

T-2332-85

T-2332-85

**Iscar Limited and Iscar Tools Inc. (Plaintiffs)****Iscar Limited et Iscar Tools Inc. (demandereses)**

v.

a c.

**Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG and Hertel Carbide Canada, Inc. (Defendants)****Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG et Hertel Carbide Canada, Inc. (défenderesses)***INDEXED AS: ISCAR LTD. v. KARL HERTEL GMBH**b RÉPERTORIÉ: ISCAR LTD. c. KARL HERTEL GMBH*

Trial Division, Giles A.S.P.—Toronto, September 21 and November 3, 1987.

Division de première instance, protonotaire-chef adjoint Giles—Toronto, 21 septembre et 3 novembre 1987.

*Practice — Stay of proceedings — Copyright infringement action — Defendants arguing pending legislation (Bill C-60) retroactively removing cause of action — Effect of pending legislation on pending litigation — Bill C-60 not specifically applying to pending actions — Strict construction of retroactive and retrospective legislation removing vested rights, where silent or ambiguous on extent of retrospectivity or retroactivity — Legislation not clearly intending to benefit persons who, but for commencement of litigation, would have benefitted — Purpose of Bill C-60 to benefit future defendants in infringement actions — Motion dismissed.*

*c Pratique — Suspension d'instance — Action en violation d'un droit d'auteur — Les défenderesses prétendent que la mesure législative en cours, soit (le projet de loi C-60) annulera rétroactivement la cause d'action — Répercussions de la législation en cours sur l'affaire en instance — Le projet de loi C-60 ne s'applique pas précisément aux actions en instance — Les lois rétroactives et rétrospectives annulant les droits acquis sont interprétées restrictivement lorsqu'elles sont silencieuses ou ambiguës quant à la mesure dans laquelle elles sont rétroactives ou rétrospectives — La loi en question n'indique pas clairement qu'elle entendait protéger des personnes qui, à moins qu'un litige ne soit engagé, auraient été protégées — Le projet de loi C-60 vise à protéger, à l'avenir, les parties défenderesses dans les actions en violation du droit d'auteur — Requête rejetée.*

*Construction of statutes — Motion to stay copyright infringement action — Defendants arguing pending legislation retroactively removing cause of action — Strict construction of retroactive and retrospective legislation where silent or ambiguous on extent of retrospectivity or retroactivity — Legislation not clearly intending to benefit persons who, but for commencement of litigation would have benefitted — Purpose of pending legislation to benefit future litigants — Motion dismissed.*

*d Les lois rétroactives et rétrospectives annulant les droits acquis sont interprétées restrictivement lorsqu'elles sont silencieuses ou ambiguës quant à la mesure dans laquelle elles sont rétroactives ou rétrospectives — La loi en question n'indique pas clairement qu'elle entendait protéger les personnes qui, à moins qu'un litige ne soit engagé, auraient été protégées — Le projet de loi en cours vise à protéger, à l'avenir, les parties à un litige — Requête rejetée.*

*Copyright — Infringement — Motion to stay copyright infringement action on ground pending legislation removing cause of action — Effect of pending legislation on pending litigation — Motion dismissed — Bill not clearly intending to benefit persons who, but for commencement of litigation would have benefitted.*

*e Interprétation des lois — Requête visant à suspendre une action en violation d'un droit d'auteur — Les défenderesses prétendent que le projet de loi en cours annulera rétroactivement la cause d'action — Les lois rétroactives et rétrospectives annulant les droits acquis sont interprétées restrictivement lorsqu'elles sont silencieuses ou ambiguës quant à la mesure dans laquelle elles sont rétroactives ou rétrospectives — La loi en question n'indique pas clairement qu'elle entendait protéger des personnes qui, à moins qu'un litige ne soit engagé, auraient été protégées.*

**STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED****i LOIS ET RÈGLEMENTS**

Bill C-60, *An Act to amend the Copyright Act and to amend other Acts in consequence thereof*, 2nd Sess., 33rd Parl., 35-36 Eliz. II, 1986-87, ss. 11, 24.  
Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 46.

