

A-407-04
2005 FCA 332

A-407-04
2005 CAF 332

Albian Sands Energy Inc. and Jeff Stibbard
(Appellants) (Respondents by Cross-Appeal)

Albian Sands Energy Inc. et Jeff Stibbard
(appelants/intimés en appel incident)

v.

c.

**Positive Attitude Safety System Inc., James S. Burns
and Claire Burns (Respondents) (Appellants by Cross-
Appeal)**

**Positive Attitude Safety System Inc., James S. Burns
et Claire Burns (intimés/appellants en appel incident)**

**INDEXED AS: POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC. v.
ALBIAN SANDS ENERGY INC. (F.C.A.)**

**RÉPERTORIÉ : POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC. c.
ALBIAN SANDS ENERGY INC. (C.A.F.)**

Federal Court of Appeal, Desjardins, Rothstein and
Pelletier J.J.A.—Vancouver, April 14; Ottawa, October
17, 2005.

Cour d'appel fédérale, Desjardins, Rothstein et Pelletier,
J.C.A.—Vancouver, 14 avril; Ottawa, 17 octobre 2005.

Practice — Summary Judgment — Appeal, cross-appeal from Federal Court decision partially granting appellants' motion for summary judgment — Respondents developing industrial safety system (Positive Attitude Safety System or PASS), licensing industrial enterprises to use it — Appellants implementing PASS without licence, then producing own workplace safety system (Albian Sands Environment and Safety System or ASESS) — Respondents arguing appellants' passed off their goods as those of PASS contrary to Trade-marks Act, ss. 7(b),(c), infringed copyright — Motions Judge concluding genuine issue for trial re: allegations under Act, ss. 7(b),(c), respondents having valid copyright which was infringed subject to possibility appellants' conduct authorized by licence, daily huddles part of PASS not constituting public performance of copyrighted materials — Summary judgment should have been granted re: Act, ss. 7(b),(c) claims — Summary judgment should also have been granted re: claim appellants infringed respondents' copyright by selling, renting out, exposing, offering for sale, rental PASS as appellants' motion specifically targeting that claim and motions Judge finding appellants not infringing copyright in that way — Motions Judge's conclusion copyright infringed by reproduction, distribution of PASS outside scope of motion before him, as was question of validity of copyright "at large" — These findings set aside, infringement question left to be decided by trial Judge — Conclusion no public performance of copyrighted material not disturbed — Appeal allowed; cross-appeal dismissed.

Pratique — Jugement sommaire — Appel et appel incident d'une décision de la Cour fédérale accueillant partiellement une requête en jugement sommaire des appelants — Les intimés avaient élaboré un système de sécurité industrielle (Positive Attitude Safety System ou PASS) et en concédaient des licences d'utilisation à des entreprises industrielles — Les appelants avaient mis le PASS en œuvre sans licence, puis avaient produit leur propre système de sécurité au travail (Albian Sands Environment and Safety System ou ASESS) — Les intimés soutenaient que les appelants avaient fait passer leurs propres marchandises pour des documents PASS, en violation de l'art. 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, et avaient porté atteinte à leur droit d'auteur — Le juge des requêtes a conclu qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations invoquant l'art. 7b) et c), que les intimés détenaient un droit d'auteur valide qui avait été violé, sous réserve de la possibilité que les activités des appelants eussent été autorisées par une licence, et que les réunions quotidiennes en petit comité dans le cadre du PASS ne constituaient pas une exécution publique des documents protégés par le droit d'auteur — La requête en jugement sommaire aurait dû être accueillie relativement aux allégations invoquant l'art. 7b) et c) — Elle aurait dû l'être aussi à l'égard de l'allégation selon laquelle les appelants avaient porté atteinte au droit d'auteur des intimés en vendant, louant, ou mettant ou offrant en vente ou en location le PASS, étant donné que la requête des appelants avait cette allégation pour objet explicite et que le juge des requêtes avait conclu que les appelants n'avaient pas violé le droit d'auteur de cette façon — La conclusion du juge des requêtes comme quoi le droit d'auteur avait été violé par la reproduction et la mise en circulation du PASS dépassait le cadre de la requête dont il était saisi, tout comme la question de la validité du droit d'auteur « en général » — La Cour a

Copyright — Infringement — Appeal, cross-appeal from motions Judge's decision, on motion for summary judgment, respondents having valid copyright which was infringed subject to possibility appellants' conduct authorized by licence — Proof of infringement requiring proof of absence of consent — Motions Judge thus erring in sending only question of effect of licence on for decision at trial, as he could not decide question of infringement without also deciding question of effect of licence.

Trade-Marks — Appeal from motions Judge's decision, on motion for summary judgment, genuine issue for trial re: allegations under Trade-marks Act, ss. 7(b) (confusion) and 7(c) (passing off) — Confusion arising from "use" of trade-mark — Use in association with wares requiring transfer of property in goods in course of trade — Appellants not engaged in trading re: ASESS (written workplace safety system) — Could therefore be no violation of Act, s. 7(b) — Act, s. 7(c) requiring there be "trade" involving trade-marks — As no allegation appellants providing ASESS to persons requesting PASS (respondents' industrial safety system), no violation of Act, s. 7(c).

This was an appeal and cross-appeal from a decision of the Federal Court partially granting the appellants' motion for summary judgment in a passing off and copyright infringement action commenced by the respondents against them.

The respondents developed an industrial safety system called Positive Attitude Safety System (PASS) and licensed industrial enterprises to use it. The appellant Stibbard implemented the PASS at Albian Sands Energy Inc., without being licensed to do so. Albian ultimately refused to seek a licence, so instead a workplace safety system called Albian Sands Environment and Safety System (ASESS) was produced. This system reproduced key features of the PASS. An action was commenced against the appellants alleging that they had passed off their goods as those of the PASS, and infringing the respondents' copyright by selling or distributing

annulé ces conclusions et a déferé au juge du fond la question de la violation du droit d'auteur — La Cour n'a pas remis en cause la conclusion selon laquelle il n'y avait pas eu d'exécution publique des documents protégés par le droit d'auteur — Appel accueilli et appel incident rejeté.

Droit d'auteur — Violation — Appel et appel incident de la décision d'une requête en jugement sommaire par laquelle le juge des requêtes avait conclu que les intimés détenaient un droit d'auteur valide, qui avait été violé, sous réserve de la possibilité que les activités des appelants eussent été autorisées par une licence — Il faut établir l'absence de consentement pour prouver la violation — Le juge des requêtes s'est donc trompé en ne déférant au juge du fond que la question de l'effet de la licence, alors qu'il ne pouvait décider la question de la violation sans aussi trancher celle dudit effet.

Marques de commerce — Appel de la décision d'une requête en jugement sommaire par laquelle le juge des requêtes avait conclu à l'existence d'une véritable question litigieuse relativement aux allégations invoquant les art. 7b) (confusion) et 7c) (commercialisation trompeuse) de la Loi sur les marques de commerce — La confusion découle de l'« emploi » d'une marque de commerce — L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est subordonné au transfert de la propriété de celles-ci dans la pratique du commerce — Les appelants ne pratiquaient pas le commerce relativement à l'ASESS (système écrit de sécurité au travail) — Il ne pouvait donc y avoir eu violation de l'art. 7b) de la Loi — L'art. 7c) de la Loi n'est d'application que s'il y a « activité commerciale » mettant en jeu des marques de commerce — Comme il n'avait pas été avancé que les appelants eussent fourni des documents de l'ASESS à des personnes ayant demandé des documents du PASS (le système de sécurité industrielle des intimés), il n'y avait pas eu violation de l'art. 7c) de la Loi.

Il s'agissait d'un appel et d'un appel incident d'une décision de la Cour fédérale accueillant partiellement la requête en jugement sommaire formée par les appelants dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse et en violation de droit d'auteur intentée contre eux par les intimés.

