

A-4-98

A-4-98

Édutile Inc. (Appellant)**Édutile Inc. (appelante)**

v.

c.

Automobile Protection Association (APA) (Respondent)**L'Association pour la protection des automobilistes (APA) (intimée)****INDEXED AS: ÉDUTILE INC. v. AUTOMOBILE PROTECTION ASSN. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: ÉDUTILE INC. c. ASSOC. POUR LA PROTECTION DES AUTOMOBILISTES (C.A.)**

Court of Appeal, Décary, Létourneau and Noël J.J.A.—Montréal, March 13; Ottawa, April 19, 2000.

Cour d'appel, juges Décary, Létourneau et Noël, J.C.A.—Montréal, 13 mars; Ottawa, 19 avril 2000.

Copyright — Infringement — Appellant claiming copyright in price guides for used automobiles, trucks — Guides directed at consumer clientele using three markets described in three columns — Whether “compilation” protected by Copyright Act — Originality for copyright purposes found in form chosen to express idea — Appellant’s copyright resulting from selection, layout of two juxtaposed columns dealing with “Private Sale” market, “Retail Value” market — Work independently created by author, displaying minimal degree of skill, judgment, labour — Respondent reproducing in own guide original feature of appellant’s guide — “Substantial part” of appellant’s work appropriated — Permanent injunction granted — Matter referred back to F.C.T.D. for assessment of damages other than exemplary, moral damages.

Droit d’auteur — Violation — L’appelante revendique un droit d’auteur sur des guides de prix pour automobiles et camions usagés — Les guides visaient les consommateurs en utilisant trois marchés décrits dans trois colonnes — La «compilation» est-elle protégée par la Loi sur le droit d’auteur? — Aux fins du droit d’auteur, l’originalité se retrouve dans la forme choisie pour exprimer l’idée — Le droit d’auteur de l’appelante résulte de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l’une faisant état du marché «Vente Privé», l’autre faisant état du marché «Valeur Détail» — C’est une œuvre créée d’une façon indépendante par son auteur, dénotant un degré minimal de talent, de jugement et de travail — L’intimée a reproduit dans son propre guide les caractéristiques originales du guide de l’appelante — Une «partie importante» de l’œuvre de l’appelante a été appropriée — Injonction permanente accueillie — L’affaire est renvoyée à la Section de première instance pour l’évaluation des dommages-intérêts autres qu’exemplaires et moraux.

This was an appeal from a Trial Division decision dismissing an action for a permanent injunction on the ground that the guides published by appellant did not exhibit the necessary creativity to merit protection under the *Copyright Act*. In 1994, the appellant published two works: “Used Car Price Guide includes new cars (Spring/Summer 1994)” and “Used Truck Price Guide includes new trucks (Spring/Summer 1994)”, both targeted at consumers rather than dealers. For the purposes of its guides, the appellant selected three types of transaction, namely: “Trade-in”, “Private Sale” and “Retail Value”, which were set out in three columns placed vertically, the “Private Sale” column being in the middle, the “Trade-in” on the left and “Retail” on the right. The appellant sought copyright over what the Court called a sub-compilation, alleging that no guide before its own was directed at consumer clientele using the three markets described in the three columns of its guides. In early 1996, the respondent published its own price guide which, in the appellant’s submission, infringed its copyright. Two issues were raised on appeal: (1) whether a copyright subsisted in the appellant’s work, and (2) if so, whether that copyright was infringed by the respondent’s guide.

Il s’agit d’un appel d’une décision de la Section de première instance rejetant une action en injonction permanente au motif que les guides publiés par l’appelante n’avaient pas le degré de créativité requis pour bénéficier de la protection de la *Loi sur le droit d’auteur*. En 1994, l’appelante a publié deux œuvres intitulées: «Guide des prix automobiles 1988/1994 (printemps/été 1994)» et «Guide des prix camions fourgonnettes véhicules récréatifs 1988/1994 (printemps/été 1994)», destinés aux consommateurs plutôt qu’au commerçants. Pour les fins de ses guides, l’appelante avait sélectionné trois catégories de transactions, soit: «Valeur Marchand», «Vente Privé» et «Valeur Détail», présentées sur trois colonnes alignées verticalement, la colonne «Vente Privé» étant au centre, flanquée à gauche de la colonne «Valeur d’échange» et à droite de la colonne «Valeur Détail». L’appelante revendique un droit d’auteur à l’égard de ce que la Cour a appelé une sous-compilation, alléguant qu’aucun guide avant les siens ne visait la clientèle des consommateurs en utilisant les trois marchés décrits dans les trois colonnes de ses guides. Au début de 1996, l’intimée a publié son propre guide qui, selon l’appelante, violait son droit d’auteur. Deux questions ont été soulevées

Held, the appeal should be allowed.

(1) The appellant's guides are works resulting from the selection or arrangement of data, but are they a "compilation" protected by the *Copyright Act*? The history, nature and scope of the protection provided by the Act for compilations has recently been considered by the Federal Court of Appeal in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, a decision which the Trial Judge was unaware of when he released his judgment herein. Since the adoption of the *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, a "compilation" enjoys independent protection which is now provided by section 2 of the *Copyright Act*. In the *Tele-Direct* case, it was said that, for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement. While not defined in the Act, the word "author" conveys a sense of creativity and ingenuity. In claiming copyright over its work, the appellant relied not on the presentation of the columns but on the selection and presentation, until then unavailable, of the standards for comparison. The fact that another guide existed was irrelevant as originality for copyright purposes is to be found in the form chosen to express the idea, not in the eventual recipients or users of the form selected. The Trial Judge erred in failing to take into account the testimony of the president of the respondent itself, who admitted that setting out the "private sale" market and the "retail value" market side by side in columns was a "brilliant", "innovative" move. In using the "private sale" category and placing it in a column beside another column relating to the retail value, the appellant organized its information according to unpublished standards of selection for the first time in Quebec and in Canada. Such a work was independently created by the author and displayed at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement. Copyright accordingly subsisted, resulting from the selection and layout of two juxtaposed columns, one dealing with the "private sale" market and the other with the "retail value" market.

(2) It was admitted by the respondent's president that the Association had reproduced in its guide what he acknowledged to be the original feature of the appellant's guide. The question here was whether a "substantial part" (Act, subsection 3(1)) of appellant's work had been reproduced. To determine whether a "substantial part" of a protected work has been reproduced, it is not the quantity as much as the

en appel: 1) existe-t-il un droit d'auteur sur les œuvres de l'appelante?; 2) dans l'affirmative, le droit d'auteur a-t-il été violé par le guide de l'intimée?

Arrêt: l'appel est accueilli.

