



**Federal Courts
Reports**

**Recueil des
décisions des Cours
fédérales**

2010, Vol. 1, Part 3

2010, Vol. 1, 3^e fascicule

Cited as [2010] 1 F.C.R., {³⁹¹⁻⁶⁰⁷
i-lxxix

Renvoi [2010] 1 R.C.F., {³⁹¹⁻⁶⁰⁷
i-lxxix

EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

FRANÇOIS BOIVIN, B.SOC.SC., LL.B./B.SC.SOC., LL.B.

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

MARTIN W. MASON, Gowling Lafleur Henderson LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons LLP

SUZANNE THIBAudeau, Q.C./c.r., Heenan Blaikie LLP/S.E.N.C.R.L., SRL

LORNE WALDMAN, Waldman & Associates

LEGAL EDITORS

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

NADIA MONETTE, B.Sc., B.F.A., LL.B.

CHARLES NEZAN, B.A., LL.L.

PRODUCTION STAFF

Production and Publication Manager

LINDA BRUNET

Legal Research Editors

LYNNE LEMAY

PAULINE BYRNE

NATHALIE LALONDE

Production Coordinator

CATHERINE BRIDEAU

The *Federal Courts Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Courts Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada, CLAUDE PROVENCHER, LL.B., MBA, Commissioner.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010.

The following added value features in the Federal Courts Reports are protected by Crown copyright: captions and headnotes, all tables and lists of statutes and regulations, cases, authors, as well as the history of the case and digests of cases not selected for full-text publication.

Requests for permission to reproduce these elements of the Federal Courts Reports should be directed to: Editor, Federal Courts Reports, Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 1E3, telephone 613-947-8491.

ARRÊTISTES

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

NADIA MONETTE, B.Sc., BFA, LL.B.

CHARLES NEZAN, B.A., LL.L.

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication

LINDA BRUNET

Attachées de recherche juridique

LYNNE LEMAY

PAULINE BYRNE

NATHALIE LALONDE

Coordonnatrice, production

CATHERINE BRIDEAU

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* est publié conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*. L'arrêtiŕte en chef et le comité consultatif sont également nommés en vertu de celle-ci. Le Recueil est préparé pour publication par le Commissariat à la magistrature fédérale Canada, dont le commissaire est CLAUDE PROVENCHER, LL.B., MBA.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010.

Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des décisions des Cours fédérales sont protégés par le droit d'auteur de la Couronne : rubriques et sommaires, toutes les listes et tables de jurisprudence, de doctrine, de lois et règlements, ainsi que l'historique de la cause et les fiches analytiques des décisions qui n'ont pas été retenues pour publication intégrale.

Les demandes de permission de reproduire ces éléments du Recueil doivent être adressées à : L'arrêtiŕte en chef, Recueil des décisions des Cours fédérales, Commissariat à la magistrature fédérale Canada, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 1E3, téléphone 613-947-8491.

Inquiries concerning the contents of the Federal Courts Reports should be directed to the Editor at the above mentioned address and telephone number.

Notifications of change of address (please indicate previous address) and other inquiries concerning subscription to the Federal Courts Reports should be referred to Publishing and Depository Services, Public Works and Government Services, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0S5, telephone 613-941-5995 or 1-800-635-7943.

Subscribers who receive the Federal Courts Reports pursuant to the Canada Federal Court Reports Distribution Order should address any inquiries and change of address notifications to: Linda Brunet, Production and Publication Manager, Federal Courts Reports, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 1E3.

Les demandes de renseignements au sujet du contenu du Recueil des décisions des Cours fédérales doivent être adressées à l'arrê-tiste en chef à l'adresse et au numéro de téléphone susmentionnés.

Les avis de changement d'adresse (avec indication de l'adresse précédente), ainsi que les demandes de renseignements au sujet de l'abonnement au Recueil, doivent être adressés à Les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouverne-mentaux, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0S5, téléphone 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

Les abonnés qui reçoivent le Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changements d'adresse à : Linda Brunet, Gestionnaire, production et publication, Recueil des décisions des Cours fédérales, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 1E3.

All judgments and digests published in the Federal Courts Reports may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://www.fja-cmf.gc.ca>

Tous les jugements et fiches analytiques publiés dans le Recueil des décisions des Cours fédérales peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant : <http://www.cmf-fja.gc.ca>

CONTENTS

Judgments	391–607
Digests	D-9
Title page	i
List of Judges	ii
Appeals noted	xiii
Table of cases reported in this volume	xvii
Contents of the volume	xxi
Table of cases digested in this volume	xxxiii
Cases cited	xli
Statutes and regulations cited	lxi
Treaties and other instruments cited	lxix
Authors cited	lxxiii

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.) 492

Trade-marks—Expungement—Application to have the defendants' entries in the Trade-marks Register struck out pursuant to s. 57 of the *Trade-marks Act*—By counterclaim, the defendants asked the Court to issue a permanent injunction

Continued on next page

SOMMAIRE

Jugements	391–607
Fiches analytiques	F-11
Page titre	i
Liste des juges	vii
Appels notés	xiii
Table des décisions publiées dans ce volume	xix
Table des matières du volume	xxvii
Table des fiches analytiques publiées dans ce volume	xxxvii
Jurisprudence citée	li
Lois et règlements cités	lxi
Traités et autres instruments cités	lxix
Doctrine citée	lxxvii

Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.) 492

Marques de commerce—Radiation—Demande visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses suivant l'art. 57 de la *Loi sur les marques de commerce*—En demande reconventionnelle, les défenderesses

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

ordering the plaintiff to cease using their trade-marks—The plaintiff had reproduced the defendants' registered trade-marks in his books—The registered marks were a pseudonym, a logo and the title of a work—The plaintiff submitted that the trade-marks were descriptive of the wares sold by the defendants—The pseudonym in issue is not a name or a surname and was registrable under s. 12 of the Act—The logo does not enjoy universal and historical recognition and was also registrable—The plaintiff infringed that mark—The title of a book is inherently descriptive because it is the only way to identify a work and cannot be dissociated from it—The registered mark of the title was therefore invalid—Application allowed in part; counterclaim allowed in part.

Trade-marks—Infringement—Counterclaim aimed at obtaining an injunction ordering the plaintiff to cease using the defendants' trade-marks—The plaintiff had reproduced the defendants' registered trade-marks in his books—The registered marks were a pseudonym, a logo and the title of a work—The plaintiff contravened s. 19 of the Act by reproducing the defendants' logo—The defendants were entitled to a permanent injunction against the plaintiff prohibiting him from using the logo of the Stiftung in connection with any publication whatsoever—However, the reproduction of the pseudonym did not cause confusion with the registered mark under s. 20 of the Act—People knew they were buying a different version—The defendants' action in passing off also had to be dismissed—The plaintiff had not attempted to pass off his book as that of the defendants.

Construction of Statutes—Application to have the defendants' entries in the Trade-marks Register struck out pursuant to s. 57 of the *Trade-marks Act*—The definition of “wares” in s. 2 of the Act does not mean that the registration of the title of a written publication as a trade-mark is permitted—Trade-marks cannot have the effect of circumventing the provisions of the *Copyright Act*—Granting the right to register a trade-mark for the title of a book would defeat Parliament's intention to make literary works that have passed into the public domain available to the general public.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

ont demandé à la Cour d'émettre une injonction permanente enjoignant au demandeur de cesser d'employer leurs marques de commerce—Le demandeur avait reproduit les marques de commerce enregistrées des défenderesses dans ses livres—Les marques enregistrées étaient un pseudonyme, un logo et le titre d'une œuvre—Le demandeur soutenait que les marques enregistrées étaient descriptives des marchandises vendues par les défenderesses—Le pseudonyme en l'espèce n'est pas un nom ou un nom de famille et était enregistrable en vertu de l'art. 12 de la Loi—Le logo ne jouit pas d'une reconnaissance universelle et historique et était aussi enregistrable—Le demandeur a violé cette marque—Le titre d'un livre est intrinsèquement descriptif parce qu'il est la seule façon d'identifier un ouvrage et ne peut en être dissocié—La marque enregistrée du titre était donc invalide—Demande accueillie en partie; demande reconventionnelle accueillie en partie.

Marques de commerce—Contrefaçon—Demande reconventionnelle visant à obtenir une injonction enjoignant au demandeur de cesser d'employer les marques de commerce des défenderesses—Le demandeur avait reproduit les marques de commerce enregistrées par les défenderesses dans ses livres—Les marques enregistrées étaient un pseudonyme, un logo et le titre d'une œuvre—Le demandeur a contrevenu à l'art. 19 de la Loi en reproduisant le logo des défenderesses—Les défenderesses avaient droit à une injonction permanente à l'encontre du demandeur lui interdisant d'utiliser le logo de la Stiftung en liaison avec quelque publication que ce soit—Par contre, la reproduction du pseudonyme ne créait pas de confusion avec la marque enregistrée au terme de l'article 20 de la Loi—Les personnes savaient qu'elles achetaient une version différente—L'action en commercialisation trompeuse des défenderesses devait aussi être rejetée—Le demandeur n'avait pas tenté de faire passer son livre pour celui des défenderesses.

Interprétation des lois—Demande visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses suivant l'art. 57 de la *Loi sur les marques de commerce*—La définition de « marchandises » à l'art. 2 de la Loi ne signifie pas que l'enregistrement comme marque de commerce du titre d'une publication écrite est permis—Le droit des marques de commerce ne peut avoir pour effet de contourner les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*—Accorder le droit d'enregistrer une marque de commerce sur le titre d'un livre irait à l'encontre de l'intention du législateur de mettre à la disposition du public des œuvres littéraires maintenant dans le domaine public.

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Copyright—Infringement—Counterclaim alleging that the plaintiff infringed the defendants’ copyright by publishing excerpts of a translation belonging to them—The plaintiff argued that the translation was not an original work and that the defendants did not hold copyright to it—The translation in this case is not a mere copy of another work but reflects the exercise of the translator’s skill and judgment—The translator made more than cosmetic changes—To counter an action in copyright infringement, it is not enough to change the order of the chapters or to add to the plagiarized text—It is the extent to which the original work is reproduced that must be assessed—However, although the defendants held the copyright to the translation, their action was time-barred under s. 41(1) of the *Copyright Act*.

Solvay Pharma Inc. v. Canada (Attorney General) (F.C.) 391

Patents—Practice—Judicial review of Minister of Health’s refusal to list Canadian Patent No. 2420895 ('895 patent) on patent register pursuant to *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, s. 4(3)(c) on basis patent not meeting eligibility requirements thereunder—Applicant issued notice of compliance (NOC) for AndroGel—NOC also approving product monograph—Minister stating supplementary new drug submission (SNDS) to which '895 patent connected, related for listing not submission for change in use of medicinal ingredient as set out in product monograph—Evidence supporting Minister’s conclusions—Term “change in use” in Regulations, s. 4(3) measured by approved use in AndroGel’s product monograph—No change of indication, use made to applicant’s product monograph as result of NOC issued in connection with SNDS—Application dismissed.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

Droit d’auteur—Violation—Demande reconventionnelle alléguant que le demandeur a enfreint les droits d’auteur des défenderesses en publiant des extraits d’une traduction leur appartenant—Le demandeur a soutenu que la traduction n’était pas une œuvre originale et qu’elles n’en détenaient pas les droits d’auteur—La traduction en l’espèce n’est pas la simple copie d’une autre œuvre mais reflète l’exercice de talent et de jugement du traducteur—Le traducteur a fait plus que des modifications cosmétiques—Pour contrer une action en violation du droit d’auteur, il ne suffit pas de remanier l’ordre des chapitres ou d’ajouter au texte plagié—C’est la mesure dans laquelle l’œuvre originale a été reproduite qu’il faut évaluer—Cependant, bien que les défenderesses étaient titulaires des droits d’auteur de la traduction, leur recours était prescrit en vertu de l’art. 41(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*.

Solvay Pharma Inc. c. Canada (Procureur général) (C.F.) 391

Brevets—Pratique—Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé d’inscrire le brevet canadien n° 2420895 (le brevet '895) au registre des brevets conformément à l’art. 4(3)(c) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’admissibilité qui y sont prévues—La demanderesse a reçu un avis de conformité pour l’AndroGel—En outre, l’avis de conformité approuvait la monographie de produit—Le ministre a déclaré que le supplément à la présentation de drogue nouvelle (le SPDN) auquel le brevet '895 était rattaché ou lié et qu’on cherchait à faire inscrire n’était pas une présentation visant une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal ainsi qu’il était indiqué dans la monographie de produit—La preuve étayait les conclusions du ministre—Le terme « modification de l’utilisation » au sens de l’art. 4(3) du Règlement se mesure en fonction de l’utilisation approuvée dans la monographie de produit d’AndroGel—Aucune modification aux indications et à l’usage clinique de la monographie de produit de la demanderesse n’a été effectuée par suite de l’avis de conformité délivré relativement au SPDN—Demande rejetée.

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

X (Re) (F.C.) 460

Security Intelligence—Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside Canada under *Canadian Security Intelligence Act* (Act), s. 21—Authorization sought for interception of communications, seizure of information by Canadian Security Intelligence Service (CSIS) with assistance of Communications Security Establishment (CSE)—Proposed interceptions would be controlled from within Canada—Whether Court having jurisdiction to authorize acts by CSIS in this country entailing listening to communications, collecting information obtained from abroad—Judge having jurisdiction, under Act, s. 21, to authorize CSIS to intercept communications, obtain information, carry out activities necessary to achieve these purposes—No geographical limitation in Act restricting interception of communications to those originating, intended to be received in Canada—Here, interceptions to take place at locations within Canada where calls acquired, listened to, recorded—Reasoning of U.S. Circuit Courts of Appeals holding judge having jurisdiction to authorize interception if first location at which communications listened to within judge’s territorial jurisdiction persuasive—Court having jurisdiction to issue warrant herein—Collection of information by CSIS with CSE assistance falling within legislative scheme approved by Parliament—Application allowed.

Federal Court Jurisdiction—Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside Canada under *Canadian Security Intelligence Act* (Act), s. 21—Powers sought to intercept, seize information possibly having extraterritorial impact—If location of intercept construed as occurring abroad, Court having no jurisdiction to issue warrant authorizing activities—Here, interceptions to take place at locations within Canada where calls acquired, listened to and recorded—Court having jurisdiction to issue warrant authorizing CSIS, with technical assistance of CSE, to listen to, record communications at location within Canada.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

X (Re) (C.F.) 460

Renseignement de sécurité—Demande sollicitant un mandat autorisant l’utilisation de techniques d’enquête intrusives à l’égard d’activités de citoyens canadiens à l’extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l’art. 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (la Loi)—Autorisation demandée pour l’interception de communications et la collecte de renseignements par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), avec l’aide du Centre de la sécurité des télécommunications (le CST)—Les interceptions envisagées seraient contrôlées depuis le Canada—Il s’agissait de savoir si la Cour avait compétence pour autoriser des actes posés par le SCRS au Canada, lesquels nécessitaient l’écoute de communications et la collecte de renseignements provenant de l’étranger—En vertu de l’art. 21 de la Loi, un juge a le pouvoir d’autoriser le SCRS à intercepter des communications, obtenir des renseignements et exercer les activités nécessaires afin d’atteindre ces objectifs—La Loi ne limite pas géographiquement l’interception de communications à celles qui proviennent du Canada ou qui doivent être reçues au Canada—En l’espèce, les interceptions devaient se faire au Canada où les appels seraient écoutés et enregistrés et où on prendrait connaissance de leur contenu—Le raisonnement des cours d’appel de circuit des États-Unis portant qu’un juge a le pouvoir d’autoriser l’interception de communications lorsque le premier endroit où la communication sera écoutée se situe dans le ressort du juge était convaincant—En l’espèce, la Cour avait compétence pour délivrer le mandat—La collecte de renseignements par le SCRS avec l’aide du CST respectait le régime législatif approuvé par le législateur—Demande accueillie.

Compétence de la Cour fédérale—Demande sollicitant un mandat autorisant l’utilisation de techniques d’enquête intrusives à l’égard d’activités de citoyens canadiens à l’extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l’art. 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (la Loi)—Les pouvoirs sollicités d’intercepter et d’obtenir des renseignements étaient susceptibles d’avoir des répercussions à l’étranger—Si le lieu de l’interception doit être considéré comme se situant à l’étranger, la Cour n’aurait pas compétence pour décerner un mandat autorisant de telles activités—En l’espèce, les interceptions devaient se faire au Canada où les appels seraient écoutés et enregistrés et où on prendrait connaissance de leur contenu—La Cour avait compétence pour délivrer un mandat autorisant le SCRS, avec le soutien technique

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

International Law—Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside of Canada—Whether Court may authorize action in Canada knowing collection of such information in foreign country may violate state’s territorial sovereignty—What was proposed in present warrant not constituting enforcement of Canada’s laws abroad but rather exercise of jurisdiction here relating to protection of Canada’s security—While norms of territorial sovereignty precluding exercise of nation’s enforcement jurisdiction in territory of another nation, not precluding collection of information.

Constitutional Law—Charter of Rights—Unreasonable Search or Seizure—Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside of Canada—Ample grounds herein for interfering with privacy interests of individuals concerned, no issue arising as to whether collection of information would breach rights to protection against unreasonable search, seizure—As statutory prerequisites of warrant met, collection of information by CSIS with CSE assistance falling within legislative scheme approved by Parliament, not offending Charter.

Yates v. Canada (F.C.A.) 436

Income Tax—Reassessment—Appeal from Tax Court of Canada decision dismissing appeals from reassessments made under *Income Tax Act* (the Act), s. 160(1)—Appellant’s spouse having outstanding tax liability over \$485 000—Releasing joint interest in bank accounts in favour of appellant, depositing paycheques in appellant’s bank account for over one year—Appellant’s account used to pay household expenses—Tax Court of Canada concluding spouse’s actions constituting transfer of property, and that while certain limited payments made by spouse for daily living necessities not subject to Act, s. 160(1), expenses made herein going beyond expenditures permitted to satisfy

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

du CST, à écouter et à enregistrer des communications depuis le Canada.

Droit international—Demande sollicitant un mandat autorisant l’utilisation de techniques d’enquête intrusives à l’égard d’activités de citoyens canadiens à l’extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces—Il s’agissait de savoir si la Cour pouvait autoriser ces actions au Canada en sachant que la collecte de ces renseignements dans un pays étranger pouvait violer la souveraineté territoriale de cet État—Ce qui était proposé dans le mandat en l’espèce n’était pas l’application de lois canadiennes à l’étranger, mais plutôt l’exercice au Canada d’une compétence relative à la protection de la sécurité du pays—Bien que le principe de la souveraineté territoriale empêche une nation d’exercer sa compétence de faire appliquer ses lois dans le territoire d’une autre nation, il n’empêche pas une nation de recueillir des renseignements.

Droit constitutionnel—Charte des droits—Fouilles, perquisitions et saisies abusives—Demande sollicitant un mandat autorisant l’utilisation de techniques d’enquête intrusives à l’égard d’activités de citoyens canadiens à l’extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces—En l’espèce, il y avait de nombreux motifs justifiant que l’on s’immisce dans la vie privée des individus concernés et il n’était pas prétendu que la collecte de renseignements contreviendrait aux droits les protégeant contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives—Comme les conditions préalables à la délivrance d’un mandat ont été remplies, la collecte de renseignements par le SCRS avec l’aide du CST respectait le régime législatif approuvé par le législateur et ne contrevenait pas à la Charte.

Yates c. Canada (C.A.F.) 436

Impôt sur le revenu—Nouvelles cotisations—Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les appels à l’encontre d’avis de cotisation établis en vertu de l’art. 160(1) de la *Loi de l’impôt sur le revenu* (la Loi)—Le conjoint de l’appelante avait une dette fiscale non réglée de plus de 485 000 \$—Il a cédé à l’appelante son intérêt conjoint dans des comptes bancaires et a aussi déposé ses chèques de paye dans le compte bancaire de l’appelante pendant plus d’un an—Le compte de l’appelante était utilisé pour payer les dépenses du ménage—La Cour canadienne de l’impôt a conclu que les gestes du conjoint constituaient un transfert de biens et que

Suite à la page suivante

CONTENTS (Concluded)

family support obligations—Appellant arguing Tax Court failing to consider, articulate appropriate framework for determining amount of support payments beyond reach of Act, s. 160(1)—*Per* Desjardins J.A.: Clear on reading of Act, s. 160 that s. 160(4) only exception provided thereunder—Act, s. 160(4) exempting from capture payments made on account of support under separation agreement, court judgment—Line of Tax Court of Canada cases stating payments made by one spouse to another in satisfaction of legal obligation to support family beyond reach of Act, s. 160 not supported by legislation—Appeal dismissed—*Per* Nadon J.A. (concurring): Court of law not permitted to read in taxation statute provisions that are inexistent in legislation—Tax Court of Canada’s approach in determining whether fair market value consideration had been given for property transferred to appellant clearly wrong—View that only those household expenses which could be considered as “vital household expenses” beyond reach of s. 160(1) clearly erroneous—*Per* Blais J.A. (concurring): Nothing in s. 160(1) permitting court excuse spouse from liability where conditions thereunder met—No mention of family law exception from tax liability in s. 160(1)—Present case not falling under s. 160(4) exception dealing with transfer of property between separated spouses living apart—Tax Court erring in following line of cases concluding certain limited payments by spouse made for household expenses not subject to Act, s. 160, determination must be made as to which household expenditures are vital, may be excluded from reach of s. 160—S. 160(1) should apply equally everywhere in Canada despite differences in provincial legislation on family law.

SOMMAIRE (Fin)

même si certains paiements restreints couvrant des dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l’art. 160(1) de la Loi, les dépenses en l’espèce dépassaient les dépenses admissibles pour satisfaire à l’obligation de subvenir aux besoins de la famille—L’appelante soutenait que la Cour de l’impôt a omis d’examiner ou de définir une grille d’analyse permettant de déterminer le montant qu’il convenait d’attribuer aux paiements à titre d’aliments qui échappaient à l’application de l’art. 160(1) de la Loi—Selon la juge Desjardins, J.C.A. : Il appert clairement de la lecture de l’art. 160 de la Loi que la seule exception prévue par la Loi est celle de l’art. 160(4)—L’art. 160(4) de la Loi exclut de l’application de l’art. 160(1) tout paiement effectué à titre d’aliments en vertu d’un accord de séparation ou d’un jugement du tribunal—Le courant jurisprudentiel qui se dégage de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et selon lequel les paiements faits par un conjoint à l’autre pour satisfaire à son obligation de subvenir aux besoins de sa famille ne tombent pas sous le coup de l’art. 160, ne trouve pas appui dans la loi—Appel rejeté—Selon le juge Nadon, J.C.A. (motifs concourants) : Un tribunal n’a pas le droit de conclure à l’existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi—La démarche adoptée par la Cour canadienne de l’impôt relativement à la question de savoir si une contrepartie égale à la juste valeur marchande avait été donnée pour les biens transférés à l’appelante était manifestement erronée—Le point de vue selon lequel seules les dépenses du ménage qui pouvaient être considérées comme des « dépenses nécessaires au ménage » étaient exclues de la portée de l’art. 160(1) était clairement erroné—Selon le juge Blais, J.C.A. (motifs concourants) : Rien dans l’art. 160(1) ne permet à un tribunal d’exempter un époux de la responsabilité lorsque les conditions énoncées dans la disposition sont réunies—Cette disposition ne fait état d’aucune exception relative au droit de la famille—La présente affaire ne tombait pas sous le coup de l’exception prévue à l’art. 160(4), qui traite du transfert de biens entre époux séparés qui ne vivent plus ensemble—La Cour de l’impôt a commis une erreur en suivant le courant jurisprudentiel selon lequel certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l’art. 160; elle devait déterminer quelles dépenses du ménage constituaient des dépenses nécessaires qui pouvaient être exclues de la portée de l’art. 160—L’art. 160(1) devrait s’appliquer de la même façon partout au Canada malgré les différences dans la législation provinciale en droit de la famille.

**Federal Courts
Reports**

**Recueil des
décisions des Cours
fédérales**

2010, Vol. 1, Part 3

2010, Vol. 1, 3^e fascicule

T-1934-07
2009 FC 102

T-1934-07
2009 CF 102

Solvay Pharma Inc. (*Applicant*)

Solvay Pharma Inc. (*demanderesse*)

v.

c.

Attorney General of Canada and The Minister of Health (*Respondents*)

Procureur général du Canada et le ministre de la Santé (*défendeurs*)

INDEXED AS: SOLVAY PHARMA INC. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (F.C.)

RÉPERTORIÉ : SOLVAY PHARMA INC. c. CANADA (PROCEUREUR GÉNÉRAL) (C.F.)

Federal Court, Lemieux J.—Toronto, November 13, 2008; Ottawa, January 30, 2009.

Cour fédérale, juge Lemieux—Toronto, 13 novembre 2008; Ottawa, 30 janvier 2009.

Patents — Practice — Judicial review of Minister of Health's refusal to list Canadian Patent No. 2420895 ('895 patent) on patent register pursuant to Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 4(3)(c) on basis patent not meeting eligibility requirements thereunder — Applicant issued notice of compliance (NOC) for AndroGel — NOC also approving product monograph — Minister stating supplementary new drug submission (SNDS) to which '895 patent connected, related for listing not submission for change in use of medicinal ingredient as set out in product monograph — Evidence supporting Minister's conclusions — Term "change in use" in Regulations, s. 4(3) measured by approved use in AndroGel's product monograph — No change of indication, use made to applicant's product monograph as result of NOC issued in connection with SNDS — Application dismissed.

Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé d'inscrire le brevet canadien n° 2420895 (le brevet '895) au registre des brevets conformément à l'art. 4(3)c) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité qui y sont prévues — La demanderesse a reçu un avis de conformité pour l'AndroGel — En outre, l'avis de conformité approuvait la monographie de produit — Le ministre a déclaré que le supplément à la présentation de drogue nouvelle (le SPDN) auquel le brevet '895 était rattaché ou lié et qu'on cherchait à faire inscrire n'était pas une présentation visant une modification de l'utilisation de l'ingrédient médicinal ainsi qu'il était indiqué dans la monographie de produit — La preuve étayait les conclusions du ministre — Le terme « modification de l'utilisation » au sens de l'art. 4(3) du Règlement se mesure en fonction de l'utilisation approuvée dans la monographie de produit d'AndroGel — Aucune modification aux indications et à l'usage clinique de la monographie de produit de la demanderesse n'a été effectuée par suite de l'avis de conformité délivré relativement au SPDN — Demande rejetée.

This was an application for judicial review of the Minister of Health's decision refusing an application to list Canadian Patent No. 2420895 ('895 patent) on the patent register pursuant to paragraph 4(3)(c) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* (NOC Regulations) on the basis that it did not meet the eligibility requirements thereunder. Subsection 4(3) of the NOC Regulations dealing with the eligibility requirements for listing of a patent on the register was substantially amended on October 5, 2006.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé la demande d'inscription du brevet canadien n° 2420895 (le brevet '895) au registre des brevets conformément à l'alinéa 4(3)c) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement AC) au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité qui y sont prévues. Le paragraphe 4(3) du Règlement AC, qui traite des conditions d'admissibilité régissant l'inscription des brevets au registre, a été modifié en profondeur le 5 octobre 2006.

The applicant was issued a notice of compliance (NOC) for AndroGel in 2002. That NOC also approved the product monograph for AndroGel. AndroGel is indicated for hormone replacement therapy in males suffering from conditions

La demanderesse a reçu un avis de conformité pour l'AndroGel en 2002. En outre, cet avis de conformité approuvait la monographie de produit pour l'AndroGel, qui est indiqué comme thérapie de remplacement hormonal chez les sujets

associated with testosterone deficiency. After the applicant was granted its '895 patent several years later, it made an application to submit the patent for listing, which was subsequently refused by the Minister of Health. The Minister stated that the applicant's supplementary new drug submission (SNDS) dated March 11, 2005 to which the '895 patent was connected or related for listing on the register was not a submission for a change in use of the medicinal ingredient—testosterone—as set out in the product monograph since it merely updated the product monograph to reflect AndroGel's safety and efficacy for treatment beyond 180 days. Also, the '895 patent did not contain a claim for the changed use introduced in the product monograph by the applicant's relevant SNDS for which an NOC was issued.

Held, the application should be dismissed.

In this case, there were three relevant aids to the intention behind the changes to the NOC Regulations made on October 5, 2006: (1) a discussion in the case law on what was the mischief sought to be cured in making the regulatory changes; (2) a comparison between the scheme provided under the old provision with those under the new provisions; and (3) the light shed on the issue as outlined in the Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS).

The Federal Court of Appeal first considered the NOC amendments in *Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*. It stated that the redrafting to section 4 of the NOC Regulations into its current form came in response to a debate regarding the relevance of patents in relation to the submissions against which drug manufacturers seek to list them. Under paragraph 4(3)(b) of the Regulations, any patent sought to be filed against a SNDS must now contain “a claim for the changed dosage form”. The Court also stated that it was the distinction between specific claims and broad non-specific claims which led to the discussion in the case law about the nature of the patented invention. That discussion has now been overtaken by the amendments to the NOC Regulations.

When a comparison is made between the patent listing regime now in place and the previous one, the current regime is clearly much more precise in spelling out the eligibility criteria for the listing of patents on the NOC Regulations register.

masculins dans les cas de pathologies associées à une déficience de testostérone. Après la délivrance du brevet '895 plusieurs années plus tard, la demanderesse a présenté une demande d'inscription du brevet, demande qui a ensuite été refusée par le ministre de la Santé. Le ministre a déclaré que le supplément à la présentation de drogue nouvelle (le SPDN) de la demanderesse du 11 mars 2005 auquel le brevet '895 était rattaché ou lié et qu'on cherchait à faire inscrire au registre n'était pas une présentation visant une modification de l'utilisation de l'ingrédient médicinal — la testostérone — ainsi qu'il était indiqué dans la monographie de produit parce qu'il avait seulement pour effet de mettre à jour la monographie pour tenir compte de l'innocuité et de l'efficacité thérapeutique de l'AndroGel au-delà de 180 jours. De même, le brevet '895 ne contenait pas de revendication portant sur l'utilisation modifiée proposée dans la monographie de produit par le SPDN de la demanderesse pour laquelle un avis de conformité a été délivré.

Jugement : la demande doit être rejetée.

En l'espèce, il existait trois outils pouvant aider à découvrir l'intention qui a motivé les modifications apportées au Règlement AC le 5 octobre 2006 : 1) une discussion dans la jurisprudence au sujet de la situation que l'on cherchait à corriger en modifiant le règlement; 2) une comparaison entre le régime prévu par les anciennes dispositions et celui que l'on trouve dans les nouvelles dispositions; et 3) l'éclairage que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) jetait sur la question.

La Cour d'appel fédérale a examiné pour la première fois les modifications apportées aux avis de conformité dans l'affaire *Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)*. Elle a déclaré que la nouvelle rédaction qui avait donné à l'article 4 du Règlement AC sa forme actuelle se voulait une réponse à un débat sur la pertinence des brevets par rapport aux présentations à l'égard desquelles les fabricants de drogues les inscrivait sur leurs listes. Selon l'alinéa 4(3)(b) du Règlement, tout brevet dont on demande l'adjonction relativement à ce SPDN doit contenir « une revendication de la forme posologique modifiée ». De même, la Cour a statué que c'est la distinction entre les revendications étroitement déterminées ou explicites et les revendications larges ou non explicites qui a suscité dans la jurisprudence la discussion sur la nature de l'invention brevetée. Cette discussion se trouve maintenant dépassée par les modifications du Règlement AC.