Les intimés avaient élaboré un système de sécurité industrielle baptisé « Positive Attitude Safety System » ou « PASS » et en concédaient des licences d'utilisation à des entreprises industrielles. L'appelant Stibbard avait mis en œuvre le PASS chez Albian Sands Energy Inc. sans y être autorisé par une licence. Albian a en fin de compte refusé de demander une licence d'utilisation du PASS, de sorte qu'a été élaboré à la place de ce dernier un système de sécurité au travail appelé « Albian Sands Environment and Safety System » ou « ASESS ». Ce système reproduisait des caractéristiques clés du PASS. PASS Inc. a intenté une action

the latter's copyrighted works (the printed material which describes the PASS) and by copying these works under the name ASESS.

The appellants brought a motion for summary judgment. The motions Judge concluded that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations under paragraph 7(b) (confusion) and paragraph 7(c) (passing off) of the *Trade-marks Act*. He also concluded that the respondents had a valid copyright with respect to the PASS, which had been infringed, subject however to the possibility that the appellants' conduct was authorized by a licence. On the other hand, the motions Judge found that the daily huddles which are a part of the PASS did not constitute a public performance of the copyrighted material. In the end, the motions Judge left the question as to whether the ASESS is a substantial copy of the PASS to be decided by the trial Judge.

The appellants appealed from the motions Judge's conclusion that the respondents had a valid copyright in the PASS materials which had been infringed, and his conclusions with regard to the allegations under the *Trade-marks Act*. The respondents cross-appealed the conclusion that there was no public performance of the copyrighted works.

Held, the appeal should be allowed; the cross-appeal should be dismissed.

Confusion arises from the use of a trade-mark. Use of a trade-mark in association with wares requires the transfer of property in goods in the course of trade. The appellants were not engaged in trading with regard to the ASESS, and no issue of confusion could arise with respect to the ASESS, considered as a trade-mark. There could therefore be no confusion and no contravention of paragraph 7(b). The absence of trading activity was also fatal to the claim of passing off contrary to paragraph 7(c), as a violation of that paragraph requires that there be trade involving trade-marks. There was no allegation that the appellants provided the ASESS to persons who ordered or requested the PASS. The passing-off claim could therefore not succeed. Summary judgment should have been granted with respect to those claims.

contre les appelants, soutenant qu'ils avaient fait passer leurs marchandises pour les siennes et avaient porté atteinte au droit d'auteur des intimés en vendant ou mettant en circulation les œuvres sur lesquelles ils détenaient le droit d'auteur (c'est-à-dire les imprimés décrivant le PASS) et en les reproduisant sous le nom d'ASESS.

Les appelants ont réagi en formant une requête en jugement sommaire. Le juge des requêtes a conclu qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations invoquant les alinéas 7b) (confusion) et 7c) (commercialisation trompeuse) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a aussi conclu que les intimés détenaient un droit d'auteur valide sur le PASS, droit qui avait été violé, sous réserve cependant de la possibilité que les activités des appelants eussent été autorisées par une licence. Par ailleurs, le juge des requêtes a conclu que les réunions quotidiennes en petit comité que prévoit le PASS ne constituaient pas une exécution publique des documents protégés par le droit d'auteur. En fin de compte, le juge des requêtes a laissé au juge du fond le soin de trancher la question de savoir si l'ASESS était essentiellement une réplique du PASS.

Les appelants ont interjeté appel de la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les intimés détenaient un droit d'auteur valide sur les documents PASS, droit qui aurait été violé, et de ses conclusions touchant les allégations formulées sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Les intimés, quant à eux, ont interjeté un appel incident de la conclusion selon laquelle il n'y aurait pas eu exécution publique des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Arrêt : l'appel doit être accueilli et l'appel incident doit être rejeté.

La confusion découle de l'emploi d'une marque de commerce. L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est subordonné au transfert de la propriété de celles-ci dans la pratique du commerce. Or, les appelants ne pratiquaient pas le commerce relativement à l'ASESS, et la question de la confusion ne pouvait aucunement se poser à l'égard du nom ASESS, considéré comme une marque de commerce. Par conséquent, il ne pouvait y avoir eu ni confusion ni contravention à l'alinéa 7b). L'absence d'activité commerciale portait aussi un coup fatal à la thèse de la commercialisation trompeuse invoquant l'alinéa 7c), puisqu'il ne peut y avoir violation de cet alinéa que dans le cadre d'une activité commerciale mettant en jeu des marques de commerce. Il n'avait pas été avancé que les appelants eussent fourni des documents ASESS à des personnes qui auraient commandé ou demandé des documents PASS. La thèse de la commercialisation trompeuse devait donc nécessairement être rejetée. On aurait dû rendre un jugement sommaire à l'égard de ces thèses (confusion et commercialisation trompeuse).

The appellants' motion for summary judgment specifically targeted the allegation that they had infringed the respondents' copyright by selling, renting out, exposing or offering for sale or rental the respondents' PASS. The motions Judge found that the appellants had done no such thing. The appellants were therefore entitled to summary judgment on that issue.

The question of copyright infringement "at large" was not before the motions Judge. His conclusion that there was infringement by reproduction and distribution of the PASS, subject to the effect of a licence agreement, was thus outside the scope of the motion before him. In any event, proof of infringement requires proof of absence of consent. The motions Judge could not conclude that there had been infringement before finding that the owner of the copyright had not consented to that conduct. The motions Judge erred in purporting to send only the question of the effect of the licence on for decision at trial, as opposed to the issue of infringement, as he was not in a position to decide the question of infringement without also deciding the question of the effect of the licence. The motions Judge's finding of infringement was set aside, and the question left to be decided by the trial Judge.

The appellants' motion for partial summary judgment sought only the dismissal of the claim of copyright infringement by sale, rental, exposition or offer of sale or rental. The motions Judge found that there were no facts to support that claim and was therefore bound to grant the motion for summary judgment with respect to it. The validity of copyright was not before the motions Judge. His finding that the respondents had a valid copyright was set aside.

The motions Judge's conclusion that there had been no public performance of the copyrighted material was not disturbed.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 27(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15).

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 4, 6(2),(3),(4), 7.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a decision of the Federal Court ((2004), 33 C.P.R. (4th) 460; 258 F.T.R. 30; 2004 FC 1022) granting only part of the

La requête en jugement sommaire des appelants avait pour objet explicite l'allégation selon laquelle ils auraient violé le droit d'auteur des intimés en vendant, louant, ou mettant ou offrant en vente ou en location le PASS des intimés. Le juge des requêtes a conclu expressément que les appelants n'avaient rien fait de tel. Les appelants avaient donc droit, sur cette question, au jugement sommaire qu'ils demandaient.

Le juge des requêtes n'était pas saisi de la question de la violation du droit d'auteur « en général ». Sa conclusion selon laquelle les appelants auraient porté atteinte au droit d'auteur des intimés en reproduisant et mettant en circulation le PASS, conclusion formulée sous réserve d'une décision touchant l'effet d'un accord de licence, dépassait donc le cadre de la requête dont il était saisi. Quoi qu'il en soit, pour établir la violation du droit d'auteur, il faut prouver l'absence de consentement. Le juge des requêtes ne pouvait conclure à une telle violation avant de constater que le titulaire du droit d'auteur n'avait pas consenti à l'activité en cause. Le juge des requêtes s'est trompé en déférant au juge du fond seulement la question de l'effet de la licence, plutôt que celle de la violation, car il n'était pas en mesure de trancher cette dernière sans décider aussi la question de l'effet de la licence. La Cour a annulé la conclusion du juge des requêtes établissant la violation du droit d'auteur et déféré au juge du fond la question de ladite violation.

La requête en jugement sommaire partiel des appelants n'avait pour objet que le rejet de l'allégation de violation du droit d'auteur par la vente, la location, ou la mise ou l'offre en vente ou en location. Le juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait pas de faits à l'appui de cette allégation et il lui incombait donc de faire droit à la requête en jugement sommaire relativement à ladite allégation. Il n'était pas saisi de la question de la validité du droit d'auteur. La Cour a annulé la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les intimés détenaient un droit d'auteur valide.

La Cour n'a pas remis en cause la conclusion du juge des requêtes selon laquelle il n'y avait pas eu exécution ou représentation publiques des documents protégés par le droit d'auteur.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 27(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 6(2),(3),(4),7.

APPEL et APPEL INCIDENT d'une décision de la Cour fédérale (2004 CF 1022) accueillant partiellement une requête en jugement sommaire formée par les

appellants' motion for summary judgment in the passing off and copyright infringement action commenced against them by the respondents. Appeal allowed; cross-appeal dismissed.