1) Les guides de l'appelante sont des œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de données, mais constituent-ils une «compilation» protégée par la *Loi sur le droit d'auteur*? L'histoire, la nature et l'étendue de la protection accordée par la Loi à des compilations ont été récemment examinées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, qui n'avait pas été porté à la connaissance du juge de première instance lorsqu'il a rendu son jugement en l'espèce. Depuis l'adoption de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, une «compilation» jouit d'une protection autonome que lui reconnaît désormais l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans l'affaire *Télé-Direct*, on a dit que la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Bien que la Loi ne le définit pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d'ingéniosité. En revendiquant un droit d'auteur, l'appelante ne s'appuie pas sur la présentation des colonnes, mais sur la sélection et la présentation des normes de comparaison, qu'elle estime inédites jusqu'alors. Le fait qu'il existait un autre guide n'est pas pertinent, étant donné que l'originalité se retrouve, pour les fins du droit d'auteur, dans la forme choisie pour exprimer l'idée et non pas dans les bénéficiaires ou usagers éventuels de la forme retenue. Le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage du président de l'intimée lui-même, qui a admis que le fait de présenter côte-à-côte, en colonnes, le marché «vente privé» et le marché «valeur détail» constituait une initiative «géniale» et «innovatrice». En retenant la catégorie «vente privé» et en la plaçant dans une colonne flanquée d'une autre colonne qui renvoyait à la valeur au détail, l'appelante a structuré ses renseignements selon des normes inédites de sélection, pour la première fois au Québec et au Canada. Cette œuvre ainsi structurée constitue une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Il y avait donc un droit d'auteur, qui résulte de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l'une faisant état du marché «vente privé» et l'autre faisant état du marché «valeur détail».

2) Le président de l'intimée a lui-même avoué que l'Association avait reproduit dans son guide ce qui faisait l'originalité du guide de l'appelante. La question en l'espèce est de savoir si une «partie importante» (paragraphe 3(1) de la Loi) de l'œuvre de l'appelante a été reproduite. 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

quality and nature of what was reproduced that matters. The respondent appropriated a "substantial part", indeed the very essence, of the appellant's work within the meaning of the case law. In terms of quality and nature, what clearly distinguished the appellant's guide and what the respondent's guide clearly took over, was the layout. Without this borrowing, the respondent's guide would be of no interest to consumers. As to the appropriate remedies, the permanent injunction sought by the appellant should be granted. It appeared that counsel, as well as the Trial Judge, assumed that the assessment of damages would be the subject of a separate proceeding. However, appellant's counsel stated at trial that his client was claiming only \$1 as exemplary and moral damages. The matter was accordingly referred back to the Trial Division for the assessment of damages other than exemplary and moral damages.

reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit. L'intimée s'est approprié une «partie importante», voire l'essence même de l'œuvre de l'appelante au sens où l'entend la jurisprudence. En termes de qualité et de nature, ce qui distinguait nettement le guide de l'appelante et ce qu'a nettement repris à son compte le guide de l'intimée, c'est la présentation. Sans cet emprunt, le guide de l'intimée serait sans intérêt pour les consommateurs. Quant aux réparations appropriées, l'injonction permanente recherchée par l'appelante est accordée. Le juge de première instance et les avocats des parties ont tenu pour acquis que l'évaluation des dommages-intérêts ferait l'objet d'une autre instance. Cependant, l'avocat de l'appelante avait dit au juge de première instance que sa cliente ne réclamait que la somme de un dollar au chef des dommages-intérêts exemplaires et moraux. L'affaire est renvoyée devant la Section de première instance pour l'évaluation des dommages-intérêts autres qu'exemplaires et moraux.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 "compilation" (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), 3(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 3), 13 (as am. *idem*, s. 10).
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 386, Tarif B, Column I.
North American Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1993, c. 44.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «compilation» (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), 3(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 3), 13 (mod., *idem*, art. 10).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 386, tarif B, colonne I.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc., [1998] 2 F.C. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1998] 1 S.C.R. xv; *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (F.C.T.D.).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1998] 1 R.C.S. xv; *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.* (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (C.F. 1^{re} inst.).

REFERRED TO:

Éditions JCL Inc. v. 91439 Canada Ltée, [1995] 1 F.C. 380; (1994), 120 D.L.R. (4th) 225; 58 C.P.R. (3d) 38; 175 N.R. 241 (C.A.); *Breen v. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129; 6 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Beauchemin v. Cadieux* (1900), 10 B.R. 255 (Qué.); *affd* by (1901), 31 S.C.R. 370.

DÉCISIONS CITÉES:

Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée, [1995] 1 C.F. 380; (1994), 120 D.L.R. (4th) 225; 58 C.P.R. (3d) 38; 175 N.R. 241 (C.A.); *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129; 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1^{re} inst.); *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); *Beauchemin c. Cadieux* (1900), 10 B.R. 255 (Qué.); *conf. par* (1901), 31 R.C.S. 370.

AUTHORS CITED

Pouillet, Eugène. *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de repré-*

DOCTRINE

Pouillet, Eugène. *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de repré-*

sentation. Paris: Imprimerie et Librairie générale de jurisprudence, 1879.

Vaver, David. *Copyright Law*, Toronto: Irwin Law Inc., 2000.

APPEAL from a Trial Division decision ((1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210) dismissing an action for a permanent injunction on the ground that the guides published by appellant did not display sufficient creativity to merit *Copyright Act* protection. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Christopher Mostovac for appellant.
Jacques Castonguay and *Marc Migneault* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Ravinsky, Ryan, Montréal, for appellant.
Castonguay, White, Brassard, Montréal, for respondent.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

[1] DÉCARY J.A.: This appeal concerns the copyright of a publisher of price guides for used automobiles and trucks. At trial Dubé J. said that in his opinion¹ the guides of the appellant (Édutile) did not have the necessary creativity to benefit from the protection of the *Copyright Act* (the Act)² and that, even if copyright subsisted, the guide published by the respondent Association (the APA) had not contravened the appellant's guides. He accordingly dismissed the action for a permanent injunction brought by the appellant.

Facts

[2] The facts are relatively straightforward. The appellant, a small business whose president and sole shareholder is Michel Gagnon, in 1994 published a guide titled "Used Car Price Guide includes new cars (Spring/Summer 1994)" and another guide titled "Used Truck Price Guide includes new trucks (Spring/Summer 1994)". These guides were targeted at consumers, as opposed to other guides already on the

sentation. Paris: Imprimerie et Librairie générale de jurisprudence, 1879.

Vaver, David. *Copyright Law*, Toronto: Irwin Law Inc., 2000.

APPEL d'une décision de la Section de première instance ((1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210) rejetant une action en injonction permanente au motif que les guides publiés par l'appelante n'avaient pas le degré requis de créativité pour bénéficier de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Christopher Mostovac pour l'appelante.
Jacques Castonguay et *Marc Migneault* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ravinsky, Ryan, Montréal, pour l'appelante.
Castonguay, White, Brassard, Montréal, pour l'intimée.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Cet appel porte sur le droit d'auteur d'un éditeur de guides de prix pour automobiles et camions usagés. Monsieur le juge Dubé, en première instance, s'est dit d'avis¹ que les guides de l'appelante (Édutile) n'avaient pas le degré de créativité requis pour bénéficier de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*² (la Loi) et que, même s'il y avait eu droit d'auteur, le guide publié par l'Association intimée (l'APA) n'aurait pas contrefait les guides de l'appelante. Il a donc rejeté l'action en injonction permanente intentée par l'appelante.

Les faits

[2] Les faits sont relativement simples. L'appelante, une petite entreprise dont le président et unique actionnaire est Michel Gagnon, a publié en 1994, un guide intitulé «Guide des prix automobiles 1988/1994 (printemps/été 1994)» et un autre guide intitulé «Guide des prix camions fourgonnettes véhicules récréatifs 1988/1994 (printemps/été 1994)». Ces guides avaient comme clientèle cible les consommateurs, par opposi-

market such as the *Canadian Red Book* and *Canadian Black Book*, which were more intended for dealers. The Édutile guides were published in French and English twice a year and distributed throughout Canada.