Lorsqu'on compare le régime d'inscription des brevets actuel avec celui qui existait auparavant, le régime actuel est beaucoup plus précis lorsqu'il s'agit de définir les critères d'admissibilité d'inscription des brevets au registre en vertu du Règlement AC.

As for the RIAS, its first paragraph states that the amendments are intended to restore the balanced policy underlying the NOC Regulations by reaffirming the rules for listing patents on the register and clarifying when listed patents must be addressed. According to the RIAS, in order to qualify for protection under the Regulations, a patent must be “relevant to the drug product the innovator is approved to sell”. It also states that the amendments entrench the concept of product specificity through more precise language respecting the intended link between the subject matter of a patent on a patent list and the content of the underlying submission for a NOC in relation to which it is submitted. In addition, only certain clearly defined submission types will provide an opportunity to submit a new patent list.

In conclusion, the evidence supported the Minister’s conclusions that the applicant did not meet the relevant requirements of the NOC Regulations for the listing of the '895 patent on the register since its SNDS did not represent a change in use of the medicinal ingredient of AndroGel. The term “change in use” as used in subsection 4(3) of the Regulations is measured by the approved use in AndroGel’s product monograph. No change of indication and use was made to the applicant’s product monograph as a result of the NOC issued in connection with the SNDS.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

- Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), Tarif B (as am. *idem*, ss. 31, 32), Column IV.
- Food and Drug Regulations*, C.R.C., c. 870, Part C, Division 8.
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 55 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48).
- Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 2 “claim for the use of the medicinal ingredient” (as enacted by SOR/2006-242, s. 1), 3 (as am. by SOR/98-166, s. 2; 2006-242, s. 2), 4 (as am. by SOR/98-166, s. 3; 2006-242, s. 2; *erratum C. Gaz.* 2008.II.1874(E)), 4.1 (as enacted *idem*).
- Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/99-379.

CASES CITED

APPLIED:

- Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FCA 354, [2009] 3 F.C.R. 547, 70 C.P.R. (4th) 161, 382 N.R. 280, affg 2008 FC 700, 67 C.P.R. (4th) 51, 329 F.T.R. 190.

Pour ce qui est du REIR, le premier paragraphe indique que les modifications ont pour objectif de rétablir la politique équilibrée qui sous-tend le Règlement AC en réaffirmant les règles régissant l’inscription de brevets au registre et en éclaircissant les circonstances où ceux-ci doivent être respectés. Suivant le REIR, pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par le Règlement, un brevet doit être « pertinent par rapport à la drogue pour laquelle l’innovateur a obtenu l’approbation de vente ». Il précise aussi que les modifications enracinent le concept de la spécificité des produits grâce à un libellé plus précis quant au lien entre l’objet d’un brevet inscrit sur une liste et le contenu de la demande d’avis de conformité à l’égard duquel elle est soumise. De plus, une nouvelle liste de brevets ne peut être soumise que dans le cas de certains types de demandes bien précis.

Pour conclure, la preuve étayait les conclusions du ministre suivant lesquelles la demanderesse n’a pas satisfait aux exigences prévues par le Règlement AC pour pouvoir inscrire le brevet '895 au registre parce que son SPDN ne représentait pas un changement dans l’utilisation de l’ingrédient médicamenteux d’ANDROGEL. Le terme « modification de l’utilisation » au sens du paragraphe 4(3) du Règlement se mesure en fonction de l’utilisation approuvée dans la monographie de produit d’ANDROGEL. Aucune modification aux indications et à l’usage clinique de la monographie de produit n’a été effectuée par suite de l’avis de conformité.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48).
- Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/99-379.
- Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870, partie C, titre 8.
- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 2 « revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicamenteux » (édicte par DORS/2006-242, art. 1), 3 (mod. par DORS/98-166, art. 2; 2006-242, art. 2), 4 (mod. par DORS/98-166, art. 3; 2006-242, art. 2; *erratum Gaz. C.* 2008.II.1874(A)), 4.1 (édicte, *idem*).
- Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), tarif B (mod., *idem*, art. 31, 32), colonne IV.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

- Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)*, 2008 CAF 354, [2009] 3 R.C.F. 547, confirmant 2008 FC 700.

CONSIDERED:

Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General), 2007 FC 797, 61 C.P.R. (4th) 259, 315 F.T.R. 263, revd 2008 FCA 244, 298 D.L.R. (4th) 291, 68 C.P.R. (4th) 445, 380 N.R. 287; *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, 329 N.B.R. (2d) 1, 291 D.L.R. (4th) 577; *Eli Lilly Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2003 FCA 24, [2003] 3 F.C. 140, 23 C.P.R. (4th) 289, 237 F.T.R. 160; *Wyeth Canada v. ratiopharm inc.*, 2007 FCA 264, [2008] 1 F.C.R. 447, 62 C.P.R. (4th) 259, 370 N.R. 89, revg 2007 FC 340, 58 C.P.R. (4th) 154, 310 F.T.R. 265; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418, 154 D.L.R. (4th) 193; *Ferring Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2003 FCA 274, 26 C.P.R. (4th) 155, 242 F.T.R. 160; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, 2005 FCA 140, [2006] 1 F.C.R. 141, 253 D.L.R. (4th) 644, 40 C.P.R. (4th) 108.

REFERRED TO:

G.D. Searle & Co. v. Canada (Minister of Health), 2008 FC 437, [2009] 2 F.C.R. 293, 65 C.P.R. (4th) 451, 327 F.T.R. 133; *Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2001), 11 C.P.R. (4th) 538 (F.C.A.), affg (1999), 87 C.P.R. (3d) 271, 165 F.T.R. 42 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Health Canada. Changes to Marketed New Drug Products, April 1994.
Regulatory Impact Analysis Statement, SOR/2006-242, *C. Gaz.* 2006.II.1510.

APPLICATION for judicial review of the Minister of Health's decision refusing an application to list Canadian Patent No. 2420895 on the patent register pursuant to paragraph 4(3)(c) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* on the basis that it did not meet the eligibility requirements thereunder. Application dismissed.

APPEARANCES

Caroline Zayid and *David A. Tait* for applicant.

David G. Cowie for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for applicant.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général), 2007 CF 797, inf. par 2008 CAF 244; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 329 R.N.-B. (2^e) 1; *Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2003 CAF 24, [2003] 3 C.F. 140; *Wyeth Canada c. ratiopharm inc.*, 2007 CAF 264, [2008] 1 R.C.F. 447, infirmant 2007 CF 340; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Ferring Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2003 CAF 274; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2005 CAF 140, [2006] 1 R.C.F. 141.

DÉCISIONS CITÉES :

G.D. Searle & Co. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 437, [2009] 2 R.C.F. 293; *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2001] A.C.F. n^o 143 (C.A.) (QL), confirmant [1999] A.C.F. n^o 458 (1^{re} inst.) (QL).

DOCTRINE CITÉE

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, DORS/2006-242, *Gaz. C.* 2006.II.1510.
Santé Canada. Modifications aux drogues nouvelles sur le marché, avril 1994.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé la demande d'inscription du brevet canadien n^o 2420895 au registre des brevets conformément à l'alinéa 4(3)c) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité qui y sont prévues. Demande rejetée.

ONT COMPARU

Caroline Zayid et *David A. Tait* pour la demanderesse.

David G. Cowie pour les défendeurs.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour la demanderesse.

Deputy Attorney General of Canada for respondents.

Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.

The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by

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

LEMIEUX J.:

LE JUGE LEMIEUX :

I. Introduction

I. Introduction

[1] This judicial review application is a challenge by Solvay Pharma Inc. (Solvay or the innovator) to the October 10, 2007 decision by the Minister of Health (the Minister) who refused Solvay's application to list its Canadian Patent No. 2420895 (the '895 patent) on the patent register (the register) maintained by the Minister pursuant to the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations [SOR/93-133] (the NOC Regulations).

[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Solvay Pharma Inc. (Solvay, ou l'innovatrice) conteste la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le ministre de la Santé (le ministre) a refusé la demande présentée par Solvay en vue de faire inscrire son brevet canadien n° 2420895 (le brevet '895) au registre des brevets (le registre) tenu par le ministre conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [DORS/93-133] (le Règlement AC).

[2] The Minister was of the view that Solvay's '895 patent did not meet the eligibility requirements for the listing of a patent on the register set out in paragraph 4(3)(c) [as am. by SOR/2006-242, s. 2] of the NOC Regulations. Subsection 4(3) of the NOC Regulations dealing with the eligibility requirements for listing of a patent on the register had been substantially amended on October 5, 2006 [SOR/2006-242, s. 2]. Subsection 4(3) of the NOC Regulations, incorporating the October 5, 2006 amendments, reads:

[2] Le ministre s'est dit d'avis que le brevet '895 ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité régissant l'inscription des brevets prévues à l'alinéa 4(3)c [mod. par DORS/2006-242, art. 2] du Règlement AC. Le paragraphe 4(3) du Règlement AC, qui traite des conditions d'admissibilité régissant l'inscription des brevets au registre, a été modifié en profondeur le 5 octobre 2006 [DORS/2006-242, art. 2]. Voici le texte du paragraphe 4(3) du Règlement AC, incorporant les modifications du 5 octobre 2006 :

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133

4. ...

4. [...]

(3) A patent on a patent list in relation to a supplement to a new drug submission is eligible to be added to the register if the supplement is for a change in formulation, a change in dosage form or a change in use of the medicinal ingredient, and

(3) Est admissible à l'adjonction au registre tout brevet, inscrit sur une liste de brevets, qui se rattache au supplément à une présentation de drogue nouvelle visant une modification de la formulation, une modification de la forme posologique ou une modification de l'utilisation de l'ingrédient médicinal, s'il contient, selon le cas :

(a) in the case of a change in formulation, the patent contains a claim for the changed formulation that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement;

a) dans le cas d'une modification de formulation, une revendication de la formulation modifiée, la formulation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard du supplément;

(b) in the case of a change in dosage form, the patent contains a claim for the changed dosage form that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement; or

(c) in the case of a change in use of the medicinal ingredient, the patent contains a claim for the changed use of the medicinal ingredient that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement. [Emphasis mine.]

[3] As a matter of convenience at this point, I also set out the definition of “claim for the use of the medicinal ingredient” added to section 2 of the NOC Regulations by the October 5, 2006 amendments:

2. ...

“claim for the use of the medicinal ingredient” means a claim for the use of the medicinal ingredient for the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms. [Emphasis mine.]

[4] Specifically, the Minister’s refusal was based on two grounds. First, Solvay’s supplementary new drug submission (SNDS) dated March 11, 2005 to which the '895 patent was connected or related for listing on the register was not a submission for a change in use of the medicinal ingredient—testosterone—(in the form of topical gel) as set out in the product monograph approved by Health Canada for AndroGel, namely, hormone replacement therapy in males suffering from conditions associated with a testosterone deficiency. According to Health Canada, all that Solvay’s SNDS did was to update the product monograph to reflect its safety and efficacy for treatment beyond 180 days as a result of recent clinical studies on long-term usage of AndroGel. Second, according to the Minister, the '895 patent does not contain a claim for the changed use introduced in the monograph by Solvay’s relevant SNDS of March 11, 2005 for which an NOC [notice of compliance] issued.

b) dans le cas d’une modification de la forme posologique, une revendication de la forme posologique modifiée, la forme posologique ayant été approuvée par la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du supplément;

c) dans le cas d’une modification d’utilisation de l’ingrédient médicinal, une revendication de l’utilisation modifiée de l’ingrédient médicinal, l’utilisation ayant été approuvée par la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du supplément. [Non souligné dans l’original.]

[3] Par souci de commodité, je reproduis également ici la définition de l’expression « revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal » qui a été ajoutée à l’article 2 du Règlement AC par les modifications du 5 octobre 2006 :

2. [...]

« revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal » Revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. [Non souligné dans l’original.]

[4] Le refus du ministre tenait en particulier à deux raisons. Premièrement, le supplément à la présentation de drogue nouvelle de Solvay (le SPDN) du 11 mars 2005 auquel le brevet '895 était rattaché ou lié et qu’on cherchait à faire inscrire au registre n’était pas une présentation visant une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal — la testostérone — (sous forme de gel topique) ainsi qu’il est indiqué dans la monographie de produit homologuée par Santé Canada pour l’AndroGel, en l’occurrence, comme thérapie de remplacement hormonal chez les sujets masculins dans les cas de pathologies associées à une déficience de testostérone. Suivant Santé Canada, le SPDN de Solvay a seulement eu pour effet de mettre à jour la monographie pour tenir compte de l’innocuité et de l’efficacité thérapeutique de ce produit au-delà de 180 jours à la lumière d’études cliniques récemment réalisées au sujet de l’utilisation à long terme d’AndroGel. Deuxièmement, suivant le ministre, on ne trouve pas dans le brevet '895 de revendication portant sur l’utilisation modifiée proposée dans la monographie par le SPDN du 11 mars 2005 de Solvay pour laquelle un avis de conformité a été délivré.

[5] Two regulatory schemes provide the framework for the Minister's decision. First, there is the regulatory scheme set out in the relevant provisions of Part C, Division 8 [sections C.08.001–C.08.011] of the *Food and Drug Regulations* [C.R.C., c. 870] (the F&D Regulations) which state that no drug shall be marketed in Canada unless the manufacturer has obtained from the Minister a notice of compliance for that drug, by filing a drug submission. The F&D Regulations provide for different types of drug submissions appropriate to different circumstances. Typically, a drug innovator such as Solvay, seeking its first approval to market a new drug in Canada, files with Health Canada a new drug submission (NDS) which normally contains a vast amount of data by way of clinical trials and other studies which enables the Minister to be satisfied as to the safety and efficacy of the new drug before authorizing its sale in Canada. After a drug has been approved for sale, a wide range of changes may be made in respect of the drug or its backup document such as to the approved product monograph or label for that drug which requires the filing of an SNDS or another type of submission depending on the nature of the change.

[6] The second regulatory prong underpinning the Minister's decision are the NOC Regulations first enacted by the Governor in Council in 1993, pursuant to the provisions of section 55 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48] of the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4]. These regulations call for the maintenance of a patent register listing Canadian patents held by innovator drug manufacturers. If a generic drug manufacturer wishes to market a generic drug in Canada, it must obtain an NOC from the Minister by the filing of an abbreviated new drug submission (ANDS) which typically compares the generic's drug with the equivalent drug of an innovator who is already on the market via an NOC issued by the Minister. This ANDS by a generic drug manufacturer triggers the procedure set out in the NOC Regulations if an innovator's drug is listed on the patent register. In such a case, the generic drug manufacturer must notify the innovator through a notice of allegation (NOA) stating the marketing of its drug would not infringe the listed patent or that the

[5] La décision du ministre est encadrée par deux régimes réglementaires. Il y a tout d'abord le régime réglementaire prévu par les dispositions applicables du titre 8 de la partie C [articles C.08.001 à C.08.011] du *Règlement sur les aliments et drogues* [C.R.C., ch. 870], qui interdit de vendre une drogue au Canada à moins que le ministre n'ait délivré au fabricant de la drogue nouvelle un avis de conformité pour cette drogue sur dépôt d'une présentation de drogue. Le *Règlement sur les aliments et drogues* prévoit divers types de présentations de drogue selon les circonstances. Habituellement, un fabricant qui, comme Solvay, élabore un nouveau médicament et qui cherche à être autorisé pour la première fois à le commercialiser au Canada, dépose auprès de Santé Canada une présentation de drogue nouvelle (PDN) qui renferme normalement une importante quantité de données sous forme d'études et d'essais cliniques, qui permettent au ministre d'être convaincu de l'innocuité et de l'efficacité de ce nouveau médicament avant d'en autoriser la vente au Canada. Après que la vente d'un médicament a été approuvée, une série de modifications peuvent être apportées au médicament ou à un document de référence, comme la monographie de produit approuvée ou l'étiquette du médicament. Pour procéder à ces modifications, il est nécessaire de soumettre un SPDN ou un autre type de présentation selon la nature des modifications proposées.

[6] Le second régime réglementaire dont le ministre doit tenir compte pour prendre une décision est le Règlement AC qui a été pris pour la première fois en 1993 par le gouverneur en conseil en application de l'article 55 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48] de la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4]. Ce règlement l'oblige à tenir un registre des brevets dans lequel sont inscrits tous les brevets canadiens détenus par les fabricants de nouveaux médicaments. Si un fabricant de médicaments génériques souhaite commercialiser un médicament générique au Canada, il doit obtenir un avis de conformité du ministre en déposant une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN), qui compare habituellement le médicament générique avec le médicament équivalent d'un innovateur qui existe déjà sur le marché par suite de la délivrance d'un avis de conformité par le ministre. La PADN par le fabricant de médicaments génériques met en branle la procédure prévue par le Règlement AC si le médicament de

listed patent is invalid. Once an NOA has been served, the innovator drug company may launch prohibition proceedings to determine whether the NOA is justified. Generally, until those proceedings are determined, the Minister cannot for a certain period of time issue an NOC to the generic under the F&D Regulations. However, if the patent for that drug is not listed on the register, no NOA needs to be served and filed and the process under the NOC Regulations is closed to the innovator drug manufacturer albeit an action for patent infringement is not. In other words, the Minister's action to issue an NOC to the generic manufacturer is not constrained if the Minister is otherwise satisfied under the F&D Regulations.

II. Facts and context

[7] On August 6, 2000, Solvay filed with the Minister, pursuant to the F&D Regulations, an NDS for the purpose of obtaining an NOC which would authorize it to market its AndroGel product on the Canadian market. Solvay was issued that NOC on February 6, 2002. That NOC also approved the product monograph for AndroGel dated January 28, 2002. The Indications and Clinical Use section of that product monograph reads:

AndroGel™ (testosterone gel) is indicated for replacement therapy in males for conditions associated with a deficiency or absence of endogenous testosterone:

1. Primary hypogonadism (congenital or acquired) — testicular failure including cryptorchidism, bilateral torsion, orchitis, vanishing testis syndrome, orchiectomy, Klinefelter's syndrome, chemotherapy, or toxic damage from alcohol or heavy metals. These men usually have low serum testosterone levels but have high gonadotropins (FSH, LH) above the normal range.

l'innovateur est inscrit au registre des brevets. En pareil cas, le fabricant de médicaments génériques doit envoyer à l'innovateur un avis (l'avis d'allégation) dans lequel il déclare que la commercialisation de son médicament ne contreferaient pas le brevet inscrit au registre ou encore que le brevet inscrit est invalide. Une fois que l'avis d'allégation a été signifié, l'innovateur qui a fabriqué le médicament peut introduire une instance en interdiction pour déterminer si l'avis d'allégation est justifié. En règle générale, tant qu'une décision n'a pas été rendue, le ministre ne peut, pendant une certaine période de temps, délivrer au fabricant de médicaments génériques un avis de conformité en vertu du *Règlement sur les aliments et drogues*. Toutefois, si le brevet portant sur le médicament en question ne figure pas au registre, il n'est pas nécessaire de déposer et de signifier un avis d'allégation et la société pharmaceutique innovatrice ne peut se prévaloir de la procédure prévue au Règlement AC, quoique l'action en contrefaçon de brevet lui soit ouverte. En d'autres termes, le ministre a toute latitude pour délivrer un avis de conformité au fabricant de médicaments génériques s'il est par ailleurs convaincu que les conditions prévues au *Règlement sur les aliments et drogues* sont réunies.

II. Faits et contexte

[7] Le 6 août 2000, Solvay a déposé auprès du ministre, en vertu du *Règlement sur les aliments et drogues*, une PDN afin d'obtenir un avis de conformité l'autorisant à commercialiser son médicament AndroGel sur le marché canadien. Le 6 février 2002, Solvay a reçu l'avis de conformité en question qui approuvait également la monographie de produit d'AndroGel datée du 28 janvier 2002. La section Indications et usage clinique de la monographie de produit était ainsi libellée :

[TRADUCTION] AndroGel^{MC} (gel de testostérone) est indiqué en thérapie de remplacement chez les sujets masculins dans les cas de pathologies associées à une déficience ou à une absence de testostérone endogène :

1. Hypogonadisme primaire (congénital ou acquis) : insuffisance testiculaire, notamment cryptorchidie, torsion bilatérale, orchite, anorchidie, orchidectomie, syndrome de Klinefelter, chimiothérapie ou lésions toxiques dues à l'alcool ou aux métaux lourds. Chez ces hommes, on constate habituellement de concentrations de testostérone sériques faibles, mais associées à des concentrations supérieures à la normale de gonadotrophine (FSH, LH).

2. Hypogonadotropic hypogonadism (congenital or acquired) — idiopathic gonadotropin or luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) deficiency or pituitary-hypothalamic injury from tumors, trauma, or radiation. These men have low testosterone serum levels but have gonadotropins in the normal or low range.

3. In sexual dysfunction or for male climacteric symptoms when the conditions are due to a measured or documented testosterone deficiency.

[8] On August 29, 2001, Solvay filed its application for the '895 patent which was laid open for public inspection on March 9, 2002. This patent was issued six years later on March 13, 2007. Pursuant to subsection 4(6) of the NOC Regulations, Solvay had 30 days from the grant of the '895 patent to submit the patent for listing against an eligible drug submission. Solvay made that application on March 13, 2007 which was refused by the Minister on October 10, 2007 for the reasons previously stated herein.

[9] After it obtained its NOC in February 2002 to sell AndroGel, Solvay sought in March 2002, by way of a notifiable change submission, approval for certain updates to its AndroGel product monograph in order to reflect the most current medical terminology. That update was accepted with the product monograph revised as of July 16, 2002.

[10] In late 2004, Solvay obtained the results of a long-term extension study entitled “A Long-term Study of the Safety and Effectiveness of Testosterone Gel for Hormonal Replacement in Hypogonadal Men”. Solvay’s NDS had been based on an initial six-month pivotal study which contained the clinical results for the treatment of males with AndroGel for a treatment period of up to 180 days. The extension study continued the patient treatment with AndroGel for periods of up to 42 months. Solvay wanted to reflect the extension study results in its product monograph for AndroGel and, for this purpose, its Regulatory Affairs Associate contacted Health and Welfare Canada [now Health Canada] to determine what kind of submission was required: could the changes to

2. Hypogonadisme hypogonadotrophique (congénital ou acquis) : déficience idiopathique en gonadotrophine ou hormone de libération de la lutéinostimuline (LH-RH) ou lésions hypothalamo-pituitaires dues à une tumeur, à un traumatisme ou à l’irradiation. Chez ces hommes, on constate de faibles concentrations sériques de testostérone, bien que les concentrations de gonadotrophine puissent atteindre des valeurs qui sont normales ou faibles.

3. Dans les cas de dysfonction sexuelle ou d’andropose, quand la pathologie est due à une déficience mesurée ou documentée en testostérone.

[8] Le 29 août 2001, Solvay a déposé sa demande relative au brevet '895 qui a été mise à la disposition du public pour consultation le 9 mars 2002. Ce brevet a été délivré six ans plus tard, soit le 13 mars 2007. Aux termes du paragraphe 4(6) du Règlement AC, Solvay disposait d’un délai de 30 jours après la délivrance du brevet '895 pour présenter le brevet pour inscription au titre d’une présentation de drogue admissible. Solvay a présenté cette demande le 13 mars 2007; la demande a été refusée par le ministre le 10 octobre 2007 pour les motifs déjà mentionnés.

[9] Après avoir obtenu, en février 2002, l’avis de conformité qui l’autorisait à vendre AndroGel, Solvay a sollicité en mars 2002, par la voie d’une modification à déclaration obligatoire, l’approbation de certaines mises à jour qui ont été apportées à la monographie de produit d’AndroGel afin de tenir compte de la terminologie médicale la plus récente. Cette mise à jour a été acceptée et la monographie du produit a été révisée le 16 juillet 2002.

[10] À la fin de l’année 2004, Solvay a obtenu les résultats d’une étude d’extension de longue durée intitulée « A Long-term Study of the Safety and Effectiveness of Testosterone Gel for Hormonal Replacement in Hypogonadal Men » (Étude de longue durée de l’innocuité et de l’efficacité du gel de testostérone en thérapie de remplacement chez les sujets masculins hypogonadiques). La PDN de Solvay était fondée sur une étude pivot initiale d’une durée de six mois dont les résultats cliniques pour le traitement par AndroGel de sujets masculins portaient sur une période maximale de 180 jours. Dans l’étude de prolongation, les patients ont poursuivi leur traitement par AndroGel pendant une période pouvant atteindre 42 mois. Solvay souhaitait

the product monograph be made by way of a notifiable change submission or was an SNDS required? Her inquiry enclosed draft changes to the product monograph. Her e-mail identified its subject as “Product Monograph Revisions”.

[11] On December 31, 2004, Solvay’s Regulatory Affairs Associate was advised by Adam Gibson, the A/Senior Regulatory Project Manager for the Bureau of Metabolism, Oncology and Reproductive Sciences (BMORS) in the Therapeutics Products Directorate (TPD) of Health Canada as follows:

In response to your inquiry below, the proposed changes and inclusion of results from your extended study would be considered an SNDS.

The primary reasons for this classification are as follows:

- A change has occurred to the Dosage and Administration Section.
- References to the long term study results in other sections, such as “Adverse Reactions” and “Action and Clinical Pharmacology” imply a long-term usage of Androgel beyond the timeframes outlined in the original clinical data. Although this is not an explicit change to the indication section of the Androgel Product Monograph, the Reproduction and Urology Division (RUD) considers the inclusion of long-term study results to directly influence the implied use of the product. You may wish to note that the latter consideration is applicable to all sponsors of steroid products making similar changes.

For the reasons above and in accordance with our Changes to Marketed New Drug Products Policy, this submission will be considered an SNDS. [Emphasis mine.]

[12] The applicant’s record contains a copy of National Health and Welfare’s policy on Changes to Marketed

que la monographie d’AndroGel prenne en compte les résultats de l’étude de prolongation; l’adjoint aux Affaires réglementaires a communiqué à cette fin avec Santé et Bien-être social Canada [maintenant Santé Canada] afin de déterminer le type de présentation requise : les changements à la monographie pouvaient-ils être apportés par la voie d’une modification à déclaration obligatoire ou un SPDN était-il requis? Une version préliminaire des changements prévus à la monographie était jointe à la demande. L’objet du courriel était le suivant [TRADUCTION] : « Révisions de la monographie de produit ».

[11] Le 31 décembre 2004, l’adjoint aux Affaires réglementaires de Solvay a été avisé de ce qui suit par Adam Gibson, gestionnaire principal de projet de réglementation (int.) du Bureau de métabolisme, de l’oncologie et des sciences de la reproduction (BMOSR) de la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de Santé Canada :

[TRADUCTION] En réponse à votre demande ci-dessous, les modifications prévues et l’inclusion des résultats de l’étude d’extension que vous avez menée nécessiteraient un SPDN.

Les principaux motifs de cette classification sont les suivants :

- Une modification a été apportée à la section Posologie et administration.
- Les renvois aux résultats de l’étude de longue durée dans d’autres sections, telles que Effets indésirables et Mode d’action et pharmacologie clinique impliquent une utilisation prolongée d’Androgel, d’une durée supérieure à celle dont il est fait état dans les données cliniques initiales. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une modification explicite à la section de la monographie d’Androgel sur les indications, la Division de la reproduction et de l’urologie (DRU) estime que l’inclusion des résultats de l’étude de longue durée a une influence directe sur l’utilisation implicite du médicament. Il est à noter que cette dernière considération s’applique à tous les promoteurs de produits stéroïdiens qui souhaiteraient faire des changements similaires.

Pour les motifs précités et conformément à notre Politique sur les modifications aux drogues nouvelles sur le marché, cette présentation sera considérée comme un SPDN. [Non souligné dans l’original.]

[12] Le dossier de la demanderesse comprend une copie de la Politique sur les modifications aux drogues

New Drug Products dated April 1994 which suggested that an SNDS was required for a change:

5. in the labelling including package inserts, product brochures, file cards, and product monographs of the drug product respecting, either explicitly or implicitly:

- (i) the recommended route of administration of the drug product,
- (ii) the dosage of the drug product, and
- (iii) the claims, including indications, made for the drug product. [Underlining added.]

[13] Solvay's SNDS for AndroGel was submitted on March 10, 2005. In a covering letter, the Regulatory Affairs Associate explained the SNDS had two purposes, the first being "to update the Product Monograph based on the results of the open-label, long-term extension study".

[14] The NOC which was issued in connection with the SNDS is dated January 25, 2006 and indicated the reason for the SNDS to be "Update PM with long term extension study results".

[15] The applicant's record (Volume I, at page 69) contains the AndroGel product monograph (AndroGel PM) updated in accordance with the SNDS. Its Indications and Clinical Use section is substantially the same in wording to the AndroGel PM dated January 2002; taking into account the wording update as a result of the notifiable change which occurred in March 2002. As counsel for Solvay demonstrated AndroGel PM contained some wording changes to the Contraindications, the Warnings and Precautions, Adverse Reactions, Administration, Pharmacokinetics and Clinical Trials sections of the product monograph. The applicant's record also contains the affidavit of Dr. Alvaro Morales sworn December 7, 2007. Solvay relies on it to support its argument the 2006 NOC represents a change in the use of AndroGel. The Minister objected to its receipt because it was not before the Minister and cites

nouvelles sur le marché de Santé et Bien-être social, datée d'avril 1994, laquelle précise qu'un SPDN est requis pour un changement apporté :

5. à l'étiquetage, y compris aux dépliants de conditionnement, aux notices du produit, aux cartes de fichier et aux monographies de produit, concernant, explicitement ou implicitement :

- i) la voie d'administration recommandée du médicament,
- ii) la posologie du médicament, et
- iii) les qualités attribuées au médicament, incluant les indications. [Soulignement ajouté.]

[13] Le SPDN relatif à AndroGel a été soumis par Solvay le 10 mars 2005. Dans une lettre d'accompagnement, l'adjoint aux Affaires réglementaires explique que le SPDN avait deux objectifs, le premier étant de [TRADUCTION] « mettre à jour la monographie du médicament à la lumière des résultats de l'étude de prolongation ouverte à long terme ».

[14] L'avis de conformité qui a été délivré relativement au SPDN est daté du 25 janvier 2006 et précise que le SPDN vise à [TRADUCTION] « mettre à jour la monographie de produit à la lumière des résultats de l'étude de prolongation à long terme ».

[15] Le dossier de la demanderesse (volume 1, page 69) contient la monographie de produit d'AndroGel (la monographie d'AndroGel) mise à jour conformément au SPDN. Le libellé de la section Indications et usage clinique est sensiblement le même que celui de la monographie d'AndroGel datant de janvier 2002; il tient compte de la mise à jour apportée au libellé à la suite de la modification à déclaration obligatoire en mars 2002. Comme l'a souligné l'avocat de Solvay, certaines modifications ont été apportées au libellé des sections Contre-indications, Mises en garde et précautions, Effets indésirables, Posologie et administration, Pharmacocinétique et Essais cliniques de la monographie d'AndroGel. Le dossier de la demanderesse contient également l'affidavit du D^r Alvaro Morales, souscrit le 7 décembre 2007, et sur lequel Solvay se fonde pour étayer son argument selon lequel l'avis de conformité de

jurisprudence as settled law. I will deal with this objection later.