APPEARANCES:

Michael D. Manson and Nicholas H. Fyfe, Q.C. for appellants.
Bruce M. Green for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

Smart & Biggar for appellants.
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

PELLETIER, J.A.:

INTRODUCTION

[1] This is an appeal and a cross-appeal from a decision of the Federal Court, reported at (2004), 33 C.P.R. (4th) 460, in which it granted partial summary judgment in a passing off and copyright infringement action. Both sides argue that the Court misapprehended the nature of the questions before it. For ease of reference, where there is a reference in these reasons to a party's status, i.e., appellant or respondent, it is by reference to their status in the appeal.

FACTS

[2] The respondents, James S. and Claire Burns (collectively "Burns"), developed an industrial safety system which they called Positive Attitude Safety System or PASS. They incorporated the corporate respondent, Positive Attitude Safety System Inc. (PASS Inc.), and assigned all of their intellectual property rights to the system to the corporate respondent. The respondents' system (the PASS system) consists of a series of written materials which are used by workers in a continuous work safety program.

[3] The respondents exploit their intellectual properties by licensing industrial enterprises to use their

appellants dans le cadre de l'action en commercialisation trompeuse et en violation de droit d'auteur intentée contre eux par les intimés. Appel accueilli et appel incident rejeté.

ONT COMPARU :

Michael D. Manson et Nicholas H. Fyfe, c.r., pour les appellants.
Bruce M. Green pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar pour les appellants.
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP pour les intimés.

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

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. :

INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident d'une décision de la Cour fédérale—publiée : 2004 CF 1022—, par laquelle a été rendu un jugement sommaire partiel dans une action en violation de droit d'auteur et en commercialisation trompeuse. Les deux parties soutiennent que la Cour a mal compris la nature des questions dont elle était saisie. Pour la commodité du lecteur, les parties seront ici désignées « appellants » ou « intimés » seulement par rapport à l'appel.

LES FAITS

[2] Les intimés, James S. et Claire Burns (les Burns) ont élaboré un système de sécurité industrielle qu'ils ont baptisé « Positive Attitude Safety System » ou « PASS ». Ils ont constitué la société intimée, Positive Attitude Safety System Inc. (PASS Inc.), et lui ont cédé la totalité de leurs droits de propriété intellectuelle sur ce système. Le système des intimés (le système PASS) consiste en un ensemble de documents écrits destinés à être utilisés par des travailleurs dans le cadre d'un programme permanent de sécurité professionnelle.

[3] Les intimés exploitent leurs droits de propriété intellectuelle en concédant des licences d'utilisation de

system, which they say is protected by the law of copyright and trade-mark. In 1996, they entered into a licensing agreement with BHP World Minerals for the implementation of their system at their Cannington mine in Australia (BHP Cannington). BHP Diamonds, a subsidiary of BHP World Minerals, operates the Ekati diamond mine in Canada which, for these purposes, will be referred to as BHP Ekati.

[4] In June 1997, the appellant Jeff Stibbard (Stibbard) who was then the mining manager at BHP Ekati toured the BHP Cannington mine where he learned of the PASS system. Some months later, a BHP Cannington official left a copy of the PASS Cannington handbook with Stibbard. In late 1997 and 1998, Stibbard implemented the PASS system at BHP Ekati, by reproducing and distributing the PASS materials internally, without obtaining a licence from the respondents.

[5] Stibbard was seconded by BHP Diamonds to the Muskeg River Project in November 1998. He implemented PASS at that project using copies of the material he had developed at BHP Ekati. In September 1999, when BHP terminated its interest in the Muskeg River Project, Stibbard became an employee of Western Oil Sands Inc., one of the joint venturers which continued to develop the Muskeg Lake property under the name Albian Sands Energy Inc. (Albian), the other appellant in these proceedings.

[6] After Stibbard left BHP Ekati, his successor, who had worked at BHP Cannington, took steps to regularize the use of the PASS system. As a result, PASS Inc. entered into a licence agreement with BHP Diamonds on March 3, 1999, covering the BHP Ekati mine and other BHP Diamond locations in Canada.

[7] Meanwhile, Albian and its contractors continued to use the PASS system at the Muskeg River site during October and November 1999 without being licensed to do so by the respondents.

[8] Albian ultimately refused to seek a licence to use the PASS materials at its site so Stibbard and others

leur système, qu'ils affirment être protégé par la législation sur le droit d'auteur et les marques de commerce. Ils ont conclu en 1996 un accord de licence avec BHP World Minerals, autorisant celle-ci à implanter leur système à la mine Cannington (BHP Cannington), en Australie. BHP Diamonds, filiale de BHP World Minerals, exploite une mine de diamants au Canada, la mine Ekati, que nous désignerons « BHP Ekati » dans le présent exposé.

[4] En juin 1997, l'appelant Jeff Stibbard (Stibbard), alors chef de l'exploitation minière à BHP Ekati, a visité la mine BHP Cannington, où il a pris connaissance du système PASS. Quelques mois plus tard, un cadre de BHP Cannington a remis un exemplaire du manuel PASS de Cannington à Stibbard. À la fin de 1997 et en 1998, Stibbard a implanté le système PASS à BHP Ekati, en reproduisant les documents PASS et en les mettant en circulation interne, sans obtenir de licence des intimés.

[5] En novembre 1998, BHP Diamonds a détaché Stibbard au projet de la rivière Muskeg, où il a mis en œuvre le système PASS, utilisant des exemplaires de la documentation qu'il avait élaborée à BHP Ekati. En septembre 1999, BHP ayant mis fin à sa participation au projet de la rivière Muskeg, Stibbard a été engagé par Western Oil Sands Inc., membre de la coentreprise qui a poursuivi l'exploitation du gisement de Muskeg Lake sous la dénomination d'Albian Sands Energy Inc. (Albian). Albian est l'autre appellant dans la présente espèce.

[6] Après que Stibbard eut quitté BHP Ekati, son successeur, qui avait travaillé à BHP Cannington, a pris des mesures pour régulariser l'utilisation du système PASS. PASS Inc. a ainsi conclu le 3 mars 1999 avec BHP Diamonds un accord de licence applicable à la mine BHP Ekati et aux autres exploitations canadiennes de BHP Diamonds.

[7] Cependant, Albian et ses entrepreneurs ont continué d'utiliser le système PASS à l'exploitation de la rivière Muskeg en octobre et en novembre 1999 sans y être autorisés par une licence des intimés.

[8] Albian a en fin de compte refusé de demander une licence pour utiliser les documents PASS dans son

produced a workplace safety system which they called Albian Sands Environment and Safety System or ASESS. Stibbard has admitted that he had the PASS materials open in front of him as he developed his system. The new system reproduced key features of the PASS system.

[9] In March 2000, an employee of a contractor on the Albian site was introduced to ASESS. Having worked at BHP Ekati, he was familiar with PASS and thought that ASESS was, in fact, PASS. When he inquired, he was told that ASESS was properly licensed. However, the same employee later contacted Jim Burns and was told that ASESS was not licensed.

[10] In June 2001, PASS Inc. commenced this action against Albian and Stibbard. PASS Inc. alleges that it owns the unregistered trade-marks Positive Attitude Safety System and PASS. It also alleges that the printed materials which describe its system and which are used in connection with it, are subject to copyright and that it owns the copyright. PASS Inc. alleges that Albian and Stibbard have passed off their goods as those of PASS, contrary to paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. It also alleges that Albian and Stibbard have infringed its copyright by selling or distributing the works in which it holds the copyright and by copying them under the name ASESS.

[11] Albian and Stibbard brought a motion for summary judgment. In that motion they sought the following relief:

An order pursuant to Rule 216 for summary judgment dismissing:

a. the Plaintiff's claim of passing off by the corporate Defendant Albian Sands Energy Inc. ("Albian Sands"), as alleged in paragraphs 1 and 28 of the Plaintiffs' Amended Statement of Claim;

b. the Plaintiffs' claim of copyright infringement based on the Plaintiffs' allegation that the Defendants have sold, rented out,

exploitation, de sorte que Stibbard a élaboré avec d'autres un système de sécurité au travail qu'ils ont baptisé Albian Sands Environment and Safety System ou ASESS. Stibbard a admis qu'il avait les documents PASS sur son bureau lorsqu'il travaillait à l'élaboration de ce système. Celui-ci reproduisait des caractéristiques clés du système PASS.

