

A-306-74

A-306-74

Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) (Plaintiff) (Appellant)

v.

Trans World Record Corp. (Defendant) (Respondent)

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte J. and Hyde D.J.—Montreal, November 5 and 6, 1975.

Copyright — Practice — Appeal against refusal to order delivery into Court of materials in dispute pending outcome of proceedings — Federal Court Rule invoked to give special effect to s. 21 of Copyright Act — Appeal dismissed without costs because of defendant's responsibility for unnecessary work — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 21 — Federal Court Rule 470(1).

Appellant claims copyright in certain musical works and sought an order in the Trial Division for delivery into Court of records, tapes, recordings and matrices of these works pending the outcome of the trial. Appellant claims ownership of these articles by virtue of section 21 of the *Copyright Act*, but sought to have them seized under Rule 470(1) of the Federal Court.

Held, the appeal is dismissed. As in the case of an interlocutory injunction, the Trial Judge must consider the balance of convenience and Rule 470(1) cannot be invoked to give special effect to section 21 of the *Copyright Act*. No costs will be awarded in view of the fact that the respondent caused unnecessary work to be done by challenging the Court's jurisdiction to hear this action, which question could not be decided at this stage of the proceedings.

APPEAL.

COUNSEL:

Serge Tremblay and *R. Reynolds* for appellant.

David M. Bernstein and *Y. A. G. Hynna* for respondent.

SOLICITORS:

Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Montreal, for appellant.

Bernstein, Feifer, Beaupré & Savoyan, Montreal, and *Gowling & Henderson*, Ottawa, for respondent.

Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) (Demanderesse) (Appelante)

a

c.

Trans World Record Corp. (Défenderesse) (Intimée)

b

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 5 et 6 novembre 1975.

Droit d'auteur — Pratique — Appel du refus d'ordonner la remise à la Cour du matériel en cause jusqu'au jugement final — Règle de la Cour fédérale invoquée pour donner un effet spécial à l'art. 21 de la Loi sur le droit d'auteur — Appel rejeté sans frais car une faute de la défenderesse a rendu inutile une grande partie du travail préparatoire — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c. C-30, art. 21 — Règle 470(1) de la Cour fédérale.

d

L'appelante affirme «détenir» un droit d'auteur sur un certain nombre d'œuvres musicales et a sollicité de la Division de première instance une ordonnance prévoyant que soient remis à la Cour jusqu'au jugement final les disques, les rubans, les enregistrements et les matrices de ces œuvres. L'appelante se prétend propriétaire de ces articles en vertu de l'article 21 de la *Loi sur le droit d'auteur* mais cherche à les faire saisir en vertu de la Règle 470(1) de la Cour fédérale.

Arrêt: l'appel est rejeté. Comme dans le cas d'une injonction interlocutoire, le juge de première instance doit s'interroger sur *the balance of convenience* et on ne peut invoquer la Règle 470(1) pour donner un effet spécial à l'article 21 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Aucune adjudication des dépens car une faute de l'intimée a rendu inutile une partie du travail préparatoire qui a été consacré à discuter de la compétence de la Cour en cette affaire, question qui ne pouvait être tranchée à ce stade des procédures.

g

APPEL.

AVOCATS:

Serge Tremblay et *R. Reynolds* pour l'appelante.

David M. Bernstein et *Y. A. G. Hynna* pour l'intimée.

i

PROCUREURS:

Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Montréal, pour l'appelante.

Bernstein, Feifer, Beaupré & Savoyan, Montréal, et *Gowling & Henderson*, Ottawa, pour l'intimée.

The following is the English version of the reasons for judgment of the Court delivered orally by

PRATTE J.: Appellant claims to hold copyrights on a number of musical works. It brought an action against respondent accusing it of having illegally manufactured records and magnetic tapes reproducing these works. At the commencement of the proceedings it made a motion requesting that these records and tapes made by respondent, and the matrices which were used to manufacture them, be seized before judgment and remain in the custody of the Court until final judgment is rendered in the action which it brought against respondent. Appellant claims that this property which it requested be seized belongs to it under section 21 of the *Copyright Act*¹. This motion was dismissed in the Trial Division, and it is this decision which is being appealed here.

Appellant's motion was filed under Rule 470(1), which reads as follows:

Rule 470. (1) Before or after the commencement of an action, the Court may, on the application of any party, make an order for the detention, custody or preservation of any property that is, or is to be, the subject-matter of the action, or as to which any question may arise therein, and any such application shall be supported by an affidavit establishing the facts that render necessary the detention, custody or preservation of such property and shall be made by motion upon notice to all other parties.

Counsel for the appellant maintained that the motion was also made under the *Code of Civil Procedure* of the Province of Quebec. This misunderstanding must be dispelled at the outset. In the cases mentioned in Rule 5 the Court may determine the procedure to be followed by analogy to the procedure in force in a province; however, this is not a case of the type contemplated by Rule 5, since there is no gap in the Rules of the Court concerning this matter. There is therefore no reason to refer to the provisions of the *Code of Civil Procedure*, or to the decisions interpreting them.