*j Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 46.  
Projet de loi C-60, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives*, 2<sup>e</sup> session, 33<sup>e</sup> législature, 35-36 Elizabeth II, 1986-87, art. 11, 24.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## DISTINGUISHED:

*National Real Estate and Finance Co., Ltd. v. Hassan*, [1939] 2 K.B. 61 (C.A.); *Hutchinson v. Jauncey*, [1950] 1 K.B. 574 (C.A.); *Remon v. City of London Real Property Co.*, [1921] 1 K.B. 49 (C.A.).

## AUTHORS CITED

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.  
*Craies on Statute Law*, 7th ed. S. G. G. Edgar, London: Sweet & Maxwell Limited, 1971.  
*Maxwell on The Interpretation of Statutes*, 12th ed. P. St. J. Langan, London: Sweet & Maxwell Limited, 1969.

## COUNSEL:

*Gunars Gaikis* for plaintiffs.  
*Roger T. Hughes, Q.C.* for defendants.

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Toronto, for plaintiffs.  
*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, for defendants.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

GILES A.S.P.: By their motion, the defendants seek a stay in this action for infringement of copyright on the ground that a Bill, C-60, is before the House of Commons which, if proclaimed, will retroactively remove any right to enforce a copyright of the nature of the copyright alleged to have been infringed.

Counsel for the defendants argues that proceeding with expensive discoveries and possibly a trial, will result in a lot of time and expense which will be wasted if the Bill is passed in its present form because the legislation is, by virtue of section 24 of the proposed Bill, retroactive or retrospective or both. He argues further that the action has proceeded in a leisurely manner and that the prejudice to the plaintiffs of any delay will be minimal. Counsel for the plaintiffs does not concede the Bill would have the effect alleged by the defendants, but alleges the plaintiffs' claim is considerably wider than an infringement action of the type which might be affected by the Bill. Furthermore,

## JURISPRUDENCE

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*National Real Estate and Finance Co., Ltd. v. Hassan*, [1939] 2 K.B. 61 (C.A.); *Hutchinson v. Jauncey*, [1950] 1 K.B. 574 (C.A.); *Remon v. City of London Real Property Co.*, [1921] 1 K.B. 49 (C.A.).

## DOCTRINE

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.  
*Craies on Statute Law*, 7th ed. S. G. G. Edgar, London: Sweet & Maxwell Limited, 1971.  
*Maxwell on The Interpretation of Statutes*, 12th ed. P. St. J. Langan, London: Sweet & Maxwell Limited, 1969.

## AVOCATS:

*Gunars Gaikis* pour les demandereses.  
*Roger T. Hughes, c.r.* pour les défenderesses.

## PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Toronto, pour les demandereses.  
*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, pour les défenderesses.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: Les défenderesses cherchent par leur requête à obtenir une suspension de la présente action en violation d'un droit d'auteur pour le motif que le projet de loi C-60 a été soumis à la Chambre des communes et que son adoption éventuelle aurait pour effet d'empêcher rétroactivement l'exercice d'un droit d'auteur semblable à celui qui aurait été violé.

L'avocat des défenderesses prétend que le recours à des interrogatoires coûteux et la tenue éventuelle d'un procès feront perdre beaucoup de temps et entraîneront des dépenses inutiles si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, étant donné qu'en vertu de l'article 24 du projet de loi, la mesure législative en question a un effet rétroactif et/ou rétrospectif. Il ajoute que l'action a tranquillement suivi son cours et qu'advenant un délai, le préjudice causé aux demandereses sera négligeable. L'avocat de ces dernières n'admet pas que le projet de loi entraînerait l'effet envisagé par les défenderesses et il soutient que la réclamation des demandereses a une portée beaucoup plus

he alleges, that far from not suffering undue inconvenience, his clients' existing rights would be completely cut off should their action be stayed until after the Bill is proclaimed, if it is, and if it, in fact, affects his clients rights.

Both counsel directed my attention to cases concerning the granting of a stay, none of which dealt with the granting of a stay to await disposition of a Bill before a legislature. In my view, the first matter to be determined is whether passage of the legislation would affect the plaintiffs' right to the relief sought.

Section 11 of the Bill repeals section 46 of the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30] and substitutes the following:

46. (1) In this section and section 46.1,

“article” means any thing that is made by hand, tool or machine;

“design” means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye;

“useful article” means an article that has a utilitarian function and includes a model of any such article;

“utilitarian function”, in respect of an article, means a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter.