[9] Un employé d'un entrepreneur de l'exploitation d'Albian, qui avait déjà travaillé à BHP Ekati et connaissait le PASS, a été initié à l'ASESS en mars 2000. Il a alors pensé que l'ASESS était en fait le PASS. Aux questions qu'il a posées à ce sujet, on a répondu que l'ASESS faisait l'objet d'une licence en bonne et due forme. Cependant, cet employé s'est plus tard mis en rapport avec Jim Burns, qui lui a dit que ce n'était pas le cas.

[10] En juin 2001, PASS Inc. a intenté la présente action contre Albian et Stibbard. PASS Inc. affirme être propriétaire des marques de commerce non déposées Positive Attitude Safety System et PASS. Elle soutient de plus que les imprimés qui décrivent son système et qui sont utilisés en liaison avec celui-ci font l'objet d'un droit d'auteur, dont elle est titulaire. PASS Inc. soutient en outre qu'Albian et Stibbard ont fait passer leurs marchandises pour les siennes, en violation des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. Elle affirme également qu'Albian et Stibbard ont violé son droit d'auteur en vendant ou mettant en circulation les œuvres sur lesquelles elle détient le droit d'auteur et en les reproduisant sous le nom d'ASESS.

[11] Albian et Stibbard ont déposé une requête en jugement sommaire, par laquelle ils demandaient la réparation suivante :

[TRADUCTION]

Que la Cour rende sous le régime de l'article 216 des Règles un jugement sommaire rejetant :

a. l'allégation de commercialisation trompeuse formulée contre la société défenderesse Albian Sands Energy Inc. (Albian Sands) aux paragraphes 1 et 28 de la déclaration modifiée des demandeurs;

b. l'allégation de violation du droit d'auteur formulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci

exposed and offered for sale or rental the PASS Materials or a substantial portion of one or more of the PASS Materials, as alleged in paragraphs 1 and 27 of the Plaintiffs' Amended Statement of Claim;

c. the Plaintiffs' claim of copyright infringement based on the Plaintiffs' allegation that the Defendants have performed or have caused Albian Sands' employees to perform substantial portion of one or more of the PASS Materials in public, as alleged in paragraphs 1 and 27(d) of the Plaintiffs' Amended Statement of Claim; and

d. the Plaintiffs' claim of copyright infringement with respect to each of or any of the following works:

- i. ACESS Daily Action Form;
- ii. ACESS Daily Quality Check Form;
- iii. ACESS Daily Meeting Notes Form;
- iv. ACESS HSE Tool #3;
- v. ACESS Barrel Discussion Charts; and
- vi. Albian Sands General Hazard Awareness & Recognition Handbook.

[12] The motions Judge's reasons say that, in response to the appellants' motion, the respondents sought an order dismissing the motion for summary judgment as well as summary judgment in their favour declaring that the appellants had infringed the respondents' copyright in the PASS system and that they had contravened paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*. The appeal book does not contain a cross-motion for summary judgment by the respondents, nor does the motions Judge purport to dispose of such a motion. I infer from this that the respondents' request for an order was made in the context of their suggested disposition of the appellants' motion.

THE DECISION UNDER APPEAL

[13] The motions Judge began by setting out the issues as identified by the parties and then restated them as a single issue: "Is there a genuine issue to be tried with respect to the parties' submissions in this motion?"

auraient vendu, loué, ou mis ou offert en vente ou en location les documents PASS ou une partie importante d'un ou plusieurs de ceux-ci, ainsi qu'il est affirmé aux paragraphes 1 et 27 de la déclaration modifiée des demandeurs;

c. l'allégation de violation du droit d'auteur formulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci auraient exécuté en public, ou fait exécuter en public par des employés d'Albian Sands, des parties importantes d'un ou plusieurs des documents PASS, ainsi qu'il est affirmé au paragraphe 1 et à l'alinéa 27d) de la déclaration modifiée des demandeurs;

d. l'allégation de violation du droit d'auteur formulée par les demandeurs relativement à l'un ou l'autre des documents suivants :

- i. la formule de mesures quotidiennes ACESS,
- ii. la formule de contrôle quotidien de la qualité ACESS,
- iii. la formule de bilan quotidien ACESS,
- iv. l'outil n° 3 de santé et de sécurité au travail ACESS,
- v. les tableaux de discussion en cercle ACESS,
- vi. le manuel de sensibilisation générale aux risques d'Albian Sands.

[12] L'exposé des motifs du juge des requêtes porte que, en réponse à la requête en jugement sommaire des appelants, les intimés ont demandé une ordonnance rejetant celle-ci, ainsi qu'un jugement sommaire en leur faveur déclarant que les appelants avaient violé leur droit d'auteur sur le système PASS et qu'ils avaient enfreint les alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le dossier d'appel ne contient pas de requête incidente en jugement sommaire des intimés, et le juge des requêtes ne déclare pas trancher une telle requête. J'en conclus que les intimés ont présenté leur demande d'ordonnance dans le contexte de la décision qu'ils sollicitaient touchant la requête des appelants.

LA DÉCISION FRAPPÉE D'APPEL

[13] Le juge des requêtes a commencé par présenter les questions en litige telles que les parties les définissaient, puis les a regroupées en une seule qu'il a énoncée comme suit : « Existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions et les moyens formulés par les parties dans la présente requête? »

[14] After reviewing the relevant statutory provisions and the parties' submissions, the motions Judge began his analysis with an examination of the allegation of passing off under paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*, reproduced below:

7. No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

[15] The motions Judge noted that no issue was raised as to whether PASS and Positive Attitude Safety System were actually trade-marks, or that they were unregistered. He acknowledged the appellants' admission that they had used the trade-marks during October and November 1999 when the PASS system was used on the Alban site without a licence.

[16] The motions Judge concluded that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations under section 7 of the *Trade-marks Act*. He noted the acknowledged use of the respondent's trade-marks PASS and Positive Attitude Safety System during two months of 1999. He also queried whether the distribution of the PASS system under the ASESS name amounted to a violation of paragraph 7(b). Finally, the motions Judge commented on the appellants' argument that they were not in the business of selling safety systems.

[17] On the issue of copyright infringement, the motions Judge began by noting that the appellants did not orally, or in writing, question the validity of the copyright in the PASS system. The Judge [at paragraph

[14] Après avoir passé en revue les dispositions législatives applicables et les prétentions des parties, le juge des requêtes a commencé son analyse par un examen de l'allégation de commercialisation trompeuse mise de l'avant sous le régime des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*, que nous reproduisons ici :

7. Nul ne peut :

[. . .]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

[15] Le juge des requêtes a noté que n'étaient ni soulevée la question de savoir si « PASS » et « Positive Attitude Safety System » étaient effectivement des marques de commerce ni invoqué le fait qu'elles ne fussent pas déposées. Il a pris acte de l'aveu des appelants selon lequel ils avaient employé ces marques de commerce en octobre et en novembre 1999, à l'époque où le système PASS était utilisé sans licence dans l'exploitation d'Albian.

[16] Le juge des requêtes a conclu qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations invoquant l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a noté le fait, reconnu par les appelants, que ces derniers avaient employé les marques de commerce PASS et Positive Attitude Safety System des intimés durant deux mois en 1999. De plus, il s'est demandé si la mise en circulation du système PASS sous le nom d'ASESS constituait une violation de l'alinéa 7b). Enfin, il a fait des remarques sur l'argument des appelants selon lequel ils ne pratiquaient pas le commerce des systèmes de sécurité.

[17] Touchant la question de la violation supposée du droit d'auteur, le juge des requêtes a d'abord fait observer que les appelants n'avaient mis en doute ni oralement ni par écrit la validité du droit d'auteur sur le

56] also noted that there was clear evidence that the appellants “reproduced textually and distributed the PASS System under a modified name for a period of two months in the Fall of 1999.” There was also evidence of reproduction of PASS by the respondent Stibbard at the BHP Ekati project in 1997 and 1998, and of its distribution to employees and contractors during that time. The appellants claimed that some or all of this use was subject to a licence granted to BHP Diamonds by PASS Inc. The Judge noted the respondents’ intention of calling the official who signed the licence agreement on behalf of BHP Diamonds as a witness at the trial of the matter to dispute the appellants’ claim that they were licensed.