[3] For the purposes of its guides, the appellant selected three types of transaction, namely:

(1) “Trade-in” (“*Valeur Marchand*”), which described “the trade-in value of a used vehicle when purchasing of a new vehicle” and which was replaced in 1995 by “*Valeur d’échange*” because the expression “*Valeur Marchand*” might suggest it was the market value,

(2) “Private Sale”, which described “the value of a used vehicle in a transaction between two private consumers”, and

(3) “Retail Value”, which described “the price that would be paid for a used vehicle at a dealership”.

These categories were set out in three columns placed vertically, the “Private Sale” column being in the middle, flanked by the “Trade-in” on the left and “Retail Value” on the right. The corresponding French terms were “*Valeur d’échange*” on the left, “*Vente Privé*” in the middle and “*Valeur Détail*” on the right.

[4] In 1994 Édutile itself undertook to determine and verify the prices which it posted in each of the three columns. In 1995 it joined forces with the APA to have it verify, for consideration, the prices determined by Édutile. As there was no consensus on the amount of remuneration the agreement was not renewed in 1996. The APA, which had for some time been desirous of publishing a price guide for consumers itself, published one in early 1996. In Édutile’s opinion the APA guide infringed its copyright and it promptly sought an interim injunction to prevent the APA selling its guide. The application for an interim injunction was dismissed, as was the application for an interlocutory injunction filed subsequently.

tion à d’autres guides déjà sur le marché, tels le *Canadian Red Book* et le *Canadian Black Book* qui étaient plutôt destinés aux commerçants. Les guides d’Édutile étaient publiés en français et en anglais deux fois par année et ils étaient distribués à travers le Canada.

[3] Pour les fins de ses guides, l’appelante avait sélectionné trois catégories de transactions, soit:

1) «Valeur Marchand», qui décrivait «la valeur de rechange du véhicule usagé lors de l’achat d’un véhicule neuf» et qui a été remplacée en 1995 par «Valeur d’échange» parce que l’expression «Valeur Marchand» pouvait laisser entendre qu’il s’agissait de la valeur marchande;

2) «Vente Privé», qui décrivait «la valeur du véhicule usagé lors d’une transaction entre deux consommateurs privés»; et

3) «Valeur Détail», qui décrivait «le prix à payer pour un véhicule usagé chez un concessionnaire ou marchand».

Ces catégories étaient présentées sur trois colonnes alignées verticalement, la colonne «Vente Privé» étant au centre, flanquée à gauche de la colonne «Valeur d’échange» et à droite de la colonne «Valeur Détail». Les termes anglais correspondants étaient «*Trade-In*» à gauche, «*Private Sale*» au centre et «*Retail Value*» à droite.

[4] En 1994, Édutile s’était chargée elle-même d’établir et de vérifier les prix qu’elle affichait dans chacune des trois colonnes. En 1995, elle s’est associée à l’APA de manière à ce que celle-ci, en échange d’une contre-partie, procède à la vérification des prix établis par Édutile. Faute d’accord sur le montant de la rémunération, l’entente n’a pas été renouvelée en 1996. L’APA, qui était depuis un certain temps désireuse de publier elle-même un guide de prix destiné aux consommateurs, en publia un au début de l’année 1996. Édutile fut d’avis que le guide de l’APA violait son droit d’auteur et elle s’empressa de rechercher une injonction intérimaire pour empêcher l’APA de vendre son guide. La demande d’injonction intérimaire fut rejetée, comme le fut la demande d’injonction interlocutoire présentée par la suite.

[5] The respondent in the case at bar did not argue that if there was copyright the appellant was not its owner within the meaning of section 13 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10] of the Act.

Existence of copyright

[6] I will describe below the features of the APA guide, which are not relevant at this initial stage of the discussion, in which the Court must determine whether the Édutile guides deserved protection under the Act regardless of the subsequent publication of rival guides.

[7] The appellant here pleaded copyright over a “compilation”. The history, nature and scope of the protection provided by the Act for compilations has recently been considered by this Court in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*,³ a judgment which had just been rendered at the time Dubé J., who was not made aware of it, released his own. It is worth noting that since the adoption of the *North American Free Trade Agreement Implementation Act*,⁴ a “compilation” enjoys independent protection now provided by section 2 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53] of the *Copyright Act*, which defines a compilation as a work “resulting from the selection or arrangement of . . . [data] or of parts thereof”. The appellant’s guides are works resulting from the selection or arrangement of data. Does this mean that this “compilation” is protected by the *Copyright Act*?

[8] To describe the state of Canadian law on this point, I need only reproduce certain passages from the Court’s judgment in *Tele-Direct* [at paragraphs 28-29, 32, pages 36-39]:

(b) the test of originality

Essentially, for a compilation of data to be original, it must be a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its overall selection or arrangement. The threshold is low, but it does exist. If it were otherwise, all types of selections or arrangements would automatically qualify, for they all imply some degree of intellectual effort, and yet the Act is clear: only those works which are original are protected. There can therefore be compilations that do

[5] L’intimée n’a pas prétendu, en l’espèce, que si droit d’auteur il y avait, l’appelante n’en était pas la propriétaire au sens de l’article 13 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10] de la Loi.

L’existence d’un droit d’auteur

[6] Je décrirai plus loin les caractéristiques du guide de l’APA, lesquelles ne sont pas pertinentes à ce premier stade du débat, où la Cour doit déterminer si les guides d’Édutile se méritent la protection de la Loi indépendamment de la publication subséquente de guides rivaux.

[7] L’appelante plaide ici droit d’auteur sur une «compilation». L’histoire, la nature et l’étendue de la protection accordée par la Loi à des compilations ont été récemment examinées par cette Cour dans *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*³, une décision qui venait tout juste d’être rendue au moment où le juge Dubé, qui n’en avait point été informé, rendait publique la sienne. Il est utile de noter que depuis l’adoption de la *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain*⁴, une «compilation» jouit d’une protection autonome que lui reconnaît désormais l’article 2 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la *Loi sur le droit d’auteur*, lequel définit une compilation comme une œuvre «résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie [. . .] de données». Les guides de l’appelante constituent des œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de données. Cette «compilation» est-elle pour autant protégée par la *Loi sur le droit d’auteur*?

[8] Il suffira, pour décrire l’état du droit canadien sur cette question, de reproduire certains passages de notre décision dans *Télé-Direct* [aux paragraphes 28, 29 et 32, pages 36 à 39]:

b) Le critère de l’originalité

Essentiellement, la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n’est pas une haute exigence, mais c’en est une. S’il en était autrement, n’importe quel type de choix ou d’arrangement suffirait, puisque ces opérations supposent un certain effort intellectuel. Toutefois, la Loi est claire: seules les œuvres originales sont protégées. Il se peut

not meet the test. Counsel for the appellant has put a great, if not disproportionate emphasis on the amount of labour that went into the main compilation it has made, and has said little of the required labour, let alone the skill and judgment expanded [*sic*] in the development of the sub-compilation . . .

. . .