(2) Where copyright subsists in a design applied to a useful article or in a work from which the design is derived and, by or under the authority of any person who owns the copyright in Canada or who owns the copyright elsewhere,

(a) the article is reproduced in a quantity of more than fifty,

(b) where, in respect of a non-handmade article that has a repeated pattern applied thereto, the article is severed into lengths or pieces suitable for textile piece goods, a surface covering or making wearing apparel, or

(c) where the article is a plate, engraving or cast, the article is used for producing more than fifty useful articles, it shall not thereafter be an infringement of the copyright for anyone

(d) to reproduce the design of the article or a design not differing substantially from the design of the article by

étendue que celle d'une action en violation du droit d'auteur qui pourrait être visée par le projet de loi. Il ajoute que non seulement ses clientes subiraient de sérieux inconvénients mais qu'elles ne pourraient pas non plus exercer leurs droits existants si leur action était suspendue jusqu'à l'adoption d'un projet de loi, si adoption il y avait et si celui-ci touchait effectivement les droits de ses clientes.

Les avocats des deux parties ont attiré mon attention sur un certain nombre de causes où des suspensions d'instance ont été accordées, mais aucune d'entre elles ne traitait d'une suspension d'instance accordée en attendant l'adoption d'un projet de loi par une législature. À mon avis, la première question litigieuse à trancher en l'espèce est de savoir si l'adoption du projet de loi peut porter atteinte au droit des demandereses au redressement qu'elles sollicitent.

L'article 11 du projet de loi abroge l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30] et le remplace par ce qui suit:

46. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 46.1.

«dessin» Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, notamment en ce qui touche la forme, l'agencement, l'effet extérieur et les éléments décoratifs.

«fonction utilitaire» Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire.

«objet» Tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.

«objet utilitaire» Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou maquette de celui-ci.

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une œuvre dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui ne diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire—au Canada ou à l'étranger—remplisse l'une des conditions suivantes:

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) sans être fait à la main, comporter un motif répété et être divisé en longueurs ou pièces utilisables pour des articles textiles, des revêtements ou des vêtements;

c) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

- (i) making the article, or
- (ii) making a drawing or other reproduction in any material form of the article, or

(e) to do with an article, drawing or reproduction that is made as described in paragraph (d) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the design or work in which the copyright subsists.

(3) Subsection (2) does not apply in respect of any copyright in an artistic work that is used as or for

(a) a card, poster, game board, calendar, stamp, transfer or any other printed matter primarily of an artistic or literary character;

(b) a trade mark or label;

(c) an artistic work applied to the covering of or container for an included article or product;

(d) an architectural work of art; or

(e) such other work or article as may be prescribed by regulations of the Governor in Council.

**46.1** The following acts do not constitute an infringement of copyright in a work:

(a) applying to a useful article features that are dictated solely by a utilitarian function of the article;

(b) by reference solely to a useful article, making a drawing or other reproduction in any material form of any features of the article that are dictated solely by a utilitarian function of the article;

(c) doing with a useful article having only features described in paragraph (a) or doing with a drawing or reproduction that is made as described in paragraph (b) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the work; or

(d) using any method or principle of manufacture or construction.

Section 24 of the Bill reads as follows:

**24.** Subsection 46(1) and section 46.1 of the *Copyright Act*, as enacted by section 11, apply in respect of any alleged infringement of copyright occurring prior to, on or after the day on which section 11 comes into force.

It will be observed that there is nothing in section 24 which specifically applies to pending actions. Retroactive and retrospective legislation which takes away vested rights has been strictly construed by the courts on those occasions where the legislation has been silent or ambiguous on the extent to which it is to be retrospective or retroactive. Assuming that the statute by, in effect, redefining the word infringement for the purposes of the *Copyright Act* would in fact deny a non-litigant person in the position of the plaintiffs a right of action for infringement, what is the effect of the statute on pending litigation?

a

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur sur une œuvre artistique utilisée à l'une des fins suivantes:

a) cartes, affiches décoratives, tabliers de jeux, calendriers, timbres, décalques ou tous autres imprimés de nature principalement artistique ou littéraire;

b) marques de commerce ou étiquettes;

c) œuvres artistiques appliquées sur les emballages;

c

d) œuvres d'art architecturales;

e) autres œuvres ou objets que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.