[16] The respondents' record contains several documents introduced through the affidavit of Waleed Jubran who is a patent officer – Science in the Office of the Patented Medicines and Liaison (OPML) in the TPD. His duties include the administration of the NOC Regulations which primarily involves ensuring that notices of compliance are issued in accordance with the NOC Regulations which requires knowledge of the drug submission and the NOC Regulations. According to him, Solvay's SNDS "was approved for an update to the safety information in the product monograph for ANDROGEL and not for a change in the formulation, a change in dosage form or a change in the use of the medicinal ingredient as required by subsection 4(3) of the *NOC Regulations*" concluding "the '895 patent ... is not eligible for listing on the Patent Register in respect of the SNDS 097485". He was cross-examined on his affidavit.

[17] He states, at paragraph 9 of his affidavit "the indications (the approved uses), are described in the 'Indications and Clinical Use Section'". He adds: "Only those indications approved by Health Canada can be included".

[18] Paragraph 12 of his affidavit reads:

The rationale underlying the listing of "use patents" on the Patent Register is described at page 1517 of the Regulatory Impact Analysis Statement ("RIAS") accompanying the October 5th amendments to the *NOC Regulations*, attached as Exhibit "C". In respect of an NDS, the *NOC Regulations* seek to "limit the eligibility of use patents to those which contain a claim to an approved method of using the medicinal ingredient, for an approved indication. This link should be apparent from a comparison of the claims in the patent with the relevant portions of the product monograph and labelling for the approved drug." In respect of an SNDS, as described at page 1518 of the RIAS, the purpose of the SNDS must be a change in use of the medicinal ingredient (i.e. a new method of use or

2006 représente une modification de l'utilisation d'AndroGel. Le ministre s'est opposé à l'admission de cette preuve au motif qu'elle ne lui avait pas été présentée et il invoque la jurisprudence établie. Je reviendrai plus loin sur cette objection.

[16] Le dossier des défendeurs contient plusieurs documents présentés par le biais de l'affidavit de Waleed Jubran, agent des brevets – Science du Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (BMBL) de la DPT. Ce dernier est notamment chargé de l'application du Règlement AC, tâche qui consiste principalement à veiller à ce que les avis de conformité soient délivrés conformément audit règlement et qui nécessite une connaissance des processus liés à la présentation des drogues et du Règlement AC. Selon lui, le SPDN de Solvay [TRADUCTION] « a été approuvé en vue d'une mise à jour des renseignements relatifs à l'innocuité figurant dans la monographie d'ANDROGEL et non en vue d'une modification de formulation, d'une modification de la forme posologique ou d'une modification d'utilisation de l'ingrédient médicinal, comme l'exige le paragraphe 4(3) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* ». Il conclut que [TRADUCTION] « le brevet '895 [...] n'est pas admissible à l'adjonction au registre des brevets pour ce qui est du SPDN 097485 ». Il a été contre-interrogé concernant son affidavit.

[17] L'agent des brevets déclare au paragraphe 9 de son affidavit que [TRADUCTION] « les indications (utilisations approuvées) sont décrites dans la section "Indications et usage clinique" ». Il ajoute : [TRADUCTION] « Seules les indications approuvées par Santé Canada peuvent être mentionnées ».

[18] Le paragraphe 12 de son affidavit est ainsi libellé :

[TRADUCTION] La raison qui justifie l'inscription des « brevets d'utilisation » au registre des brevets est décrite à la page 1517 du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) accompagnant les modifications du 5 octobre apportées au *Règlement AC*, document joint comme pièce C. Pour ce qui est des PDN, le *Règlement AC* vise à « limiter l'admissibilité des brevets d'utilisation à ceux contenant une revendication relative à une méthode d'utilisation approuvée de l'ingrédient médicinal, pour une indication approuvée. Ce lien devrait être apparent en comparant les revendications du brevet avec les sections pertinentes de la monographie de produit et de l'étiquetage du médicament approuvé ». Tel que mentionné à la page 1518 du REIR, le SPDN doit viser un changement de l'utilisation de

new indication) and the patent must contain a claim to the use so changed.

[19] At paragraph 19 of his affidavit, he describes the update of the language in the AndroGel PM which was authorized by the notifiable change submission in March 2002.

[20] At paragraph 21 of his affidavit, he analyses all of the changes proposed by Solvay through its March 10, 2005 SNDS as noted in the TPD's Pharmaceutical Safety and Efficacy Assessment Template (PSEAT) which was prepared by the BMORS responsible for reviewing and approving drugs such as AndroGel. In that process, BMORS recommend a number of other revisions to the AndroGel PM.

[21] Mr. Jubran asserts that overall BMORS concluded SNDS 097485 "sought an update to the safety information of the product monograph" as reflected in the PSEAT but also in the Executive Summary for Submission Review dated December 9, 2005 which was considered by the Director General of the TPD for decision as to whether an NOC should be issued for SNDS 097485.

[22] On March 13, 2007, as noted, Solvay submitted to the OPML a form IV patent list for the '895 patent in respect of its AndroGel product which indicated the uses of the medicinal ingredient (testosterone) were:

1. Primary hypogonadism;
2. Secondary hypogonadism;
3. Sexual dysfunction or andropause.

[23] The record indicates that on March 20, 2007, Mr. Jubran consulted Mr. Randall, the Regulatory Project Manager, Oncology Division of BMORS who advised him: "It does not appear that the indications changed under this submission."

l'ingrédient médicinal (c'est-à-dire une nouvelle méthode d'utilisation ou une nouvelle indication), et le brevet doit contenir une revendication relative à l'utilisation ainsi modifiée.

[19] L'agent des brevets décrit, au paragraphe 19 de son affidavit, la mise à jour apportée au libellé de la monographie d'AndroGel qui a été autorisée en mars 2002, par voie de modification à déclaration obligatoire.

[20] Au paragraphe 21 de son affidavit, il analyse toutes les modifications proposées par Solvay dans le SPDN du 10 mars 2005, telles qu'elles figurent dans le Modèle d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques (MEIEPP) de la DPT, qui a été préparé par le BMOSR chargé de l'examen et de l'approbation de médicaments comme AndroGel. Le BMOSR a, dans le cadre de ce processus, recommandé qu'un certain nombre d'autres modifications soient apportées à la monographie d'AndroGel.

[21] M. Jubran soutient que le BMOSR a conclu, dans l'ensemble, que le SPDN 097485 [TRADUCTION] « visait une mise à jour des renseignements de la monographie de produit relatifs à l'innocuité », comme en témoigne le MEIEPP ainsi que le Sommaire pour l'examen de la présentation daté du 9 décembre 2005, document que le directeur général de la DPT a examiné pour déterminer si un avis de conformité devait ou non être délivré à l'égard du SPDN 097485.

[22] Comme il a été mentionné, le 13 mars 2007, Solvay a soumis au BMBL une liste de brevets selon le formulaire IV pour le brevet '895 relativement à son médicament AndroGel, formulaire qui mentionnait que les utilisations de l'ingrédient médicinal (testostérone) étaient les suivantes :

1. hypogonadisme primaire;
2. hypogonadisme secondaire;
3. dysfonction sexuelle ou andropause.

[23] Selon le dossier, M. Jubran a, le 20 mars 2007, consulté M. Randall, gestionnaire de projets réglementaires de la Division de l'oncologie du BMOSR, qui lui a dit : [TRADUCTION] « Il ne semble pas que les indications aient changé selon cette présentation. »

[24] On March 26, 2007, the Associate Director, OPML, wrote to Solvay's Vice President, Medical and Regulatory Affairs to advise the SNDS of March 10, 2005 was submitted "for approval of a Product Monograph update based on the results of a long term extension study" and was therefore not eligible because the SNDS contained no change in formulation, dosage or in the use of testosterone, the medicinal ingredient in AndroGel.

[25] The Associate Director, OPML, asked for Solvay's written representations, which were provided by letter dated April 25, 2007 from Solvay's outside legal counsel, Anita Nador from McCarthy Tétrault, who submitted that the changes identified in the product monograph were not simply an update but reflected a change in the use of testosterone, the medicinal ingredient based on the results of the long-range safety and efficacy study "that examined the use of the drug well beyond the six month studies performed to support the original NDS". The crux of Ms. Nador's submissions are contained in the following two paragraphs:

On the basis of these data, the SNDS amends the Product Monograph by extending the period in which the safety and efficacy of the drug has been demonstrated from 6 months to three years. Solvay regards this as a change to the use described in the Product Monograph.

Fundamentally, the supplement pertains to a change in the length of the demonstrated period of time during which the drug can be used safely and effectively. The changes include reference to safety in the extended period of use and to benefits, or efficacy in that period of use. As such, the SNDS does relate to a change in the *use* of the medicinal ingredient, namely the use of the drug to achieve such desired effects as "hormonal steady state levels of testosterone", safely, over a longer time frame for treatment.

[26] She then identified the numerous changes in the AndroGel PM and provided the following examples about safety in longer term use:

[24] Le 26 mars 2007, le directeur associé du BMBL a avisé par écrit le vice-président, Affaires médicales et réglementaires de Solvay que le SPDN du 10 mars 2005 avait été soumis en vue de [TRADUCTION] « l'approbation d'une mise à jour de la monographie de produit à la lumière des résultats d'une étude de prolongation à long terme » et qu'il n'était donc pas admissible étant donné qu'il ne contenait pas une modification de la formulation, de la forme posologique ou encore de l'utilisation de la testostérone, l'ingrédient médicinal contenu dans AndroGel.

[25] Le directeur associé du BMBL a demandé à Solvay de déposer des observations écrites, ce qui a été fait dans une lettre datée du 25 avril 2007 par la conseillère juridique externe de Solvay, M^e Anita Nador, du cabinet McCarthy Tétrault. Cette dernière a fait valoir que les changements mentionnés dans la monographie de produit n'étaient pas seulement une mise à jour, mais reflétaient une modification de l'utilisation de la testostérone, l'ingrédient médicinal, à la lumière des résultats d'une étude de longue durée sur l'innocuité et l'efficacité du médicament, laquelle [TRADUCTION] « a examiné l'utilisation de la drogue pendant une période bien supérieure à celle de six mois qui avait servi à appuyer la PDN initiale ». L'essentiel des observations de M^e Nador figure dans les deux paragraphes suivants :

[TRADUCTION] À la lumière de ces données, le SPDN modifie la monographie de produit en prolongeant de six mois à trois ans la période durant laquelle l'innocuité et l'efficacité du médicament ont été établies. Solvay estime qu'il s'agit là d'un changement par rapport à l'utilisation décrite dans la monographie de produit.

Le supplément porte fondamentalement sur une modification de la durée de la période durant laquelle il a été établi que le médicament pouvait être utilisé de manière sûre et efficace. Les modifications comprennent une mention de l'innocuité, des avantages ou de l'efficacité durant la période prolongée d'utilisation. À ce titre, le SPDN vise une modification de l'*utilisation* de l'ingrédient médicinal, c'est-à-dire l'utilisation du médicament en vue d'obtenir des effets recherchés tels que « des taux hormonaux constants de testostérone » en toute sécurité au cours d'une période de traitement plus longue.

[26] M^e Nador a ensuite énuméré les nombreuses modifications apportées à la monographie d'AndroGel et a fourni les exemples suivants relatifs à l'innocuité de l'utilisation au long cours :

- Under the Warnings and Precautions section which described the prolonged use of methyltestosterone may cause peliosis hepatis, the following statement was inserted: “ANDROGEL is not known to produce these adverse effects.” Ms. Nador argued this phrase was a key addition to the product monograph and is an assertion that in the long-term study conducted over 36 months, AndroGel does not produce the adverse effects associated with “prolonged use” and that it was a claim about the relative safety of using AndroGel in a longer duration than had been approved by the original NOC;
- The addition of the sentence: “Similar trends were observed in patients followed up to 3 years” in a section of the product monograph dealing with the maintenance of serum testosterone concentration in follow-up measurements 30, 90 and 180 days, Ms. Nador submitted the added sentence in the SNDS demonstrated “that concentrations may be maintained for longer periods than originally stated which again indicates the extended use of the product”;
- Under the Clinical Trials section, the added reference in the SNDS “to the implied duration of safe and effective use which had previously been based on a 6-month study and is now based on 42 months of data”. Ms. Nador submitted “this change shows that the implied duration of safe and effective use is now based on a much longer period than originally stated”;
- Under the Action and Clinical Pharmacology section, the reference to additional symptoms of hypogonadism; Ms. Nador argued: “the addition of those to the Product Monograph based on the data presented in the longer term study is clearly related to the implied use of the drug to address such symptoms”.
- Dans la section Mises en garde et précautions, dans laquelle il est mentionné que l’utilisation prolongée de méthyltestostérone peut causer une péliose hépatique, l’énoncé suivant a été ajouté : « ANDROGEL n’est pas un agent connu pour produire ces effets indésirables ». M^e Nador a fait valoir que cette phrase était un ajout clé à la monographie de produit, indiquant que l’étude de longue durée menée sur 36 mois a montré qu’AndroGel n’entraînait pas les effets indésirables associés à une « utilisation prolongée » et qu’il s’agissait d’une revendication quant à l’innocuité relative de l’utilisation d’AndroGel pendant une période plus longue que celle qui avait été approuvée dans le cadre de l’avis de conformité initial;
- Quant à l’ajout de la phrase : « Des tendances analogues ont été observées chez les patients ayant fait l’objet d’un suivi sur une période allant jusqu’à trois ans » dans une section de la monographie portant sur le maintien des concentrations sériques de testostérone lors de tests de suivi à 30, 90 et 180 jours, M^e Nador a fait valoir que cet ajout au texte du SPDN démontrait [TRADUCTION] « que les concentrations peuvent être maintenues pendant des périodes plus longues que ce qui avait initialement été mentionné, ce dont témoigne encore une fois l’utilisation prolongée du produit »;
- Dans la section Essais cliniques, le SPDN fait mention de la nouvelle [TRADUCTION] « durée implicite d’utilisation efficace et sûre qui était auparavant basée sur une étude de six mois et qui se fonde à présent sur des données recueillies au cours d’une période de 42 mois ». M^e Nador affirme que [TRADUCTION] « ce changement montre que la durée implicite d’utilisation efficace et sûre est à présent basée sur une période beaucoup plus longue que celle qui avait initialement été mentionnée »;
- Dans la section Mode d’action et pharmacologie clinique, il est fait mention de symptômes additionnels d’hypogonadisme; M^e Nador a fait valoir que [TRADUCTION] « l’ajout de ces symptômes à la monographie de produit à la lumière des données présentées dans l’étude de longue durée est clairement lié à l’utilisation implicite du médicament pour traiter de tels symptômes ».

[27] Solvay’s counsel concluded:

[27] L’avocate de Solvay a conclu :

It is clear that the SNDS seeks approval of changes to the Product Monograph that relate directly to a change in “use” of the drug. The safe and effective duration of use is extended and important changes to the implied use of the product, as authorized to be described in the Product Monograph, are clearly the essential subject of the SNDS. [Emphasis mine.]

[28] She also pointed out that Health Canada “clearly shares Solvay’s view of the nature and import of the changes to the use of ANDROGEL, as effected by the SNDS pointing to and quoting the December 31, 2004 e-mail from Adam Gibson”.

[29] By letter dated June 11, 2007, from its director David Lee, the OPML commented on Ms. Nador’s submissions of April 25, 2007. Mr. Lee pointed out that the amended NOC Regulations as at October 5, 2006 applied because Solvay’s patent list for the '895 patent was received by OPML on March 13, 2007. He characterized Solvay’s submissions in these terms:

In your representations, you indicate that supplemental new drug submission (“SNDS”) 097485 seeks a notice of compliance for a change in use of the medicinal ingredient. You take the position that SNDS 097485 pertains to a change in the period of time during which ANDROGEL can be used safely and effectively. More specifically, you indicate that the period in which the safety and efficacy of the drug has been demonstrated has been extended from six months to three years.

Even if the OPML were to accept your position that SNDS 097485 seeks a notice of compliance for a change in use of the medicinal ingredient, the fact remains that there is no claim within the '895 patent for the specific changes that have been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the above-noted supplement. More specifically, the '895 patent does not contain a claim for the change in duration of use, or a claim for the relative safety of using ANDROGEL for a longer duration. As indicated in paragraph 4(3)(c) of the *NOC Regulations*, a patent on patent list in relation to a SNDS is eligible to be added to the Patent Register if the supplement is for a change in use of the medicinal ingredient and the patent contains a claim for the changed use of the medicinal ingredient that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement.

[TRADUCTION] Il est clair que le SPDN vise à obtenir l’approbation des modifications à la monographie de produit, lesquelles sont directement liées à une modification de l’« utilisation » du médicament. La durée d’utilisation sûre et efficace est prolongée et des modifications importantes relatives à l’utilisation implicite du produit, dont la description est autorisée dans la monographie de produit, sont clairement l’objet principal du SPDN. [Non souligné dans l’original.]

[28] Elle a également souligné que Santé Canada [TRADUCTION] « partageait clairement l’opinion de Solvay quant à la nature et à l’importance des changements relatifs à l’utilisation d’ANDROGEL, comme en témoigne le SPDN qui fait mention du courriel d’Adam Gibson daté du 31 décembre 2004 et de son contenu ».

[29] Dans une lettre datée du 11 juin 2007, le directeur du BMBL, David Lee, a commenté les observations de M^c Nador du 25 avril 2007. M. Lee a souligné que le Règlement AC modifié le 5 octobre 2006 s’appliquait, étant donné que la liste des brevets de Solvay pour le brevet '895 avait été reçue par le BMBL le 13 mars 2007. M. Lee a commenté les observations de Solvay en ces termes :

[TRADUCTION] Vous indiquez, dans vos observations, que le Supplément à une présentation de drogue nouvelle (« SPDN ») 097485 visait à obtenir un avis de conformité pour une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal. Vous faites valoir que le SPDN 097485 porte sur une modification de la période durant laquelle ANDROGEL peut être utilisé de manière sûre et efficace. Vous indiquez plus précisément que la période pendant laquelle l’innocuité et l’efficacité du médicament ont été établies est passée de six mois à trois ans.

Quand bien même le BMBL conviendrait que le SPDN 097485 visait à obtenir un avis de conformité pour une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal, il n’en reste pas moins qu’il n’existe aucune revendication dans le brevet '895 concernant les changements précis qui ont été approuvés par le biais de la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du supplément précité. Plus précisément, le brevet '895 ne contient pas de revendications quant à la modification de la durée d’utilisation ni de revendication quant à l’innocuité relative de l’utilisation d’ANDROGEL pendant une période plus longue. En vertu de l’alinéa 4(3)c) du *Règlement AC*, est admissible à l’adjonction au registre tout brevet, inscrit sur une liste de brevets, qui se rattache au SPDN visant une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal, s’il contient une revendication de l’utilisation modifiée de l’ingrédient médicinal, utilisation ayant été approuvée par la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du supplément.

[30] Mr. Lee then referred to the Regulatory Impact Analysis Statement [SOR/2006-242, *C. Gaz.* 2006.II.1510] (RIAS) which accompanied the October 5, 2006 amendments. He indicated that “product specificity is the key consideration required of the Minister in applying the listing requirements under section 4 of the *NOC Regulations*”. He wrote: “the amended language of section 4 more precisely reflects the intended link between the subject matter of a patent on a patent list and the content of the underlying submission for the notice of compliance in relation to which it is submitted”.

[31] Ms. Nador wrote to Mr. Lee on June 15, 2007 pointing out that OPML had advanced a new ground for not listing the '895 patent on the register. She asked for additional time to address this new ground. Those additional submissions are contained in her letter of July 20, 2007 to Mr. Lee which she submitted the '895 patent contained claims that are specific to the changes that form the basis of the SNDS; that is the '895 patent contains a claim for the changed use of the medicinal ingredient.

[32] She referred Mr. Lee to her letter of April 25, 2007 and noted one of these changes was the addition of the symptom “erectile dysfunction” to the Action and Clinical Pharmacology section. She noted the addition of this symptom to the product monograph, based on data from the longer term study, is clearly a change in the use of the drug to address this symptom. She referred to claims 25, 63, 87, 91 and 95 in the '895 patent as directed to the treatment of this function.

[33] She also observed: “Additionally, the long term efficacy data included in the Product Monograph indicates that serum testosterone concentrations are generally maintained within the eugonadal range, and can be maintained for at least a period of three years.” She stated the '895 patent had claims for this changed use mentioning claims 30, 59 and 91 which in her view “contemplate maintenance of testosterone levels for extended periods as they are directed to the use of testosterone to achieve hormonal steady state levels of testosterone”, adding

[30] M. Lee a ensuite mentionné le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation [DORS/2006-242, *Gaz. C.* 2006.II.1510] (le REIR) qui accompagnait les modifications du 5 octobre 2006. Il a indiqué que [TRADUCTION] « la spécificité du produit est l'aspect clé considéré par le ministre lorsqu'il applique les critères d'inscription énoncés à l'article 4 du *Règlement AC* ». Il a écrit : [TRADUCTION] « les modifications utilisent un libellé plus précis qui exprime le lien voulu entre l'objet d'un brevet inscrit sur une liste de brevets et le contenu de la demande d'avis de conformité à l'égard duquel elle est soumise ».

[31] Dans une lettre adressée à M. Lee le 15 juin 2007, M^c Nador a fait remarquer que le BMBL avait invoqué un nouveau motif pour ne pas inscrire le brevet '895 au registre. Elle réclamait un délai additionnel afin d'examiner ce nouveau motif. Ces observations additionnelles figurent dans sa lettre du 20 juillet 2007 adressée à M. Lee dans laquelle elle faisait valoir que le brevet '895 contenait des revendications relatives aux modifications qui constituent l'objet du SPDN, c'est-à-dire que le brevet '895 contenait une revendication quant à la modification de l'utilisation de l'ingrédient médicamenteux.

[32] Elle invitait M. Lee à consulter sa lettre du 25 avril 2007 et notait que l'une de ces modifications consistait en l'ajout du symptôme de « dysfonction érectile » à la section Mode d'action et pharmacologie clinique. Elle faisait remarquer que l'ajout de ce symptôme à la monographie de produit, à la lumière des données de l'étude de longue durée, constituait clairement une modification de l'utilisation du médicament en vue du traitement de ce symptôme. Selon elle, les revendications 25, 63, 87, 91 et 95 du brevet '895 se rapportent au traitement de cette dysfonction.

[33] M^c Nador a également observé : [TRADUCTION] « De plus, selon les données sur l'efficacité à long terme contenues dans la monographie de produit, les concentrations sériques de testostérone sont généralement maintenues dans la plage eugonadique et peuvent l'être pendant une période d'au moins trois ans. » Elle a ajouté que le brevet '895 contenait des revendications relatives à cette modification d'utilisation, mentionnant à l'appui les revendications 30, 59 et 91 qui, selon elle, [TRADUCTION] « envisagent le maintien des taux de

“claims for the daily use without an upper limitation on duration of use are also claims for the changed use of ANDROGEL for instance claims 27, 56 and 88.”

[34] She advanced an additional point stating “further claims for use in the treatment of conditions that are chronic conditions in which change in duration in use and change in the safety of using ANDROGEL for a longer period is beneficial, including, but not limited to hypogonadism (claims 23, 24, 53, 54, 85 and 86) are inherently claims for the changed use which was approved through the issuance of the NOC for the SNDS. These are directly related to the subject of the SNDS and the longer term duration of use and safety of ANDROGEL.”

[35] Finally, she concluded by submitting the addition of data relating “to duration of use and a change in safety are a change in the use of the product ANDROGEL for the spectrum of indications/conditions outlined in the product monograph”, stating “the '895 patent had claims for the use of the medicinal ingredient for the treatment of said indications/conditions. As such, those changed uses are claimed in the '895 patent (e.g. claims 1–95)”. She concluded:

Because the SNDS relates to a change in the use of ANDROGEL in the treatment of said indications/conditions, and because the claims in the '895 patent are claims for a changed “use” of ANDROGEL in the treatment of these indications/conditions, they are all claims that render the '895 patent listable on the Patent Register with respect to said SNDS.

[36] She closed off the issue by drawing Mr. Lee’s attention, by letter dated August 3, 2007 to the Federal Court’s recent decision in *Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2007 FC 797, 61 C.P.R. (4th)

testostérone pendant des périodes prolongées dans la mesure où elles visent l’utilisation de testostérone afin d’obtenir des taux hormonaux constants de testostérone », ajoutant que [TRADUCTION] « les revendications relatives à l’utilisation quotidienne sans durée d’utilisation maximale portent également sur l’utilisation modifiée d’ANDROGEL, c’est le cas par exemple des revendications 27, 56 et 88 ».

[34] M^e Nador a également avancé que [TRADUCTION] « des revendications additionnelles quant à l’utilisation du médicament dans le traitement d’affections chroniques pour lesquelles une modification de la durée d’utilisation et de l’innocuité liée à l’utilisation d’ANDROGEL pendant une période prolongée est bénéfique, notamment en cas d’hypogonadisme (revendications 23, 24, 53, 54, 85 et 86), sont par nature des revendications relatives à la modification de l’utilisation qui a été approuvée par la délivrance de l’avis de conformité à l’égard du SPDN. Ces modifications sont directement liées à l’objet du SPDN ainsi qu’à la plus longue durée d’utilisation et à l’innocuité d’ANDROGEL ».

[35] Enfin, M^e Nador a conclu en faisant valoir que l’ajout de données relatives [TRADUCTION] « à la durée d’utilisation et un changement concernant l’innocuité correspondent à une modification de l’utilisation d’ANDROGEL pour l’ensemble des indications/affections mentionnées dans la monographie », ajoutant que [TRADUCTION] « le brevet '895 comprenait des revendications quant à l’utilisation de l’ingrédient médicinal pour lesdites indications/affections. À ce titre, ces utilisations modifiées sont revendiquées dans le brevet '895 (p. ex., revendications 1 à 95) ». Elle a conclu :

[TRADUCTION] Puisque le SPDN porte sur une modification de l’utilisation d’ANDROGEL pour lesdites indications/affections et puisque les revendications du brevet '895 visent une « utilisation » modifiée d’ANDROGEL pour lesdites indications/affections, toutes ces revendications font en sorte que le brevet '895 peut être inscrit au registre des brevets à l’égard dudit SPDN.

[36] M^e Nador a conclu la question en attirant l’attention de M. Lee, dans une lettre datée du 3 août 2007, sur une décision récente rendue par la Cour fédérale, *Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)*, 2007 CF 797

259 (*Abbott/Prevacid*) which Ms. Nador submitted supported Solvay's position.

[37] On October 10, 2007, the OPML conveyed its views to Ms. Nador that she and Solvay's solicitors had not persuaded it the relevant SNDS was for a change in the use of the medicinal ingredient for AndroGel—testosterone.

[38] Anne Bowes, the Associate Director of OPML reviewed the submissions made by Ms. Nador and legal counsel. She expressed the view that OPML's June 11, 2007 response did not raise a new ground for rejection—lack of a claim in the '895 patent for the alleged changed use. OPML did, however, respond to Solvay's submissions that the '895 patent did claim the changed use namely: (a) the use of testosterone to treat erectile dysfunction, and (b) the long-term use of testosterone as related to the submission for the new use for the treatment of erectile dysfunction.

[39] Anne Bowes then wrote:

After reviewing your representations of July 20, 2007 and August 3, 2007, the OPML remains of the view that the '895 patent does not reflect the intended link between S/NDS 097485 and the '895 patent. As outlined further below, the '895 patent does not include a claim for the changed use of the medicinal ingredient, for the long term use and relative safety of ANDROGEL, as required in subsection 4(3)(c) of the *PM(NOC) Regulations*. [Emphasis mine.]

[40] She proceeded to analyse Solvay's submissions under the heading Treatment for Erectile Dysfunction and she confirmed OPML's view the relevant SNDS "relates to an update to the product monograph for ANDROGEL with long term extension study results" stating "the approved use of ANDROGEL remains unchanged as a result of S/NDS 097485". She referred to relevant extracts at page 3 of what was the medical indication for AndroGel, and at page 13 of that same product monograph indicating which symptoms were associated with male hypogonadism which included erectile dysfunction. She then concluded:

(*Abbott/Prevacid*), décision qui, selon M^{me} Nador, appuyait la position de Solvay.

[37] Le 10 octobre 2007, le BMBL a informé M^e Nador que ni elle ni les avocats de Solvay ne l'avaient convaincu que le SPDN en question visait une modification de l'utilisation de l'ingrédient médicamenteux d'AndroGel — la testostérone.

[38] Anne Bowes, directrice associée du BMBL, a examiné les observations faites par M^e Nador et par le conseiller juridique. Elle s'est dite d'avis que la réponse du BMBL, en date du 11 juin 2007, ne soulevait pas un nouveau motif de refus — l'absence, dans le brevet '895, d'une revendication relative à l'utilisation modifiée alléguée. Le BMBL a toutefois répondu aux observations de Solvay selon lesquelles le brevet '895 revendiquait l'utilisation modifiée, c'est-à-dire : a) l'utilisation de la testostérone pour traiter la dysfonction érectile et b) l'utilisation prolongée de la testostérone au regard de la présentation en vue de la nouvelle utilisation dans le traitement de la dysfonction érectile.

[39] Anne Bowes a ensuite écrit :

[TRADUCTION] Après avoir examiné vos observations du 20 juillet et du 3 août 2007, le BMBL demeure d'avis que le brevet '895 ne reflète pas le lien voulu entre le SPDN 097485 et le brevet '895. Comme il est mentionné plus bas, le brevet '895 ne contient aucune revendication concernant l'utilisation modifiée de l'ingrédient médicamenteux, l'utilisation prolongée et l'innocuité relative d'ANDROGEL, comme l'exige l'alinéa 4(3)c) du *Règlement AC*. [Non souligné dans l'original.]

[40] M^{me} Bowes a ensuite analysé les observations de Solvay concernant le traitement de la dysfonction érectile et a confirmé l'opinion du BMBL selon laquelle le SPDN en question [TRADUCTION] « porte sur une mise à jour de la monographie d'ANDROGEL fondée sur les résultats d'une étude de prolongation à long terme », ajoutant que [TRADUCTION] « l'utilisation approuvée d'ANDROGEL demeure inchangée à la suite du SPDN 097485 ». Elle a ensuite fait référence à des extraits pertinents de la page 3 relatifs aux indications médicales d'AndroGel et de la page 13 de cette même monographie de produit concernant les symptômes, notamment la dysfonction érectile, associés à l'hypogonadisme chez l'homme. Elle a ensuite conclu :

The above change in description of the symptoms of male hypogonadism are not changed uses of ANDROGEL. The uses of ANDROGEL are the same uses that were approved in the NDS 068080 for which an NOC issued on February 6, 2002. Since the '895 patent application was filed on August 29, 2001 and NDS 068080 was filed on August 28, 2000, the '895 patent is ineligible for listing on the Patent Register in accordance with section 4(6) of the PM(NOC) Regulations. The changes introduced in S/NDS 097485 were not changes to the use of the medicinal ingredient as contemplated by subsection 4(3) of PM(NOC) Regulations. Instead, the NOC is an update to the product monograph for treatment of symptoms of known uses of testosterone. [Emphasis mine.]