[18] The motions Judge looked for evidence that “the defendants [appellants] have sold, rented out or offered for sale or rental the PASS system.” He was unable to find such evidence. He concluded that “the defendants did not sell, rent out, expose, nor offer for sale or rental the PASS System or a substantial portion thereof” (paragraph 60).

[19] Based on his findings as to the reproduction and distribution of PASS in October and November 1999, the motions Judge concluded that there was copyright infringement of the PASS system, subject however to the possibility that the appellants’ conduct was authorized by a licence. On the other hand, he found that the daily huddles which are a part of the PASS system, in which workers run through a series of predefined questions, did not constitute a public performance of the copyrighted material.

[20] The motions Judge then considered the issue of whether the ASESS system was a substantial replica of the PASS system so that its production and reproduction was an infringement of the copyright in PASS. He found that the PASS system was an original work created by the use of skill, judgment and labour. Unlike PASS, ASESS was not independently created. It contains elements which are “a slightly modified expression of the same topics used under the PASS system” and which

système PASS. Il [au paragraphe 56], a noté qu’il était évident « que les [appelants] ont reproduit textuellement le système PASS et qu’ils l’ont distribué sous un autre nom pendant une période de deux mois à l’automne 1999 ». La preuve montrait en outre que l’intimé Stibbard avait reproduit le système PASS à la mine BHP Ekati, et l’avait mis en circulation parmi les employés et les entrepreneurs de cette mine, en 1997 et 1998. Les appelants faisaient valoir que cet emploi relevait en totalité ou en partie d’une licence concédée à BHP Diamonds par PASS Inc. Le juge a aussi fait état de l’intention des intimés de citer comme témoin au procès le cadre qui avait signé l’accord de licence au nom de BHP Diamonds, afin de réfuter l’allégation des appelants portant qu’ils détenaient des droits de licence.

[18] Le juge des requêtes a également cherché des éléments de preuve démontrant que « les défendeurs [les appelants en l’espèce] [avaient] vendu, loué ou mis ou offert en vente le système PASS ». N’en ayant pas trouvé, il a conclu que « les défendeurs n’[avaient] pas vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le système PASS ou une partie importante de celui-ci » (paragraphe 60).

[19] Étant donné ses constatations relatives à la reproduction et à la mise en circulation du système PASS en octobre et en novembre 1999, le juge des requêtes a conclu qu’il y avait eu violation du droit d’auteur sur ce système, sous réserve cependant de la possibilité que les activités des appelants eussent été autorisées par une licence. Par ailleurs, il a conclu que les réunions en petit comité ou « caucus » quotidiens que prévoit le système PASS, où les travailleurs répondent à une série de questions préparées, ne constituaient pas une exécution publique des documents protégés par le droit d’auteur.

[20] Le juge des requêtes a ensuite examiné le point de savoir si le système ASESS est essentiellement une réplique du système PASS, de sorte que sa production et sa reproduction porteraient atteinte au droit d’auteur sur ce dernier. Il a conclu que le système PASS est une œuvre originale témoignant au moins d’un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Contrairement au système PASS, le système ASESS n’est pas selon lui une création indépendante. Il contient, écrit-il,

employ “synonymous vocabulary or form” (paragraph 69).

[21] The motions Judge then compared various forms from both systems and concluded [at paragraph 71] that the ASESS system contains “a certain amount of PASS components.” He found that ASESS “bears a certain resemblance both in terms of quantity and quality of the methodology, to the PASS system” (paragraph 71). In the end however, the Judge left the question as to whether ASESS is a substantial copy of PASS to be decided by the trial Judge. He was of the view that not all relevant material was before the Court, as indicated by the intention of the parties to call witnesses. He also commented that not all “substantive legal material for such an issue was presented by the parties.” (paragraph 74).

[22] The Judge concluded that there was a genuine issue for trial with respect to trade-mark infringement which he was unable to resolve. He made three findings with respect to copyright, namely:

(a) the respondents had a valid copyright with respect to the PASS system;

(b) there was prejudicial reproduction, distribution and exhibition of the PASS system materials, subject to the question of licensing; and

(c) there was no sale, renting out, exposition or offering for sale or rental by the appellants of the PASS system.

[23] The motions Judge then set out a detailed list of issues to be resolved by the trial Judge, many of which are outside the scope of the matters raised in the motion for summary judgment. In the end, the appellants’ motion for summary judgment was granted in part.

des éléments « qui ne sont que des variantes des mêmes sujets abordés dans le système PASS tout en recourant à un vocabulaire et à une apparence similaires » (paragraphe 69).

[21] Le juge des requêtes a ensuite comparé diverses formules des deux systèmes et a conclu [au paragraphe 71] que le système ASESS contient « certains des éléments du système PASS ». Il a conclu en outre que le système ASESS « offre [. . .] une certaine ressemblance avec le système PASS, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité de la méthodologie » (paragraphe 71). En fin de compte, cependant, le juge des requêtes a laissé au juge du fond le soin de trancher la question de savoir si le système ASESS est essentiellement une réplique du système PASS. Il estimait que la Cour ne disposait pas de tous les éléments nécessaires, comme en témoignait l’intention des parties de citer des témoins. En outre, il a déclaré ne pas penser que les parties eussent « présenté en l’espèce toutes les règles juridiques de fond applicables à la question en litige » (paragraphe 74).

[22] Le juge des requêtes a conclu qu’il existait, relativement à la contrefaçon de marques de commerce, une véritable question litigieuse qu’il ne pouvait trancher. À propos du droit d’auteur, il a formulé les trois conclusions suivantes :

a) les intimés possédaient un droit d’auteur valide sur le système PASS;

b) il y a eu reproduction, mise en circulation et exposition préjudiciables des documents du système PASS, sous réserve du règlement de la question de la licence;

c) les appelants n’ont pas vendu, loué, ou mis ou offert en vente ou en location le système PASS.

[23] Le juge des requêtes a ensuite dressé une liste détaillée des questions à trancher selon lui par le juge du fond, dont bon nombre outrepassent le cadre des points soulevés dans la requête en jugement sommaire des appelants. En fin de compte, celle-ci a été accueillie en partie.

POSITIONS OF THE PARTIES

[24] The appellants, the moving parties in the motion for summary judgment, appealed from the Judge's conclusion that the respondents had a valid copyright in the PASS materials, saying that the issue was not before him. They also allege that he erred in failing to recognize that paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act* required the substitution of one product for another and in the absence of evidence of such a substitution, he should have dismissed the respondents' claim under that paragraph of the *Trade-marks Act*. Finally, the appellants argue that in the absence of confusion arising from use of a trade-mark in the normal course of trade, there can be no finding of passing off contrary to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* so that the Judge ought to have dismissed this element of the claim as well.

[25] The respondents argue that the Judge's conclusion that there is a genuine issue for trial with respect to passing off is a discretionary decision and to which considerable deference is owed. The respondents also argue that it is specious for the appellants to say that the question of validity of copyright was not before the Judge when the question of infringement was before him. There can be no infringement if there is no valid copyright.

[26] In so far as the cross-appeal is concerned, the respondents PASS Inc. and Burns challenge the motions Judge's conclusion that there was no public performance of the copyrighted works. They say that the daily safety huddles were an acoustic representation of the PASS materials, which constituted a performance. PASS Inc. and Burns also cross-appeal from the motions Judge's conclusion that there was a genuine issue for trial as to whether the licence granted to BHP Diamonds would extend to the use of the PASS materials at the Muskeg River Project site in October and November 1999 since

LES THÈSES DES PARTIES

[24] Les appelants, c'est-à-dire les requérants dans le cadre de la requête en jugement sommaire, ont interjeté appel de la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les intimés détiendraient un droit d'auteur valide sur les documents PASS, au motif qu'il n'était pas saisi de cette question. Les appelants soutiennent également que le juge a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que toute contravention à l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce* présuppose la substitution d'un produit à un autre et que, ne disposant d'aucun élément de preuve tendant à établir une telle substitution, il aurait dû rejeter l'allégation formulée par les intimés sous le régime de cette disposition de la *Loi sur les marques de commerce*. Enfin, les appelants font valoir que, s'il n'y a pas confusion découlant de l'emploi d'une marque dans la pratique normale du commerce, il n'est pas possible de conclure à la commercialisation trompeuse sous le régime de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, de sorte que le juge des requêtes aurait dû rejeter aussi cette allégation.

