



Ottawa, March 26, 1992

Ottawa, le 26 mars 1992

FILE 1991-15
UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS

DOSSIER 1991-15
TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS
D'AUTEUR

Non-exclusive licence issued to *U.P. Productions, Inc.*, Scarborough, Ontario, authorizing the reproduction of extracts from a published work

Licence non exclusive délivrée à *U.P. Productions, Inc.*, Scarborough (Ontario) l'autorisant à reproduire des extraits d'une oeuvre publiée

Reasons for the Order

Motifs de l'ordonnance

On December 9, 1991, *U.P. Productions, Inc.* ("the applicant"), Scarborough, Ontario filed a licence application with the Board under section 70.7 of the *Copyright Act* ("the Act") to authorize the reproduction, synchronization and public performance of an extract from a cartoon entitled *Popeye: Lost and Foundry*. The application is made for the purpose of incorporating the extract in a feature film entitled *Used People* to be distributed by *Twentieth Century Fox*. The applicant wishes to use 30 seconds of pictures and 2 minutes of sound.

Le 9 décembre 1991, *U.P. Productions, Inc.* («la demanderesse»), Scarborough (Ontario) a déposé une demande de licence auprès de la Commission en vertu de l'article 70.7 de la *Loi sur le droit d'auteur* («la Loi») autorisant la reproduction, la synchronisation et l'exécution publique d'un extrait d'un dessin animé intitulé *Popeye: Lost and Foundry*. La demande vise à permettre l'incorporation de l'extrait dans un long métrage intitulé *Used People* qui sera distribué par la *Twentieth Century Fox*. La demanderesse veut utiliser 30 secondes d'images et 2 minutes de son.

The applicant contends that the copyright owner is unlocatable. The efforts made to locate the copyright owner are described in the licence application prepared by the applicant's counsel, Mr. David Zitzerman, and in a supporting affidavit by his assistant, Mr. Mark Musselman.

La demanderesse soutient que le titulaire du droit d'auteur est introuvable. Les efforts effectués pour essayer de trouver le titulaire du droit d'auteur sont décrits dans la demande de licence qu'a préparé le procureur de la demanderesse, Me David Zitzerman, et dans une déclaration assermentée à l'appui de cette demande, préparée par M. Mark Musselman, adjoint de Me Zitzerman.

Turner Entertainment Co. (Turner) appears to be the copyright owner for all countries except Canada. It has granted a licence to the applicant for these countries for the same use as that contemplated by this application. The licence fee was set at \$4,875.00 (U.S.).

Il semble que la *Turner Entertainment Co.* (Turner) détient le droit d'auteur dans tous les pays sauf le Canada. Elle a accordé une licence à la demanderesse pour ces pays pour les mêmes fins que celles visées par cette demande. Les droits de licence ont été fixés à 4 875,00\$ (U.S.).

Turner indicated to the applicant that the Canadian copyright owner was *United Telefilm*

Turner a indiqué à la demanderesse que le titulaire du droit d'auteur au Canada était la

Limited (UTL). However, the applicant learned that UTL was dissolved in 1988. In an effort to establish to whom the copyright had been transferred, the applicant attempted, to no avail, to contact UTL's former president, who was also its sole Canadian director.

Other efforts made by the applicant to locate the copyright owner include enquiries directed at *King Features*, which is the copyright owner for the "Popeye" character, the *Copyright Collective of Canada*, which collects retransmission royalties for copyright owners of U.S. motion pictures, the three English-language television networks in Canada, *Warner Brothers*, which owned the U.S. copyright prior to Turner, the *Canadian Motion Picture Distributors' Association*, the *Motion Picture Theatres Association of Canada* and the *National Film Board of Canada*. The applicant also searched the *BIB Television Programming Source Book*, the *United States Assignment and related Documents Indices*, the U.S. Copyright Office's Automated Document Catalogue and the copyright registry of the Department of Consumer and Corporate Affairs.

None of these efforts yielded any information as to the identity or whereabouts of the copyright owner.