It is true that in many of the cases we have been referred to, the expression “skill, judgment or labour” has been used to describe the test to be met by a compilation in order to qualify as original and, therefore, to be worthy of copyright protection. It seems to me, however, that whenever “or” was used instead of “and”, it was in a conjunctive rather than in a disjunctive way. It is doubtful that considerable labour combined with a negligible degree of skill and judgment will be sufficient in most situations to make a compilation of data original. One should always keep in mind that one of the purposes of the copyright legislation, historically, has been “to protect and reward the intellectual effort of the author (for a limited period of time) in the work” [my emphasis]. The use of the word “copyright” in the English version of the Act has obscured the fact that what the Act fundamentally seeks to protect is “*le droit d’auteur*”. While not defined in the Act, the word “author” conveys a sense of creativity and ingenuity. I do not read these cases which have adopted the “sweat of the brow” approach in matters of compilations of data as having asserted that the amount of labour would in itself be a determinative source of originality. If they did, I suggest that their approach was wrong and is irreconcilable with the standards of intellect and creativity that were expressly set out in NAFTA and endorsed in the 1993 amendments to the *Copyright Act* and that were already recognized in Anglo-Canadian law.

. . .

Professor Siebrasse observed that “intellectual property law must strike a balance between protecting the new products of inventive labour and allowing to be freely available so as to form the basis for future progress”. In the case at bar, it can hardly be said that the sub-compilation was a “new product of inventive labour” to use the learned professor’s words or that it amounted to an “intellectual creation” within the meaning of Article 1705 of NAFTA. The compilation of the in-column listings is of such an obvious and commonplace character as to be unworthy of copyright protection. Certain compilations of routine data are so mechanical as to be devoid of a creative element. [Footnotes omitted.]

[9] In *Tele-Direct*, the finding of fact arrived at by McGillis J. at trial [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1 (F.C.)],

donc que certaines compilations ne satisfassent pas à ce critère. L’avocat de l’appelante a accordé une importance considérable, pour ne pas dire démesurée, à la quantité de travail demandée par la compilation principale, mais il a peu parlé du travail requis pour l’élaboration de la sous-compilation, et encore moins du talent et du jugement.

[. . .]

Il est vrai que dans beaucoup des décisions qui nous ont été citées, l’expression «talent, jugement ou travail» a été employée pour décrire le critère auquel une compilation doit satisfaire pour être considérée comme originale et jouir de la protection du droit d’auteur. Il me semble toutefois que, chaque fois qu’on a employé «ou» au lieu de «et», on l’a fait à titre conjonctif et non disjonctif. Il n’est pas certain qu’une somme importante de travail alliée à un degré négligeable de talent et de jugement suffirait, la plupart du temps, à conférer un caractère original à une compilation. Il importe de ne jamais perdre de vue que les dispositions législatives relatives au droit d’auteur ont toujours eu pour objet, notamment, de «protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps» (je souligne). L’emploi du mot «*copyright*» dans la version anglaise de la Loi a obscurci le fait que l’objet fondamental de la Loi est de protéger «le droit d’auteur». Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d’ingéniosité. Il ne me paraît pas que les décisions fondées sur la thèse de la «transpiration», en matière de compilation de données, aient affirmé que la somme de travail est en soi une source déterminante d’originalité. Si elles l’ont fait, j’estime qu’elles sont erronées et que leur approche est incompatible avec les normes d’apport intellectuel et créatif expressément prévues par l’ALENA, puis confirmées par les modifications apportées à la *Loi sur le droit d’auteur* en 1993, et déjà reconnues par le droit anglo-canadien.

[. . .]

Le professeur Siebrasse écrit que [TRADUCTION] «le droit de la propriété intellectuelle doit maintenir l’équilibre entre la protection des produits nouveaux issus du travail inventif et la libre circulation de ces produits de façon à ce qu’ils puissent former la base de nouveaux progrès». En l’espèce, on peut difficilement dire que la sous-compilation était un «produit nouveau issu du travail inventif», pour reprendre les termes employés par le professeur Siebrasse, ou qu’elle équivalait à une «création intellectuelle» au sens de l’article 1705 de l’ALENA. La compilation des inscriptions en colonne est une opération si évidente et si anodine qu’elle ne saurait être protégée par le droit d’auteur. Certaines compilations de renseignements usuels sont dressées si mécaniquement qu’il n’y entre aucun élément créatif. [Notes en bas de page omises.]

[9] Dans *Télé-Direct*, la conclusion de fait à laquelle en était arrivée le juge McGillis en première instance

and approved on appeal, was the following (paragraph 6 of appeal reasons [at page 29]):

In conclusion, Tele-Direct arranged its information, the vast majority of which is not subject to copyright, according to accepted, commonplace standards of selection in the industry. In doing so, it exercised only a minimal degree of skill, judgment or labour in its overall arrangement which is insufficient to support a claim of originality in the compilation so as to warrant copyright protection. In my opinion, the defendant has successfully displaced the presumption in favour of copyright created by paragraph 34(3)a) of the *Act*.

[10] Somewhat as in *Tele-Direct*, the appellant here is not arguing that its guides should benefit from copyright in their entirety. Instead it argues for copyright in what I would call a sub-compilation. What it is actually alleging is that no guide before its own was directed at consumer clientele using the three markets described in the three columns of its guides and that the original feature of its guides results from the selection of the "Private Sale" market which it made and the presentation of the "Private Sale" market in a central column between a column setting out the "Trade-in" market and another setting out the "Retail Value" market. The appellant thus relies not on the presentation of the columns or on the existence of three columns, but on the selection and presentation of the standards for comparison, selection and presentation which it considers was previously unavailable.

[11] At paragraph 18 [page 344] of his reasons, the Trial Judge dismissed the appellant's argument as follows:

In the case at bar, I must conclude that Édutile's work is not original. First, contrary to the testimony of Michel Gagnon, the owner of Édutile, a guide for Canadian consumers entitled *Évaluation des Voitures Neuves et d'Occasion* already existed before Édutile's guide was published. Second, Édutile's three price columns already existed in the *Canadian Red Book*. Third, Édutile's compilation did not in my view require personal effort or particular knowledge, since it came from information that was common knowledge in the used car market and was in the public domain.

[12] The Judge, who I repeat did not have the reasons of this Court in *Tele-Direct* before him, made

[(1996), 27 B.L.R. (2d) 1 (F.C.)] et qui avait été entérinée en appel, était la suivante (paragraphe 6 des motifs d'appel [à la page 29]):

Pour conclure, Télé-Direct a structuré ses renseignements, dont la grande majorité n'est pas protégée par un droit d'auteur, selon des normes courantes et reconnues de sélection dans son domaine d'activité. Ce faisant, elle n'a fait preuve que d'un minimum de talent, de jugement et de travail dans l'organisation globale des éléments, ce qui ne suffit pas à établir que la compilation dénote une originalité telle qu'elle justifierait la protection du droit d'auteur. Selon moi, la défenderesse a réussi à écarter la présomption de droit d'auteur créée par l'alinéa 34(3)a) de la *Loi*.

[10] Un peu comme dans *Télé-Direct*, l'appelante ne plaide pas ici que ses guides, dans leur totalité, bénéficient d'un droit d'auteur. Elle plaide plutôt droit d'auteur dans ce que j'appellerais une sous-compilation. Ce qu'elle allègue, en réalité, c'est qu'aucun guide avant les siens ne visait la clientèle des consommateurs en utilisant les trois marchés décrit dans les trois colonnes de ses guides et que l'originalité de ses guides vient du choix du marché «Vente Privé» qu'elle a fait et de la présentation du marché «Vente Privé» dans une colonne centrale flanquée d'une colonne faisant état du marché «Valeur d'échange» et d'une autre faisant état du marché «Valeur Détail». Ce n'est donc pas sur la présentation en colonnes non plus que sur l'existence de trois colonnes que s'appuie l'appelante, mais sur la sélection et la présentation des normes de comparaison, sélection et présentation qu'elle estime inédites jusqu'alors.