**46.1** Ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur une œuvre le fait:

d

a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

e

c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

f

d) d'utiliser tout principe ou méthode de réalisation de l'œuvre.

L'article 24 du projet de loi susmentionné porte:

**24.** Le paragraphe 46(1) et l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, édictés par l'article 11, s'appliquent à toute prétendue violation du droit d'auteur, même quand elle survient avant l'entrée en vigueur de cet article.

Il est bon de noter que l'article 24 ne contient aucune disposition s'appliquant précisément aux poursuites en cours. Les tribunaux ont interprété restrictivement les lois rétroactives et rétrospectives qui annulent des droits acquis, lorsque ces lois étaient silencieuses ou ambiguës quant à la mesure dans laquelle elles devaient être rétroactives ou rétrospectives. À supposer qu'en redéfinissant le mot violation aux fins de la *Loi sur le droit d'auteur*, la loi refuse effectivement à une personne étrangère à un litige et qui se trouve dans la position des demanderesse, le droit d'intenter une action en violation du droit d'auteur, quelles seraient les conséquences de ladite loi sur le litige en cours?

For the purpose of determining this point, I have necessarily referred to a number of authorities not referred to by counsel. There are a very large number of cases in which the effect of retrospective and retroactive statutes have been considered. Many of these are referred to in *Craies on Statute Law*, 7th edition, by S. G. G. Edgar, Sweet & Maxwell Limited, London, 1971 (principally in chapter 16—COMMENCEMENT AND DURATION OF EFFECT OF STATUTES) and in the many works on the subject by Professor Elmer A. Driedger. His continuing research into this subject appears to be most recently consolidated in the 2nd edition of his *Construction of Statutes*, Butterworths, Toronto, 1983. The cases and authors' comments on them, not only do not establish a hard and fast rule but seem to indicate that the more recent cases are but the start of a new treatment of retroactive and retrospective legislation. There are comparatively few cases which deal specifically with the interpretation of apparently retroactive or retrospective statutes when dealing with pending litigation. At pages 220-221 of *Maxwell on The Interpretation of Statutes*, 12th Edition, P. St. J. Langan, Sweet & Maxwell, London, 1969 the following statement appears:

In general, when the substantive law is altered during the pendency of an action, the rights of the parties are decided according to the law as it existed when the action was begun, unless the new statute shows a clear intention to vary such rights.

On page 221, the reason for including the qualifying words becomes plain because of the following sentence:

But if the necessary intendment of a statute is to affect the rights of parties to pending actions, the court must give effect to the intention of the legislature and apply the law as it stands at the time of the judgment even though there is no express reference to pending actions.

In the cases cited by Maxwell, *National Real Estate and Finance Co., Ltd. v. Hassan*, [1939] 2 K.B. 61 (C.A.) and *Hutchinson v. Jauncey*, [1950] 1 K.B. 574 (C.A.) and *Remon v. City of London Real Property Co.*, [1921] 1 K.B. 49 (C.A.) referred to in the latter, the legislation under consideration was intended to benefit a named type of person, namely persons who were occupying premises and were or had been tenants. The fact that a person occupying premises was no

Pour régler ce point litigieux, j'ai dû consulter un certain nombre d'arrêts que les avocats n'avaient pas cités. Il existe une jurisprudence abondante où l'on a examiné les conséquences des lois rétrospectives et rétroactives. Plusieurs de ces arrêts ont été cités dans *Craies on Statute Law*, 7<sup>e</sup> édition, par S. G. G. Edgar, Sweet & Maxwell Limited, London, 1971 (principalement au chapitre 16 intitulé: COMMENCEMENT AND DURATION OF EFFECT OF STATUTES) de même que dans de nombreux ouvrages du professeur Elmer A. Driedger où il a traité de cette question. Ses recherches approfondies sur ce sujet semblent avoir été depuis peu regroupées dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé: *Construction of Statutes*, Butterworths, Toronto, 1983. Les arrêts et les commentaires y afférents des auteurs n'établissent pas de règle absolue et semblent indiquer que la jurisprudence la plus récente n'est que le début d'une nouvelle approche en matière de lois rétroactives et rétrospectives. Il existe comparativement peu de cas où l'on traite précisément de l'interprétation des lois apparemment rétroactives ou rétrospectives lorsqu'un litige est en cours. Aux pages 220 et 221 de l'ouvrage *Maxwell on The Interpretation of Statutes*, 12<sup>e</sup> édition, P. St. J. Langan, Sweet & Maxwell, London, 1969, on trouve le passage suivant:

[TRADUCTION] En général, lorsqu'il y a modification du droit positif alors qu'une action est en cours, les droits des parties sont déterminés conformément à la loi en vigueur au moment où l'action a été intentée, sauf si la nouvelle loi indique clairement une intention de modifier ces droits.