[41] Anne Bowes then discussed the subject-matter of “long term use and chronic use treatments”. She referred to Solvay’s letter of July 20, 2007 which pointed to several claims in the '895 patent “that you state relate to the safe and long term use of testosterone” and to the addition to the AndroGel product monograph of the statement: “Similar trends were observed in patients followed up to 3 years.” Anne Bowes then wrote:

The addition of this sentence does not constitute a new use of ANDROGEL. Further, if the addition could be considered as a new use, the OPML is unable to conclude that the '895 patent contains a claim for that changed use of the medicinal ingredient that has been approved through the issuance of an NOC in respect of S/NDS 097485. Claims within the '895 patent pertaining to achieving a “hormonal steady state”, for use “without an upper limit” and “chronic use treatment” must be read in light of the disclosure of the '895 patent. The disclosure does not provide for a duration of three years since the studies in the disclosure are limited to 180 days. [Emphasis mine.]

[42] She concluded her letter by referring to the Federal Court’s decision in *Abbott/Prevacid*. She noted in that case the SNDS was for a new use unlike the case at hand and that moreover it was an appeal on the issue whether the patent in *Abbott/Prevacid* contained a claim for the changed use.

[TRADUCTION] La modification précitée de la description des symptômes de l’hypogonadisme chez l’homme ne correspond pas à des modifications de l’utilisation d’ANDROGEL. Les utilisations de ce médicament sont les mêmes que celles qui avaient été approuvées dans le cadre de la PDN 068080 pour laquelle un avis de conformité a été délivré le 6 février 2002. Puisque la demande de brevet '895 a été déposée le 29 août 2001 et que la PDN 068080 l’a été le 28 août 2000, l’adjonction du brevet '895 au registre des brevets est inadmissible conformément au paragraphe 4(6) du Règlement AC. Les modifications introduites dans le SPDN 097485 ne correspondent pas aux modifications de l’utilisation de l’ingrédient médicinal prévues au paragraphe 4(3) du Règlement AC. L’avis de conformité constitue plutôt une mise à jour de la monographie de produit pour le traitement de symptômes liés à des utilisations connues de la testostérone. [Non souligné dans l’original.]

[41] Anne Bowes a ensuite abordé la question des [TRADUCTION] « traitements de longue durée et des traitements chroniques ». Elle a renvoyé à la lettre de Solvay datant du 20 juillet 2007 qui mentionnait plusieurs revendications figurant dans le brevet '895, [TRADUCTION] « se rapportant selon vous à l’utilisation sûre et prolongée de la testostérone » et à l’ajout, dans la monographie de produit d’AndroGel, de l’énoncé suivant : « Des tendances analogues ont été observées chez les patients ayant fait l’objet d’un suivi sur une période allant jusqu’à trois ans. » Anne Bowes a ensuite écrit :

[TRADUCTION] L’ajout de cette phrase ne reflète pas une nouvelle utilisation d’ANDROGEL. Par ailleurs, si cet ajout reflétait une nouvelle utilisation, le BMBL ne serait pas en mesure de conclure que le brevet '895 contient une revendication relative à cette utilisation modifiée de l’ingrédient médicinal qui a été approuvée par la délivrance d’un avis de conformité à l’égard du SPDN 097485. Les revendications du brevet '895 relatives à l’obtention d’un « taux hormonal constant », à une utilisation « sans limite maximale » et à « un traitement chronique » doivent être lues à la lumière de la divulgation du brevet '895. Ladite divulgation ne prévoit pas de durée de trois ans dans la mesure où les études qui y sont mentionnées se limitent à une durée de 180 jours. [Non souligné dans l’original.]

[42] M^{me} Bowes a conclu sa lettre en renvoyant à la décision dans *Abbott/Prevacid* de la Cour fédérale. Elle a fait remarquer que le SPDN se rapportait dans cette affaire à une nouvelle utilisation, contrairement à la présente espèce, et qu’il s’agissait en plus d’un appel sur la question de savoir si le brevet dans *Abbott/Prevacid* contenait une revendication de l’utilisation modifiée.

[43] As will be seen, the Federal Court of Appeal issued its decision in *Abbott/Prevacid* on July 25, 2008 [2008 FCA 244, 298 D.L.R. (4th) 291]. Justice Pelletier, writing for that Court, ruled the patent reference to “ulcers” was not sufficient to support an argument that it covered the approved new use of “NSAID ulcers”.

Analysis

(a) The Standard of Review

[44] In *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, the Supreme Court of Canada reformed the standard of review analysis which had prevailed up to that time by, in particular, reducing from three to two the standards of review, namely correctness and reasonableness.

[45] The Supreme Court also said at paragraphs 57 and 62 “[a]n exhaustive review is not required in every case to determine the proper standard of review” which will be the case where “the jurisprudence has already determined in a satisfactory manner the degree of deference to be accorded with regard to a particular category of question.”

[46] The most recent case dealing with the standard of review of the Minister’s decision on the listing requirements found in section 4 [as am. by SOR/2006-242, s. 2, *erratum C. Gaz.* 2006.II.1874(E)] of the NOC Regulations, as amended on October 5, 2006, is the Federal Court of Appeal’s decision in *Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FCA 354, [2009] 3 F.C.R. 547 (*Abbott/Meridia*), delivered on November 17, 2008, reasons for judgment written by Justice Sharlow who dismissed an appeal from the decision of my colleague Justice Hughes, reported at 2008 FC 700, 67 C.P.R. (4th) 51, who had determined Abbott’s drug Meridia was not eligible for listing on the register not having met the eligibility requirements of subsection 4(1) and paragraph 4(2)(d) of the NOC Regulations which stipulate a patent on a patent list in relation to an NDS is eligible to be added to the register if the patent contains:

[43] Comme nous le verrons, la Cour d’appel fédérale a rendu son arrêt dans l’affaire *Abbott/Prevacid* le 25 juillet 2008 [2008 CAF 244]. Le juge Pelletier, s’exprimant au nom de la Cour, a estimé que la référence aux « ulcères » dans le brevet ne suffisait pas pour appuyer l’argument selon lequel il visait la nouvelle utilisation approuvée pour les « ulcères associés aux AINS ».

Analyse

a) La norme de contrôle

[44] Dans l’arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a réformé l’analyse de la norme de contrôle qui était appliquée jusqu’alors. Elle a notamment ramené de trois à deux les normes de contrôle en ne retenant désormais que la norme de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.

[45] La Cour suprême a également dit, aux paragraphes 57 et 62, qu’« [i]l n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle », ce qui sera le cas lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ».

[46] L’affaire la plus récente portant sur la norme de contrôle applicable à la décision prise par le ministre au sujet des conditions d’admissibilité à l’inscription au registre prévues à l’article 4 [mod. par DORS/2006-242, art. 2, *erratum Gaz. C.* 2006.II.1874(A)] du Règlement AC, dans sa version modifiée du 5 octobre 2006, est l’arrêt *Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)*, 2008 CAF 354, [2009] 3 R.C.F. 547 (*Abbott/Meridia*), prononcé le 17 novembre 2008. Les motifs du jugement ont été rédigés par la juge Sharlow, qui a rejeté l’appel de la décision de mon collègue le juge Hughes, publiée à 2008 CF 700, qui avait décidé que le médicament Meridia d’Abbott n’était pas admissible à l’inscription au registre, parce qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 4(2)d) du Règlement AC, qui prévoient que le brevet inscrit sur la liste de brevets en rapport avec

une PDN est admissible à l'adjonction au registre si ce brevet contient :

4. (2) ...

(d) a claim for the use of the medicinal ingredient, and the use has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission. [Emphasis mine.]

[47] Justice Hughes had stated, at paragraph 4 of his reasons, that to determine whether a patent should be added to an existing NOC under the provisions of paragraph 4(2)(d) of the NOC Regulations required the Minister to make a three-step determination:

1. What use does the patent claim?
2. What is the use approved by the NOC?
3. Is the use claimed by the patent that which is approved by the existing NOC?

[48] In the case before him, the Minister had decided the use claimed in the patent was not the use approved by the NOC and, as a consequence, the patent could not be listed as against the NOC. Specifically, the Minister determined that the approved use of Meridia as indicated in the drug's product monograph is an antiobesity agent/anorexiant for the use in adjunctive therapy within a weight management program to treat obese patients. Meridia was not indicated for the treatment of hypertension, type 2 diabetes, dyslipidemia, and visceral fat. In contrast, the relevant patent claimed the use of the medicinal ingredient (sibutramine) for improving the glucose tolerance of humans having pre-type 2 diabetes or for type 2 diabetes. The Minister found that the claims in the relevant patent were not directed towards the treatment of obesity. The conclusion of the OPML in that case was that the uses claimed in the patent had not been approved by the NOC for Meridia.

4. (2) [...]

d) une revendication de l'utilisation de l'ingrédient médicinal, l'utilisation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la présentation. [Non souligné dans l'original.]

[47] Le juge Hughes a expliqué, au paragraphe 4 de ses motifs, que pour décider si, aux termes de l'alinéa 4(2)d) du Règlement AC, un brevet devrait être ajouté à un avis de conformité existant, le ministre doit répondre aux trois questions suivantes :

1. Quelle est l'utilisation revendiquée par le brevet?
2. Quelle est l'utilisation approuvée par l'avis de conformité existant?
3. L'utilisation revendiquée par le brevet est-elle celle qui a été approuvée par l'avis de conformité existant?

[48] Dans l'affaire dont il était saisi, le ministre avait décidé que l'utilisation revendiquée par le brevet n'était pas celle qui était approuvée par l'avis de conformité existant et qu'en conséquence, le brevet ne pouvait être inscrit au registre relativement à cet avis de conformité. Plus précisément, le ministre a estimé que l'utilisation approuvée de Meridia, indiquée dans la monographie de produit du médicament, était une utilisation comme agent anorexigène/anti-obésité. On y indiquait que Meridia était approuvé comme traitement d'appoint dans le cadre d'un programme de prise en charge du poids chez les patients obèses. Meridia n'était pas indiqué pour le traitement de l'hypertension, du diabète de type 2, de la dyslipidémie et de la masse grasse viscérale. En revanche, le brevet en cause revendiquait l'utilisation de l'ingrédient médicinal (sibutramine) pour améliorer la tolérance au glucose chez les sujets atteints de pré-diabète de type 2 ou de diabète de type 2. Le ministre a conclu que les revendications du brevet en cause ne visaient pas le traitement de l'obésité. Dans cette affaire, le BMBL a conclu que les utilisations revendiquées dans le brevet n'avaient pas été approuvées par l'avis de conformité pour Meridia.

[49] On the standard of review, Justice Hughes, citing Justice Gauthier in *G.D. Searle & Co. v. Canada (Minister of Health)*, 2008 FC 437, [2009] 2 F.C.R. 293 ruled:

1. The construction of the NOC Regulations and patent claim construction are questions of law to be reviewed on a standard of correctness;

2. The uses approved by the existing NOC are questions of fact and are to be reviewed on the basis of reasonableness with considerable deference given to the Minister's decision; and

3. The consideration as to how the uses claimed in the patent compare with those approved by the NOC for the purposes of paragraph 4(2)(d) involves mixed fact and law and considerable deference should be given to the Minister's decision.

[50] Justice Sharlow's analysis on the standard of review is contained at paragraphs 26 to 34 of her reasons. She agreed that the answer to the question: "What use does the patent claim?" is a question of law to be reviewed on the standard of correctness.

[51] She also agreed that reasonableness was the proper standard to apply to the question: "What is the use approved by the existing notice of compliance?" but she arrived at this determination for different reasons. She wrote at paragraph 31:

The determination of the approved use of a drug requires an interpretation of the notice of compliance and the product monograph. Generally, the interpretation of a document that defines legal rights and obligations is a question of law, and on that basis it is arguable that the interpretation of a product monograph is a question of law, rather than a question of fact as Justice Hughes found. Even so, it is an interpretative exercise that must necessarily be informed by a particular expertise in matters of the safety and efficacy of drugs. Those are matters on which the Minister is more expert than the Court. Further, it results in a determination that relates to a single case, rather than a principle of general application. Based on those

[49] S'agissant de la norme de contrôle, voici ce que le juge Hughes a conclu, citant les propos de la juge Gauthier dans la décision *G.D. Searle & Co. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 437, [2009] 2 R.C.F. 293 :

1. L'interprétation des revendications de brevet est une question de droit qui est assujettie à la norme de la décision correcte.

2. Les utilisations approuvées dans un avis de conformité existant sont des questions de fait dont le contrôle judiciaire se fait selon la norme de la décision raisonnable; il faut faire preuve d'un degré élevé de retenue à l'égard de la décision du ministre.

3. La question de savoir de quelle manière les utilisations revendiquées dans le brevet se comparent à celles qui sont approuvées par l'avis de conformité aux fins de l'alinéa 4(2)d) du Règlement AC est une question mixte de fait et de droit qui appelle un degré élevé de retenue à l'égard de la décision du ministre.

[50] On trouve l'analyse de la juge Sharlow au sujet de la norme de contrôle applicable aux paragraphes 26 à 34 de ses motifs. Elle a convenu que la réponse à la question « Quelle est l'utilisation revendiquée par le brevet? » est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[51] Elle a également convenu que la norme de la décision raisonnable était celle qui s'appliquait à la question : « Quelle est l'utilisation approuvée par l'avis de conformité existant? » Elle est toutefois arrivée à cette conclusion par un raisonnement différent. Elle a écrit ce qui suit au paragraphe 31 :

La décision relative à l'utilisation approuvée d'une drogue requiert l'interprétation de l'avis de conformité et de la monographie du produit. Généralement, l'interprétation d'un document qui définit des droits et obligations juridiques est une question de droit, et pour cette raison, on peut soutenir que l'interprétation d'une monographie de produit constitue une question de droit et non une question de fait, comme l'a conclu le juge Hughes. Malgré tout, il s'agit d'un exercice d'interprétation qui doit nécessairement reposer sur une expertise particulière en matière d'innocuité et d'efficacité de médicaments. Le ministre est plus compétent en ce domaine que ne l'est la Cour. De plus, cet exercice donne lieu à une conclusion qui s'attache

considerations, I conclude that in a judicial review of the Minister's decision to accept or reject a patent for listing, the Minister's determination of the approved use of a drug should be reviewed on the standard of reasonableness, even if it is a question of law. [Emphasis mine.]

[52] She also confirmed that the standard of reasonableness applied to the answer to the question: "Is the use claimed by the patent that which is approved by the existing notice of compliance?" Justice Sharlow found that this question posed one of mixed fact and law because [at paragraph 33] "it requires an application of the law to the facts." She was of the view that the factual component to this question must be reviewed on a standard of reasonableness but the legal component on a standard of correctness because the component to that question was the meaning of paragraph 4(2)(d) of the NOC Regulations.

[53] She summarized her views at paragraph 34 of her reasons:

In summary, the Minister's decision not to list the '620 patent must stand unless it is based on an incorrect construction of claim 6 of the '620 patent, an incorrect interpretation of paragraph 4(2)(d) of the NOC Regulations, an unreasonable conclusion as to the approved use of Meridia, or an unreasonable conclusion as to whether the use of the sibutramine claimed in the '620 patent is an approved use of Meridia.

[54] Applying *Abbott/Meridia* to the application in this case of subsection 4(3) of the NOC Regulations, I conclude:

(1) The construction of the NOC Regulations and the construction of the '895 patent are questions of law to be reviewed on a standard of correctness.

(2) The uses of the medicinal ingredient claimed by Solvay's SNDS and subsequent approval in the NOC are questions of fact and are to be reviewed on the basis of reasonableness with considerable deference given to the Minister's decision on the question.

à une affaire donnée et non pas à un principe d'application générale. M'appuyant sur ces considérations, je conclus que le contrôle judiciaire de la décision du ministre d'accepter ou non un brevet à l'inscription devrait être fait selon la norme du caractère raisonnable, même s'il s'agit d'une question de droit. [Non souligné dans l'original.]

[52] Elle a également confirmé que la norme de la décision raisonnable s'appliquait à la question suivante : « L'utilisation revendiquée par le brevet est-elle celle qui a été approuvée par l'avis de conformité existant? » La juge Sharlow a conclu [au paragraphe 33] qu'il s'agissait d'une question mixte de fait et de droit en ce sens qu'« il s'agit d'appliquer le droit aux faits ». Elle s'est aussi dite d'avis que les éléments factuels de cette question devaient être examinés selon la norme de la raisonabilité, mais que l'élément juridique de cette question, en l'occurrence le sens de l'alinéa 4(2)d) du Règlement AC, devait faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte.

[53] Elle a résumé comme suit son opinion au paragraphe 34 de ses motifs :

En résumé, la décision du ministre de ne pas inscrire le brevet '620 doit être maintenue, à moins qu'elle ne soit fondée sur une interprétation erronée de la revendication 6 du brevet '620, sur une interprétation erronée de l'alinéa 4(2)d) du Règlement AC, sur une conclusion déraisonnable relativement à l'utilisation approuvée de Meridia, ou sur une conclusion déraisonnable quant à savoir si l'utilisation du sibutramine revendiquée par le brevet '620 constitue une utilisation approuvée de Meridia.

[54] Appliquant l'arrêt *Abbott/Meridia* à l'application du paragraphe 4(3) du Règlement AC dans la présente affaire, je conclus :

1) L'interprétation du Règlement AC et l'interprétation du brevet '895 sont des questions de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

2) Les utilisations de l'ingrédient médicinal revendiqué par le SPDN de Solvay et l'approbation subséquente dans l'avis de conformité sont des questions de fait susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et la décision du ministre sur la question commande un degré élevé de retenue.

(3) The question is the use claimed in the '895 patent and the changed use contained in the SNDS and approved by the NOC is one of mixed fact and law where the factual component is reviewed on the standard of reasonableness but the legal component on a standard of correctness.

(b) Discussion

(1) The Federal Court of Appeal's decision in *Abbott/Prevacid*

[55] Counsel for the Minister drew the Court's attention to another *Abbott* case recently decided by the Federal Court of Appeal in *Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, dated July 25, 2008 and cited as 2008 FCA 244, 298 D.L.R. (4th) 291 (*Abbott/Prevacid*). He argued this case was dispositive of the case before me because it involved the very subsection and paragraph which are before me, namely, paragraph 4(3)(c) of the NOC Regulations.

[56] The Federal Court of Appeal's reasons were penned by Justice Pelletier who overturned the Federal Court's decision reported at 2007 FC 797, 61 C.P.R. (4th) 259, the case relied upon by Solvay in its letter of August 3, 2007 to Mr. Lee. It is important to note that in *Abbott/Prevacid*, the Minister and Abbott agreed, before the applications Judge, that Abbott had satisfied the first element of eligibility under paragraph 4(3)(c) of the NOC Regulations, namely Abbott had shown that in its SNDS there had been a change in the use of the medicinal ingredient because it contained a new indication for Prevacid, i.e. healing of NSAID [non-steroidal anti-inflammatory drug]-associated gastric ulcer and reduction of risk.

[57] As a result, the focus of the Federal Court of Appeal's decision in *Abbott/Prevacid* was on the second element required for determination under the paragraph, that is, whether the patent at issue contained a claim for the changed use of the medicinal ingredient. The Minister had ruled that the patent did not contain such a claim and, as a result, he deleted the patent from the register. The applications Judge found the Minister had erred in

3) La question de l'utilisation revendiquée dans le brevet '895 et de l'utilisation modifiée prévue dans le SPDN et approuvée par l'avis de conformité est une question mixte de fait et de droit dont la composante factuelle est assujettie à la norme de la décision raisonnable et dont l'élément juridique devrait faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte.

b) Analyse

1) L'arrêt *Abbott/Prevacid* de la Cour d'appel fédérale

[55] L'avocat du ministre a attiré l'attention de la Cour sur une autre affaire *Abbott* que la Cour d'appel fédérale a récemment tranchée, *Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)*, le 25 juillet 2008, 2008 CAF 244 (*Abbott/Prevacid*). Il a soutenu que cette décision réglait le sort de l'affaire dont je suis saisi parce qu'elle portait sur l'alinéa même qui m'est soumis, à savoir l'alinéa 4(3)c) du Règlement AC.

[56] Sous la plume du juge Pelletier, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Cour fédérale, publiée sous la référence 2007 CF 797, que Solvay citait dans sa lettre du 3 août 2007 à M. Lee. Il importe de signaler que, dans l'affaire *Abbott/Prevacid*, le ministre et Abbott avaient convenu, devant le juge de première instance, qu'Abbott satisfaisait au premier volet du critère d'admissibilité prévu à l'alinéa 4(3)c) du Règlement AC, à savoir qu'Abbott avait démontré dans son SPDN qu'une modification avait été apportée à l'utilisation de l'ingrédient médicinal parce qu'il visait une nouvelle indication du Prevacid, soit la cicatrisation et la prévention des ulcères gastriques liés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

[57] Dans l'affaire *Abbott/Prevacid*, la Cour d'appel fédérale s'est donc surtout attardée au second élément dont il faut tenir compte pour rendre une décision en vertu de cet alinéa, soit la question de savoir si le brevet en litige contient une revendication pour l'utilisation modifiée de l'ingrédient médicinal. Le ministre avait jugé que le brevet ne contenait pas cette revendication et avait par conséquent radié le brevet du registre. Le juge de

deleting the patent from the register but, as noted, that decision was reversed by the Federal Court of Appeal.

[58] In the *Abbott/Prevacid* case, just as in the situation before me, the NDS upon which the NOC issued authorizing the marketing of the drug Prevacid preceded the filing of the relevant patent: (1) on May 12, 1995, the Minister issued the NOC for Prevacid for use in the treatment of duodenal ulcers, gastric ulcers, and reflux esophagitis; (2) on November 13, 1997, an application was filed in the Canadian Patent Office for the relevant patent, the '053 patent, which issued only on July 18, 2006; and (3) on April 2, 2000, Abbott filed its SNDS seeking approval for the new indication for Prevacid relating to the healing of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) associated gastric ulcer and its reduction.

[59] The Federal Court of Appeal's decision in *Abbott/Prevacid* was its first consideration of the amendments which came into force on October 5, 2006. Justice Pelletier made two observations as to why those amendments had been made.

[60] First, he said [at paragraph 45] the redrafting to section 4 of the NOC Regulations into its current form came in response to "a running debate about the 'relevance' of patents in relation to the submissions against which drug manufacturers seek to list them", referring to the Federal Court of Appeal's decision in *Eli Lilly Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2003 FCA 24, [2003] 3 F.C. 140 [*Eli Lilly*], in which that Court quashed a decision by the Minister to remove the '969 patent from the register. Justice Pelletier wrote the following at paragraphs 46 and 47 of his reasons:

That controversy was resolved by amendments which specified the characteristics of patents which could be listed against specific types of SNDS's. Thus, where a manufacturer submitted an SNDS with respect to a new dosage form, the Regulations now require any patent sought to be filed against that submission to contain "a claim for the changed dosage

première instance avait conclu que le ministre avait commis une erreur en supprimant le brevet du registre mais, comme nous l'avons signalé, la Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision.

[58] Dans l'affaire *Abbott/Prevacid* tout comme dans le cas qui nous occupe, la PDN à l'égard de laquelle l'avis de conformité avait été délivré autorisait la commercialisation du Prevacid précédant le dépôt du brevet pertinent : 1) le 12 mai 1995, le ministre avait délivré un avis de conformité à l'égard de la drogue Prevacid pour son utilisation dans le traitement des ulcères duodénaux, des ulcères gastriques et de l'œsophagite peptique; 2) le 13 novembre 1997, une demande a été déposée au Bureau canadien des brevets pour le brevet pertinent, le brevet '053, qui n'a été délivré que le 18 juillet 2006; et 3) le 2 avril 2000, Abbott a déposé un SPDN tendant à obtenir l'homologation d'une nouvelle indication du Prevacid, soit la cicatrisation et la prévention des ulcères gastriques liés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

[59] Dans l'affaire *Abbott/Prevacid*, c'était la première fois que la Cour d'appel fédérale était appelée à examiner les modifications qui sont entrées en vigueur le 5 octobre 2006. Le juge Pelletier a formulé deux observations sur la raison pour laquelle ces modifications avaient été apportées.

[60] Il a d'abord expliqué [au paragraphe 45] que la nouvelle rédaction qui avait donné à l'article 4 sa forme actuelle se voulait une réponse à un « débat continu sur la "pertinence" des brevets par rapport aux présentations à l'égard desquelles les fabricants de drogues les inscrivaient sur leurs listes et en demandaient l'adjonction au registre », citant l'arrêt *Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2003 CAF 24, [2003] 3 C.F. 140 [*Eli Lilly*], dans lequel la Cour d'appel fédérale avait annulé la décision du ministre de supprimer le brevet '969 du registre. Le juge Pelletier écrit ce qui suit aux paragraphes 46 et 47 :

On a mis fin à cette controverse en édictant des modifications qui spécifiaient les caractéristiques des brevets qu'il était permis d'inscrire à l'égard de catégories déterminées de SPDN. Ainsi, le Règlement dispose maintenant, à son alinéa 4(3)b), que, lorsqu'un fabricant a présenté un SPDN à l'égard d'une nouvelle forme posologique, tout brevet dont il demande

form...”: see paragraph 4(3)(b) of the Regulations. In the present case, the SNDS in question is with respect to a new indication for an existing drug PREVACID. That drug was originally approved for use in the treatment of “duodenal ulcers, gastric ulcers, and reflux esophagitis”. The SNDS relevant to these proceedings claims as a new indication for the drug “Healing of NSAID-associated gastric ulcer and reduction of risk of NSAID-associated gastric ulcer”. Paragraph 4(3)(c) of the Regulations requires that any patent sought to be listed on the Patent Register against that submission must contain “a claim for the changed use of the medicinal ingredient”.

It stands to reason that if a patent must contain a claim for the changed use identified in Abbott’s SNDS, that patent cannot simply claim the use which formed the basis of the original submission. Such a patent does not specifically claim the changed use, even though the changed use may come within the claims of the patent. In other words, the Regulations envisage as a condition of listing a patent in respect of a change in the use of a medicinal ingredient that the patent specifically claims the changed use as opposed to non-specific claims which are wide enough to include the changed use. [Emphasis mine.]

[61] Second, he was of the view [at paragraph 48] that “it [was] the distinction between specific claims and broad non-specific claims which led to the discussion in the jurisprudence about the nature of the patented invention”, citing *Wyeth Canada v. ratiopharm inc.*, 2007 FCA 264, [2008] 1 F.C.R. 447 (*Wyeth*), at paragraph 29. He continued by writing: “That discussion has now been overtaken by the amendments to the Regulations.” For convenience, I reproduce paragraphs 29 and 30 of Justice Sharlow’s reasons in *Wyeth*:

This appeal deals with the propriety of a patent listing. The part of *AstraZeneca* that is most relevant to that issue is the part explaining that the listing of a patent on the basis of a SNDS requires a certain link between the change reflected in the SNDS, the NOC issued in response to that SNDS, and the patent sought to be listed. On this point I agree with the Judge (see paragraph 22 of his reasons).

I also agree with the Judge that *AstraZeneca* reverses part of the reasoning for the decision of this Court in *Eli Lilly Canada*

l’adjonction relativement à cette présentation doit contenir « une revendication de la forme posologique modifiée ». Le SPDN en question dans la présente espèce se rattache à une nouvelle indication d’une drogue existante, soit le PREVACID. En effet, cette drogue a été approuvée à l’origine pour utilisation dans le traitement [TRADUCTION] « des ulcères duodénaux, des ulcères gastriques et de l’œsophagite peptique », et ledit SPDN revendique, comme nouvelle indication pour le PREVACID, [TRADUCTION] « la cicatrisation et la diminution de l’incidence des ulcères gastriques liés à des AINS ». Or l’alinéa 4(3)c) du Règlement dispose que tout brevet dont on demande l’adjonction au registre des brevets au titre de cette présentation doit contenir « une revendication de l’utilisation modifiée de l’ingrédient médicinal ».

Il va sans dire que si le brevet doit contenir une revendication de l’utilisation modifiée que revendique le SPDN d’Abbott, il ne suffit pas que ce brevet revendique simplement l’utilisation qui formait la base de la première présentation. Un tel brevet ne revendique pas explicitement l’utilisation modifiée, même si celle-ci peut être considérée comme comprise dans ses revendications. Autrement dit, le Règlement prévoit, comme condition à l’inscription d’un brevet à l’égard d’une modification de l’utilisation de l’ingrédient médicinal, que ce brevet revendique explicitement l’utilisation modifiée et non qu’il contienne simplement des revendications non explicites assez larges pour englober l’utilisation modifiée. [Non souligné dans l’original.]

[61] Il s’est ensuite dit d’avis [au paragraphe 48] que « [c]’est cette distinction entre les revendications étroitement déterminées ou explicites et les revendications larges ou non explicites qui a suscité dans la jurisprudence la discussion sur la nature de l’invention brevetée », citant l’arrêt *Wyeth Canada c. ratiopharm inc.*, 2007 CAF 264, [2008] 1 R.C.F. 447 (*Wyeth*), au paragraphe 29. Il a poursuivi en écrivant : « Cette discussion se trouve maintenant dépassée par les modifications du Règlement ». Par souci de commodité, je reproduis les paragraphes 29 et 30 des motifs de la juge Sharlow dans l’arrêt *Wyeth* :

Le présent appel porte sur la régularité d’une inscription de brevet. La partie de l’arrêt *AstraZeneca* la plus pertinente pour cette question est celle où la Cour suprême explique que l’inscription d’un brevet sur la base d’un SPDN est subordonnée à l’existence d’un lien entre le changement faisant l’objet de ce SPDN, l’AC délivré en réponse à ce dernier et le brevet qu’on veut faire inscrire. Je souscris sur ce point aux conclusions du juge de première instance (voir le paragraphe 22 de son exposé des motifs).

Je pense aussi comme le juge de première instance que l’arrêt *AstraZeneca* infirme en partie le raisonnement sur lequel se

Inc. v. Canada (Minister of Health), [2003] 3 F.C. 140 (C.A.). The part of the *Eli Lilly* reasoning that cannot stand with *AstraZeneca* is the proposition that a patent containing a claim for the medicine in a drug is listed generally against the drug, rather than against a specific NOC issued in response to the NDS or SNDS upon which the patent listing is based.

[62] The applications Judge in *Wyeth* was Justice Hughes and the paragraph she approved was his paragraph 22 reported at 2007 FC 340, 58 C.P.R. (4th) 154, which I also reproduce for completeness:

Given *AstraZeneca* and *Biolysse* it can be seen that what the Minister must do under section 3(1) of the pre-October 5, 2006 NOC Regulations for purposes of determining whether a patent is to be listed as against a particular NOC is to look at the “patented invention” and determine if there is a “relationship” between that “patented invention” so as to make it “relevant” to the particular NOC against which it is sought to be listed or, if listed, to be de-listed.

[63] Justice Pelletier expressed his conclusions at paragraphs 49 and 50 of his reasons:

Even if one were inclined to look to the nature of the invention, the difficulty is that the language of the Regulations speaks only of “a claim for the changed use of the medicinal ingredient”. I conclude that paragraph 4(3)(c) of the Regulations requires, as a condition of listing a patent on the Patent Register, that the patent must specifically claim the very change in use which was approved by the issuance of a Notice of Compliance with respect to an SNDS.