[11] Le juge du procès, au paragraphe 18 [page 344] de ses motifs, a rejeté en ces termes la prétention de l'appelante:

En l'espèce, je dois conclure que l'œuvre d'Édutile n'est pas originale. D'une part, contrairement au témoignage de monsieur Michel Gagnon, propriétaire d'Édutile, il existait déjà, avant la mise en marché du guide d'Édutile, un guide intitulé «*Évaluation des Voitures Neuves et d'Occasion*» destiné au consommateur canadien. D'autre part, les trois colonnes de prix d'Édutile existaient déjà dans le «*Canadian Red Book*». De plus, je ne peux concevoir que la compilation d'Édutile a nécessité un effort personnel ou une connaissance particulière puisqu'elle provient de données communément connues sur le marché des voitures usagées. Ces données font partie du domaine public.

[12] Le juge qui, je le rappelle, n'avait pas devant lui les motifs de notre Cour dans *Télé-Direct*, a

a number of errors of fact and law in this short passage. The fact that another guide for use by consumers existed is not relevant in the case at bar, as originality for copyright purposes is to be found in the form chosen to express the idea, not in the eventual recipients or users of the form selected. Additionally, one of the markets selected by Édutile—that of “Private Sale”—was not among those selected by the *Canadian Red Book*. Further, on the evidence the data relating to the “Private Sale” market was used for the first time in a guide of this type, and the fact that this data might be in the public domain—which is usually the case with compilations—does not as such impact on the original nature of its selection and presentation. Finally, and perhaps most importantly, the Judge did not take into account the testimony of Georges Iny, president of APA itself—an opposing witness if there ever was one, and a specialist in the area—which admitted the extent to which the idea embodied in the Édutile guides was original. In this connection it will suffice to cite the following passages from the testimony of Mr. Iny in his cross-examination by counsel for the appellant:

[TRANSLATION]

- A. . . . What was interesting for us in the case of Édutile: “Trade-in”, which proved impossible, and “private”, the fact that someone had made a “private” column. We found that innovative.
- Q. The “private” column was innovative?
- A. Yes. They did not invent the notion of private sale, but to our knowledge it was the first guide which put it like this and without making a calculation to Mr. Edmonston or elsewhere . . . [Transcript, vol. 2, October 23, 1997, at pp. 172-173.]
- A. . . . the brilliant or new idea was to put a similar price in a column between the other two columns: and I find that that is a good move.
- Q. A good move?
- A. Yes.
- Q. Which you adopted yourself?
- A. Which we took, adopted, yes
- Q. So, you admit that this innovative idea used by Édutile of placing a “private” price column between their “trade-in” and “retail” columns was an innovative idea?
- R. [. . .] Ce qui était intéressant pour nous dans le cas d’Édutile: «échange», qui s’est avéré impossible, et «privé», le fait que quelqu’un ait fait une colonne «privé». On a trouvé que c’était innovateur.
- Q. La colonne «privé», c’était innovateur?
- R. Oui. Ils ont pas inventé la notion d’un privé, mais à notre connaissance c’était le premier guide qui l’avait mis comme ça et sans faire un calcul à la monsieur Edmonston ou ailleurs [. . .] [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997 aux p. 172 et 173.]
- R. [. . .] L’idée géniale ou nouvelle, c’était de mettre un prix pareil dans une colonne entre les deux autres colonnes. Et ça demeure, je trouve, une bonne initiative.
- Q. C’est une bonne initiative?
- R. Oui.
- Q. Que vous avez vous-même reprise?
- R. Que nous avons pris, repris, oui [. . .]
- Q. Donc, vous admettez que cette idée innovatrice qui a été utilisée par Édutile pour mettre une colonne de prix «privé» entre leurs colonnes «échange» et entre une colonne «détail» était une idée innovatrice?

A. Yes.

...

A. O.K. It simply means that we were using private prices before, there were other guides that had private prices: this is the only guide where a "private" column was systematically placed beside each retail price. [Transcript, vol. 2, October 23, 1997, at pp. 174-176.]

A. . . . but the fact remains that the central column in the three columns, it was the first time in columns that I saw a "private" figure next to a "retail price". It had been done in other ways previously. And at the time Mr. Gagnon [Édutile] came to see us, so far as I know, at least in Quebec, no one was doing it.

Q. And you decided to use it?

A. We were actually already doing it every day. People call us: how much can I get for my car? How much should I be paid for the car? We take a Red Book, we say: you have a "wholesale average" of such an amount, you have a "retail average" of \$2,500 more: the price to an individual is halfway between these two, sir. You can call A.P.A. now and get a price made in that way. [Transcript, vol. 2, October 23, 1997, at pp. 220-221.]

Q. Right. My question is as follows, Mr. Iny. You say you find something innovative. My question is, what you found to be innovative, did you copy it?

A. I did not copy. But there were . . . to my knowledge, it is the first time it was published in that way. The word "copy", I find a little strong

A. In any case, I should say that to my knowledge it was first time this column was presented in that way in Canada, so far as I know.

Q. And is that what was innovative?

A. Yes, collecting information with the heading, yes, as such. Rather than saying as we have seen in other guides: take X per cent on that price.

Q. And have you done this yourself?

A. Yes. [Transcript, vol. 2, October 23, 1997, at pp. 222-223.]

Q. . . . When you say that the Guide has nothing original about it, I imagine that you are excluding the innovative concept of introducing a column with a private price?

R. Oui.

[. . .]

R. OK. C'est simplement pour dire qu'on fonctionnait avec les privés avant, il y avait d'autres guides qui avaient des prix privés; c'est le seul guide où on avait systématiquement mis une colonne «privé» à côté de chaque prix au détail. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 174 à 176.]

R. [. . .] Mais il demeure que la colonne centrale dans les trois colonnes c'était la première fois en colonnes que je vois un chiffre «privé» à côté d'un «prix détail». Ça avait été fait d'autres façons auparavant. Et au moment où monsieur Gagnon [Édutile] est venu nous voir, à ce que je sache, au moins au Québec, personne ne le faisait.

Q. Et vous vous êtes permis de l'utiliser?

R. On le faisait déjà quotidiennement. Les gens nous appellent: combien est-ce que je peux obtenir pour mon auto? Combien est-ce que je devrais être payé pour l'auto? On prend un Red Book, on dit: vous avec un «average wholesale» telle somme, vous avec un «average retail» deux mille cinq cents dollars (2 500 \$) plus cher; le prix à un particulier, c'est à mi-chemin entre ces deux, monsieur. Vous pouvez appeler l'A.P.A. aujourd'hui et vous faire faire un prix de cette façon-là. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 220 et 221.]

Q. Bon. Ma question est la suivante, monsieur Iny. Vous dites vous trouvez quelque chose d'innovateur. Et moi, ma question c'est: ce que vous avez trouvé innovateur, l'avez-vous copié ça?

R. Je n'ai pas copié. Mais il existait [. . .] à ma connaissance, c'était la première fois que c'était publié de cette façon-là. Le mot «copié», je trouve un peu fort [. . .]