La raison pour laquelle cette restriction a été apportée ressort clairement de la phrase suivante qui figure à la page 221:

[TRADUCTION] Mais si une loi vise nécessairement à modifier les droits des parties dans des actions en cours, la cour est tenue de respecter l'intention du législateur et d'appliquer la loi telle qu'elle existe au moment du jugement, même s'il n'est pas fait expressément mention des causes pendantes.

Dans les causes citées par Maxwell, *National Real Estate and Finance Co., Ltd. v. Hassan*, [1939] 2 K.B. 61 (C.A.); *Hutchinson v. Jauncey*, [1950] 1 K.B. 574 (C.A.) et *Remon v. City of London Real Property Co.*, [1921] 1 K.B. 49 (C.A.), cette dernière cause étant citée dans la précédente, la législation examinée visait à protéger une catégorie de personnes déterminées, c'est-à-dire des personnes qui occupaient des locaux à titre de locataires ou d'anciens locataires.

longer a tenant because the tenancy agreement had been terminated prior to the coming into force of the Act did not affect his right to be protected by the legislation because he was clearly within the class of persons the legislation was intended to benefit. In this case, there is no clear indication that the intention of the legislation is to benefit persons who but for the happening of an event, namely, the commencement of litigation, would have been benefitted. The purpose of the amendment to the *Copyright Act* appears to be to benefit persons who in the future may be potential defendants in infringement actions. I therefore find that the Bill, if proclaimed, will not affect the liability of the defendants with respect to damages for alleged past infringement. The Bill, if proclaimed, might affect the injunctive relief available to the plaintiffs. That is a matter which will have to be decided by the trial judge if the plaintiffs are successful at trial. Because the Bill as now drafted, if proclaimed, would not completely extinguish the rights of the plaintiffs and might only affect the right to injunctive relief, I do not see any reason to stay this action pending disposition of the Bill.

I will leave the matter of costs of this motion to be determined by the trial judge.

#### ORDER

Motion dismissed. Costs to be determined by the trial judge.

Le fait que des personnes occupant des locaux ne sont plus considérées comme des locataires parce que leur bail a pris fin avant l'entrée en vigueur de la Loi ne les prive pas de leur droit d'être protégées par la Loi, puisqu'il est évident que ces personnes faisaient partie de la catégorie de celles que la Loi visait à protéger. Il n'y a pas en l'espèce d'indication précise que la loi entendait protéger des personnes qui, à moins que ne survienne un événement, savoir, le commencement d'un litige, auraient été protégées. La modification de la *Loi sur le droit d'auteur* vise, semble-t-il, à protéger des personnes qui pourraient éventuellement être constituées parties défenderesses dans des actions en violation du droit d'auteur. Je conclus donc que l'adoption éventuelle du projet de loi n'aurait aucun effet sur la responsabilité des défenderesses relativement aux dommages-intérêts découlant de précédentes violations reprochées. Si le projet de loi était promulgué, il pourrait porter atteinte à l'injonction dont les demanderesses pourraient se prévaloir. Il s'agit là d'une question qui doit être tranchée par le juge de première instance si les demanderesses ont gain de cause lors du procès. Si le projet de loi était promulgué dans sa forme actuelle, il n'entraînerait pas l'extinction totale des droits des demanderesses et pourrait tout au plus porter atteinte au droit qu'elles ont de demander une injonction. Je ne vois donc aucune raison de suspendre la présente action en attendant la fin du débat portant sur le projet de loi.

Il appartient au juge de première instance de statuer sur les dépens de la présente requête.

#### ORDONNANCE

La requête est rejetée. Le juge de première instance devra statuer sur les dépens.