As a result, I am of the view that Simpson J. erred in accepting the expert opinions which were placed before her as evidence that the '053 patent contained a claim for the changed use of the medicinal ingredient in PREVACID. That evidence went no further than showing that the '053 patent would have been eligible for listing against the original submission for PREVACID, had it not been for the fact that the date of the submission preceded the date of the patent application. To allow registration of the '053 patent against the SNDS for a changed use which was not the subject of a specific claim would be to undo the reform which the amended regulations seek to introduce. For that reason, I would allow the appeal with costs and set aside the decision of the Federal Court. I would dismiss with costs the respondent's application for judicial review.

fonde l'arrêt de notre Cour dans *Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 3 C.F. 140 (C.A.). La partie de ce raisonnement qu'*AstraZeneca* rend caduque est l'idée qu'un brevet portant une revendication pour le médicament contenu dans une drogue est en général inscrit au titre de cette drogue plutôt qu'au titre d'un AC déterminé délivré en réponse à la PDN ou au SPDN qui fonde l'inscription de ce brevet.

[62] Dans l'affaire *Wyeth*, le juge de première instance était le juge Hughes et le paragraphe des motifs de ce dernier que la juge Sharlow a approuvé était le paragraphe 22 de la décision, publiée sous la référence 2007 CF 340, que je reproduis aussi par souci d'exhaustivité :

Les arrêts *AstraZeneca* et *Biolysse* permettent de constater que ce que le ministre doit faire, en vertu du paragraphe 3(1) de la version du Règlement en vigueur avant le 5 octobre 2006, pour décider si un brevet doit être inscrit à l'égard d'un avis de conformité donné, c'est examiner l'« invention brevetée » et déterminer s'il existe avec celle-ci un « lien » qui fait en sorte qu'il est « pertinent » à l'avis de conformité à l'égard duquel il est demandé que le brevet soit inscrit au registre ou, s'il est déjà inscrit, qu'il en soit rayé.

[63] Le juge Pelletier a formulé ses conclusions aux paragraphes 49 et 50 de ses motifs :

Même si l'on était tenté de prendre en considération la nature de l'invention, la difficulté est que le texte du Règlement ne parle que d'« une revendication de l'utilisation modifiée de l'ingrédient médicinal ». Je conclus que l'alinéa 4(3)(c) du Règlement pose comme condition de l'adjonction d'un brevet au registre l'obligation pour ce brevet de revendiquer expressément la modification précise de l'utilisation que le ministre a approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'un SPDN.

En conséquence, j'estime que la juge Simpson a commis une erreur en acceptant les opinions d'expert produites devant elle comme preuve que le brevet '053 contenait une revendication de l'utilisation modifiée de l'ingrédient médicinal du PREVACID. Ces déclarations d'experts établissaient seulement que le brevet '053 aurait été admissible à l'inscription au titre de la première présentation relative au PREVACID, n'eût été l'antériorité de la date de cette présentation par rapport à la date de la demande dudit brevet. Permettre l'adjonction au registre du brevet '053 au titre d'un SPDN portant sur une utilisation modifiée qui ne faisait pas l'objet d'une revendication explicite ou étroitement déterminée irait à l'encontre de la réforme que les modifications du Règlement visent à opérer. Pour ce motif, j'accueillerais l'appel avec dépens, j'annulerais la décision de

la Cour fédérale et je rejetterais avec dépens la demande de contrôle judiciaire des intimées.

(2) Statutory Interpretation Principles

[64] The Supreme Court of Canada in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, settled the issue of the proper approach to be taken in matters of statutory interpretation—in essence it is the search for the intention of the law-maker or regulation-maker. Justice Iacobucci, writing on behalf of the Court, stated as follows at paragraph 21 of his reasons:

Although much has been written about the interpretation of legislation (see, e.g., Ruth Sullivan, *Statutory Interpretation* (1997); Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes* (3rd ed. 1994) (hereinafter “*Construction of Statutes*”); Pierre-André Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada* (2nd ed. 1991)), Elmer Driedger in *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983) best encapsulates the approach upon which I prefer to rely. He recognizes that statutory interpretation cannot be founded on the wording of the legislation alone. At p. 87 he states:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[65] In the case at hand, there are three relevant aids to the intention behind the changes to the NOC Regulations made on October 5, 2006: (1) A discussion in the jurisprudence on what was the mischief sought to be cured in making the regulatory changes. Justice Pelletier’s decision in *Abbott/Prevacid* discusses, as has already been noted, what the effect of the previous jurisprudence was and what problems were sought to be cured by making the regulatory changes; (2) A comparison between the scheme provided under the old provision with those set out under the new provisions; and (3) The light shed on the issue as outlined in the Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS), which in this case is quite extensive, addresses the previous jurisprudence and points to the intent behind the October 5, 2006 changes.

[66] It becomes apparent how profound the October 5, 2006 amendments were in terms of eligibility to list patents on the register when a comparison is made between

2) Principes d’interprétation des lois

[64] Dans l’arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, la Cour suprême du Canada a tranché la question de l’approche à adopter en matière d’interprétation des lois. Elle a expliqué qu’il s’agissait essentiellement de rechercher la volonté du législateur. Sous la plume du juge Iacobucci, la Cour écrit ce qui suit, au paragraphe 21 des motifs :

Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, *Statutory Interpretation* (1997); Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes* (3^e éd. 1994) (ci-après « *Construction of Statutes* »); Pierre-André Côté, *Interprétation des lois* (2^e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[65] Dans le cas qui nous occupe, il existe trois outils qui peuvent nous aider à découvrir l’intention qui a motivé les modifications apportées au Règlement AC le 5 octobre 2006 : 1) une discussion dans la jurisprudence au sujet de la situation que l’on cherchait à corriger en modifiant le règlement. Dans l’arrêt *Abbott/Prevacid*, le juge Pelletier discute, comme nous l’avons déjà vu, des incidences de la jurisprudence antérieure et des problèmes que l’on tentait de résoudre en modifiant le règlement; 2) une comparaison entre le régime prévu par les anciennes dispositions et celui que l’on trouve dans les nouvelles dispositions; 3) l’éclairage que le REIR jette sur la question. Le REIR est fort détaillé, aborde la jurisprudence antérieure et évoque les intentions qui ont motivé les modifications en date du 5 octobre 2006.

[66] Lorsqu’on compare le régime d’inscription des brevets actuel avec celui qui existait depuis 1999 en vertu du DORS/99-379 [*Règlement modifiant le Règlement sur*

the patent listing regime now in place and the scheme under the old regime which existed since 1999 under SOR/99-379 [*Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*]. I set out in the Annex to these reasons the old and new regimes as set out in section 4 of each applicable regulation. It is obvious that the current regime is much more precise in spelling out the eligibility criteria for the listing of patents on the NOC Regulations register.

[67] In terms of the RIAS, Justice Sharlow, in *Abbott/Meridia*, referred to the RIAS to provide an understanding of the October 5, 2006 amendments of the NOC Regulations in these terms at paragraph 54:

As I read paragraph 4(2)(d), it asks whether claim 6 of the '620 patent claims a use of the sibutramine that is an approved use of "Meridia". That question was deliberately chosen for the current version of paragraph 4(2)(d) of the NOC Regulations to avoid the broad interpretation given to the more general provision it replaced (compare, *Eli Lilly* (cited above) at paragraphs 34 and 35, and the Regulatory Impact Analysis Statement, SOR/2006-242, C. Gaz. 2006.II.1510, at page 1514). To accept the broader infringement question posed by Abbott as a permissible means of interpreting paragraph 4(2)(d) would not be consistent with its current language, or the purpose for which it was enacted. [Emphasis mine.]

[68] She appears to endorse the principle found in the jurisprudence that a RIAS indicates the government's purpose and intention in promulgating regulations including the NOC Regulations (see paragraphs 68 to 74 of Isaac J.A.'s reasons in *Eli Lilly* cited above).

[69] Turning to the relevant RIAS, its very first paragraph states: "These amendments are intended to restore the balanced policy underlying the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* ("PM(NOC) Regulations") by reaffirming the rules for listing patents on the register and clarifying when listed patents must be addressed." Under the heading Patent Listing Requirements, the RIAS states, at page 1511, that

les médicaments brevetés (avis de conformité)], force est de constater que les dispositions du 5 octobre 2006 ont apporté des changements en profondeur en ce qui concerne l'admissibilité à l'inscription des brevets au registre. Je reproduis en annexe aux présents motifs l'ancien régime et le nouveau régime que l'on trouve dans chaque cas à l'article 4 du règlement applicable. Il est évident que le régime actuel est beaucoup plus précis lorsqu'il s'agit de définir les critères d'admissibilité d'inscription des brevets au registre en vertu du Règlement AC.

[67] Au sujet du REIR, voici les propos qu'a tenus le juge Sharlow, au paragraphe 54 de l'arrêt *Abbott/Meridia*, pour aider à mieux comprendre les modifications apportées le 5 octobre 2006 au Règlement AC :

Selon la lecture que j'en fais, l'alinéa 4(2)d) nous demande de déterminer si la revendication 6 du brevet '620 porte sur une utilisation de la sibutramine qui est une utilisation approuvée de « Meridia ». Ce n'est pas par hasard que nous sommes appelés à statuer sur cette question; en effet, la version actuelle de l'alinéa 4(2)d) du Règlement AC vise à contourner l'interprétation large accordée à la disposition générale à laquelle elle a été substituée (à comparer avec les paragraphes 34 et 35 de *Eli Lilly*, précité, et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, DORS/2006-242, Gaz. C. 2006.II.1510, à la page 1514). Accepter l'approche plus globale de la contrefaçon proposée par Abbott comme étant une façon acceptable d'interpréter l'alinéa 4(2)d) serait incompatible avec le libellé actuel de cette disposition ou avec l'objet pour lequel elle a été adoptée. [Non souligné dans l'original.]

[68] La juge Sharlow semble souscrire au principe que l'on trouve dans la jurisprudence suivant lequel le REIR indique l'objet et l'intention du gouvernement en édictant des règlements, dont le Règlement AC (voir les paragraphes 68 à 74 des motifs du juge Isaac dans l'arrêt *Eli Lilly*, précité).

[69] Pour ce qui est du REIR qui nous intéresse, voici ce qu'on y lit, dès le premier paragraphe : « Ces modifications ont pour objectif de rétablir la politique équilibrée qui sous-tend le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (« règlement de liaison ») en réaffirmant les règles régissant l'inscription de brevets au registre et en éclaircissant les circonstances où ceux-ci doivent être respectés ». Sous la rubrique Les

the NOC Regulations “are intended to operate as a very potent patent enforcement mechanism”, citing the 24-month automatic stay when an innovator launches a prohibition application, adding that “it is this very potency which calls for moderation in the application” with the result that “[o]nly those patents which meet the current timing, subject matter and relevance requirements set out in section 4 of the regulations are entitled to be added to ... register and to the concurrent protection of the 24-month stay.”

[70] Throughout the RIAS, examples are given of the problems caused as the government perceived them arising from the jurisprudence on the interpretation of the NOC Regulations. I cite a few examples:

- The impression in the previous wording in the regulations that the patent filing date precede the date of the submission for a notice of compliance without specifying if this meant an NDS or a subsequent SNDS coupled with a Court decision (*Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2001), 11 C.P.R. (4th) 538 (F.C.A.) [affirming (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (F.C.T.D.)]) that a subsequently filed SNDS could revive patents which were out of time in relation to an NDS noting that SNDSs could be filed [at page 1513 of the RIAS] “virtually any time for any number of reasons, ranging from the mundane, such as a change in drug name, to the substantive, such as a change in its indications or formulation.”

- That same decision also expressly sanctioned the listing of new formulation patents that [at page 1513 of the RIAS] “do not claim the specific product the innovator is approved to sell”, citing the *Eli Lilly* case, reported at 2003 FCA 24, [2003] 3 F.C. 140, as a decision where the Federal Court of Appeal rendered [at page 1514 of the RIAS] “a precedent-setting decision... which reaffirmed the right of innovator companies to list formulation patents that do not claim the formulation approved for sale.”

exigences relatives à l’inscription des brevets, le REIR explique, à la page 1511, que le Règlement AC « se veut un mécanisme très puissant dans l’application des droits conférés par un brevet », citant la suspension automatique de 24 mois prévue par le règlement lorsqu’un innovateur introduit une demande d’interdiction, ajoutant que « c’est ce même pouvoir qui doit être modéré dans l’application du règlement » de sorte que « [s]euls les brevets respectant les exigences énoncées à l’article 4 du règlement relatives au délai, à l’objet et à la pertinence, peuvent être inscrits au registre [...] et bénéficier de la protection correspondante de la suspension de 24 mois ».

[70] On trouve un peu partout dans le REIR des exemples de problèmes découlant, selon le gouvernement, de la jurisprudence portant sur l’interprétation du Règlement AC. Je cite quelques exemples :

- Le fait que, dans sa rédaction antérieure, le règlement donnait l’impression que la date de dépôt du brevet devait précéder celle de la demande d’avis de conformité sans préciser si cette exigence s’appliquait à la date de la PDN ou d’un SPDN subséquent, d’autant plus que la Cour avait décidé, dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2001] A.C.F. n° 143 (C.A.) (QL) [confirmant [1999] A.C.F. n° 458 (1^{re} inst.) (QL)], que des SPDN déposés subséquentement pouvaient rétablir des brevets n’ayant pas été déposés dans les délais prescrits à l’égard de la PDN, faisant observer qu’un SPDN [à la page 1513 du REIR] « peut être pratiquement déposé en tout temps et pour toutes sortes de raisons, qu’elles soient banales, telle une modification du nom de la drogue, ou majeures, tel un changement de ses indications ou de sa formulation ».

- La Cour fédérale a expressément approuvé, dans cette même décision, l’inscription de brevets relatifs à une nouvelle formulation [à la page 1513 du REIR] « ne revendiquant pas le produit spécifique que l’innovateur est autorisé à vendre », expliquant que l’arrêt *Eli Lilly*, publié sous la référence 2003 CAF 24, [2003] 3 C.F. 140, [à la page 1514 du REIR] « constituait un précédent [dans lequel la Cour avait] réaffirmé le droit des innovateurs d’inscrire des brevets relatifs à la formulation ne revendiquant pas la même formulation approuvée pour la vente ».

[71] The RIAS, at page 1514, expressed the Government concern “that the combined effect of the above described jurisprudence is a weakening of the listing requirements, potentially to the point of redundancy”, citing with approval two Federal Court of Appeal decisions in *Ferring Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2003 FCA 274, 26 C.P.R. (4th) 155 and *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, 2005 FCA 140, [2006] 1 F.C.R. 141, where the Court refused to list a patent in relation to an SNDS involving a change to a drug’s name or one in relation to a change in the manufacturer’s site, its reasoning being that such changes could not possibly be relevant to any potential claim for infringement of a patent and were therefore outside the scope of section 4.

[72] The RIAS expressed the Government’s view that regulatory change was a better mechanism to redress the situation rather than proceeding through the courts on a case-by-case basis. In its view the RIAS stated at pages 1514 to 1515:

To date, these unintended consequences include the possibility that an innovator company may delay generic market entry by listing new and sometimes irrelevant patents on the basis of minor product revisions. The result is a blurring of the lines between the original product, as approved via the NDS, and the “changed” version, as approved via the SNDS, such that generic manufacturers may be prevented from entering the market with a competing version of the original innovator product even when the original patents have long since expired or been addressed.

[73] The RIAS contained at page 1515 the following description of the purpose of the amendments:

The primary purpose of these amendments is to pre-empt further such behaviour by restoring the original policy intent of the PM(NOC) Regulations. This entails reaffirming the requirements innovators must meet to list patents on the register and clarifying when these patents must be addressed by their generic competitors. In addition, a number of ancillary amendments are being made with a view to reducing unnecessary litigation and improving the overall effectiveness of the regime. These were developed in response to specific concerns expressed by stakeholders following pre-publication of an earlier round of proposed amendments in the *Canada Gazette*, Part I, on December 11, 2004.

[71] À la page 1514, le REIR fait état de la crainte du gouvernement « que les décisions susmentionnées n’aient ensemble pour effet d’affaiblir les exigences relatives à l’inscription au point de les rendre redondantes », citant à l’appui deux arrêts de la Cour d’appel fédérale : *Ferring Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2003 CAF 274 et *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2005 CAF 140, [2006] 1 R.C.F. 141, dans lesquels la Cour avait refusé qu’un brevet soit inscrit à l’égard d’un SPDN pour un changement du lieu de fabrication au motif que ces changements ne pouvaient s’avérer pertinents à aucune revendication de contrefaçon de brevet portant sur une drogue et se situaient donc en dehors de la portée de l’article 4.

[72] Le REIR fait état de l’avis du gouvernement que, pour corriger la situation, il valait mieux de modifier le règlement plutôt que de procéder au cas par cas devant les tribunaux. Voici ce que le REIR explique aux pages 1514 et 1515 :

Jusqu’à présent, ces conséquences comprennent la possibilité qu’un innovateur retarde l’entrée de produits génériques sur le marché en inscrivant des nouveaux brevets parfois non pertinents se fondant sur des changements mineurs apportés au produit. Par suite de cette mesure, les différences entre le produit original approuvé au moyen de la PDN et la version « modifiée » décrite dans le SPDN pourraient devenir floues au point d’empêcher les fabricants de produits génériques de lancer une version concurrente du produit original sur le marché même lorsque les brevets originaux sont expirés depuis longtemps ou ont été traités par le fabricant de produits génériques.

[73] On trouve, à la page 1515 du REIR, les explications suivantes au sujet de l’objet des modifications :

Les modifications ont pour objectif principal d’empêcher tout comportement similaire à l’avenir en rétablissant l’objectif stratégique initial du règlement de liaison. Il s’agit donc de réaffirmer les exigences auxquelles doivent satisfaire les innovateurs pour inscrire des brevets au registre et de préciser les circonstances dans lesquelles ces brevets doivent être respectés par leurs concurrents génériques. En outre, un certain nombre de modifications complémentaires sont en cours en vue de limiter les litiges inutiles et d’accroître l’efficacité globale du régime. Ces modifications ont été formulées en réponse aux préoccupations exprimées par des intervenants à la suite de la publication au préalable d’une série de modifications antérieures dans la *Gazette du Canada* Partie I le 11 décembre 2004.

[74] According to the RIAS, in order to qualify for protection under the NOC Regulations, a patent must be [at page 1515] “relevant to the drug product the innovator is approved to sell” (emphasis mine) and [at page 1516] “in making that determination the Minister can only be called upon to assess the relationship between the patent and the drug described in the innovator’s submission for a NOC.” The RIAS goes on to say “[t]he amendments reflect this by further entrenching the concept of product specificity as the key consideration required of the Minister in applying the listing requirements under section 4.... They do so through more precise language respecting the intended link between the subject matter of a patent on a patent list and the content of the underlying submission for a NOC in relation to which it is submitted. In addition, under the amendments, only certain clearly defined submission types will provide an opportunity to submit a new patent list” (emphasis mine).

[75] The document went on to explain that according to the amendment only a patent filed prior to an NDS which contains one of four claims may be listed; one of those claims is “a claim for an approved use of the medicinal ingredient.”

[76] The document went on to elaborate on some of the new definitions in the amended regulation and stated as follows, at page 1517, with respect to the definition of “claim for the use of the medicinal ingredient”:

Although the definition for “claim for the use of the medicinal ingredient” in these amendments is unchanged from the current definition for “claim for the use of the medicine”, a point of clarification regarding the intention underlying this aspect of the PM(NOC) Regulations is in order. It is acknowledged that the regulatory language employed in the health and safety context to describe the use for which a medicinal ingredient in a drug is sometimes at odds with the manner in which claims are drafted in the many different kinds of so-called “use patents” which exist in the pharmaceutical realm. Examples of the latter include kit claims, “Swiss-type” claims and claims for dosing regimens. However, the combined effect of the definition under this part and the requirement that the claimed use be one described in the underlying NDS should be to limit the eligibility of use patents to those which contain a claim to an approved method of using the medicinal ingredient, for an approved

[74] Suivant le REIR, pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par le règlement, un brevet doit être [à la page 1515] « pertinent par rapport à la drogue pour laquelle l’innovateur a obtenu l’approbation de vente » (non souligné dans l’original) et [à la page 1516] « le ministre, à cette fin, ne peut être appelé qu’à évaluer le rapport entre le brevet et la drogue décrite dans la demande d’avis de conformité de l’innovateur ». Le REIR poursuit en expliquant que « [l]es modifications mettent ce fait en évidence en enracinant davantage le concept de la spécificité des produits en tant que principale considération exigée du ministre dans l’application des exigences relatives à l’inscription, prévues à l’article 4 [...] Les modifications utilisent un libellé plus précis quant au lien entre l’objet d’un brevet inscrit sur une liste et le contenu de la demande d’avis de conformité à l’égard duquel elle est soumise. De plus, en vertu des modifications, une nouvelle liste de brevets ne peut être soumise que dans le cas de certains types de demandes bien précis » (non souligné dans l’original).

[75] Le document poursuit en expliquant que, selon les modifications, ne peuvent être ajoutés au registre que les brevets déposés avant la PDN qui renferment au moins l’une des quatre revendications énumérées, l’une de celles-ci étant « une revendication de l’utilisation approuvée de l’ingrédient médicinal ».

[76] Le document explique ensuite plus en détail certaines des nouvelles définitions prévues par le règlement modifié et indique ce qui suit, à la page 1517, au sujet de la définition de l’expression « revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal » :

Bien que la définition du terme « revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal » visée par ces changements est la même que la définition actuelle du terme « revendication de l’utilisation du médicament », il y a lieu d’apporter des éclaircissements au sujet de l’intention sous-jacente de cet aspect du règlement de liaison. On reconnaît que les termes réglementaires employés dans le contexte de la santé et de la sécurité pour décrire l’utilisation pour laquelle un ingrédient médicinal dans un médicament est destinée vont parfois à l’encontre de la façon dont sont rédigées les revendications dans les différents types de brevets communément appelés « brevets d’utilisation » existant dans le domaine pharmaceutique. À titre d’exemples, mentionnons les revendications relatives à des trousseaux, celles dites de « type suisse » et celles à l’égard des schémas posologiques. Toutefois, l’effet combiné de cette définition dans ce contexte et de l’exigence selon laquelle

indication. This link should be apparent from a comparison of the claims in the patent with the relevant portions of the product monograph and labelling for the approved drug.

[77] The RIAS concluded on the issue of the linkage between the patent to be listed and the underlying submission for an NOC by stating [at page 1518] that the “amendments to section 4 also formally confirm the right to list new patents on the basis of SNDS filings and introduce listing requirements governing that right.” In this connection, it stated [at page 1518]:

Under these requirements, a patent which had been applied for prior to the filing of an SNDS may be submitted in relation to that SNDS provided the purpose of the latter is to obtain approval for a change in use of the medicinal ingredient (i.e. a new method of use or new indication), a change in formulation or a change in dosage form and the patent contains a claim to the formulation, dosage form or use so changed. This will protect and encourage legitimate and substantive incremental innovation of direct therapeutic application. New patents claiming novel physical forms of the approved medicinal ingredient will not be eligible for listing in this manner.

(c) Conclusions

[78] This judicial review application must be dismissed. The evidence before me supports the Minister’s conclusions that Solvay did not meet the relevant requirements of the NOC Regulations for the listing of the '895 on the register both in terms of: (1) that the SNDS represents a change in use of the medicinal ingredient in AndroGel, namely testosterone; and, (2) the '895 patent claims a limitation as to duration in the use of AndroGel which was the principal basis upon which the SNDS to which the 2006 NOC relates was advanced.

[79] The evidence in the record satisfies me that the SNDS, filed on March 11, 2005, did not represent a change in use of the medicinal ingredient of AndroGel—

l’utilisation revendiquée doit être décrite dans la PND devrait limiter l’admissibilité des « brevets d’utilisation » à ceux contenant une revendication pour une utilisation approuvée de l’ingrédient médicinal, pour une indication approuvée. Ce lien devrait être apparent en comparant les revendications du brevet avec les sections pertinentes de la monographie du produit et de l’étiquetage du médicament approuvé.

[77] Le REIR conclut sur la question des liens entre le brevet à inscrire au registre et l’avis de conformité qui doit être présenté en expliquant [à la page 1518] que « les modifications relatives à l’article 4 confirment formellement le droit d’inscrire de nouveaux brevets en se fondant sur des dépôts de SPDN et instaurent des exigences régissant ce droit ». À ce propos, le REIR précise ce qui suit [à la page 1518] :

Selon ces exigences, un brevet ayant une date de dépôt antérieure au dépôt d’un SPDN peut être soumis à l’égard de ce SPDN à condition que ce dernier ait pour objet l’approbation d’un changement relatif à l’utilisation de l’ingrédient médicinal (c.-à-d. un nouveau mode d’utilisation ou une nouvelle indication), d’un changement relatif à la formulation ou d’un changement relatif à la forme posologique et que le brevet comporte une revendication relative à la formulation, à la forme posologique ou à l’utilisation ainsi modifiée. Ces exigences auront pour effet de protéger et d’encourager l’innovation progressive légitime et substantielle ayant une application thérapeutique directe. Les nouveaux brevets revendiquant de nouvelles formes physiques de l’ingrédient médicinal approuvé ne pourront être inscrits suivant ces modalités.

c) Conclusions

[78] La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La preuve dont je dispose appuie les conclusions du ministre suivant lesquelles Solvay n’a pas satisfait aux exigences prévues par le Règlement AC pour pouvoir inscrire le brevet '895 au registre par la preuve que : 1) le SPDN représente un changement dans l’utilisation de l’ingrédient médicinal d’AndroGel, à savoir la testostérone; 2) le brevet '895 revendique une limite en ce qui concerne la durée de l’utilisation d’AndroGel, qui était le principal fondement sur lequel le SPDN auquel se rapporte l’avis de conformité de 2006 a été soumis.

[79] La preuve versée au dossier m’a convaincu que le SPDN qui a été déposé le 11 mars 2005 ne représente pas un changement dans l’utilisation de l’ingrédient médicinal

testosterone in the form of topical gel. The jurisprudence supports the proposition that “change in use” as that term is used in subsection 4(3) of the NOC Regulations is measured by the approved use in AndroGel’s product monograph, as approved by Health Canada, which is described in the Indications and Clinical Use section of that document. AndroGel is indicated for hormone replacement therapy in men suffering from conditions associated with a testosterone deficiency. No change of indication and use was made to Solvay’s AndroGel product monograph as a result of the 2006 NOC.

[80] Counsel for Solvay referred to Mr. Gibson’s advice that the proposed changes to its AndroGel product monograph would have to be by way of an SNDS as an indicator of change in use which met the requirements of subsection 4(3). This argument fails on two points. First, that advice was given in 2004 before the amendment to subsection 4(3) was in place in October of 2006. Second, the advice was only as to the form by which approval to the product monograph updates would take place. It did not purport to rule on the nature of those changes.

[81] I deal with a second argument put forward by counsel for Solvay that there was a clash between the experts in Health Canada in the BMORS section with those in the OPML section. I cannot accept this submission. OPML has expertise in the administration of the NOC Regulations and coordinates the views of Health Canada in specific cases. In 2007, when the AndroGel issue was on the table, OPML sought the advice of BMORS experts who indicated “it did not appear the indications changed under this submission”.

[82] It is evident Solvay fails on the second requirement that the '895 patent claims the changed use. I am prepared to accept Dr. Morales’ affidavit because, taken as a whole, it does not represent substantial new evidence not before the Minister. On the other hand, it provides clear evidence that the '895 patent claims contain no limitation as to duration of use. As put by the Minister’s counsel, the '895

d’AndroGel, à savoir la testostérone sous forme de gel topique. Il est de jurisprudence constante qu’une « modification de l’utilisation » au sens où cette expression est employée au paragraphe 4(3) du Règlement AC se mesure en fonction de l’utilisation approuvée dans la monographie de produit d’AndroGel qui a été homologuée par Santé Canada, et qui est décrite dans la section Indications et usage clinique de la monographie de produit. Or, AndroGel est indiqué comme thérapie de remplacement chez les sujets masculins dans les cas de pathologies associées à une déficience de testostérone. Aucune modification aux indications et à l’usage clinique de la monographie de produit d’AndroGel de Solvay n’a été effectuée par suite de l’avis de conformité de 2006.

[80] L’avocat de Solvay cite l’avis de M. Gibson suivant lequel les modifications proposées à la monographie de produit d’AndroGel auraient à être faites sous forme de SPDN pour indiquer une modification de l’utilisation qui satisferait aux exigences du paragraphe 4(3). Cet argument doit être rejeté pour deux raisons. Premièrement, cet avis a été donné en 2004, avant que le paragraphe 4(3) ne soit modifié, en octobre 2006. Deuxièmement, l’avis en question ne portait que sur la forme que revêtirait l’approbation des mises à jour de la monographie de produit. L’avis n’était pas censé se prononcer sur la nature de ces modifications.

[81] Je passe au second argument avancé par l’avocat de Solvay, qui soutient qu’il y a eu un affrontement entre les experts du BMORS de Santé Canada et ceux du BMBL. Je ne puis accepter cet argument. Le BMBL a des compétences spécialisées en ce qui a trait à l’application du Règlement AC et il coordonne les vues de Santé Canada dans certains cas précis. En 2007, lorsque la question de l’AndroGel était à l’ordre du jour, le BMBL a cherché à obtenir l’avis d’experts du BMORS, qui ont expliqué qu’[TRADUCTION] « il ne semble pas que cette présentation ait eu pour effet de modifier les indications pour ce produit ».

[82] Il est évident que Solvay ne satisfait pas à la seconde condition voulant que le brevet '895 revendique l’utilisation modifiée. Je suis disposé à accepter l’affidavit de M. Morales parce que, dans l’ensemble, il ne renferme pas des éléments de preuve nouveaux et importants n’ayant pas été portés à la connaissance du ministre. En revanche, il renferme des éléments de preuve démontrant

patent does not address the issue of the duration of testosterone therapy.

nettement que les revendications du brevet '895 ne comportent aucune limite en ce qui concerne la durée de l'utilisation. Ainsi que l'avocat du ministre l'a expliqué, le brevet '895 ne porte pas sur la question de la durée du traitement à la testostérone.

[83] For these reasons, this judicial review application is dismissed with costs taxed at the middle of Column IV [of Tariff B (as am. by SOR/2004-283, ss. 31, 32) of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. *idem*, s. 2)].

[83] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens, lesquels seront taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV [du tarif B (mod. par DORS/2004-283, art. 31 et 32) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod., *idem*, art. 2)].

JUDGMENT

JUGEMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that this application for judicial review is dismissed with costs to be taxed at the middle of column IV.

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens, lesquels seront taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.

ANNEX¹

COMPARISON OF NOC REGULATIONS

Following SOR/99-379 (came into force on October 1, 1999) [ss. 3 (as am. by SOR/98-166, s. 2), 4 (as am. <i>idem</i> , s. 3)]	Following SOR/2006-242 (came into force on October 5, 2006, includes <i>erratum</i> of November 15, 2006)	Notes
<i>Register</i>	REGISTER AND PATENT LIST	
	<p>3. (1) The following definitions apply in this section and in section 4.</p> <p>“identification number” means a number, preceded by the letters “DIN”, that is assigned for a drug in accordance with subsection C.01.014.2(1) of the <i>Food and Drug Regulations</i>.</p> <p>“new drug submission” means a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the <i>Food and Drug Regulations</i>, but excludes a new drug submission that is based solely on the change of name of the manufacturer.</p> <p>“supplement to a new drug submission” means a supplement to a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the <i>Food and Drug Regulations</i>, but excludes a supplement to a new drug submission that is based solely on one or more of the matters mentioned in any of paragraphs C.08.003(2)(b) and (d) to (g) and subparagraphs C.08.003(2)(h)(iv) and (v) of those Regulations.</p>	

¹ La version française de cette annexe se retrouve à la page 431.