R. En tout cas, je vous affirme qu'à ma connaissance c'est la première fois que cette colonne-là était présentée de cette façon-là au Canada, à ce que je sache.

Q. Et est-ce que c'était ça qui était innovateur?

R. Oui, d'avoir colligé l'info avec la rubrique, oui, comme telle. Plutôt que de dire comme on le voyait dans d'autres guides: enlevez X pour cent sur ce prix-là.

Q. Et ça, vous l'avez fait vous-même?

R. Oui. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 222 et 223.]

Q. [. . .] Quand vous mentionnez que le Guide n'a rien d'original, j'imagine que vous faites exception à l'espèce de concept innovateur qui a été mis en colonne à titre de prix privé?

A. Yes, the assembling of the data, but not the existence of the data. It existed: we provide information like that every day.

Q. The data existed, but the assembling, the material expression of that data, that is what was original?

A. In columns, yes. It already existed in other forms. There were people who were making up guides which said: private purchases, dealer purchases. But they had evaluations of used cars with texts and photographs of the cars. That was something else. [Transcript, vol. 2, October 23, 1997, at p. 231.]

[13] I conclude from this testimony that the fact of setting out the “Private Sale” market and the “Retail Value” market side by side in columns was a “brilliant”, “innovative” move. The Trial Judge could not ignore this decisive testimony, which was to some extent corroborated by that of the designer of the Édutile guides, Michael Jetté, who had described the objective of simplicity that he was seeking and the efforts he made to arrive at it,⁵ and by that of the owner of Édutile, Michel Gagnon, who said he had tried to find [TRANSLATION] “an original concept that would correspond to the real market for the consumer”.⁶ It is not easy in compilation situations to draw a line between what signifies a minimal degree of skill, judgment and labour and what indicates no creative element. The appellant’s evidence was limited and not very convincing, but Mr. Iny’s testimony was such that the Court really had no choice but to rule in favour of Édutile.

[14] In *Tele-Direct*, McGillis J. concluded [at paragraph 6, page 29] that Tele-Direct had “arranged its information, . . . according to accepted, common-place standards of selection in the industry”. Here, on the contrary, the undisputed evidence was that in using the “Private Sale” category and placing it in a column beside another column relating to the retail value, Édutile organized its information according to unpublished standards of selection for the first time in Quebec and in Canada. A guide organized in this way is, to use this Court’s words in *Tele-Direct*, at paragraph 28 [page 36], “a work that was independently created by the author and which displays at least a minimal degree of skill, judgment and labour in its

R. Oui, au rassemblement des données mais pas à l’existence des données. Elles existaient: on fournissait des informations comme ça tous les jours.

Q. Les données existaient mais au rassemblement, à l’expression matérielle de ces données-là, c’était ça qui était original?

R. En colonnes, oui. Ça existait ailleurs sous autres formes. Il y avait des gens qui faisaient des guides qui disaient: achats privés, achats commerçants. Mais c’était des évaluations de voitures d’occasion avec des textes et des photos des autos. C’était autre chose. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, à la p. 231.]

[13] Je retiens de ce témoignage que le fait de présenter côte-à-côte, en colonnes, le marché «Vente Privée» et le marché «Valeur Détail» constituait une initiative «géniale», «innovatrice». Le juge du procès ne pouvait pas ignorer ce témoignage déterminant qui était dans une certaine mesure corroboré par celui du concepteur des guides d’Édutile, Michael Jetté, qui avait décrit l’objectif de simplicité qu’il recherchait et les efforts qu’il a mis pour y parvenir⁵, et par celui du propriétaire d’Édutile, Michel Gagnon, qui disait avoir recherché «un concept original qui rencontrerait le vrai marché vis-à-vis le consommateur»⁶. Il n’est pas facile, en matière de compilation, de tracer la ligne entre ce qui dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail et ce qui ne dénote aucun élément créatif. La preuve de l’appelante était mince et peu convaincante, mais le témoignage de M. Iny est tel que la Cour n’a pas vraiment d’autre choix que de donner raison à Édutile.

[14] Dans *Télé-Direct*, le juge McGillis avait conclu que Télé-Direct avait «structuré ses renseignements [. . .] selon des normes courantes et reconnues de sélection dans son domaine d’activité». Ici, au contraire, la preuve incontestée est à l’effet qu’Édutile, en retenant la catégorie «Vente Privée» et en la plaçant dans une colonne flanquée d’une autre colonne qui renvoyait à la valeur au détail, a structuré ses renseignements selon des normes inédites de sélection, pour la première fois au Québec et au Canada. Un guide ainsi structuré, constitue, pour reprendre les mots de cette Cour dans *Télé-Direct*, au paragraphe 28 [page 36], «une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et

overall selection or arrangement”.

[15] Copyright accordingly subsists, resulting not from the three-column layout nor from the selection or designation as such of the three markets used by the appellant, but from the selection and layout of two juxtaposed columns, one dealing with the “Private Sale” market and the other dealing with the “Retail Value” market. The evidence does not support a conclusion that selection of the “trade-in” market and its presentation in the left-hand column was creative or innovative.

Infringement of copyright

[16] Having established that copyright subsists within these limits, the Court must determine whether the subsequent publication of a “Used Automobile Price Guide” by the APA in 1996 infringed Édutile’s copyright.

[17] Édutile admitted that the APA guide had a title different from its own (“Used Automobile Price Guide” instead of “Used Car Price Guide”), that its format, colour and external appearance were not the same and that it was only published in English. It further admitted that the introductory pages were different, that the prices shown in each of the columns were not the same and were the result of independent labour and that the automobiles were classified beginning with the older ones (APA guide) rather than the more recent ones (Édutile guides). Édutile further admitted that the market referred to in the left-hand column was the “wholesale” market in the APA guide (which means sales between dealers) and the “trade-in” market in its own guide (which refers to exchanges between a consumer and a dealer), but it argued that the explanatory notes published at the start of the APA guide indicated that “the wholesale price also provides a guide to what the dealer may offer a private seller for his or her vehicle”, which it said referred to the “trade-in” market. In this connection, the APA president explained that the “trade-in” category was in his opinion too subjective and unreliable—he had in fact recommended to Édutile himself, when they were doing business together, that this

par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail».

[15] Droit d’auteur, donc, il y a, qui résulte non pas de la présentation en trois colonnes non plus que de la sélection ou de l’appellation proprement dite des trois marchés retenus par l’appelante, mais de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l’une faisant état du marché «Vente Privé», l’autre faisant état du marché «Valeur Détail». La preuve ne permet pas de conclure que la sélection du marché «Valeur d’échange» et sa présentation dans la colonne de gauche étaient géniales ou innovatrices.

La contrefaçon du droit d’auteur

[16] L’existence d’un droit d’auteur ainsi circonscrit étant acquise, il reste à se demander si la publication subséquente, par l’APA, en 1996, d’un «Used Automobile Price Guide» a violé le droit d’auteur d’Édutile.