A preliminary issue arises as to whether the Board has jurisdiction to consider this application.

The Board can issue a licence under section 70.7 only if the relevant work has been "published". The term "publication" is defined in subsection 4(1) of the Act as "the issue of copies of the work to the public".

In the Board's opinion, for a publication of a film or cartoon to take place, it is not necessary that copies thereof be offered for sale or rental to the public. Nowadays, more and more cinema-

United Telefilm Limited (UTL). Cependant, la demanderesse a découvert que UTL fut dissoute en 1988. Afin d'établir à qui le droit d'auteur fut ensuite cédé, la demanderesse a tenté en vain de communiquer avec l'ancien président de UTL, qui en était également le seul dirigeant canadien.

Comme autres efforts que la demanderesse a effectués pour essayer de trouver le titulaire du droit d'auteur, il y a eu des demandes de renseignements auprès des entités suivantes: *King Features*, qui détient le droit d'auteur sur le personnage «Popeye»; la *Société de perception de droit d'auteur du Canada*, qui perçoit des droits de retransmission pour les titulaires de droits d'auteur sur les longs métrages américains; les trois réseaux de télévision de langue anglaise au Canada; *Warner Brothers*, qui détenait le droit d'auteur américain avant Turner; *l'Association canadienne de production de film et télévision*; la *Motion Picture Theatres Association of Canada*; et *l'Office national du film du Canada*. La demanderesse a également consulté le *BIB Television Programming Source Book*, le *United States Assignment and related Documents Indices*, le catalogue automatisé de documents au Bureau américain des droits d'auteur et le registre des droits d'auteur du Ministère des Consommateurs et des Sociétés.

Tous ces efforts n'ont produit aucune information quant à savoir où se trouve le titulaire du droit d'auteur ou même qui il est.

Dans un premier temps, la Commission doit établir si elle a compétence pour accorder cette demande.

La Commission ne peut émettre une licence en vertu de l'article 70.7 que si l'oeuvre visée a été «publiée». Le paragraphe 4(1) de la Loi énonce que « 'publication' ... s'entend de l'édition d'exemplaires rendus accessibles au public ».

La Commission conclut que pour qu'un film ou un dessin animé soit publié, il n'est pas nécessaire que des copies soient mises en vente ou offertes en location au grand public. De nos jours, il

tographic productions are offered for sale or rental directly to the public in the form of video tapes. However, it is still common practice to first exhibit films in theatres prior to exploiting the video market. Provided that this theatrical distribution has been such as to satisfy the reasonable requirements of the public, the Board is of the view it constitutes the "publication" of such a work within the meaning of the Act: Francis, Day & Co. v. Feldman & Co., [1914] 2 Ch. 728. (C.A.); Warner Bros. Inc. v. The Roadrunner Ltd., [1988] F.S.R. 292. (Ch.).

The cartoon "Lost and Foundry" was created in 1937. The evidence filed by the applicant relating to its distribution is purely circumstantial. It confirms, however, that all "Popeye" cartoons produced at that time were produced for the purposes of distribution in movie theatres and thus, with the intention to satisfy the reasonable requirements of the public. In view of this, the Board is of the opinion that the relevant cartoon has indeed been "published".

Furthermore, the Board is satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the copyright owner and that the owner cannot be located. For this reason, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to use the work described above.

Pursuant to subsection 70.7(2), the Board establishes the following terms and conditions:

A) The expiry date of the licence

The licence will expire at the moment that the work will become part of the public domain. By necessary implication, the Act imposes on the Board the duty to establish a time at which the licence will expire. However, the Act does not specify that the Board must establish a specific date. The moment at which a work enter the

arrive de plus en plus souvent que le public soit en mesure d'acheter ou de louer copie d'une oeuvre cinématographique sous forme de vidéocassette. En pratique, on continue tout de même à présenter ces oeuvres pour visionnement en salle avant de les rendre disponibles au public sous forme de vidéocassettes. La Commission est d'avis que la distribution en salle d'une oeuvre cinématographique fait en sorte qu'elle est «publiée» au sens où la Loi l'entend, pour autant que cette distribution soit telle qu'elle satisfasse à la demande raisonnable du public: Francis, Day & Co. v. Feldman & Co., [1914] 2 Ch. 728. (C.A.); Warner Bros. Inc. v. The Roadrunner Ltd., [1988] F.S.R. 292. (Ch.).