<p>3. (1) The Minister shall maintain a register of any information submitted under section 4. To maintain it, the Minister may refuse to add or may delete any information that does not meet the requirements of that section.</p>	<p>(2) The Minister shall maintain a register of patents and other information submitted under section 4. To maintain the register, the Minister may refuse to add or may delete any patent or other information that does not meet the requirements of that section.</p>	
	<p>(3) If a patent is listed on the register in respect of a new drug submission or supplement to a new drug submission for a drug for which the identification number has been cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the <i>Food and Drug Regulations</i>, the Minister shall delete the patent from the register 90 days after the date of cancellation.</p>	
	<p>(4) Subsection (3) does not apply if the identification number is cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the <i>Food and Drug Regulations</i> because of a change in manufacturer.</p>	
	<p>(5) If, after an identification number is cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the <i>Food and Drug Regulations</i>, an identification number is assigned for the same drug, the Minister shall add to the register the patent that was deleted under subsection (3) when the Minister receives the document required by section C.01.014.3 of the <i>Food and Drug Regulations</i> in respect of the drug.</p>	
<p>(2) The register shall be open to public inspection during business hours.</p>	<p>(6) The register shall be open to public inspection during business hours.</p>	
<p>(3) No information submitted pursuant to section 4 shall be included on the register until after the issuance of the notice of compliance in respect of which the information was submitted.</p>	<p>(7) No patent on a patent list or other information submitted under section 4 shall be added to the register until after the Minister has issued a notice of compliance in respect of the new drug submission or the supplement to a new drug submission, as the case may be, to which the patent or information relates.</p>	
<p>(4) For the purpose of deciding whether information submitted under section 4 should be added to or deleted from the register, the Minister may consult with officers or employees of the Patent Office.</p>	<p>(8) For the purpose of deciding whether a patent, patent list or other information will be added to or deleted from the register, the Minister may consult with officers or employees of the Patent Office.</p>	
<p><i>Patent List</i></p>	<p>REGISTER AND PATENT LIST</p>	
<p>4. (1) A person who files or has filed a submission for, or has been issued, a notice of compliance in respect of a drug that contains a medicine may submit to the Minister a patent list certified in accordance with subsection (7) in respect of the drug.</p>	<p>4. (1) A first person who files or who has filed a new drug submission or a supplement to a new drug submission may submit to the Minister a patent list in relation to the submission or supplement for addition to the register.</p>	

	(2) A patent on a patent list in relation to a new drug submission is eligible to be added to the register if the patent contains	
	(a) a claim for the medicinal ingredient and the medicinal ingredient has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission;	
	(b) a claim for the formulation that contains the medicinal ingredient and the formulation has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission;	
	(c) a claim for the dosage form and the dosage form has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission; or	
	(d) a claim for the use of the medicinal ingredient, and the use has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission.	
	(3) A patent on a patent list in relation to a supplement to a new drug submission is eligible to be added to the register if the supplement is for a change in formulation, a change in dosage form or a change in use of the medicinal ingredient, and	
	(a) in the case of a change in formulation, the patent contains a claim for the changed formulation that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement;	
	(b) in the case of a change in dosage form, the patent contains a claim for the changed dosage form that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement; or	
	(c) in the case of a change in use of the medicinal ingredient, the patent contains a claim for the changed use of the medicinal ingredient that has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the supplement.	
(2) A patent list submitted in respect of a drug must	(4) A patent list shall contain the following:	
	(a) an identification of the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates;	See old s. 4(5)
(a) indicate the dosage form, strength and route of administration of the drug;	(b) the medicinal ingredient, brand name, dosage form, strength, route of administration and use set out in the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates;	

<p>(b) set out any Canadian patent that is owned by the person, or in respect of which the person has an exclusive licence or has obtained the consent of the owner of the patent for the inclusion of the patent on the patent list, that contains a claim for the medicine itself or a claim for the use of the medicine and that the person wishes to have included on the register;</p>		
	<p>(c) for each patent on the list, the patent number, the filing date of the patent application in Canada, the date of grant of the patent and the date on which the term limited for the duration of the patent will expire under section 44 or 45 of the <i>Patent Act</i>;</p>	<p>See old s. 4(2)(d)</p>
<p>(c) contain a statement that, in respect of each patent, the person applying for a notice of compliance is the owner, has an exclusive licence or has obtained the consent of the owner of the patent for the inclusion of the patent on the patent list;</p>	<p>(d) for each patent on the list, a statement that the first person who filed the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates is the owner of the patent or has an exclusive licence to the patent, or has obtained the consent of the owner of the patent to its inclusion on the list;</p>	
<p>(d) set out the date on which the term limited for the duration of each patent will expire pursuant to section 44 or 45 of the <i>Patent Act</i>; and</p>		<p>See new s. 4(4)(c)</p>
<p>(e) set out the address in Canada for service on the person of any notice of an allegation referred to in paragraph 5(3)(b) or (c), or the name and address in Canada of another person on whom service may be made, with the same effect as if service had been made on the person.</p>	<p>(e) the address in Canada for service, on the first person, of a notice of allegation referred to in paragraph 5(3)(a) or the name and address in Canada of another person on whom service may be made with the same effect as if service were made on the first person; and</p>	
	<p>(f) a certification by the first person that the information submitted under this subsection is accurate and that each patent on the list meets the eligibility requirements of subsection (2) or (3).</p>	<p>See old s. 4(7)</p>
<p>(3) Subject to subsection (4), a person who submits a patent list must do so at the time the person files a submission for a notice of compliance.</p>	<p>(5) Subject to subsection (6), a first person who submits a patent list must do so at the time the person files the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the patent list relates.</p>	

<p>(4) A first person may, after the date of filing of a submission for a notice of compliance and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent list, or an amendment to an existing patent list, that includes the information referred to in subsection (2).</p>	<p>(6) A first person may, after the date of filing of a new drug submission or a supplement to a new drug submission, and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date in Canada that precedes the date of filing of the submission or supplement, submit a patent list, including the information referred to in subsection (4), in relation to the submission or supplement.</p>	
<p>(5) When a first person submits a patent list or an amendment to an existing patent list in accordance with subsection (4), the first person must identify the submission to which the patent list or the amendment relates, including the date on which the submission was filed.</p>		See new s. 4(8)
<p>(6) A person who submits a patent list must keep the list up to date but may not add a patent to an existing patent list except in accordance with subsection (4).</p>	<p>(7) A first person who has submitted a patent list must keep the information on the list up to date but, in so doing, may not add a patent to the list.</p>	
<p>(7) A person who submits a patent list or an amendment to an existing patent list under subsection (1) or (4) must certify that</p>		See new s. 4(4)(f)
<p>(a) the information submitted is accurate; and</p>		
<p>(b) the patents set out on the patent list or in the amendment are eligible for inclusion on the register and are relevant to the dosage form, strength and route of administration of the drug in respect of which the submission for a notice of compliance has been filed.</p>		
	<p>(8) The Minister shall insert on the patent list the date of filing and submission number of the new drug submission or the supplement to a new drug submission in relation to which the list was submitted.</p>	See old s. 4(5)
	<p>4.1 (1) In this section, “supplement to the new drug submission” means a supplement to a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the <i>Food and Drug Regulations</i>.</p>	
	<p>(2) A first person who submits a patent list in relation to a new drug submission referred to in subsection 4(2) may, if the list is added to the register, resubmit the same list in relation to a supplement to the new drug submission, but may not submit a new patent list in relation to a supplement except in accordance with subsection 4(3).</p>	

ANNEXE

COMPARAISON DU RÈGLEMENT AC

À la suite du DORS/99-379 (entré en vigueur le 1 ^{er} octobre 1999) [art. 3 (mod. par DORS/98-166, art. 2), 4 (mod., <i>idem</i> , art. 3)]	À la suite du DORS/2006-242 (entré en vigueur le 5 octobre 2006) (comprend l' <i>erratum</i> du 15 novembre 2006)	Notes
<i>Registre</i>	REGISTRE ET LISTE DE BREVETS	
	<p>3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 4.</p> <p>« identification numérique » Nombre, précédé des lettres « DIN », attribué à une drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>.</p> <p>« présentation de drogue nouvelle » S'entend au sens du titre 8 de la partie C du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>, à l'exclusion de la présentation de drogue nouvelle qui vise uniquement le changement de nom du fabricant.</p> <p>« supplément à une présentation de drogue nouvelle » S'entend au sens du titre 8 de la partie C du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>, à l'exclusion du supplément qui porte uniquement sur l'un ou l'autre des éléments visés à l'un ou plusieurs des alinéas C.08.003(2)<i>b</i>) et <i>d</i>) à <i>g</i>) et des sous-alinéas C.08.003(2)<i>h</i>) (iv) et (v) du même règlement.</p>	
<p>3. (1) Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l'article 4. À cette fin, il peut refuser d'y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n'est pas conforme aux exigences de cet article.</p>	<p>(2) Le ministre tient un registre des brevets et des autres renseignements fournis aux termes de l'article 4. À cette fin, il peut refuser d'y ajouter, ou en supprimer, tout brevet ou tout autre renseignement qui n'est pas conforme aux exigences de cet article.</p>	
	<p>(3) Dans le cas où un brevet est lié à une présentation de drogue nouvelle ou un supplément à une présentation de drogue nouvelle pour une drogue dont l'identification numérique a été annulée en vertu de l'alinéa C.01.014.6(1)<i>a</i>) du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>, le ministre supprime le brevet du registre quatre-vingt-dix jours après la date de l'annulation.</p>	
	<p>(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si l'identification numérique a été annulée en vertu de l'alinéa C.01.014.6(1)<i>a</i>) du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i> du fait d'un changement de fabricant.</p>	

	(5) Si, après que l'identification numérique a été annulée en vertu de l'alinéa C.01.014.6(1)a) du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i> , une identification numérique est attribuée à l'égard de la même drogue, le ministre ajoute au registre le brevet qui en a été supprimé aux termes du paragraphe (3) lorsqu'il reçoit le document exigé par l'article C.01.014.3 du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i> à l'égard de cette drogue.	
(2) Le registre est ouvert à l'inspection publique durant les heures de bureau.	(6) Le registre est mis à la disposition du public durant les heures de bureau.	
(3) Aucun renseignement soumis aux termes de l'article 4 n'est consigné au registre avant la délivrance de l'avis de conformité à l'égard duquel il a été soumis.	(7) Aucun brevet inscrit sur une liste de brevets ni aucun autre renseignement présenté aux termes de l'article 4 n'est consigné au registre avant que le ministre n'ait délivré l'avis de conformité à l'égard de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle, selon le cas, auquel le brevet ou les renseignements se rattachent.	
(4) Pour décider si tout renseignement soumis en application de l'article 4 doit être ajouté au registre ou en être supprimé, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets.	(8) Pour décider s'il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet, une liste de brevets ou d'autres renseignements, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets.	
<i>Liste de brevets</i>	REGISTRE ET LISTE DE BREVETS	
4. (1) La personne qui dépose ou qui a déposé une demande d'avis de conformité à l'égard d'une drogue qui contient un médicament ou a obtenu un tel avis peut soumettre au ministre une liste de brevets faisant l'objet d'une attestation aux termes du paragraphe (7) à l'égard de la drogue.	4. (1) La première personne qui dépose ou a déposé la présentation de drogue nouvelle ou le supplément à une présentation de drogue nouvelle peut présenter au ministre, pour adjonction au registre, une liste de brevets qui se rattache à la présentation ou au supplément.	
	(2) Est admissible à l'adjonction au registre tout brevet, inscrit sur une liste de brevets, qui se rattache à la présentation de drogue nouvelle, s'il contient, selon le cas :	
	a) une revendication de l'ingrédient médicinal, l'ingrédient ayant été approuvé par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la présentation;	
	b) une revendication de la formulation contenant l'ingrédient médicinal, la formulation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la présentation;	
	c) une revendication de la forme posologique, la forme posologique ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la présentation;	

	<i>d)</i> une revendication de l'utilisation de l'ingrédient médicinal, l'utilisation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la présentation.	
	(3) Est admissible à l'adjonction au registre tout brevet, inscrit sur une liste de brevets, qui se rattache au supplément à une présentation de drogue nouvelle visant une modification de la formulation, une modification de la forme posologique ou une modification de l'utilisation de l'ingrédient médicinal, s'il contient, selon le cas :	
	<i>a)</i> dans le cas d'une modification de formulation, une revendication de la formulation modifiée, la formulation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard du supplément;	
	<i>b)</i> dans le cas d'une modification de la forme posologique, une revendication de la forme posologique modifiée, la forme posologique ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard du supplément;	
	<i>c)</i> dans le cas d'une modification d'utilisation de l'ingrédient médicinal, une revendication de l'utilisation modifiée de l'ingrédient médicinal, l'utilisation ayant été approuvée par la délivrance d'un avis de conformité à l'égard du supplément.	
(2) La liste de brevets doit contenir les éléments suivants à l'égard de la drogue :	(4) La liste de brevets comprend :	
	<i>a)</i> l'identification de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à la présentation de drogue nouvelle qui s'y rattachent;	Voir ancien par. 4(5)
<i>a)</i> la forme posologique, la concentration et la voie d'administration de la drogue;	<i>b)</i> l'ingrédient médicinal, la marque nominative, la forme posologique, la concentration, la voie d'administration et l'utilisation prévus à la présentation ou au supplément qui s'y rattachent;	
<i>b)</i> tout brevet canadien dont la personne est propriétaire ou à l'égard duquel elle détient une licence exclusive ou a obtenu le consentement du propriétaire en vue de l'inclure dans la liste et qui comporte une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament et qu'elle souhaite inclure dans la liste;		

	c) à l'égard de chaque brevet qui y est inscrit, le numéro de brevet, la date de dépôt de la demande de brevet au Canada, la date de délivrance de celui-ci et la date d'expiration du brevet aux termes des articles 44 ou 45 de la Loi sur les brevets;	Voir ancien al. 4(2)d)
c) une déclaration portant qu'à l'égard de chaque brevet, la personne qui demande l'avis de conformité en est le propriétaire, en détient la licence exclusive ou a obtenu le consentement du propriétaire en vue de l'inclure dans la liste;	d) à l'égard de chaque brevet qui y est inscrit, une déclaration portant que la première personne qui a déposé la présentation de drogue nouvelle ou le supplément à une présentation de drogue nouvelle qui s'y rattachent en est le propriétaire, en détient la licence exclusive ou a obtenu le consentement du propriétaire pour l'inclure dans la liste;	
d) la date d'expiration de la période à laquelle est limitée la durée de chaque brevet aux termes des articles 44 ou 45 de la <i>Loi sur les brevets</i> ;		Voir nouvel al. 4(4)c)
e) l'adresse de la personne au Canada aux fins de signification de tout avis d'allégation visé aux alinéas 5(3)b) et c) ou les nom et adresse au Canada d'une autre personne qui peut recevoir signification avec le même effet que s'il s'agissait de la personne elle-même.	e) l'adresse au Canada de la première personne aux fins de signification de l'avis d'allégation visé à l'alinéa 5(3)a) ou les nom et adresse au Canada d'une autre personne qui peut en recevoir signification comme s'il s'agissait de la première personne elle-même;	
	f) une attestation de la première personne portant que les renseignements fournis aux termes du présent paragraphe sont exacts et que chaque brevet qui y est inscrit est conforme aux conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes (2) ou (3).	Voir ancien par. 4(7)
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui soumet une liste de brevets doit le faire au moment du dépôt de la demande d'avis de conformité.	(5) Sous réserve du paragraphe (6), la première personne qui présente une liste de brevets doit le faire au moment du dépôt de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui s'y rattachent.	
(4) La première personne peut, après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets ou une modification à une liste de brevets qui comprend les éléments visés au paragraphe (2).	(6) La première personne peut, après la date de dépôt de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle et dans les trente jours suivant la délivrance d'un brevet faite au titre d'une demande de brevet dont la date de dépôt au Canada est antérieure à celle de la présentation ou du supplément, présenter une liste de brevets, à l'égard de cette présentation ou de ce supplément, qui contient les renseignements visés au paragraphe (4).	

<p>(5) Lorsque la première personne soumet une liste de brevets ou une modification à une liste de brevets aux termes du paragraphe (4), elle doit identifier la demande d'avis de conformité à laquelle se rapporte la liste ou la modification, notamment en indiquant la date de dépôt de la demande.</p>		<p>Voir nouveau par. 4(8)</p>
<p>(6) La personne qui soumet une liste de brevets doit la tenir à jour mais ne peut ajouter de brevets à une liste que si elle le fait en conformité avec le paragraphe (4).</p>	<p>(7) La première personne qui a présenté une liste de brevets doit tenir à jour les renseignements y figurant, mais ne peut toutefois y ajouter de brevets.</p>	
<p>(7) La personne qui soumet une liste de brevets ou une modification à une liste de brevets aux termes des paragraphes (1) ou (4) doit fournir une attestation portant que :</p>		<p>Voir nouvel al. 4(4)<i>f</i></p>
<p>a) les renseignements soumis sont exacts;</p>		
<p>b) les brevets mentionnés dans la liste ou dans la modification y figurent à bon droit et sont pertinents quant à la forme posologique, la concentration et la voie d'administration de la drogue à l'égard de laquelle une demande d'avis de conformité a été déposée.</p>		
	<p>(8) Le ministre inscrit sur la liste de brevets la date de dépôt et le numéro de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui se rattache à la liste présentée.</p>	
	<p>4.1 (1) Au présent article, « supplément à une présentation de drogue nouvelle » s'entend au sens du titre 8 de la partie C du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>.</p>	<p>Voir ancien par. 4(5)</p>
	<p>(2) La première personne qui présente une liste de brevets se rattachant à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe 4(2) peut, si cette liste est ajoutée au registre, la présenter de nouveau à l'égard de tout supplément à cette présentation de drogue nouvelle; elle ne peut toutefois présenter de nouvelle liste se rattachant à un supplément donné qu'en conformité avec le paragraphe 4(3).</p>	

A-422-07
2009 FCA 50

A-422-07
2009 CAF 50

Debra Yates (*Appellant*)

v.

Her Majesty the Queen (*Respondent*)

INDEXED AS: YATES v. CANADA (F.C.A.)

Federal Court of Appeal, Desjardins, Nadon and Blais J.J.A.—Toronto, December 4, 2008; Ottawa, February 20, 2009.

Income Tax — Reassessment — Appeal from Tax Court of Canada decision dismissing appeals from reassessments made under Income Tax Act (the Act), s. 160(1) — Appellant's spouse having outstanding tax liability over \$485 000 — Releasing joint interest in bank accounts in favour of appellant, depositing paycheques in appellant's bank account for over one year — Appellant's account used to pay household expenses — Tax Court of Canada concluding spouse's actions constituting transfer of property, and that while certain limited payments made by spouse for daily living necessities not subject to Act, s. 160(1), expenses made herein going beyond expenditures permitted to satisfy family support obligations — Appellant arguing Tax Court failing to consider, articulate appropriate framework for determining amount of support payments beyond reach of Act, s. 160(1) — Per Desjardins J.A.: Clear on reading of Act, s. 160 that s. 160(4) only exception provided thereunder — Act, s. 160(4) exempting from capture payments made on account of support under separation agreement, court judgment — Line of Tax Court of Canada cases stating payments made by one spouse to another in satisfaction of legal obligation to support family beyond reach of Act, s. 160 not supported by legislation — Appeal dismissed — Per Nadon J.A. (concurring): Court of law not permitted to read in taxation statute provisions that are inexistent in legislation — Tax Court of Canada's approach in determining whether fair market value consideration had been given for property transferred to appellant clearly wrong — View that only those household expenses which could be considered as "vital household expenses" beyond reach of s. 160(1) clearly erroneous — Per Blais J.A. (concurring): Nothing in s. 160(1) permitting court excuse spouse from liability where conditions thereunder met — No mention of family law exception from tax liability in s. 160(1) — Present case not falling under s. 160(4) exception dealing with transfer of property between separated spouses living apart — Tax Court erring in following line of cases concluding certain limited payments by spouse made for household expenses not subject to Act, s. 160, determination must be made as to which household expenditures

Debra Yates (*appelante*)

c.

Sa Majesté la Reine (*intimée*)

RÉPERTORIÉ : YATES c. CANADA (C.A.F.)

Cour d'appel fédérale, juges Desjardins, Nadon et Blais, J.C.A.—Toronto, 4 décembre 2008; Ottawa, 20 février 2009.

Impôt sur le revenu — Nouvelles cotisations — Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels à l'encontre d'avis de cotisation établis en vertu de l'art. 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) — Le conjoint de l'appelante avait une dette fiscale non réglée de plus de 485 000 \$ — Il a cédé à l'appelante son intérêt conjoint dans des comptes bancaires et a aussi déposé ses chèques de paye dans le compte bancaire de l'appelante pendant plus d'un an — Le compte de l'appelante était utilisé pour payer les dépenses du ménage — La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les gestes du conjoint constituaient un transfert de biens et que même si certains paiements restreints couvrant des dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l'art. 160(1) de la Loi, les dépenses en l'espèce dépassaient les dépenses admissibles pour satisfaire à l'obligation de subvenir aux besoins de la famille — L'appelante soutenait que la Cour de l'impôt a omis d'examiner ou de définir une grille d'analyse permettant de déterminer le montant qu'il convenait d'attribuer aux paiements à titre d'aliments qui échappaient à l'application de l'art. 160(1) de la Loi — Selon la juge Desjardins, J.C.A. : Il appert clairement de la lecture de l'art. 160 de la Loi que la seule exception prévue par la Loi est celle de l'art. 160(4) — L'art. 160(4) de la Loi exclut de l'application de l'art. 160(1) tout paiement effectué à titre d'aliments en vertu d'un accord de séparation ou d'un jugement du tribunal — Le courant jurisprudentiel qui se dégage de décisions de la Cour canadienne de l'impôt et selon lequel les paiements faits par un conjoint à l'autre pour satisfaire à son obligation de subvenir aux besoins de sa famille ne tombent pas sous le coup de l'art. 160, ne trouve pas appui dans la loi — Appel rejeté — Selon le juge Nadon, J.C.A. (motifs concourants) : Un tribunal n'a pas le droit de conclure à l'existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi — La démarche adoptée par la Cour canadienne de l'impôt relativement à la question de savoir si une contrepartie égale à la juste valeur marchande avait été donnée pour les biens transférés à l'appelante était manifestement erronée — Le point de vue

are vital, may be excluded from reach of s. 160 — S. 160(1) should apply equally everywhere in Canada despite differences in provincial legislation on family law.

This was an appeal from a Tax Court of Canada decision dismissing the appeals from reassessments made under subsection 160(1) of the *Income Tax Act*. The appellant's spouse had an outstanding tax liability over \$485 000. On December 23, 2002, he released his joint interest in two bank accounts for \$4 972.30 and \$2 406.45 in favour of the appellant. As of December 23, 2002 and throughout 2003, he also deposited his paycheques totalling \$54 406.20 in the appellant's bank account, which both had used to pay household expenses for many years prior to December 23, 2002. Between December 23, 2002 and October 31, 2003, the total household expenses amounted to \$151 248.08. The appellant's spouse filed for bankruptcy shortly afterwards. The appellant was issued three reassessments under subsection 160(1) of the Act for a total of \$61 784.95. The Tax Court found that of the four requirements which must be satisfied under subsection 160(1) only the following two were in question: whether there was a transfer of property and whether the transferee had given no or inadequate consideration to the transferor. The Tax Court concluded that the actions of the appellant's spouse regarding the deposit of funds constituted a transfer of property. As to whether consideration had been given for this transfer, it stated that certain limited payments made for daily living necessities by a spouse who is obligated to support a family are not subject to subsection 160(1). It followed a line of cases from the Tax Court supporting this reasoning, and determined that in this case, the expenditures made did not constitute vital household expenses since they went beyond the expenditures permitted in satisfaction of a person's legal obligation to support his or her family. The appellant claimed that the Tax Court failed to consider or articulate an appropriate framework for determining the amount of payments made by a spouse to support his or her family that are beyond the reach of subsection 160(1).

selon lequel seules les dépenses du ménage qui pouvaient être considérées comme des « dépenses nécessaires au ménage » étaient exclues de la portée de l'art. 160(1) était clairement erroné — Selon le juge Blais, J.C.A. (motifs concourants) : Rien dans l'art. 160(1) ne permet à un tribunal d'exempter un époux de la responsabilité lorsque les conditions énoncées dans la disposition sont réunies — Cette disposition ne fait état d'aucune exception relative au droit de la famille — La présente affaire ne tombait pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 160(4), qui traite du transfert de biens entre époux séparés qui ne vivent plus ensemble — La Cour de l'impôt a commis une erreur en suivant le courant jurisprudentiel selon lequel certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l'art. 160; elle devait déterminer quelles dépenses du ménage constituaient des dépenses nécessaires qui pouvaient être exclues de la portée de l'art. 160 — L'art. 160(1) devrait s'appliquer de la même façon partout au Canada malgré les différences dans la législation provinciale en droit de la famille.

Il s'agissait d'un appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels à l'encontre d'avis de cotisation établis en vertu du paragraphe 160(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Le conjoint de l'appelante avait une dette fiscale non réglée de plus de 485 000 \$. Le 23 décembre 2002, il a cédé à l'appelante son intérêt conjoint dans deux comptes bancaires s'élevant à 4 972,30 \$ et à 2 406,45 \$. À compter du 23 décembre 2002 et durant toute l'année 2003, il a aussi déposé ses chèques de paye pour un total de 54 406,20 \$ dans le compte bancaire de l'appelante. Avant le 23 décembre 2002, ce compte avait été utilisé pendant de nombreuses années par les époux pour payer les dépenses du ménage. Entre le 23 décembre 2002 et le 31 octobre 2003, le total des dépenses du ménage s'est élevé à 151 248,08 \$. Le conjoint de l'appelante a déposé une cession en faillite peu après. Trois cotisations ont été établies contre l'appelante totalisant 61 784,95 \$ en application du paragraphe 160(1) de la Loi. La Cour de l'impôt a conclu que des quatre conditions qui doivent être remplies pour l'application du paragraphe 160(1), seules les deux conditions suivantes étaient en litige, soit celle de savoir s'il y avait eu un transfert de biens et celle de savoir si le bénéficiaire du transfert avait versé une contrepartie à l'auteur du transfert ou lui avait donné une contrepartie insuffisante. La Cour de l'impôt a conclu que les gestes du conjoint de l'appelante quant au dépôt de sommes constituaient un transfert de biens. S'agissant de savoir si une contrepartie avait été donnée pour ce transfert, la Cour de l'impôt a déclaré que certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint qui est tenu de subvenir aux besoins de sa famille ne sont pas assujettis au paragraphe 160(1). Elle a suivi un courant jurisprudentiel étayant ce raisonnement et a statué qu'en l'espèce, les dépenses en cause ne correspondaient pas aux dépenses essentielles du ménage puisqu'elles dépassaient les dépenses admissibles pour satisfaire à l'obligation légale

The issue was whether a court of law is permitted to read in to a taxation statute provisions that are inexistent in the legislation and in particular whether some household expenses may be excluded from the reach of subsection 160(1) of the Act.

Held, the appeal should be dismissed.

Per Desjardins J.A.: Section 160 is an important tax collection tool because it thwarts attempts to move money or other property beyond the tax collector's reach by placing it in presumably friendly hands. A reading of section 160 makes it clear that the only exception provided under the Act is subsection 160(4), which exempts from capture any payments made on account of support pursuant to a separation agreement or judgment of the court. The line of Tax Court of Canada cases illustrated by *Michaud v. Canada*, *Ferracuti v. Canada* and *Laframboise v. Canada*, which takes the position that payments made by one spouse to another in satisfaction of a legal obligation to support his or her family are beyond the reach of section 160, is not supported by the legislation. On the whole, it is for Parliament to articulate an appropriate framework that would give married couples equal treatment to those who come under the purview of subsection 160(4) of the Act.

Per Nadon J.A. (concurring): Subsection 160(1) of the Act is clear and unambiguous in that if there is a transfer within the purview thereof, the transferee must satisfy the Court that he or she provided consideration at fair market value. The Act does not provide for any exception other than the one found at subsection 160(4), i.e. that transfers made between spouses "separated and living apart" shall not render them liable under subsection 160(1). A court of law is not permitted to read in a taxation statute provisions that are inexistent in the legislation. While the Tax Court of Canada correctly concluded that there had been a transfer of property, its approach in addressing the issue of consideration was clearly in error. Based on the record, it was clear that no such consideration was provided. Its view that only those household expenses which could be considered as "vital household expenses" were beyond the reach of subsection 160(1) was clearly erroneous. Finally, allowing the appellant's spouse to live in the family residence did not constitute consideration at fair market value.

d'une personne de subvenir aux besoins de sa famille. L'appelante soutenait que la Cour de l'impôt a omis d'examiner ou de définir une grille d'analyse permettant de déterminer le montant qu'il convenait d'attribuer aux paiements faits par un époux en vue de subvenir aux besoins de sa famille qui échappaient à l'application du paragraphe 160(1).

La question à trancher était celle de savoir si un tribunal a le droit de conclure à l'existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi, plus particulièrement d'exclure certaines dépenses du ménage de la portée du paragraphe 160(1) de la Loi.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

Selon la juge Desjardins, J.C.A. : L'article 160 est un instrument important de recouvrement des impôts parce qu'il contrarie les tentatives d'un contribuable de mettre de l'argent ou d'autres biens hors de la portée du fisc en les transférant censément à des amis. Il appert clairement de la lecture de l'article 160 que la seule exception prévue par la Loi est celle du paragraphe 160(4), qui exclut de l'application du paragraphe 160(1) tout paiement effectué à titre d'aliments en vertu d'un accord de séparation ou d'un jugement du tribunal. Le courant jurisprudentiel qui se dégage des décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt dans *Michaud c. Canada*, *Ferracuti c. Canada* et *Laframboise c. Canada*, et selon lequel les paiements faits par un conjoint à l'autre pour satisfaire à son obligation de subvenir aux besoins de sa famille ne tombent pas sous le coup de l'article 160, ne trouve pas appui dans la loi. Dans l'ensemble, il appartient au Parlement d'établir un système qui permettrait aux couples mariés de bénéficier du même traitement que celui dont jouissent les personnes visées par le paragraphe 160(4) de la Loi.