[17] Édutile reconnaît que le guide de l’APA porte un titre différent du sien («Used Automobile Price Guide» au lieu de «Used Car Price Guide») que son format, sa couleur, et son apparence extérieure ne sont pas les mêmes et qu’il n’est publié qu’en anglais. Elle reconnaît aussi que les pages introductives sont différentes, que les prix affichés sous chacune des colonnes ne sont pas les mêmes et sont le fruit d’un labeur indépendant, que les automobiles sont classées en commençant par les plus anciennes (guide de l’APA) plutôt que par les plus récentes (guide d’Édutile). Édutile reconnaît de plus que le marché auquel renvoie la colonne de gauche est celui du «*wholesale*» dans le guide de l’APA (ce qui vise des ventes entre concessionnaires) et du «*trade-in*» dans son propre guide (ce qui vise des échanges entre un consommateur et un concessionnaire), mais elle soutient que les notes explicatives publiées au début du guide de l’APA indiquent que [TRADUCTION] «Le prix de gros sert également de guide quant à ce que le concessionnaire peut offrir à un vendeur privé pour son véhicule», ce qui, selon elle, renvoie au marché du «*trade-in*». A cet égard, le président de l’APA a expliqué que la catégorie «*trade-in*» était à ses yeux trop subjective et peu fiable—il avait d’ailleurs lui-même

category be replaced by that of “wholesale”—and that accordingly in his own guide he had used the “wholesale” market.

[18] Having noted these differences, the fact remains that it was established by the admission of the APA president himself that the latter had reproduced in its guide what he himself said was the original feature of the Édutile guide.

[19] Is such reproduction an infringement within the meaning of the *Copyright Act*?

[20] Subsection 3(1) of the Act (amended by S.C. 1997, c. 24, s. 3) states that:

3. (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

[21] There was no reproduction here of the protected work. However, was there reproduction of a “substantial part” of the work?

[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.⁷ In *Beauchemin v. Cadieux*,⁸ Blanchet J. cited with approval at page 281 this passage from Pouillet, *Propriété littéraire*, No. 507:

[TRANSLATION] “It would be risky to confine oneself to determining the number or extent of the borrowings: it is their quality and nature that should be looked at.”

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, and this seems especially relevant when we are considering arrangements of data which are in the public domain.

[23] It seems clear that APA appropriated a “substantial part”, indeed the very essence, of Édutile’s

recommandé à Édutile, pendant qu’ils faisaient affaires ensemble, de remplacer cette catégorie par celle du «*wholesale*»—et qu’en conséquence il avait retenu, pour son propre guide, le marché du «*wholesale*».

[18] Ces différences étant notées, il n’en est pas moins établi par l’aveu même du président de l’APA que celle-ci a reproduit, dans son guide, cela même qui, à ses propres yeux, faisait l’originalité du guide d’Édutile.

[19] Cette reproduction constitue-t-elle une contrefaçon au sens de la *Loi sur le droit d’auteur*?

[20] Le paragraphe 3(1) de la Loi (modifié par L.C. 1997, c. 24, art. 3) précise que:

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque [. . .]

[21] Il n’y a pas, ici, reproduction intégrale de l’œuvre protégée. Y a-t-il, cependant, reproduction d’une «partie importante» de l’œuvre?

[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 reproduit⁷. Dans *Beauchemin c. Cadieux*⁸, le juge Blanchet citait avec approbation, à la page 281, ce passage de Pouillet, *Propriété littéraire*, n° 507:

«Il serait dangereux de s’en tenir exclusivement à rechercher le nombre ou l’importance des emprunts; c’est à leur qualité et à leur nature qu’il faut regarder.»

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, et cela me paraît particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’arrangements de données qui appartiennent au domaine public.

[23] Il m’apparaît évident que l’APA s’est approprié une «partie importante», voir l’essence même de

work within the meaning of the case law. In quantity terms, the essence of the APA and Édutile guides is the presentation on each page of a column describing the “Private Sale” market beside a column describing the “Retail Value” market. In terms of quality and nature, what clearly distinguished the Édutile guide and what the APA guide clearly took over, was precisely this layout. Without this borrowing the APA guide would be of no interest to consumers. I do not attach great importance to the fact that the left-hand columns do not have the same title and at least on their face do not refer to the same market, as the evidence disclosed that it is the middle column, with its unpublished market, beside a column describing the “Retail Value” market, which was of particular interest to the APA.

[24] I note in passing that the evidence further disclosed that the APA reproduced the original portion of the Édutile guide with full knowledge of the facts; that as soon as the APA guide was published the sales of the Édutile guide dropped significantly; and that the market covered by both guides is the same outside of Quebec.

Appropriate remedies

[25] The action must therefore be allowed and the permanent injunction sought by Édutile granted.

[26] In its “amended statement of claim for permanent injunction”, the plaintiff sought the following conclusions:

[TRANSLATION]

35. The plaintiff reserves all its remedies in damages against the defendant;

...

FOR THESE REASONS, MAY IT PLEASE THIS HONORABLE COURT TO:

ALLOW the instant application;

ORDER the defendant to refrain subject to all legal penalties from writing, publishing, distributing, selling, directly or indirectly or serving as an intermediary in the distribution, sale or design of an automobile guide using the three categories designed and developed by the plaintiff;

l’œuvre d’Édutile au sens où l’entend la jurisprudence. En termes de quantité, l’essentiel des guides de l’APA et d’Édutile tient en la présentation sur chaque page d’une colonne décrivant le marché «Vente Privée» flanquée d’une colonne décrivant le marché «Valeur Détail». En termes de qualité et de nature, ce qui distinguait nettement le guide d’Édutile et ce qu’a nettement repris à son compte le guide de l’APA, c’est justement cette même présentation. Le guide de l’APA, sans cet emprunt, serait sans intérêt pour les consommateurs. Je n’attache pas beaucoup d’importance au fait que les colonnes de gauche ne portent pas le même titre et ne renvoient pas, du moins à leur face même, au même marché, car la preuve a révélé que c’est la colonne du centre, avec son marché inédit, flanqué d’une colonne décrivant le marché «Valeur Détail» qui avait particulièrement suscité la convoitise de l’APA.

[24] Je note au passage que la preuve a par ailleurs révélé que l’APA a reproduit la partie originale du guide d’Édutile en toute connaissance de cause; que dès la publication du guide de l’APA les ventes du guide d’Édutile ont chuté de façon considérable; que le marché visé par les deux guides est le même à l’extérieur du Québec.

Les remèdes appropriés

[25] Il y a donc lieu d’accueillir l’action et d’accorder l’injonction permanente recherchée par Édutile.

[26] Dans sa «Déclaration d’action en injonction permanente amendée», la demanderesse recherchait les conclusions suivantes:

35. La Demanderesse réserve tous ses recours en dommages contre la Défenderesse;

[. . .]

POUR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR:

ACCUEILLIR la présente demande;

ORDONNER à la Défenderesse de s’abstenir, sous toute peine que de droit, de rédiger, publier, distribuer, vendre, directement ou indirectement, ou de servir d’intermédiaire dans la distribution, vente, conception d’un guide automobile utilisant les trois (3) catégories conçues et développées par la Demanderesse;

ORDER the defendant to withdraw or cause to be withdrawn any copies of its guide titled “Used Automobile Price Guide (Spring/Summer 96)” and to submit a list of its sales of this Guide to the plaintiff;

RESERVE any other right and/or remedy to which the plaintiff may be entitled in the circumstances;

MAKE any order which this honourable Court shall think appropriate;

THE WHOLE with costs and damages, including the cost of expert witnesses (if any).

