter does not end with this. The only reason we can imagine for the tardiness of the application is that the applicant never intended to seek licences for works that were reproduced but did not make the final cut, possibly so as to avoid the time and expense involved in seeking authorizations that arguably have little if any commercial value. In our view, the Board should not sanction practices that necessarily involve unauthorized uses for which no licence will ever be sought. The Board must encourage copyright users to develop business models that respect copyright, not give the impression that practices that inevitably lead to copyright violations will be tolerated or forgiven.

In our view, granting a licence in this instance would have encouraged a perception that the Board is sanctioning the casual violation of copyright, or ingrained practices that inevitably lead to such violation. It certainly would not encourage respect for copyright.

copie. *Breakthrough* devait savoir qu'en permettant la diffusion de sa série à l'extérieur du Canada, elle violerait inévitablement le droit d'auteur de M. Johnson si une licence était nécessaire.

Il se peut que la conduite de *Breakthrough* ne soit que le reflet des pratiques en vigueur dans l'industrie. Si tel est le cas, nous sommes d'avis qu'en l'absence d'indications claires que la délivrance de la licence est dans l'intérêt du titulaire de droits, ces pratiques doivent être condamnées. Elles impliquent l'emploi systématique d'œuvres protégées par le droit d'auteur avant l'obtention des autorisations nécessaires. Les titulaires qui ont été retrouvés peuvent avoir le sentiment qu'ils doivent systématiquement tolérer ces violations de leurs droits. La Commission peut se permettre d'être moins indulgente.

Il y a même plus. La seule raison à laquelle nous pouvons penser pour justifier le manque d'empressement de la compagnie est qu'elle n'a jamais eu l'intention de demander de licence pour les œuvres qui ont été reproduites mais qui, en fin de compte, n'ont pas été utilisées, probablement pour éviter les coûts et les pertes de temps que nécessite l'obtention d'autorisations qui ont sans doute peu ou pas de valeur commerciale. À notre avis, la Commission ne devrait pas sanctionner les pratiques qui impliquent nécessairement des utilisations non autorisées pour lesquelles une licence ne sera jamais demandée. Elle doit encourager les utilisateurs à développer des modèles opérationnels qui respectent le droit d'auteur et non donner l'impression que les pratiques qui donnent lieu inévitablement à des violations seront tolérées ou pardonnées.

À notre avis, la délivrance d'une licence dans ce cas aurait donné l'impression que la Commission approuve les violations cavalières du droit d'auteur ou les pratiques enracinées qui y donnent inévitablement lieu. Cela n'encourage certainement pas le respect du droit d'auteur.

We are conscious that if the application is dismissed, some users will opt not to file for a licence and to “manage the risk”. It goes without saying that if the Board has a policy not to issue licences under certain circumstances, people will stop filing for such licences. From our point of view, however, applying after infringement tends to show a willingness to manage the risk. A person who is prepared to take the risk of using a work without permission should be prepared to live with the whole risk of infringement. More importantly, it seems to us that by declining to issue a licence, the Board can only help to increase the amount of damages that may be granted in the event of a prosecution, since the user will not be able to claim honest mistake as a defence to help mitigate the statutory damages provided by the *Act*. Finally, those who are willing to manage the risk outside of Canada ought to be required to do the same inside.

Nous sommes conscients que si la demande est rejetée, certains utilisateurs décideront de ne pas demander de licence et de «gérer le risque». Il va sans dire que si la Commission s’est donné comme politique de ne pas délivrer de licence dans certaines circonstances, les gens cesseront de présenter des demandes dans ces cas. À notre avis toutefois, en présentant une demande une fois qu’il y a eu violation, on tend à démontrer une volonté de gérer le risque. Une personne qui prend le risque d’utiliser une œuvre sans permission doit être prête à vivre avec tout le risque que cette violation suppose. Fait plus important encore, il nous semble qu’en refusant de délivrer la licence, la Commission ne peut que contribuer à accroître le montant des dommages-intérêts qui pourrait être accordé si des poursuites sont intentées, puisque le demandeur ne pourra chercher à réduire le montant des dommages préétablis que la *Loi* prévoit en prétendant qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi. Enfin, ceux qui sont prêts à gérer les risques à l’étranger devraient avoir à faire de même au Canada.

ENDNOTES

1. Only Japan and South Korea have similar regimes. The United Kingdom and the Fiji Islands deal with unlocatable performers; India's regime targets only Indian works.
2. *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339.
3. Vaver, David, *Copyright Law* (Toronto: Irwin Law Inc., 2000), 144.
4. See [Board's decision of March 29, 2004](#) on the application by Pointe-à-Callière, Montreal Museum of Archeology and History, for the reproduction of quotations.
5. *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.*, [1995] 62 C.P.R. (3d) 257; *Hager v. ECW Press Ltd.*, [1998] 85 C.P.R. (3d) 289.
6. *Supra* Note 3, 146.
7. *Ibid.*
8. *Supra* Note 4. See also Vaver at page 148, who states that the proposition "begs all questions of... substantiality."
9. *Supra* Note 3, 148.
10. At that point, withholding consent no longer is an option, as the work has been used.

NOTES

1. Seuls le Japon et la Corée du Sud ont des régimes similaires. Le Royaume-Uni et les îles Fidji ont des dispositions concernant les artistes introuvables; le régime de l'Inde ne s'applique qu'aux œuvres indiennes.
2. *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339.
3. David Vaver, *Copyright Law*, Toronto (ON), Irwin Law Inc., 2000, 144.
4. Voir [décision de la Commission du 29 mars 2004](#) portant sur la demande de Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, pour la reproduction de citations.
5. *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*, [1995] 62 C.P.R. (3d) 257; *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1998] 85 C.P.R. (3d) 289.
6. *Supra* note 3, 146.
7. *Ibid.*
8. *Supra* note 4. Voir également Vaver à la page 148, qui déclare que l'affirmation [TRADUCTION] «fait de l'importance de l'utilisation une pétition de principe.»
9. *Supra* note 3, 148.
10. À cette étape, ne pas acquiescer à la demande n'est pas une option, car l'œuvre a déjà été utilisée.