Selon le juge Nadon, J.C.A. (motifs concourants) : Le paragraphe 160(1) de la Loi est clair et non équivoque : s'il y a un transfert auquel s'étend cette disposition, le bénéficiaire du transfert doit convaincre la Cour qu'il ou elle a donné une contrepartie égale à la juste valeur marchande. La Loi ne prévoit aucune autre exception que celle énoncée au paragraphe 160(4), selon laquelle les transferts entre conjoints qui « vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union » ne peuvent rendre ceux-ci responsables en vertu du paragraphe 160(1). Un tribunal n'a pas le droit de conclure à l'existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi. Même si la Cour canadienne de l'impôt a conclu à juste titre qu'il y avait eu transfert de biens, la démarche adoptée relativement à la question de la contrepartie était manifestement erronée. Il appert du dossier qu'aucune contrepartie de ce genre n'a été donnée. Son point de vue selon lequel seules les dépenses du ménage qui pouvaient être considérées comme des « dépenses nécessaires au ménage » étaient exclues de la portée du paragraphe 160(1) était clairement erroné. Enfin, le fait de permettre au conjoint de

Per Blais J.A. (concurring): There is nothing in subsection 160(1) that permits a court to excuse a spouse from liability where the conditions of the provision are met—there is no mention of a family law exception in this provision. Subsection 160(4) deals specifically with a transfer of property between spouses who are separated and living apart, indicating Parliament’s intention to exempt specific transfers in a matrimonial context from the application of subsection 160(1). The present case did not fall under this exemption. In this case, while the Tax Court of Canada correctly dismissed the appeal, it based its decision on some questionable reasoning. It erred in law by following the line of cases which concludes that certain limited payments made for household expenses by a spouse are not subject to section 160. It failed to conduct the proper analysis as to whether the appellant’s spouse was given fair market value consideration for the property that was transferred. It made a palpable and overriding error by concluding that the evidence of the taxpayer with respect to household expenditures must be examined to determine which expenses, if any, are the vital household expenses that may be excluded from the reach of section 160. While provincial legislation on family law varies from one province to another, subsection 160(1) should apply equally everywhere in Canada.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Divorce Act, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 3.
Family Law Act, R.S.O. 1990, c. F.3, ss. 30 (as am. by S.O. 1999, c. 6, s. 25; 2005, c. 5, s. 27(7)), 31 (as am. by S.O. 1997, c. 20, s. 2), 33 (as am. *idem*, s. 3; 1999, c. 6, s. 25; 2002, c. 17, Sch. F, c. 24, Sch. B, s. 37; 2005, c. 5, s. 27; 2006, c. 1, s. 5, c. 19, Sch. B, s. 9, Sch. C, s. 1).
Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128.
Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, s. 160 (as am. by S.C. 1998, c. 19, s. 186; 2000, c. 12, s. 142, Sch. 2, ss. 1(z.26), 7(j)(E), 9(p), c. 19, s. 46, c. 30, s. 170; 2007, c. 29, s. 23).

CASES CITED

NOT FOLLOWED:

Michaud v. Canada, [1998] 4 C.T.C. 2675, (1998), 99 DTC 43 (T.C.C.); *Ferracuti v. Canada*, [1999] 1 C.T.C. 2420, (1998), 99 DTC 194 (T.C.C.); *Laframboise v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 2672, (2002), 2003 DTC 781 (T.C.C.).

l’appelante de vivre dans la maison familiale ne constituait pas une contrepartie représentant la juste valeur marchande.

Selon le juge Blais, J.C.A. (motifs concourants) : Rien dans le paragraphe 160(1) ne permet à un tribunal d’exempter un époux de cette responsabilité lorsque les conditions énoncées dans la disposition sont réunies — cette disposition ne fait état d’aucune exception relative au droit de la famille. Le paragraphe 160(4) traite tout particulièrement d’un transfert de biens entre époux séparés qui ne vivent plus ensemble, ce qui témoigne de l’intention du législateur d’exempter certains transferts particuliers de l’application du paragraphe 160(1), en matière matrimoniale. La présente affaire ne tombait pas sous le coup de cette exception. En l’espèce, même si la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel à juste titre, elle a fondé sa décision sur un raisonnement contestable. Elle a commis une erreur de droit en suivant le courant jurisprudentiel suivant lequel certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l’article 160. Elle n’a pas procédé à l’analyse requise de la question de savoir si le conjoint de l’appelante avait reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande pour les biens transférés. Elle a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la Cour doit examiner la preuve soumise par le contribuable concernant les dépenses du ménage pour établir quelles dépenses, s’il en est, constituent des dépenses nécessaires qui peuvent être exclues de la portée de l’article 160. Bien que la législation provinciale en droit de la famille varie d’une province à l’autre, le paragraphe 160(1) devrait s’appliquer de la même façon partout au Canada.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128.
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1, art. 160 (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 186; 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, art. 1z.26), 7(j)(A), 9(p), ch. 19, art. 46, ch. 30, art. 170; 2007, ch. 29, art. 23).
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 3.
Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 30 (mod. par L.O. 1999, ch. 6, art. 25; 2005, ch. 5, art. 27(7)), 31 (mod. par L.O. 1997, ch. 20, art. 2), 33 (mod., *idem*, art. 3; 1999, ch. 6, art. 25; 2002, ch. 17, ann. F, ch. 24, ann. B, art. 37; 2005, ch. 5, art. 27; 2006, ch. 1, art. 5, ch. 19, ann. B, art. 9, ann. C, art. 1).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS NON SUIVIES :

Michaud c. Canada, [1998] A.C.I. n° 908 (QL); *Ferracuti c. Canada*, [1998] A.C.I. n° 883 (QL); *Laframboise c. Canada*, [2002] A.C.I. n° 628 (QL).

DISTINGUISHED:

Canada v. Addison & Leyen Ltd., 2007 SCC 33, [2007] 2 S.C.R. 793, 284 D.L.R. (4th) 385, 65 Admin. L.R. (4th) 1, revg 2006 FCA 207, [2006] 4 F.C.R. 532, 265 D.L.R. (4th) 253, [2006] 3 C.T.C. 95; *Ducharme v. Canada*, 2005 FCA 137, [2005] 2 C.T.C. 323, 2005 DTC 5249, 335 N.R. 175, affg 2004 TCC 488, [2004] 4 C.T.C. 2382, 2004 DTC 3021.

CONSIDERED:

Fasken, David v. Minister of National Revenue, [1948] Ex. C.R. 580, [1948] C.T.C. 265, (1948), 49 DTC 491; *Medland v. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 293, (1998), 98 DTC 6358, 227 N.R. 183 (F.C.A.); *Livingston v. Canada*, 2008 FCA 89, [2008] 3 C.T.C. 230, 2008 DTC 6233; *Wannan v. Canada*, 2003 FCA 423, 1 C.B.R. (5th) 117, [2004] 1 C.T.C. 326, 2003 DTC 5715; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, 211 D.L.R. (4th) 577, [2002] 7 W.W.R. 1.

APPEAL from a Tax Court of Canada decision (2007 TCC 498, 2007 DTC 1446) dismissing the appeals from reassessments made under subsection 160(1) of the *Income Tax Act*. Appeal dismissed.

APPEARANCES

David M. McNevin for appellant.
Steven D. Leckie and *Pierre Covo* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Ducharme Fox LLP, Windsor, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DESJARDINS J.A.: It is my view that the appeal should be dismissed. My reasons for this conclusion are the following.

[2] The facts are not in dispute. In brief, Mr. Yates had an outstanding tax liability, at all relevant times, in excess of \$485 000. On December 23, 2002, he released his joint interest in two bank accounts for amounts of \$4 972.30 and \$2 406.45 in favour of his wife, the appellant. Also, as of December 23, 2002, and throughout

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, infirmant 2006 CAF 207, [2006] 4 R.C.F. 532; *Ducharme c. Canada*, 2005 CAF 137, confirmant 2004 CCI 488.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Fasken, David v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.É. 580, [1948] C.T.C. 265, (1948), 49 DTC 491; *Medland c. Canada*, [1998] A.C.F. n° 708 (C.A.) (QL); *Livingston c. Canada*, 2008 CAF 89; *Wannan c. Canada*, 2003 CAF 423; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

APPEL de la décision (2007 CCI 498) par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les nouvelles cotisations établies en application du paragraphe 160(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Appel rejeté.

ONT COMPARU

David M. McNevin pour l'appelante.
Steven D. Leckie et *Pierre Covo* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ducharme Fox LLP, Windsor, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.

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

[1] LA JUGE DESJARDINS, J.C.A. : Je suis d'avis que l'appel doit être rejeté. Voici les motifs pour lesquels j'arrive à cette conclusion.

[2] Les faits ne sont pas contestés. En quelques mots, M. Yates avait une dette fiscale non réglée de plus de 485 000 \$ durant toute la période pertinente. Le 23 décembre 2002, il a cédé à son épouse, l'appelante, son intérêt conjoint dans deux comptes bancaires s'élevant à 4 972,30 \$ et 2 406,45 \$ respectivement. De

2003, Mr. Yates deposited his paycheques for a total amount of \$54 406.20 in a bank account owned by his wife. This account had been used by both to pay their household expenses for many years prior to December 23, 2002. The appellant customarily took care of these expenditures. Between December 23, 2002, and October 31, 2003, the total household expenses set out by the appellant amounted to a total of \$151 248.08. Mr. Yates filed for bankruptcy on February 16, 2004.

[3] The Minister issued three reassessments against Ms. Yates under subsection 160(1) [as am. by S.C. 2000, c. 12, s. 142, Sch. 2, s. 1(z.26)] of the *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1 (the Act) on September 12, 2004, for a total of \$61 784.95.

[4] The Tax Court Judge whose judgment is reported as *Yates v. Canada*, 2007 TCC 498, 2007 DTC 1446, found at paragraph 12 of his reasons that, of the four requirements which must be satisfied under subsection 160(1) of the Act, only the following two were in question, namely that:

- (i) There must be a transfer of property; and
- (ii) There must be no or inadequate consideration flowing from the transferee to the transferor.

[5] The Tax Court Judge had no difficulty in concluding on the first point that there had been a transfer of property since Mr. Yates had divested himself of property, firstly by the removal of his name from the two joint accounts and, secondly, by the deposits of his paycheques into his wife's account. In doing so, he applied *Fasken, David v. Minister of National Revenue*, [1948] Ex. C.R. 580, endorsed by this Court in *Medland v. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 293, at paragraph 14. His approach was consistent with the decision of this Court in *Livingston v. Canada*, 2008 FCA 89, [2008] 3 C.T.C. 230, at paragraph 21, where it was held that "[t]he deposit of funds into another person's account constitutes a transfer of property."

plus, à compter du 23 décembre 2002 et durant toute l'année 2003, M. Yates a déposé ses chèques de paye pour un total de 54 406,20 \$ dans un compte bancaire appartenant à son épouse. Avant le 23 décembre 2002, ce compte avait été utilisé pendant de nombreuses années par les deux époux pour payer les dépenses du ménage. C'était habituellement l'appelante qui s'occupait de ces dépenses. Entre le 23 décembre 2002 et le 31 octobre 2003, le total des dépenses du ménage établies par l'appelante s'est élevé à 151 248,08 \$. M. Yates a déposé une cession en faillite le 16 février 2004.

[3] Le 12 septembre 2004, le ministre a établi contre M^{me} Yates trois nouvelles cotisations totalisant 61 784,95 \$, en application du paragraphe 160(1) [mod. par L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. II, art. 1z.26)] de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1 (la Loi).

[4] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, dont le jugement est publié sous l'intitulé *Yates c. Canada*, 2007 CCI 498, a conclu, au paragraphe 12 de ses motifs, que des quatre conditions qui doivent être remplies pour l'application du paragraphe 160(1) de la Loi, seules les deux conditions suivantes étaient en litige :

- (i) il doit y avoir eu un transfert de biens;
- (ii) le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l'auteur du transfert (ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante).

[5] Sur le premier point, le juge de la Cour de l'impôt a conclu aisément qu'il y avait eu transfert de biens puisque M. Yates s'était départi de biens, premièrement en retirant son nom des deux comptes conjoints et deuxièmement en déposant ses chèques de paye dans le compte bancaire de son épouse. Pour tirer cette conclusion, le juge a appliqué la décision *Fasken, David v. Minister of National Revenue*, [1948] R.C.É. 580, approuvée par notre Cour dans l'arrêt *Medland c. Canada*, [1998] A.C.F. n° 708 (QL), au paragraphe 14. Sa démarche est conforme à l'arrêt *Livingston c. Canada*, 2008 CAF 89, dans lequel notre Cour a déclaré, au paragraphe 21, que « [l]e dépôt de sommes sur le compte bancaire d'une autre personne constitue un transfert de biens ».

[6] The more difficult issue was whether Ms. Yates had given consideration for these transfers.

[7] The Tax Court Judge explained at paragraph 16 of his reasons:

The more difficult issue is whether there was consideration rendered by the Appellant for these transfers from Mr. Yates. This boils down to whether these transfers were merely his satisfying his legal obligation to support his wife and family. If so, then the payments in certain restricted circumstances are not subject to section 160 liability. To find in the Appellant's favour, I must find there was adequate consideration flowing from her to Mr. Yates. I agree with the Appellant that there is a legal obligation for support under the *Family Law Act* of Ontario. The greatest disparity between the submission of counsel for the Appellant and the present case law is latitude given to the legal obligation.

[8] He further explained at paragraph 19 of his reasons:

I accept the second approach to the effect that certain limited payments made for some household expenses by a spouse, who is obligated to support his or her family, are not subject to subsection 160(1). I believe these expenditures should be for daily living necessities as opposed to permitting an accustomed lavish standard of living. The Appellant cited the following cases which support this: *Michaud v. Canada* ([1998] T.C.J. 908), *Ferracuti v. Canada* ([1998] T.C.J. 883), *Laframboise v. Canada* ([2002] T.C.J. 628) and *Ducharme v. Canada* ([2004] T.C.J. 284; [2005] F.C.J. No. 713).

[9] He reviewed the line of cases cited by the appellant and stated at paragraph 29 of his reasons:

I agree that the function of this Court under section 160 is not to parse a taxpayer's grocery bills in order to determine which food items are reasonable and which are not. Each case must be considered on its own merits. The Court must examine the evidence of the taxpayer with respect to household expenditures to determine which expenses, if any, are the vital household expenses that may be excluded from the reach of section 160. I say this because section 160 is a

[6] La question plus difficile à trancher était de savoir si M^{me} Yates avait donné une contrepartie pour ces transferts.

[7] Le juge de la Cour de l'impôt a expliqué, au paragraphe 16 de ses motifs :

La question qui est plus difficile à trancher est celle de savoir si l'appelante a donné une contrepartie pour les transferts de M. Yates. La question se résume à savoir si les transferts en question ne visaient qu'à satisfaire à l'obligation légale de M. Yates de subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille. Si c'est le cas, à ce moment-là, dans certaines circonstances distinctes, la responsabilité prévue à l'article 160 ne s'applique pas aux paiements. Pour trancher en faveur de l'appelante, je dois être en mesure de conclure qu'elle a donné une contrepartie suffisante à M. Yates. Je suis du même avis que l'appelante en ce qui a trait à l'obligation légale de M. Yates de subvenir aux besoins de sa famille en application de la *Loi sur le droit de la famille* de l'Ontario. La différence la plus importante entre les observations de l'avocat de l'appelante et la jurisprudence actuelle est la latitude que l'on donne à l'obligation légale.

[8] Il a en outre exposé, au paragraphe 19 de ses motifs :

J'accepte la deuxième position, soit celle voulant que certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint qui est tenu de subvenir aux besoins de sa famille ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 160(1). À mon avis, ces dépenses devraient servir aux nécessités de la vie courante plutôt qu'à conserver un niveau de vie luxueux auquel on serait déjà habitué. Pour étayer son argument, l'appelante a cité les décisions suivantes : *Michaud c. Canada* ([1998] A.C.I. n° 908 (QL)), *Ferracuti c. Canada* ([1998] A.C.I. n° 883 (QL)), *Laframboise c. Canada* ([2002] A.C.I. n° 628 (QL)) et *Ducharme c. Canada* ([2004] A.C.I. n° 284 (QL); 2004 CAF 137).

[9] Après avoir passé en revue la jurisprudence citée par l'appelante, le juge a déclaré, au paragraphe 29 de ses motifs :

Je conviens que le rôle de la Cour, en application de l'article 160, n'est pas d'analyser les factures d'épicerie d'un contribuable pour juger du caractère raisonnable des articles achetés. Chaque cas est un cas d'espèce. La Cour doit examiner la preuve présentée par le contribuable en ce qui a trait aux dépenses du ménage afin de trancher la question de savoir quelles dépenses, le cas échéant, sont des dépenses nécessaires au ménage qui doivent être exclues de la portée de l'article 160.

far-reaching collection tool in the *Act*. It has been described as draconian and Parliament drafted it as such. Accordingly, the exceptions to the reach of this section are narrow. In *Ferracuti*, I attempted to determine which expenditures were made in satisfaction of the person's legal obligation to support his family.

[10] The Tax Court Judge concluded that the expenditures made in the case at bar were not the vital household expenses envisaged in the above line of cases. They went beyond the expenditures permitted in satisfaction of a person's legal obligation to support his family. He consequently dismissed the appeals of Ms. Yates against the Minister's reassessments.

[11] The appellant claims that the Tax Court Judge, although recognizing that at least some payments made by a spouse towards supporting his or her family were beyond the reach of subsection 160(1) of the Act, erred by failing to consider or articulate an appropriate framework for determining the appropriate quantum of such payments. He should, submits the appellant, have adopted an approach consistent with the jurisprudence developed in connection with family law for the determination of support. Indeed, subsection 160(4) [as am. *idem*] of the Act expressly exempts from capture any payments made on account of support pursuant to a separation agreement or judgment of the court. Couples who remained married should be no worse off than those who have separated. Hence, says the appellant, the calculation of support payments should be guided by principles articulated in the family legislation in each province and in the *Divorce Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 3.

[12] Section 160 [as am. by S.C. 1998, c. 19, s. 186; 2000, c. 12, s. 142, Sch. 2, ss. 1(z.26), 7(j)(E), 9(p), c. 19, s. 46, c. 30, s. 170; 2007, c. 29, s. 23] of the Act is unquestionably a draconian measure. But the issue is whether a court of law is permitted to read in a taxation statute provisions that are inexistent in the legislation.

Je tiens à le préciser, parce que l'article 160 est un outil de recouvrement d'une grande portée. Il a déjà été décrit comme étant une mesure draconienne, et c'est d'ailleurs ce que visait le législateur lors de sa rédaction. Par conséquent, les exceptions à la portée de cette disposition sont limitées. Dans *Ferracuti*, j'ai essayé de déterminer quelles dépenses avaient été faites dans le but de satisfaire à l'obligation juridique d'une personne de subvenir aux besoins de sa famille.

[10] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les dépenses établies dans le cas sous étude ne correspondaient pas aux dépenses essentielles du ménage envisagées dans les causes précédemment citées. Elles dépassaient les dépenses admissibles pour satisfaire à l'obligation légale d'une personne de subvenir aux besoins de sa famille. En conséquence, le juge a rejeté les appels de M^{me} Yates à l'encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre.

[11] L'appelante soutient que le juge de la Cour de l'impôt, qui a pourtant reconnu qu'au moins certains paiements faits par un époux en vue de subvenir aux besoins de sa famille échappaient à l'application du paragraphe 160(1) de la Loi, a commis une erreur en omettant d'examiner ou de définir une grille d'analyse permettant de déterminer le montant qu'il convenait d'attribuer aux paiements de cette nature. De l'avis de l'appelante, le juge aurait dû adopter une démarche en harmonie avec la jurisprudence relative à la détermination de la pension alimentaire en droit de la famille. En effet, le paragraphe 160(4) [mod., *idem*] de la Loi exclut expressément de la portée de cette disposition les paiements effectués à titre d'aliments en vertu d'un accord de séparation ou d'un jugement d'un tribunal. Les couples qui demeurent mariés ne devraient pas être en position moins favorable que ceux qui se sont séparés. C'est pourquoi, prétend l'appelante, le calcul des paiements effectués à titre d'aliments devrait s'inspirer des principes de droit familial énoncés dans la législation de chaque province et dans la *Loi sur le divorce*, L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 3.

[12] L'article 160 [mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 186; 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, art. 1z.26), 7j)(A), 9p), ch. 19, art. 46, ch. 30, art. 170; 2007, ch. 29, art. 23] de la Loi est incontestablement une mesure draconienne. Néanmoins, la question est de savoir si un tribunal a le droit de conclure à l'existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi.

[13] The Court in *Medland*, at paragraph 14, has explained the policy behind this provision in the following manner:

It is not disputed that the tax policy embodied in, or the object and spirit of subsection 160(1), is to prevent a taxpayer from transferring his property to his spouse in order to thwart the Minister's efforts to collect the money which is owned [*sic*] to him. [Footnote omitted.]

[14] Again, in *Wannan v. Canada*, 2003 FCA 423, 1 C.B.R. (5th) 117, at paragraph 3, this Court recognized that “[s]ection 160 of the *Income Tax Act* is an important tax collection tool, because it thwarts attempts to move money or other property beyond the tax collector's reach by placing it in presumably friendly hands.”

[15] In *Livingston*, this Court explained at paragraph 27 that “a transferee of property will be liable to the CRA [Canada Revenue Agency] to the extent that the fair market value of the consideration given for the property falls short of the fair market value of that property.” The Court stated in the same paragraph that the “very purpose of subsection 160(1) is to preserve the value of the existing assets in the taxpayer for collection by the CRA.”

[16] A reading of section 160 makes it clear that the only exception provided under the Act is that of subsection 160(4) of the Act.

[17] The line of cases illustrated by *Michaud v. Canada*, [1998] 4 C.T.C. 2675 (T.C.C.); *Ferracuti v. Canada*, [1999] 1 C.T.C. 2420 (T.C.C.); and *Laframboise v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 2672 (T.C.C.), which takes the position that payments made by one spouse to another in satisfaction of a legal obligation to support his or her family are beyond the reach of section 160, is not supported by the legislation.

[18] The respondent cited the decision of the Supreme Court of Canada in *Canada v. Addison & Leyen Ltd.*, 2007 SCC 33, [2007] 2 S.C.R. 793 in support of a strict interpretation of section 160 of the Act. That case arose out of a dispute as to whether the Minister was barred

[13] La Cour, au paragraphe 14 de l'arrêt *Medland*, a expliqué en ces termes la politique qui sous-tend cette disposition :

Il n'est pas contesté que la politique fiscale qui sous-tend le paragraphe 160(1), ou son objet et son esprit consistent à empêcher un contribuable de transférer ses biens à son conjoint afin de faire échec aux efforts déployés par le ministre pour percevoir l'argent qui lui est dû. [Note en bas de page omise.]

[14] Dans l'arrêt *Wannan c. Canada*, 2003 CAF 423, au paragraphe 3, la Cour a convenu à nouveau que « [l']article 160 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* est un instrument important de recouvrement des impôts, parce qu'il contrarie les tentatives d'un contribuable de mettre de l'argent ou d'autres biens hors de la portée du fisc en les transférant censément à des amis ».

[15] Dans l'arrêt *Livingston*, notre Cour a expliqué au paragraphe 27 que « le bénéficiaire d'un transfert de biens est redevable à l'ARC [l'Agence du revenu du Canada] dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour ces biens est inférieure à la juste valeur marchande de ceux-ci ». Elle a ajouté dans le même paragraphe : « L'objet même du paragraphe 160(1) est d'assurer la conservation de la valeur des biens existants dans le patrimoine du contribuable aux fins de recouvrement par l'ARC. »

[16] Il appert clairement de la lecture de l'article 160 que la seule exception prévue par la Loi est celle du paragraphe 160(4).

[17] Le courant jurisprudentiel qui se dégage des décisions *Michaud c. Canada*, [1998] A.C.I. n° 908 (QL); *Ferracuti c. Canada*, [1998] A.C.I. n° 883 (QL); et *Laframboise c. Canada*, [2002] A.C.I. n° 628 (QL), et selon lequel les paiements faits par un conjoint à l'autre pour satisfaire à son obligation de subvenir aux besoins de sa famille ne tombent pas sous le coup de l'article 160, ne trouve pas appui dans la loi.

[18] L'intimée s'est référée à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Canada c. Addison & Leyen Ltd.*, 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, pour soutenir qu'il convient d'interpréter strictement l'article 160 de la Loi. Cette affaire découlait d'un différend sur la question de

from acting under section 160 of the Act, due to some limitation period.

[19] The Supreme Court of Canada held in that case that judicial review was not available because the Minister, under section 160 of the Act, could assess at any time since there was no limitation period provided. The Supreme Court of Canada indicated its preference for the minority view expressed in the court below, the Federal Court of Appeal [*Addison & Leyen Ltd. v. Canada*, 2006 FCA 207, [2006] 4 F.C.R. 532] by Rothstein J.A., as he then was. At paragraph 9, the Supreme Court of Canada stated the following:

Nevertheless, we find that judicial review was not available on the facts of this case. As Rothstein J.A. pointed out, the interpretation of s. 160 *ITA* by the majority of the Federal Court of Appeal amounted to reading into that provision a limitation period that was simply not there. The Minister can reassess a taxpayer at any time. In the words of Rothstein J.A.:

While in the sense identified by the majority, subsection 160(1) may be considered a harsh collection remedy, it is also narrowly targeted. It only affects transfers of property to persons in specified relationships or capacities and only when the transfer is for less than fair market value. Having regard to the application of subsection 160(1) in specific and limited circumstances, Parliament's intent is not obscure. Parliament intended that the Minister be able to recover amounts transferred in these limited circumstances for the purpose of satisfying the tax liability of the primary taxpayer transferor. The circumstances of such transactions mak[e] it clear that Parliament intended that there be no applicable limitation period and no other condition on when the Minister might assess. [para. 92] [Emphasis added.]

[20] The words “no other condition” followed by the words “on when the Minister might assess” make it clear that the *Leyen* case is directed to the concept of a limitation period only. We are not dealing, in the case at bar, with a limitation period but with whether family obligations should be read in subsection 160(1) of the

savoir si le ministre était empêché de prendre des mesures en vertu de l'article 160 de la Loi en raison d'un délai de prescription.

[19] La Cour suprême du Canada a statué dans cette affaire qu'il n'était pas possible de recourir au contrôle judiciaire, parce que le ministre pouvait établir une cotisation en tout temps sous le régime de l'article 160 de la Loi, la disposition ne prévoyant aucun délai de prescription. La Cour suprême du Canada a laissé voir sa préférence pour l'opinion minoritaire exprimée par le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) dans le cadre de l'instance inférieure, la Cour d'appel fédérale [*Addison & Leyen Ltd. c. Canada*, 2006 CAF 207, [2006] 4 R.C.F. 532]. Au paragraphe 9, la Cour suprême du Canada a déclaré :

Toutefois, nous estimons qu'il n'était pas possible de recourir au contrôle judiciaire compte tenu des faits en cause. Comme l'a souligné le juge Rothstein, l'interprétation que la majorité de la Cour d'appel fédérale donne à l'art. 160 équivaut à ajouter dans cette disposition un délai de prescription qui n'y figure tout simplement pas. Le ministre peut en tout temps établir une cotisation à l'égard d'un contribuable. Selon le juge Rothstein :

Même si dans le sens retenu par les juges majoritaires, le paragraphe 160(1) peut être considéré comme un moyen de recouvrement draconien, il vise aussi une cible précise. Il ne vise que les transferts de biens à des personnes se trouvant dans des relations ou des situations particulières, et seulement lorsque le transfert est en contrepartie d'une valeur inférieure à la juste valeur marchande des biens transférés. Comme le paragraphe 160(1) s'applique dans des circonstances précises et limitées, l'intention du législateur n'est pas obscure. Le législateur voulait que le ministre puisse recouvrer les montants transférés dans ces circonstances limitées afin de régler l'obligation fiscale du premier contribuable, auteur du transfert. Compte tenu des circonstances entourant de telles transactions, il est clair que le législateur souhaitait qu'il n'y ait pas de délai de prescription ni aucune autre condition applicable au moment de l'établissement de la cotisation par le ministre. [par. 92] [Non souligné dans l'original.]

[20] Les mots « aucune autre condition » suivis des mots « applicable au moment de l'établissement de la cotisation par le ministre » démontrent clairement que l'affaire *Leyen* porte uniquement sur le principe d'un délai de prescription. Or, la question en l'espèce ne concerne pas la prescription mais consiste à savoir s'il

Act. The case does not assist the respondent in his demonstration that Parliament's intent is to exclude family obligations from the purview of the legislation. The *Leyen* case cannot be read in such a manner.

[21] The appellant claims in her favour the decision of this Court in *Ducharme v. Canada*, 2005 FCA 137, [2005] 2 C.T.C. 323, Rothstein J.A., as he then was, writing for the Court, relied essentially on a finding of fact of the Tax Court Judge [2004 TCC 488, [2004] 4 C.T.C. 2382]. At the time, Mr. Vienneau, the common-law partner of Ms. Ducharme, paid the mortgage payments. As found by the Tax Court Judge, the rent for an equivalent (and apparently average) house in the area the couple was living in ranged two times the amount of money transferred by Mr. Vienneau to Ms. Ducharme. Rothstein J.A. felt a reasonable inference could be drawn from these facts, namely that Ms. Ducharme gave to Mr. Vienneau the availability and use of the house she owned in consideration for his payments on the mortgage. The amounts paid by Mr. Vienneau were considered tantamount to rent. Rothstein J.A. was careful to add that identifying the amounts paid by Mr. Vienneau as rent was not a recharacterization of the legal effects of transactions. It was simply a way of explaining that Mr. Vienneau received consideration equivalent to or greater than the amounts he transferred to Ms. Ducharme.

[22] Rothstein J.A. made it clear that in view of the conclusion he had arrived at, it was unnecessary to address Ms. Ducharme's other arguments based on valuing domestic services or "domestic obligations" of spouses.

[23] The *Ducharme* case rests therefore on its own facts.

[24] For the same reason, I cannot agree with the respondent that Rothstein J.A. implicitly found that there was a legally enforceable agreement between Ms. Ducharme and Mr. Vienneau according to which each had promised to give the other something they did not

y a lieu d'interpréter le paragraphe 160(1) de la Loi de manière à tenir compte des obligations familiales. L'arrêt *Leyen* n'aide pas l'intimée à établir que l'intention du législateur était d'exclure les obligations familiales du champ d'application de la disposition législative. L'arrêt *Leyen* n'est pas susceptible d'une telle interprétation.

[21] Au soutien de sa position, l'appelante invoque l'arrêt de notre Cour dans *Ducharme c. Canada*, 2005 CAF 137, dans lequel le juge Rothstein, maintenant juge à la Cour suprême du Canada, s'est fondé essentiellement, en s'exprimant au nom de la Cour, sur une conclusion de fait du juge de la Cour de l'impôt [2004 CCI 488]. À l'époque, M. Vienneau, le conjoint de fait de M^{me} Ducharme, effectuait les paiements hypothécaires. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le loyer d'une maison équivalente (apparemment de grandeur moyenne), dans le secteur où vivait le couple, était environ deux fois plus élevé que le montant transféré par M. Vienneau à M^{me} Ducharme. Selon le juge Rothstein, il était raisonnable de déduire de ces faits que M^{me} Ducharme avait permis à M. Vienneau de disposer et de se servir de sa maison en contrepartie des paiements hypothécaires qu'il faisait. Les sommes versées par M. Vienneau ont été jugées assimilables à un loyer. Le juge Rothstein a toutefois pris soin de préciser que le fait de considérer les sommes payées par M. Vienneau comme un loyer ne constituait pas une redéfinition de l'effet juridique des transactions. Il s'agissait simplement d'une façon d'expliquer que M. Vienneau avait reçu une contrepartie égale ou supérieure aux sommes qu'il avait transférées à M^{me} Ducharme.

[22] Le juge Rothstein a clairement indiqué que compte tenu de la conclusion à laquelle il était arrivé, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres arguments de M^{me} Ducharme, fondés sur l'évaluation des services ou des « obligations domestiques » des conjoints.