Counsel for the appellant maintained that the Trial Judge was in error in deciding this motion by taking into consideration an affidavit filed by respondent in support of other proceedings. It is

Voici les motifs du jugement de la Cour prononcés en français à l'audience par

LE JUGE PRATTE: L'appelante affirme «détenir» les droits d'auteur sur un certain nombre d'œuvres musicales. Elle a poursuivi l'intimée lui reprochant d'avoir illégalement confectionné des disques et rubans magnétiques reproduisant ces œuvres. Dès le début des procédures, elle a présenté une requête demandant que ces disques et rubans faits par l'intimée, ainsi que les matrices qui ont servi à les fabriquer, soient saisis avant jugement et demeurent sous la garde de la justice jusqu'au jugement final dans l'action qu'elle a intentée à l'intimée. L'appelante prétend que les biens dont elle a demandé la saisie lui appartiennent en vertu de l'article 21 de la *Loi sur le droit d'auteur*¹. Cette requête a été rejetée par la Division de première instance et c'est cette décision qui fait l'objet de cet appel.

La requête de l'appelante était présentée en vertu de la Règle 470(1) qui se lit comme suit:

Règle 470. (1) Avant ou après l'introduction d'une action, la Cour pourra, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance pour la détention, la garde ou la conservation de biens qui font ou doivent faire l'objet de l'action, ou au sujet desquels peut se poser une question dans l'action; et une telle demande doit être appuyée par un affidavit établissant les faits qui rendent nécessaire la détention, la garde ou la conservation de ces biens et doit être faite par voie de requête dont avis doit être donné à toutes les autres parties.

L'avocat de l'appelante a affirmé que la requête était également faite en vertu du *Code de procédure civile* de la province de Québec. Il faut, tout de suite, dissiper ce malentendu. Dans les cas mentionnés à la Règle 5, la Cour peut régler la procédure à suivre par analogie avec la procédure en vigueur dans une province; mais il ne s'agit pas ici d'un cas prévu à la Règle 5 puisque les Règles de la Cour ne présentent, en la matière, aucune lacune. Il n'y a donc pas lieu ici de se référer aux dispositions du *Code de procédure civile* non plus qu'aux décisions qui les ont interprétées.

L'avocat de l'appelante a soutenu que le juge de première instance avait eu tort de décider cette requête en prenant en considération un affidavit déposé par l'intimée à l'appui d'une autre procé-

¹ R.S.C. 1970, c. C-30.

¹ S.R.C. 1970, c. C-30.

not necessary to comment on this argument. It seems clear to the Court that in order to reach a decision in this case the Trial Judge should first have considered the chances for success of the action brought by appellant; if he concluded there was a reasonable doubt that this action would succeed, the Judge should then have considered the balance of convenience (see as to this the passage in the third edition of Halsbury's cited by Cartwright C.J. in *Lido Industrial Products Ltd. v. Melnor Manufacturing* [1968] S.C.R. 769 at 771). If we approach the problem in this way by considering only the evidence submitted by appellant and without taking into account the affidavit to which, according to appellant, the Trial Judge should not have referred, it seems to us that appellant's motion should have been dismissed. It should be borne in mind that Rule 470, which is in this respect similar to the Rules dealing with interlocutory injunctions, is a provision the sole purpose of which is to maintain the *status quo* by ensuring the preservation of property that is the subject-matter of an action. This Rule may not be used to give a special effect to section 21 of the *Copyright Act*, as appellant would like to do.

For these reasons the appeal will be dismissed. It will, however, be dismissed without costs because it seems (see the judgment of Addy J. at page 365 of the appeal record) that solely as the result of a mistake by counsel for the respondent, a large part of the parties' factums and probably of the preparatory work for the hearing was devoted to discussion on the jurisdiction of the Court in this matter, which was a pointless discussion since it is clear that this question cannot be raised at this stage of the proceedings.

dure. Il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur cet argument. En effet, il nous apparaît clair que pour en arriver à une décision en cette affaire le premier juge devait d'abord s'interroger sur les chances de succès de l'action intentée par l'appelante; s'il en arrivait à la conclusion qu'il existait un doute raisonnable que cette action réussisse, le juge devait ensuite s'interroger sur *the balance of convenience* (voir sur ce point le passage de la 3^e édition de Halsbury's, cité par le juge en chef Cartwright dans *Lido Industrial Products Ltd. c. Melnor Manufacturing* [1968] R.C.S. 769, à la page 771). Si on aborde ainsi le problème, en considérant seulement la preuve soumise par l'appelante, sans tenir compte de l'affidavit auquel, d'après l'appelante, le premier juge n'aurait pas dû se référer, il nous semble que la requête de l'appelante devait être rejetée. La Règle 470, qui ressemble en cela à celles qui concernent les injonctions interlocutoires, est une disposition, il faut se le rappeler, qui a pour seul but de préserver le *statu quo*, en assurant la conservation d'un bien qui fait l'objet d'un litige. Cette règle ne peut être utilisée, comme le voudrait l'appelante, pour donner un effet spécial à l'article 21 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

L'appel, pour ces motifs, sera rejeté. Il sera cependant rejeté sans frais car il apparaît (voir le jugement du juge Addy à la page 365 du dossier d'appel) que, par la seule faute de l'avocat de l'intimée, une grande partie des mémoires des parties et, sans doute, du travail préparatoire à l'audition a été consacrée à discuter de la juridiction de la Cour en cette affaire, une discussion inutile puisqu'il est clair que cette question ne peut être tranchée à ce stade des procédures.