Le dessin animé intitulé «Lost and Foundry» a été créé en 1937. La preuve fournie par la demanderesse quant à la distribution de l'oeuvre est purement circonstancielle. Elle confirme toutefois que tous les dessins animés de «Popeye» produits à cette époque l'ont été pour fins de distribution en salles de cinéma et donc, dans le but de satisfaire à la demande raisonnable du public. Par conséquent, la Commission est d'avis que l'oeuvre pertinente a bel et bien été «publiée».

Par ailleurs, la Commission estime que le demandeur a fait son possible, dans les circonstances, pour essayer de trouver le titulaire du droit d'auteur et que celui-ci est introuvable. Pour ces motifs, la Commission émet une licence non exclusive au demandeur l'autorisant à utiliser l'oeuvre décrite ci-haut.

Conformément au paragraphe 70.7(2), voici les modalités que fixe la Commission:

A) La date d'expiration de la licence

La licence expirera au moment où l'oeuvre tombera dans le domaine public. Par implication nécessaire, la Loi impose à la Commission l'obligation de fixer un moment auquel la licence doit expirer. Rien ne prévoit toutefois que la Commission doive fixer une date précise. Le moment où une oeuvre tombe dans le domaine

public domain is sufficiently determinate to meet the requirement imposed on the Board by the Act.

B) The type of use which is authorized

The applicant is authorized to reproduce, synchronize and incorporate into a feature film tentatively entitled *Used People* all or part of a film clip from a Popeye cartoon entitled *Lost and Foundry*, to use the clip in the film throughout Canada, and to exploit the film, which incorporates the clip, in all media throughout Canada. The clip must not exceed 30 seconds of audio and visual content and a total of 2 minutes of audio content only.

C) The licence fee

The Board finds that the circumstances of this case warrant that the royalties be set at \$500.00. This amount is based on the amount negotiated between the applicant and Turner for a licence authorizing the same use in the United States, a market ten times the size of Canada, as well as in the rest of the world.

D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds

Subsection 70.7(3) of the Act indicates that unlocatable copyright owners "may, not later, than five years after the expiration of a licence (...) collect the royalties fixed in the licence". The applicant shall therefore be required to pay the amount of the royalties set by this licence to the copyright owner should that owner present a claim within five years of the work coming into the public domain.

public est suffisamment déterminable pour satisfaire aux conditions d'exercice du pouvoir de la Commission.

B) Le genre d'utilisation autorisée

La demanderesse est autorisée à reproduire, synchroniser et incorporer dans un long métrage intitulé pour l'instant *Used People* un extrait d'un dessin animé Popeye intitulé *Lost and Foundry*, à utiliser l'extrait dans le long métrage au Canada et à exploiter le long métrage, qui incorpore l'extrait, dans tous les médias au Canada. L'extrait ne devra pas comprendre plus de 30 secondes d'images et de son et au plus 2 minutes de son seulement.

C) Le coût de la licence

La Commission estime appropriée de fixer à 500,00\$ les droits de licence à payer dans les circonstances. Ce montant tient compte de celui sur lequel la demanderesse et la Turner se sont entendus pour obtenir les droits aux États-Unis, un marché dix fois celui du Canada, et dans le reste du monde.

D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés

Le paragraphe 70.7(3) de la Loi indique que lorsque la Commission accorde une licence, le titulaire du droit d'auteur «peut percevoir les droits fixés pour la licence (...) jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence». Le demandeur devra donc verser au titulaire du droit d'auteur le montant des droits fixés par cette licence si celui-ci présente une demande à cet effet pas plus tard que cinq ans après que l'oeuvre sera du domaine public.

Le Secrétaire de la Commission,

Philippe Rabot
Secretary to the Board