[25] Les intimés font valoir que la conclusion du juge des requêtes relativement à l'existence d'une véritable question litigieuse s'agissant de l'allégation de commercialisation trompeuse relève d'une appréciation discrétionnaire qui appelle un degré considérable de retenue. Ils soutiennent également que les appelants avancent un argument spécieux en posant que le juge n'était pas saisi de la question de la validité du droit d'auteur : il était saisi de la question de la violation de ce droit; or, il ne peut y avoir violation du droit d'auteur s'il n'y a pas de droit d'auteur valide.

[26] Pour ce qui concerne l'appel incident, les intimés PASS Inc. et les Burns contestent la conclusion du juge des requêtes voulant qu'il n'y ait pas eu exécution publique des œuvres protégées par le droit d'auteur. Ils font valoir que les réunions quotidiennes en petit comité sur la sécurité constituaient une reproduction sonore des documents PASS, et donc une exécution. PASS Inc. et les Burns interjetent aussi appel incident de la conclusion du juge selon laquelle constitue une véritable question litigieuse le point de savoir si la licence concédée à BHP Diamonds s'appliquait à l'utilisation

BHP Diamonds had pulled out of the Muskeg River Project by then and Stibbard was no longer its employee.

[27] In response to the cross-appeal, Albian and Stibbard say that, to the extent that the daily safety huddles involve discussion of certain flow charts, any comments made are a spontaneous, unscripted response to the material and are not a performance. In any event, the flow charts are akin to a set of instructions; there can be no copyright in an idea or in a set of instructions.

ISSUES

[28] For reasons which will become apparent, I prefer to deal with the issues raised by the parties in the following order, as opposed to the order in which they were raised in the parties' materials:

1- Did the Judge err in concluding that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations of passing off? (appeal)

2- Did the Judge err in concluding that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations that the appellants sold, rented out, exposed, or offered for sale or rental the PASS materials? (appeal)

3- Did the Judge err in finding that there was a genuine issue for trial with respect to the licensing of the appellants' use of the PASS system and materials? (cross-appeal)

4- Did the Judge err in finding that the respondents had a valid copyright when the issue was not before him? (appeal)

5- Did the Judge err in concluding that the ASESS safety huddle was not a public performance of the

des documents PASS à l'exploitation de la rivière Muskeg en octobre et novembre 1999, puisque BHP Diamonds s'était alors déjà retirée du projet de la rivière Muskeg et que Stibbard n'était plus à son service.

[27] En réponse à l'appel incident, Albian et Stibbard soutiennent que, dans la mesure où les réunions quotidiennes en petit comité sur la sécurité comportent la discussion de certains organigrammes, les observations qui y sont formulées sont des réactions spontanées, non préparées, à ces documents, et non pas une exécution. En tout état de cause, font-ils valoir, les organigrammes constituent en quelque sorte un ensemble d'instructions; or, il ne peut y avoir de droit d'auteur sur une idée ou une série d'instructions.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[28] Pour des raisons qui apparaîtront plus loin, je préfère traiter dans l'ordre suivant les questions soulevées par les parties, plutôt que de me conformer à celui qu'elles ont adopté dans leurs mémoires :

1- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations de commercialisation trompeuse? (appel)

2- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations selon lesquelles les appelants auraient vendu, loué, ou mis ou offert en vente ou en location les documents PASS? (appel)

3- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant au point de savoir si l'utilisation par les appelants du système et des documents PASS était autorisée par une licence? (appel incident)

4- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que les intimés détenaient un droit d'auteur valide alors qu'il n'était pas saisi de cette question? (appel)

5- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que la réunion quotidienne sur la sécurité du

PASS safety huddle? (cross-appeal)

ANALYSIS

1- Did the Judge err in concluding that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations of passing off?

[29] The motions Judge made certain factual determinations with respect to the appellants' dealings in the PASS system. At paragraph 50 of his reasons, the motions Judge noted that any use of PASS Inc.'s trade-marks was exclusively internal to the appellants. Later, at paragraph 58 he reported that he had not been able to find evidence indicating that the appellants had sold, rented out or offered for sale or rental the PASS system while at paragraph 60, he concluded that the appellants did not sell, rent out, expose, nor offer for sale or rental the PASS system or a substantial part thereof.

[30] Before there can be a contravention of paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, there must be evidence of confusion or the likelihood of confusion. Confusion in relation to trade-marks is defined at subsection 6(2) of the *Trade-marks Act*:

6. . . .

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

[31] Confusion arises from the use of a trade-mark. The definition of "use" of a trade-mark in relation to goods is found at section 4 of the *Trade-marks Act*:

système ACESS ne constituait pas une exécution publique de la réunion quotidienne sur la sécurité du système PASS? (appel incident)

ANALYSE

1- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations de commercialisation trompeuse?

[29] Le juge des requêtes a formulé certaines constatations et conclusions de fait touchant les rapports des appelants avec le système PASS. C'est ainsi qu'il a noté au paragraphe 50 de l'exposé de ses motifs que les appelants n'avaient admis avoir employé les marques de commerce de PASS Inc. qu'à l'interne. Plus loin, au paragraphe 58, il déclare qu'il n'a pu trouver aucun élément de preuve tendant à établir que les appelants auraient vendu, loué, ou offert en vente ou en location le système PASS; et il conclut au paragraphe 60 que les appelants n'ont vendu, loué, ou mis ou offert en vente ou en location ni le système PASS ni une partie importante de celui-ci.

[30] Pour établir la contravention à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut d'abord produire des éléments tendant à prouver l'existence ou la probabilité d'une confusion. La confusion, relativement aux marques de commerce, est définie au paragraphe 6(2) de la même Loi :

6. [. . .]

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[31] La confusion découle de l'emploi d'une marque de commerce. L'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* :

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

[32] Use of a trade-mark in association with wares requires the transfer of property in goods in the course of trade. Consequently, if no goods are transferred in the course of trade, there can be no confusion. The motions Judge's factual conclusions as to the appellants' dealing with the PASS system establish that the appellants were not engaged in trading with regard to that system. There is nothing in the record to suggest that the appellants' use of ASESS, considered as a trade-mark, caused any confusion with the respondents' trade-marks.

[33] There is a suggestion that the similarity between the content of the ASESS system and the PASS system caused confusion between them but confusion, for trade-marks purposes, is confusion between trade-marks and between trade-marks and trade-names. See subsections 6(2), (3) and (4). As a result, if the appellants were not trading in the PASS system, and if no issue of confusion arises with respect to ASESS considered as a trade-mark, there can be no confusion and no contravention of paragraph 7(b).

[34] In the same way, the conclusion as to the absence of any trading activity with respect to the PASS system is fatal to the claim of passing off contrary to paragraph 7(c). In order for there to be a violation of paragraph 7(c), there must be trade involving trade-marks. Specifically, there must be a substitution of one trader's goods "as and for those ordered or requested". If there was no trading in the PASS system, there could have been no substitution of the appellants' "infringing" copies of PASS as and for those ordered or requested. There is no allegation that the appellants provided

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[32] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est donc subordonné au transfert de la propriété de celles-ci dans la pratique du commerce. Par conséquent, il ne peut y avoir confusion s'il n'y a pas transfert de marchandises dans la pratique du commerce. Or, les conclusions de fait du juge des requêtes touchant l'utilisation du système PASS par les appelants établissent qu'ils ne pratiquaient pas le commerce relativement à ce système. En outre, aucun élément du dossier ne donne à penser que l'emploi par les appelants du nom ASESS, considéré comme une marque de commerce, aurait créé tant soit peu de confusion avec les marques de commerce des intimés.