[27] These conclusions do not err on the side of clarity. Counsel for the appellant recognized this since in their appeal memorandum they introduced additional or more specific conclusions. It goes without saying that a party cannot add, by a memorandum of fact and law, and especially on appeal, conclusions which it had not sought in the statement of claim filed at trial.

[28] Having said that, the respondent APA did not take note of these deficiencies in the defence it filed and did not request further particulars as to the nature and amount of the damages claimed. What is more, it appeared from the transcript of the trial hearings that counsel for Édutile—apparently unfamiliar with the rules and practice of the Federal Court—assumed that the assessment of damages would be the subject of a separate proceeding, perhaps before an arbitrator appointed by the Court, once the copyright infringement had been decided on. This also appears to have been assumed by the Trial Judge and counsel for APA.

[29] In the circumstances, the fairest and most practical solution would be to return the case to the Trial Division for damages to be determined. However, I note that in his argument before the Trial Judge counsel for the appellant said he was claiming only the amount of \$1 as exemplary and moral damages. It is clear that the appellant could not be awarded more than it claimed on this head.

[30] In closing, I would point out to counsel for the parties that Rule 386 of the Rules of this Court [*Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106*] permits a dispute resolution conference to be held under the supervision of a prothonotary or a judge. This is

ORDONNER à la Défenderesse de retirer ou faire retirer tout exemplaire de son guide intitulé «Use [*sic*] Automobile Price Guide (Spring/Summer 96)» et de remettre un bilan de ses ventes à l’égard de ce guide à la Demanderesse;

RÉSERVER à la Demanderesse tout autre droit et/ou recours auxquels il [*sic*] aura droit en les circonstances;

RENDRE toute ordonnance que cette honorable Cour jugera appropriée;

LE TOUT avec frais, dommages et intérêts, incluant les frais d’expert (s’il y a lieu).

[27] Ces conclusions ne pèchent pas par excès de clarté. Les procureurs de l’appelante s’en sont rendus compte puisque dans leur mémoire d’appel, ils y allaient de conclusions additionnelles ou plus précises. Il va de soi qu’une partie ne saurait ajouter, par un mémoire de faits et de droit et en appel par surcroît, des conclusions qu’elle n’avait point recherchées dans la déclaration déposée en première instance.

[28] Cela dit, l’intimée APA n’a pas relevé ces maladresses dans la défense qu’elle a produite et n’a pas exigé de plus amples détails quant à la nature et au montant des dommages réclamés. Qui plus est, il appert de la transcription des audiences en première instance que le procureur d’Édutile—de toute évidence peu informé des règles et de la pratique en Cour fédérale—a tenu pour acquis que l’évaluation des dommages ferait l’objet d’un autre débat, peut-être devant un arbitre nommé par la Cour, une fois décidée la violation du droit d’auteur. C’est ce que semblent avoir également tenu pour acquis le juge du procès et le procureur de l’APA.

[29] Dans les circonstances, la solution la plus juste et la plus pratique serait de retourner le dossier à la Section de première instance pour évaluation des dommages. Je note cependant que dans sa plaidoirie devant le juge de première instance, le procureur de l’appelante avait dit ne réclamer que la somme de un dollar au chef des dommages exemplaires et moraux. Il est certain que l’appelante ne saurait à cet égard se voir attribuer davantage que ce qu’elle réclame.

[30] En terminant, je me permets de rappeler aux procureurs des parties que la règle 386 des Règles de notre Cour [*Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106*] permet la tenue d’une conférence de règlement des litiges sous la présidence d’un

undoubtedly a route which counsel might explore once they are back at the trial level.

Disposition

[31] I would accordingly allow the appeal, reverse the trial judgment, allow the action and rule that there was an infringement of copyright. I would direct the APA to refrain from writing, publishing, distributing, selling, directly or indirectly, an automobile guide reproducing in two juxtaposed columns the "Private Sale" market and "Retail Value" market, or serving as an intermediary in the distribution, sale or design of such a guide, and I would refer the case back to the Trial Division for damages other than exemplary and moral damages to be assessed.

[32] The appellant will be entitled to costs on appeal and at trial, but in view of the deficiencies in the appeal memorandum, which contained no specific reference to the appeal book and which did not even mention this Court's leading judgment in *Tele-Direct*, the fees awarded for the memorandum of fact and law and for the hearing of the appeal will be established in accordance with column I of Tariff B.

LÉTOURNEAU J.A.: I concur.

NOËL J.A.: I concur.

¹ Decision published at (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (F.C.T.D.).

² R.S.C., 1985, c. C-42, as amended.

³ [1998] 2 F.C. 22 (C.A.), leave to appeal denied by the Supreme Court of Canada on May 21, 1998 [[1998] 1 R.C.S. xv].

⁴ S.C. 1993, c. 44.

⁵ *Ibid.*, vol. 1, October 22, 1997, at pp. 15 *et seq.*

⁶ *Ibid.*, à la p. 70.

⁷ See *Éditions JCL Inc. v. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 F.C. 380 (C.A.), at pp. 389-390; *Breen v. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129 (F.C.T.D.), Joyal J.; *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), *per* Lord Reid, at p. 469 and Lord Evershed, at p. 473; *D. Vaver, Copyright Law*, Toronto: Irwin Law Inc., 2000, at p. 145.

⁸ (1900), 10 B.R. 255 (Qué.); *aff. by* (1901), 31 S.C.R. 370.

protonotaire ou d'un juge. C'est là, sûrement, une voie que les procureurs pourraient explorer une fois revenus en première instance.

Disposition

[31] Je serais en conséquence d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance, d'accueillir l'action et de déclarer qu'il y a eu violation de droit d'auteur. J'ordonnerais à l'APA de s'abstenir de rédiger, publier, distribuer, vendre, directement ou indirectement, un guide automobile reproduisant sur deux colonnes juxtaposées le marché «Vente Privé» et le marché «Valeur Détail», ou de servir d'intermédiaire dans la distribution, vente ou conception d'un tel guide, et je retournerais le dossier à la Section de première instance pour l'évaluation des dommages autres qu'exemplaires et moraux.

[32] L'appelante aura droit aux dépens en appel et en première instance, mais vu les lacunes du mémoire d'appel qui ne contenait aucune référence précise au dossier d'appel et qui ne faisait même pas état de l'arrêt-clé de cette Cour rendu dans l'affaire *Télé-Direct*, les honoraires accordés pour le mémoire des faits et du droit ainsi que pour l'audition de l'appel, seront établis selon la colonne I du Tarif B.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je suis d'accord.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je suis d'accord.

¹ Décision publiée à (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1^{re} inst.).

² L.R.C. (1985), c. C-42, telle que modifiée.

³ [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), permission d'appeler refusée par la Cour suprême du Canada le 21 mai 1998 [[1998] 1 S.C.R. xv].

⁴ L.C. 1993, ch. 44.

⁵ *Ibid.*, vol. 1, 22 octobre 1997, aux p. 15 et s.

⁶ *Ibid.*, à la p. 70.

⁷ Voir *Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 C.F. 380 (C.A.), aux p. 389 et 390; *Breen c. Hancock House Publishers Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 129 (C.F. 1^{re} inst.), juge Joyal; *Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), *per* lord Reid, à la p. 469 et lord Evershed, à la p. 473; *D. Vaver, Copyright Law*, Toronto: Irwin Law Inc., 2000, à la p. 145.

⁸ (1900), 10 B.R. 255 (Qué.); *conf. par* (1901), 31 R.C.S. 370.