[33] On a donné à entendre que la similarité de contenu entre les systèmes ASESS et PASS créait de la confusion entre eux, mais la confusion, s'agissant du droit des marques de commerce, ne peut être établie qu'entre de telles marques, ou entre elles et des noms commerciaux; voir à ce sujet les paragraphes (2), (3) et (4) de l'article 6. Par conséquent, si les appelants ne pratiquaient pas le commerce du système PASS, et si la question de la confusion ne se pose pas à l'égard du nom ASESS considéré comme une marque de commerce, il ne peut y avoir eu ni confusion ni contravention à l'alinéa 7b).

[34] De même, la conclusion établissant l'absence de toute activité commerciale relativement au système PASS porte un coup fatal à la thèse de la commercialisation trompeuse invoquant l'alinéa 7c). Il ne peut y avoir violation de cet alinéa que dans le cadre d'une activité commerciale mettant en jeu des marques de commerce. Plus précisément, il doit y avoir substitution des marchandises ou des services d'un commerçant à « ceux qui sont commandés ou demandés ». Or, s'ils n'ont pas pratiqué le commerce des documents PASS, les appelants n'ont pu substituer

ASESS to persons who ordered or requested PASS. Consequently, this claim cannot succeed.

[35] As a result, the motions Judge's conclusions with respect to the absence of any trading activity meant that the allegations under paragraphs 7(b) and (c) were bound to fail and summary judgment should have been granted accordingly. As a result, I would allow the appeal and make the order with respect to these claims which the motions Judge should have made.

2- Did the Judge err in concluding that there was a genuine issue for trial with respect to the allegations that the appellants sold, rented out, exposed, or offered for sale or rental the PASS materials?

[36] The appellants' motion for summary judgment was very specific in terms of the relief it sought with respect to dismissal of the claim for copyright infringement. It specifically targeted the allegation that, of all the possible forms of secondary infringement, the appellants had infringed the respondents' copyright by selling, renting out, exposing, or offering for sale or rental the respondents' PASS system. As noted above [at paragraph 60] the Judge made a specific finding "that the defendants [appellants] did not sell, rent out, expose, nor offer for sale or rental the PASS System or a substantial portion thereof." This conclusion disposed entirely of the question which the appellants had put before the motions Judge so that they were entitled to summary judgment on that issue as they requested.

3- Did the Judge err in finding that there was a genuine issue for trial with respect to the licensing of the appellants' use of the PASS system and materials?

[37] The respondents take the position that there is no genuine issue for trial with respect to the issue of

leurs exemplaires « contrefaits » de ces documents à ceux qui étaient commandés ou demandés. Il n'a pas été avancé que les appelants auraient fourni des documents ASESS à des personnes qui auraient commandé ou demandé des documents PASS. Par conséquent, cette allégation ne peut être accueillie.

[35] Il s'ensuit que les conclusions du juge des requêtes touchant l'absence de toute activité commerciale signifiaient que les allégations fondées sur les alinéas 7b) et c) seraient nécessairement rejetées, de sorte qu'il aurait dû rendre un jugement sommaire en conséquence. J'accueillerais donc l'appel et rendrais, relativement à ces allégations, l'ordonnance que le juge des requêtes aurait dû rendre.

2- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant aux allégations selon lesquelles les appelants auraient vendu, loué, ou mis ou offert en vente ou en location les documents PASS?

[36] La requête en jugement sommaire des appelants énonçait en termes très précis la réparation demandée pour ce qui concerne le rejet de l'allégation de violation du droit d'auteur. Elle avait pour objet explicite l'allégation selon laquelle, parmi toutes les formes possibles de violation secondaire, les appelants auraient violé le droit d'auteur en vendant, louant, ou mettant ou offrant en vente ou en location le système PASS des intimés. Comme nous l'avons vu plus haut [au paragraphe 60], le juge des requêtes a conclu expressément « que les défendeurs [les appelants] [n'avaient] pas vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le système PASS ou une partie importante de celui-ci ». Cette conclusion tranchait entièrement la question dont les appelants l'avaient saisi, de sorte qu'ils avaient droit, sur cette question, au jugement sommaire qu'ils demandaient.

3- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant qu'il existait une véritable question litigieuse quant au point de savoir si l'utilisation par les appelants du système et des documents PASS était autorisée par une licence?

[37] Les intimés font valoir qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant au point de savoir si

licensing of the appellants' use of the PASS system and materials. The question of licensing arises in the context of the motions Judge's conclusion that there was infringement by reproduction and distribution of the PASS system at the Muskeg River Project in October and November 1999, subject to the effect of a licence agreement between PASS Inc. and BHP Diamonds. The Judge left the issue of copyright infringement in other circumstances to be decided subject to the same caveat.

[38] It is to be noted once again that the motions Judge was dealing with a motion for partial summary judgment with respect to very precise questions. The question of copyright infringement "at large" was not before him. Consequently, in embarking upon this inquiry, the motions Judge was already outside the scope of the motion before him.

[39] However, even if one assumes that the motions Judge was right to consider the question, the difficulty is that copyright is defined in terms of the absence of the consent of the owner of the copyright:

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do. [Emphasis added.]

Consequently, proof of copyright infringement requires proof of lack of consent. It is therefore illogical to conclude that there has been infringement, subject to the effect of a purported licence. It may be that a party has done something which, by the terms of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 [subsection 27(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15)], only the owner of the copyright may do. But, before that conduct can be defined as infringement, the judge must find that the owner of the copyright did not consent to that conduct.

[40] As a result, the motions Judge was not in a position to conclude, as he did, that the appellants infringed the respondents' copyright subject to the effect of a purported licence. Until the issue of consent was

l'utilisation par les appelants du système et des documents PASS était autorisée par une licence. La question de la licence découle des conclusions du juge des requêtes selon lesquelles les appelants auraient porté atteinte au droit d'auteur des intimés en reproduisant et mettant en circulation le système PASS à l'exploitation de la rivière Muskeg en octobre et novembre 1999, conclusions formulées sous réserve d'une décision touchant l'effet de l'accord de licence conclu entre PASS Inc. et BHP Diamonds. Le juge a aussi subordonné à la même réserve la décision à rendre sur la question de la violation du droit d'auteur dans d'autres circonstances.

[38] Il convient de noter une fois encore que le juge des requêtes était saisi d'une requête en jugement sommaire partiel touchant des questions très précises. Il n'était pas saisi de la question de la violation du droit d'auteur « en général ». Par conséquent, en entreprenant un tel examen, il outrepassait déjà le cadre de la requête sur laquelle il avait à statuer.

[39] Cependant, à supposer même que le juge des requêtes ait eu raison d'examiner la question, il reste que la violation du droit d'auteur se définit par l'absence de consentement du titulaire de ce droit :

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir. [Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, pour établir la violation du droit d'auteur, il faut prouver l'absence de consentement. Il est donc illogique de conclure qu'il y a eu violation sous réserve de la détermination de l'effet d'une licence supposée. Il se peut qu'une partie ait fait quelque chose qui, selon la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 [paragraphe 27(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15)], n'est permis qu'au titulaire du droit d'auteur. Mais, avant que cette action puisse être définie comme une violation, le juge doit constater que le titulaire du droit d'auteur n'y a pas donné son consentement.

[40] Par conséquent, le juge des requêtes n'était pas en mesure de conclure, ainsi qu'il l'a fait, que les appelants ont violé le droit d'auteur des intimés sous réserve de la détermination de l'effet d'une licence

dealt with, there could be no finding of infringement.

[41] Seen in this light, the Judge did not err in sending the question of the effect of the licence on for decision at trial. To the extent that he erred, he did so in purporting to send only that question forward, as opposed to the issue of infringement for he was not in a position to decide the question of infringement without also deciding the question of the effect of the licence. Given that other issues of infringement remain to be decided, and the question of the effect of the licence is common to those issues (see paragraphs 59 and 60 of the Judge's reasons), I would set aside the motions Judge's finding of infringement and leave the question of copyright infringement to be decided by the trial Judge. It follows from this that I would dismiss this ground of the cross-appeal.

4- Did the Judge err in finding that the respondents had a valid copyright when the issue was not before him?

[42] The appellants' position is that because their motion was for partial summary judgment, the motions Judge was limited to deciding the issues raised by their notice of motion. The appellants say that they were putting into issue the facts giving rise to infringement so that the issue of validity of copyright was not in issue. As a result, they did not put before the Court their evidence, or their argument, with respect to the issue of the validity of the respondents' copyright.

[43] The respondents say that once the appellants put the question of infringement in issue, they also put in issue the question of validity for the simple reason that one can only infringe a valid copyright. As a result, the motions Judge was entitled to deal with validity, even if it was not explicitly raised in the appellants' notice of motion.

[44] It is important to understand the limited scope of the appellants' motion for partial summary judgment. It sought only the dismissal of the claim of copyright

supposée. La violation ne pouvait être établie avant qu'il ne fût répondu à la question du consentement.

[41] À considérer les choses sous cet aspect, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en déférant au juge du fond la question de l'effet de la licence. S'il s'est trompé, c'est en lui déférant seulement cette question, plutôt que celle de la violation, car il n'était pas en mesure de trancher cette dernière sans décider aussi la question de l'effet de la licence. Étant donné que d'autres questions relatives à la violation restent à décider et que celle de l'effet de la licence se pose à propos de chacune d'elles (voir les paragraphes 59 et 60 de l'exposé des motifs du juge des requêtes), j'annulerais la conclusion du juge des requêtes établissant la violation du droit d'auteur et déférerais au juge du fond la question de ladite violation. Il s'ensuit que je rejetterais ce moyen de l'appel incident.

4- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que les intimés détenaient un droit d'auteur valide alors qu'il n'était pas saisi de cette question?

[42] Les appelants soutiennent que, comme leur requête avait pour objet un jugement sommaire partiel, le juge des requêtes ne pouvait trancher que les questions soulevées dans leur avis de requête. Ils font valoir qu'ils mettaient en cause seulement les faits sur lesquels se fondait l'allégation de violation, de sorte que la question de la validité du droit d'auteur des intimés n'était pas à l'examen. Par conséquent, ils n'avaient présenté à la Cour ni leur preuve ni leurs moyens touchant cette question.

[43] Les intimés avancent quant à eux que, en mettant en cause la question de la violation du droit d'auteur, les appelants mettaient aussi en cause celle de la validité de ce droit, puisqu'il est bien évident qu'on ne peut violer qu'un droit d'auteur valide. Par conséquent, il était permis au juge des requêtes d'examiner la question de la validité, même si les appelants ne l'avaient pas explicitement soulevée dans leur avis de requête.

[44] Il importe de bien comprendre la portée restreinte de la requête en jugement sommaire partiel des appelants. Par cette requête, ils ne demandaient à la

infringement by sale, rental, exposition or offer of sale or rental on the ground that there were no facts in support of that claim. The motions Judge found that, in effect, there were no facts to support that claim. He was therefore bound to grant the motion for summary judgment with respect to that claim.

[45] When the motions Judge ventured into the issue of validity of copyright, he was putting the appellants in an untenable position. They were the moving parties and they had not raised the issue of validity. They had not come to argue that the respondents' copyright was invalid and therefore did not expect to have to face an argument that it was. It may be that in another case a judge will have to decide upon the validity of the copyright in order to decide the question of infringement, but given the motions Judge's findings of fact, and the limited relief sought in the notice of motion, it was not a question which he was called upon to decide. In doing so, he deprived the appellants of the opportunity to make their case on the issue.

[46] I would therefore allow the appeal and set aside the motions Judge's finding that the respondents have a valid copyright.

5- Did the Judge err in concluding that the ASESS safety huddle was not a public performance of the PASS safety huddle?

[47] The motions Judge decided that a safety huddle was not a performance within the meaning of the *Copyright Act* and therefore the safety huddle could not constitute an infringement of the respondents' copyright. The motions Judge's conclusion appears to have been based on his understanding that while the questions asked at a safety huddle may have been "scripted", the answers were not so that the huddle, taken as a whole, was something other than the work in which copyright subsists. The authorities to which we were directed in the respondents' memorandum of fact and law deal with the public performance of unpublished lectures, which does not assist in the resolution of this issue.

Cour que de rejeter, faute de faits à l'appui, l'allégation de violation du droit d'auteur par la vente, la location, ou la mise ou l'offre en vente ou en location. Or, le juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait effectivement pas de faits à l'appui de cette allégation. Il lui incombait donc de faire droit à la requête en jugement sommaire relativement à cette allégation.

[45] Lorsqu'il s'est risqué à aborder la question de la validité du droit d'auteur, le juge des requêtes a mis les appelants dans une position intenable. Ils étaient les requérants, et ils n'avaient pas soulevé la question de la validité. Ils n'étaient pas venus pour soutenir l'invalidité du droit d'auteur des intimés et n'avaient donc pas prévu qu'ils devraient répondre à la thèse de sa validité. Il se peut que, dans une autre instance, un juge ait à se prononcer sur la validité du droit d'auteur pour trancher la question de la violation, mais étant donné les conclusions de fait du juge des requêtes et la réparation limitée demandée dans l'avis de requête, il n'appartenait pas à ce dernier juge de statuer sur la validité. En le faisant, il privait les appelants de la possibilité de présenter leurs moyens sur cette question.

[46] En conséquence, j'accueillerais l'appel et annulerais la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les intimés possèdent un droit d'auteur valide.

5- Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que la réunion quotidienne sur la sécurité du système ASESS ne constituait pas une exécution publique de la réunion quotidienne sur la sécurité du système PASS?

[47] Le juge des requêtes a statué que les réunions quotidiennes sur la sécurité ne constituaient pas une exécution ou une représentation au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* et que, par conséquent, ces réunions ne pouvaient constituer une violation du droit d'auteur des intimés. Cette conclusion du juge des requêtes paraît fondée sur son interprétation selon laquelle, si les questions posées lors de ces réunions étaient « préparées », les réponses ne l'étaient pas, de sorte que la réunion, considérée dans son ensemble, était quelque chose d'autre que l'œuvre protégée par le droit d'auteur. La jurisprudence à laquelle nous renvoie l'exposé des faits et du droit des intimés concerne l'exécution

[48] I see no reason to interfere with his conclusion on this aspect of the case. This ground of the cross-appeal is dismissed.

CONCLUDING REMARKS

[49] In the end result, the appeal should be allowed with costs. There should be an order setting aside the decision of the Federal Court Judge, dismissing the claims under the *Trade-marks Act*, as set out in paragraphs 1(d), 30(c) and 30(d) of the amended statement of claim and dismissing as well, the claim that the appellants have infringed the respondent's copyright by selling, renting, exposing or offering to sell or rent the respondents' works, or causing them, or substantial portions thereof to be performed in public, as set out in subparagraphs 1(b)(ii) and (iii) and paragraphs 27(b) and (d) of the amended statement of claim. There should also be an order setting aside the finding that the respondents have a valid copyright in the PASS system.

[50] The cross-appeal should be dismissed with costs.

DESJARDINS J.A.: I agree.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

publique de conférences inédites, ce qui ne nous est d'aucun secours pour trancher cette question.

[48] Je ne vois aucune raison de mettre en cause la conclusion du juge des requêtes sur cet aspect de l'affaire. Ce motif de l'appel incident est donc rejeté.

OBSERVATIONS FINALES

[49] Pour conclure, l'appel devrait être accueilli avec dépens. Il y aurait lieu de rendre une ordonnance annulant la décision du juge de la Cour fédérale, rejetant les allégations formulées sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* aux alinéas 1d), 30c) et 30d) de la déclaration modifiée ainsi que l'allégation formulée aux sous-alinéas 1b)(ii) et (iii) et aux alinéas 27b) et d) de la déclaration modifiée, selon laquelle les appelants auraient violé le droit d'auteur des intimés en vendant, louant, ou mettant ou offrant en vente ou en location les œuvres de ces derniers, ou encore en faisant exécuter publiquement ces œuvres ou des parties importantes de celles-ci. Il y aurait enfin lieu de rendre une ordonnance annulant la conclusion selon laquelle les intimés posséderaient un droit d'auteur valide sur le système PASS.

[50] L'appel incident devrait être rejeté avec dépens.

LA JUGE DESJARDINS, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.