[23] L'affaire *Ducharme* a donc été décidée en fonction des faits qui lui étaient propres.

[24] Pour ce même motif, je ne peux souscrire à l'argument de l'intimée portant que le juge Rothstein a implicitement conclu à l'existence, entre M^{me} Ducharme et M. Vienneau, d'une entente exécutoire suivant laquelle chacun avait promis de donner à l'autre une chose qu'il

already have under the British Columbia legislation which did not give common-law spouses the right to use and enjoy the matrimonial home (*Family Relations Act*, R.S.B.C. 1996, c. 128).

[25] I find on the whole that it is for Parliament to articulate an appropriate framework that would give married couples the equal treatment the appellant wishes they should enjoy by comparison to those who come under the purview of subsection 160(4) of the Act.

[26] I would dismiss this appeal with costs.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[27] NADON J.A.: I am entirely in agreement with the reasons which Desjardins J.A. gives in support of her view that the appeal cannot succeed. I wish only to elaborate on the following points.

[28] Mr. Yates transferred to his wife's account the sum of \$61 784.95. The appellant says that in releasing his joint interest in two bank accounts in favour of his wife and in depositing his paycheques in a bank account owned by his wife, Mr. Yates did not transfer property which falls within the purview of subsection 160(1) of the *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c.1 (the Act) and that, in any event, if there is a transfer within the purview of the subsection, adequate consideration was given for the transfer.

[29] In support of her argument that there was no transfer within the meaning of subsection 160(1), the appellant says that by reason of her husband's obligation pursuant to sections 30 [as am. by S.O. 1999, c. 6, s. 25; 2005, c. 5, s. 27(7)], 31 [as am. by S.O. 1997, c. 20, s. 2] and 33 [as am. *idem*, s. 3; 1999, c. 6, s. 25; 2002, c. 17, Sch. F, c. 24, Sch. B, s. 37; 2005, c. 5, s. 27; 2006, c. 1, s. 5, c. 19, Sch. B, s. 9, Sch. C, s. 1] of the Ontario *Family Law Act*, R.S.O. 1990, c. F.3, to support his family, the deposits made to her account were for

ne possédait pas déjà en vertu de la loi britannico-colombienne, laquelle ne reconnaissait pas aux conjoints de fait le droit à l'usage et à la jouissance du foyer conjugal (*Family Relations Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 128).

[25] Je conclus dans l'ensemble qu'il appartient au Parlement d'établir un système qui permettrait aux couples mariés de bénéficier du même traitement que celui dont jouissent les personnes visées par le paragraphe 160(4) de la Loi et dont l'appelante voudrait pouvoir se prévaloir.

[26] Je rejetterais l'appel avec dépens.

* * *

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

[27] LE JUGE NADON, J.C.A. : Je souscris entièrement aux motifs exposés par la juge Desjardins pour expliquer qu'il ne peut, à son avis, être fait droit à l'appel. Je souhaite simplement apporter certaines précisions sur les points suivants.

[28] M. Yates a transféré la somme de 61 784,95 \$ au compte de son épouse. L'appelante affirme que M. Yates, en cédant à son épouse son intérêt conjoint dans deux comptes bancaires et en déposant ses chèques de paye dans un compte bancaire appartenant à celle-ci, n'a pas transféré des biens qui tombent sous le coup du paragraphe 160(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1 (la Loi) et que, quoi qu'il en soit, s'il y a eu transfert visé par cette disposition, l'appelante a donné une contrepartie suffisante pour ce transfert.

[29] Pour étayer son argument selon lequel il n'y a pas eu transfert au sens du paragraphe 160(1), l'appelante avance qu'étant donné l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille imposée à son époux par les articles 30 [mod. par L.O. 1999, ch. 6, art. 25; 2005, ch. 5, art. 27(7)], 31 [mod. par L.O. 1997, ch. 20, art. 2] et 33 [mod., *idem*, art. 3; 1999, ch. 6, art. 25; 2002, ch. 17, ann. F, ch. 24, ann. B, art. 37; 2005, ch. 5, art. 27; 2006, ch. 1, art. 5, ch. 19, ann. B, art. 9, ann. C, art. 1] de la *Loi sur le droit de la famille* de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. F.3,

the purpose of paying household expenses and that she did pay such expenses, pointing out that the total household expenses during the period at issue exceeded the sum transferred to her by her husband.

[30] With respect to consideration, the appellant again says that her husband transferred money to her by reason of his legal obligation to support his family. She further says that Mr. Yates was allowed to use the matrimonial home during the time that he was making the payments. Thus, she submits that her husband received consideration equal to the funds transferred by him into her bank account.

[31] In my view, these submissions are without merit. As Desjardins J.A. makes clear in her reasons (paragraph 4), only two of the four requirements to be met under subsection 160(1) are at issue in this appeal:

1. whether there is a transfer of property to a spouse and if so,
2. whether the spouse gave consideration amounting to fair market value.

[32] On the facts of the case before us, the answer can only be that there was a transfer and that no consideration at fair market value was given.

[33] At paragraph 47 of her memorandum of fact and law, the appellant summarizes her position as to why subsection 160(1) does not find application in the present matter:

- a. the deposit of John Yates paycheque net of deductions for tax does not constitute a transfer;
- b. the payments made were made pursuant to Mr. Yates' obligation to support his family;

les montants déposés sur le compte de l'appelante étaient destinés au paiement des dépenses du ménage, dépenses qu'elle a d'ailleurs réglées; elle fait en outre remarquer que le total des dépenses du ménage durant la période en cause est plus élevé que la somme que lui a transférée son époux.

[30] En ce qui touche la contrepartie, l'appelante soutient là encore que son époux lui a transféré de l'argent en raison de son obligation légale de subvenir aux besoins de sa famille. Elle ajoute que M. Yates était autorisé à utiliser la résidence conjugale durant la période où il faisait les paiements. De ce fait, dit-elle, son époux a reçu une contrepartie égale aux montants qu'il a transférés dans le compte bancaire de son épouse.

[31] À mon avis, ces prétentions sont dépourvues de fondement. Comme l'a clairement exposé le juge Desjardins dans ses motifs (au paragraphe 4), seules deux des quatre conditions requises en vertu du paragraphe 160(1) sont en litige dans le présent appel :

1. la question de savoir s'il y a eu transfert de biens à un époux et, le cas échéant,
2. la question de savoir si l'époux a donné une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande.

[32] Compte tenu des faits mis en preuve, la seule réponse possible est qu'il y a bien eu transfert de biens et qu'il n'y a pas eu contrepartie à la juste valeur marchande.

[33] Au paragraphe 47 de son mémoire des faits et du droit, l'appelante résume les raisons pour lesquelles, à son avis, le paragraphe 160(1) ne s'applique pas en l'espèce :

- a. le dépôt du chèque de paye de John Yates, duquel étaient déduites les retenues d'impôt, ne constitue pas un transfert;
- b. les paiements ont été effectués pour satisfaire à l'obligation de M. Yates de subvenir aux besoins de sa famille;

c. the Yates' family had significant living expenses during the relevant time that the payments were made that exceed the amount deposited;

d. thus, there was no "unjust enrichment" as contemplated by section 160 of the Act;

e. in the alternative and, in any event, the amounts paid were for living expenses that John Yates was duty bound to provide for his family;

f. in the further alternative, John Yates received consideration for the transfer in light of the fact that he enjoyed the use of the matrimonial home in exchange for the payments made; and

g. in the further alternative and, in any event, no tax was payable by John Yates at the time that the deposits were made.

[34] What the appellant is clearly asking us is, in my respectful view, to read subsection 160(1) as if the exception provided at subsection 160(4) applied to spouses who were not separated and living together. At paragraph 50 of the appellant's memorandum of fact and law the appellant clearly invokes the benefit of subsection 160(4):

The appellant contends that the Court should adopt an approach consistent with the jurisprudence developed in connection with family law for the determination of support. Indeed, subsection 160(4) of the *Income Tax Act* expressly exempts from capture any payments made on account of support pursuant to a separation agreement or judgment of the court. Couples who remain married should be no worse off than couples that have separated when considering the effect of section 160.

[35] Subsection 160(1) is clear and unambiguous and the Act does not provide for any exception, other than the one found at subsection 160(4), i.e. that transfers made between spouses "separated and living apart" shall not render them liable under subsection 160(1) to "pay any amount with respect to any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefore". The provision also provides that for the purposes of paragraph 160(1)(e),

c. durant la période pertinente au cours de laquelle les paiements ont été faits, la famille Yates avait des frais de subsistance élevés excédant le montant déposé;

d. en conséquence, il n'y a pas eu « enrichissement sans cause » comme le prévoit l'article 160 de la Loi;

e. à titre subsidiaire, et de toute façon, les montants versés ont servi à payer des frais de subsistance que John Yates avait l'obligation de fournir à sa famille;

f. également à titre subsidiaire, John Yates a reçu une contrepartie pour le transfert, étant donné qu'il jouissait de l'utilisation du foyer conjugal en échange des paiements effectués;

g. également à titre subsidiaire, et de toute façon, aucun impôt n'était payable par John Yates au moment où les dépôts ont été faits.

[34] Ce que l'appelante nous demande clairement, à mon humble avis, est d'interpréter le paragraphe 160(1) comme si l'exception prévue au paragraphe 160(4) s'appliquait aux époux non séparés qui font vie commune. Au paragraphe 50 de son mémoire des faits et du droit, l'appelante se réclame manifestement du paragraphe 160(4) :

[TRADUCTION] L'appelante est d'avis que la Cour devrait adopter une approche conforme à la jurisprudence relative à la fixation de la pension alimentaire en droit de la famille. En effet, le paragraphe 160(4) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* exclut expressément de l'application du paragraphe 160(1) tout paiement effectué à titre d'aliments en vertu d'un accord de séparation ou d'un jugement du tribunal. Les couples mariés ne devraient pas se trouver dans une position moins avantageuse que les couples séparés lorsqu'on examine l'effet de l'article 160.

[35] Le paragraphe 160(1) est clair et non équivoque, et la Loi ne prévoit aucune autre exception que celle énoncée au paragraphe 160(4), selon laquelle les transferts entre conjoints qui « vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union » ne peuvent rendre ceux-ci responsables, en vertu du paragraphe 160(1), de « payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la

the fair market value of property transferred after February 15, 1984, shall be deemed to be nil.

[36] The question raised by the appellant is clearly a question of law which calls for review on a standard of correctness. In effect, what we have to decide in this appeal is whether a family law exception can be read into subsection 160(1).

[37] As my colleague Desjardins J.A. says at paragraph 12 of her reasons, “[s]ection 160 ... of the Act is unquestionably a draconian measure. But the issue is whether a court of law is permitted to read in a taxation statute provisions that are inexistent in the legislation.” The answer to that question is clearly a no.

[38] Whether Mrs. Yates spent the \$61 784.95 transferred to her by her husband on holidays, personal items, groceries or other household expenditures is, in my respectful view, of no relevance to the determination of whether there was a transfer. Let us assume, for example, that Mr. Yates had given Mrs. Yates an automobile valued at \$61 784.95. Let us also assume that on the day following the gift, Mrs. Yates sells the automobile for its full value and proceeds to defray household expenses with that money. Would we seriously entertain an argument that the gift of the automobile does not constitute a transfer because the monies resulting from its sale served to defray the family’s living expenses? I suspect that we would have no difficulty in dismissing such an argument.

[39] Consequently, I see absolutely no basis for the appellant’s argument that the nature of the expenses incurred with the money transferred to her by her husband is a relevant factor in determining whether she is subject to subsection 160(1) of the Act.

[40] The Judge correctly concluded that there had been a transfer by Mr. Yates to the appellant in the sum

disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué ». Cette disposition prévoit aussi que pour l’application de l’alinéa 160(1)e), la juste valeur marchande d’un bien transféré après le 15 février 1984 est réputée être nulle.

[36] La question soulevée par l’appelante est manifestement une question de droit, dont l’examen doit être fondé sur la norme de la décision correcte. En réalité, la Cour, en l’espèce, doit décider s’il est possible d’interpréter le paragraphe 160(1) de manière à y constater une exception relative au droit de la famille.

[37] Comme ma collègue la juge Desjardins le fait remarquer au paragraphe 12 de ses motifs, « [l]’article 160 [...] de la Loi est incontestablement une mesure draconienne. Néanmoins, la question est de savoir si un tribunal a le droit de conclure à l’existence implicite, dans une loi fiscale, de dispositions qui ne sont pas prévues dans la loi ». La réponse à cette question, clairement, est non.

[38] Que M^{me} Yates ait utilisé les 61 784,95 \$ que lui a transférés son époux pour des vacances, des effets personnels, l’achat de provisions ou d’autres dépenses du ménage, n’a, à mon avis, aucune incidence sur la question de savoir s’il y a eu transfert. Supposons, par exemple, que M. Yates ait donné à M^{me} Yates une automobile d’une valeur de 61 784,95 \$. Supposons également que le lendemain, M^{me} Yates ait vendu l’automobile pour un prix égal à sa pleine valeur et paie des dépenses du ménage avec l’argent de la vente. Examinons-nous sérieusement un argument portant que le don de l’automobile ne constitue pas un transfert parce que l’argent procédant de la vente de l’automobile a servi à payer les frais de subsistance de la famille? Il me semble que nous n’aurions aucune difficulté à écarter cette prétention.

[39] Par conséquent, je ne vois absolument aucun fondement à l’argument de l’appelante selon lequel la nature des dépenses acquittées avec l’argent transféré par son époux est un facteur pertinent pour décider si elle est assujettie au paragraphe 160(1) de la Loi.

[40] Le juge a conclu à juste titre que M. Yates a bien transféré la somme de 61 784,95 \$ à l’appelante. Il

of \$61 784.95. He then turned his attention to the issue of consideration, which he considered to be the more troublesome issue. He stated the issue as follows at paragraph 16:

This boils down to whether these transfers were merely his satisfying his legal obligation to support his wife and family. If so, then the payments in certain restricted circumstances are not subject to section 160 liability. To find in the Appellant's favour, I must find there was adequate consideration flowing from her to Mr. Yates. I agree with the Appellant that there is a legal obligation for support under the *Family Law Act* of Ontario. The greatest disparity between the submission of counsel for the Appellant and the present case law is latitude given to the legal obligation.

[41] In my view, the Judge's approach is clearly in error. As I have already indicated, subsection 160(1) does not contain any ambiguity. If there is a transfer within the purview of the provision, then the transferee must satisfy the Court that he or she provided consideration at fair market value. In view of the wording of subsection 160(1), there is simply no basis for the position taken by the Judge.

[42] The Judge had to determine whether Mrs. Yates had provided consideration at fair market value and, in my view, on the record before him, it is clear that the appellant did not provide such consideration. The Judge reached this conclusion based upon the view that only those household expenses which could be considered as "vital household expenses" were beyond the reach of subsection 160(1). In my respectful view, that approach is clearly erroneous.

[43] To conclude, the appellant submits that she gave consideration at fair market value for the sums received from her husband. I see no evidence in the record to support that view. To make things perfectly clear, let me say that in allowing her husband to live in the family residence, the appellant did not provide consideration at fair market value. This is simply another attempt by

s'est ensuite penché sur la question de la contrepartie, à son avis la plus difficile. Il a posé la question en ces termes, au paragraphe 16 :

La question se résume à savoir si les transferts en question ne visaient qu'à satisfaire à l'obligation légale de M. Yates de subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille. Si c'est le cas, à ce moment-là, dans certaines circonstances distinctes, la responsabilité prévue à l'article 160 ne s'applique pas aux paiements. Pour trancher en faveur de l'appelante, je dois être en mesure de conclure qu'elle a donné une contrepartie suffisante à M. Yates. Je suis du même avis que l'appelante en ce qui a trait à l'obligation légale de M. Yates de subvenir aux besoins de sa famille en application de la *Loi sur le droit de la famille* de l'Ontario. La différence la plus importante entre les observations de l'avocat de l'appelante et la jurisprudence actuelle est la latitude que l'on donne à l'obligation légale.

[41] Je suis d'avis que la démarche adoptée par le juge est clairement erronée. Comme je l'ai déjà indiqué, le paragraphe 160(1) ne comporte aucune ambiguïté. S'il y a un transfert auquel s'étend cette disposition, le bénéficiaire du transfert doit convaincre la Cour qu'il ou elle a donné une contrepartie égale à la juste valeur marchande. Compte tenu du libellé du paragraphe 160(1), le point de vue adopté par le juge ne repose sur aucun fondement.

[42] Le juge devait décider si M^{me} Yates avait donné une contrepartie à la juste valeur marchande; or, à mon avis, il ressort clairement de la preuve dont disposait le juge que l'appelante n'a pas donné une telle contrepartie. Le juge a tiré sa conclusion d'après la conception que seules les dépenses de ménage qui peuvent être considérées comme des « dépenses nécessaires au ménage » sont exclues de la portée du paragraphe 160(1). Avec égards, j'estime que ce point de vue est clairement erroné.

[43] Enfin, l'appelante soutient qu'elle a donné une contrepartie représentant la juste valeur marchande pour les montants qu'elle a reçus de son époux. Je ne vois aucune preuve au dossier qui permette d'étayer cette prétention. Pour être tout à fait clair, je dirai qu'en permettant à son époux de vivre dans la maison familiale, l'appelante n'a pas donné une contrepartie

Mrs. Yates to benefit from the exception found at subsection 160(4).

[44] I therefore agree that the appeal should be dismissed with costs.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[45] BLAIS J.A.: I am in agreement with the disposition of this matter proposed by my colleague Desjardins J.A.; I am of the view that this appeal should be dismissed.

[46] This is an appeal from a decision of the Tax Court of Canada dated August 27, 2007 dismissing the appeals from reassessments made under section 160 of the *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1 (the Act).

Relevant Facts

[47] John Yates, the appellant's husband, was a tax debtor who owed the Minister of National Revenue (the Minister) more than \$485 000. As of December 2002 and throughout 2003, while he was indebted to the Minister, he transferred money to his wife. The Minister assessed his wife, the appellant, under subsection 160(1) of the Act. The assessment concluded that the appellant should be jointly and severally liable for her husband's tax debt in an amount equivalent to the value of the transferred property. According to the Minister, the appellant is liable to pay \$61 784 of her husband's income tax liability because there was a transfer from Mr. Yates to her without adequate consideration, pursuant to subsection 160(1). Mr. Yates filed a personal assignment in bankruptcy in February 2004.

représentant la juste valeur marchande. Il s'agit tout simplement d'une autre tentative de M^{me} Yates pour profiter de l'exception énoncée au paragraphe 160(4).

[44] En conséquence, je suis d'accord pour dire que l'appel devrait être rejeté avec dépens.

* * *

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

[45] LE JUGE BLAIS, J.C.A. : Je suis d'accord avec la décision que propose ma collègue la juge Desjardins au regard de la présente affaire; j'estime que l'appel devrait être rejeté.

[46] Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt, le 27 août 2007, a rejeté les appels à l'encontre d'avis de cotisations établis en vertu de l'article 160 de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1 (la Loi).

Faits pertinents

[47] John Yates, l'époux de l'appelante, est un débiteur fiscal qui devait plus de 485 000 \$ au ministre du Revenu national (le ministre). À compter de décembre 2002 et durant toute l'année 2003, alors qu'il était endetté envers le ministre, il a transféré de l'argent à son épouse. Le ministre a établi des cotisations à l'égard de son épouse, l'appelante, au titre du paragraphe 160(1) de la Loi, et a conclu que l'appelante devait être tenue solidairement responsable de la dette fiscale de son époux pour un montant équivalant à la valeur des biens transférés. De l'avis du ministre, l'appelante est responsable du paiement de 61 784 \$ des dettes fiscales de son époux, du fait que M. Yates lui a transféré des biens sans contrepartie valable, ainsi que le prévoit le paragraphe 160(1). M. Yates a déposé une cession en faillite personnelle au mois de février 2004.

Decision Below

[48] The trial Judge applied a correct test and reached the correct result in holding that John Yates' removal of his name from the joint bank accounts and deposits of his paycheques into Debra Yates' account constituted transfers within the meaning of subsection 160(1).

[49] The trial Judge also decided that certain limited payments made for household expenses by John Yates to Debra Yates are not subject to section 160; specifically, at paragraph 29 of his judgment, he wrote:

The Court must examine the evidence of the taxpayer with respect to household expenditures to determine which expenses, if any, are the vital household expenses that may be excluded from the reach of section 160. I say this because section 160 is a far-reaching collection tool in the *Act*. It has been described as draconian and Parliament drafted it as such. Accordingly, the exceptions to the reach of this section are narrow. In *Ferracuti*, I attempted to determine which expenditures were made in satisfaction of the person's legal obligation to support his family.

Applicable Legislation

[50] Subsections 160(1) and 160(4) read:

Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1

160. (1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

(a) the person's spouse or common-law partner or a person who has since become the person's spouse or common-law partner,

(b) a person who was under 18 years of age, or

Décision de première instance

[48] Le juge de la Cour de l'impôt a appliqué un critère approprié et est parvenu au bon résultat lorsqu'il a conclu que le retrait du nom de John Yates des comptes bancaires conjoints et le dépôt de ses chèques de paye sur le compte de Debra Yates constituaient des transferts au sens du paragraphe 160(1).

[49] Le juge de première instance a aussi décidé que certains paiements restreints faits par John Yates à Debra Yates pour couvrir certaines dépenses du ménage n'étaient pas assujettis aux dispositions de l'article 160; plus particulièrement, au paragraphe 29 de son jugement, il a écrit :

La Cour doit examiner la preuve présentée par le contribuable en ce qui a trait aux dépenses du ménage afin de trancher la question de savoir quelles dépenses, le cas échéant, sont des dépenses nécessaires au ménage qui doivent être exclues de la portée de l'article 160. Je tiens à le préciser, parce que l'article 160 est un outil de recouvrement d'une grande portée. Il a déjà été décrit comme étant une mesure draconienne, et c'est d'ailleurs ce que visait le législateur lors de sa rédaction. Par conséquent, les exceptions à la portée de cette disposition sont limitées. Dans *Ferracuti*, j'ai essayé de déterminer quelles dépenses avaient été faites dans le but de satisfaire à l'obligation juridique d'une personne de subvenir aux besoins de sa famille.

Dispositions législatives applicables

[50] Les paragraphes 160(1) et 160(4) sont rédigés comme suit :

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e supp.), ch. 1

160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1^{er} mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

(c) a person with whom the person was not dealing at arm's length,

the following rules apply:

(d) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay a part of the transferor's tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the *Income Tax Act*, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefor, and

(e) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.

...

(4) Notwithstanding subsection 160(1), where at any time a taxpayer has transferred property to the taxpayer's spouse or common-law partner pursuant to a decree, order or judgment of a competent tribunal or pursuant to a written separation agreement and, at that time, the taxpayer and the spouse or common-law partner were separated and living apart as a result of the breakdown of their marriage or common-law partnership, the following rules apply:

(a) in respect of property so transferred after February 15, 1984,

(i) the spouse or common-law partner shall not be liable under subsection 160(1) to pay any amount with respect to any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefor, and

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[...]

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un contribuable a transféré un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation et que, au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les règles suivantes s'appliquent :

a) relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:

(i) l'époux ou conjoint de fait ne peut être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,

(ii) for the purposes of paragraph 160(1)(e), the fair market value of the property at the time it was transferred shall be deemed to be nil, and

(b) in respect of property so transferred before February 16, 1984, where the spouse common-law partner would, but for this paragraph, be liable to pay an amount under this Act by virtue of subsection 160(1), the spouse's or common-law partner's liability in respect of that amount shall be deemed to have been discharged on February 16, 1984,

but nothing in this subsection shall operate to reduce the taxpayer's liability under any other provision of this Act.

Issue

[51] In conducting the analysis as to whether a fair market value consideration for the property transferred was given, is the judge entitled to exclude some household expenses from the reach of subsection 160(1)?

Standard of Review

[52] The standard of review applicable depends on the nature of the question. *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, teaches us that questions of law are generally reviewed on a standard of correctness, while findings of fact or mixed fact and law will be set aside only if the trial Judge has made an over-riding and palpable error.

Analysis

[53] Pursuant to subsection 160(1), when a tax debtor transfers property to a non-arm's length person, that person becomes jointly and severally liable with the tax debtor for the tax debt in an amount equal to the difference between the fair market value of the transferred property and the consideration given for the transferred property.

[54] There is nothing in subsection 160(1) that permits a court to excuse a spouse from liability where the conditions of the provision are met; in fact, there is no mention of a family law exception in this provision.

(ii) pour l'application de l'alinéa (1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être nulle;

b) relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque l'époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est réputé s'être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984;

aucune disposition du présent paragraphe n'a toutefois pour effet de réduire les obligations du contribuable en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Question en litige

[51] Lorsqu'il examine si une contrepartie égale à la juste valeur marchande des biens transférés a été donnée, le juge a-t-il le droit d'exclure certaines dépenses du ménage de la portée du paragraphe 160(1)?

Norme de contrôle

[52] La norme de contrôle applicable dépend de la nature de la question. L'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, enseigne que les questions de droit sont généralement révisées suivant la norme de la décision correcte, alors que les conclusions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ne seront infirmées que s'il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante.

Analyse

[53] Suivant le paragraphe 160(1), lorsqu'un débiteur fiscal transfère des biens à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne devient solidairement responsable du paiement de la dette fiscale pour un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et la contrepartie donnée pour le bien.

[54] Rien, dans le paragraphe 160(1) ne permet à un tribunal d'exempter un époux de cette responsabilité lorsque les conditions énoncées dans la disposition sont réunies; en fait, cette disposition ne fait état d'aucune exception relative au droit de la famille.

[55] Subsection 160(4) deals specifically with a transfer of property between spouses who are separated and living apart, which shows Parliament's intention to exempt specific transfers in a matrimonial context from the application of subsection 160(1). In my view, our case does not fall under this particular exemption.

[56] The trial Judge erred in law by following the line of jurisprudence which concludes that certain limited payments made for household expenses by a spouse are not subject to section 160 (see reasons for judgment, at paragraphs 19 and 29).

[57] The trial Judge failed in this case to conduct the proper analysis as to whether John Yates was given fair market value consideration for the property that was transferred. In fact, he made a palpable and overriding error by concluding that the Court must examine the evidence of the taxpayer with respect to household expenditures to determine which expenses, if any, are the vital household expenses that may be excluded from the reach of section 160.

[58] In my view, there is no ambiguity in the reading of subsection 160(1); nevertheless, several decisions of the Tax Court of Canada have read a "family law exception" into it.

[59] In *Livingston v. Canada*, 2008 FCA 89, [2008] 3 C.T.C. 230 (*Livingston*), Sexton J.A. held at paragraphs 27 and 28:

Under subsection 160(1), a transferee of property will be liable to the CRA to the extent that the fair market value of the consideration given for the property falls short of the fair market value of that property. The very purpose of subsection 160(1) is to preserve the value of the existing assets in the taxpayer for collection by the CRA.... However, subsection 160(1) will not apply where an amount equivalent in value to the original property transferred was given to the transferor at the time of transfer: that is, fair market value consideration. This is because after such a transaction, the CRA has not been prejudiced as a creditor....

[55] Le paragraphe 160(4) traite tout particulièrement d'un transfert de biens entre époux séparés qui ne vivent plus ensemble, ce qui témoigne de l'intention du législateur d'exempter certains transferts particuliers de l'application du paragraphe 160(1), en matière matrimoniale. Je suis d'avis que le cas sous étude ne relève pas de cette exception particulière.

[56] Le juge de première instance a commis une erreur de droit en suivant le courant jurisprudentiel suivant lequel certains paiements restreints couvrant certaines dépenses du ménage et faits par un conjoint ne sont pas assujettis à l'article 160 (voir les motifs du jugement, aux paragraphes 19 et 29).

[57] Le juge de première instance, en l'espèce, n'a pas procédé à l'analyse requise de la question de savoir si John Yates a reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande pour les biens transférés. À vrai dire, il a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la Cour doit examiner la preuve soumise par le contribuable concernant les dépenses du ménage pour établir quelles dépenses, s'il en est, constituent des dépenses nécessaires qui peuvent être exclues de la portée de l'article 160.

[58] À mon avis, l'interprétation du paragraphe 160(1) ne présente aucune ambiguïté; pourtant, plusieurs décisions de la Cour canadienne de l'impôt ont reconnu dans cette disposition l'existence implicite d'une [TRADUCTION] « exception relative au droit de la famille ».

[59] Dans l'arrêt *Livingston c. Canada*, 2008 CAF 89 (*Livingston*), le juge Sexton a statué, aux paragraphes 27 et 28 :

Sous le régime du paragraphe 160(1), le bénéficiaire d'un transfert de biens est redevable à l'ARC dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour ces biens est inférieure à la juste valeur marchande de ceux-ci. L'objet même du paragraphe 160(1) est d'assurer la conservation de la valeur des biens existants dans le patrimoine du contribuable aux fins de recouvrement par l'ARC [...]. Cependant, ce paragraphe n'est pas d'application lorsque l'auteur du transfert a reçu au moment de celui-ci une somme équivalente à la valeur des biens transférés, c'est-à-dire une contrepartie à la juste valeur marchande. La raison en est qu'une telle transaction ne lèse pas l'ARC en tant que créancier [...].

The Tax Court Judge erred in law by failing to conduct any analysis of the fair market value of the consideration. He simply concluded that it was “adequate.” I fail to see how the fair market value of the consideration, if any did exist, would be equivalent to the funds deposited.... There was no evidence on which the Tax Court Judge could conclude that what was provided by the respondent was equal to the fair market value of the money put into the account.

In that case, my colleague Sexton J.A. made clear that the trial Judge must conduct a proper analysis of the fair market value of the consideration.

[60] In *Medland v. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 293 (F.C.A.) (*Medland*), Desjardins J.A. held at paragraph 14:

It is not disputed that the tax policy embodied in, or the object and spirit of subsection 160(1), is to prevent a taxpayer from transferring his property to his spouse in order to thwart the Minister's efforts to collect the money which is owned [*sic*] to him. [Footnote omitted.]

[61] In *Wannan v. Canada*, 2003 FCA 423, 1 C.B.R. (5th) 117 (*Wannan*), Sharlow J.A. held at paragraph 3:

Section 160 of the *Income Tax Act* is an important tax collection tool, because it thwarts attempts to move money or other property beyond the tax collector's reach by placing it in presumably friendly hands.

[62] I have no hesitation in concluding that the narrow interpretation provided by the decisions in *Livingston*, *Medland* and *Wannan*, should be followed.

[63] A recent decision of the Supreme Court of Canada, *Canada v. Addison & Leyen Ltd.*, 2007 SCC 33, [2007] 2 S.C.R. 793, favoured the dissenting reasons of Justice Rothstein of the Court of Appeal, as he then was, with respect to subsection 160(1). The Supreme Court's decision reflects the narrow approach regarding Parliament's intent. At paragraph 9, the Supreme Court of Canada quoted Justice Rothstein:

Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en n'analysant aucunement la juste valeur marchande de la contrepartie. Il s'est contenté de conclure qu'elle était « suffisante ». Je ne vois pas comment la juste valeur marchande de la contrepartie, en supposant qu'il y ait contrepartie, pourrait être équivalente aux sommes déposées [...] Il n'y avait pas de preuve sur le fondement de laquelle le juge de la Cour de l'impôt pouvait conclure que la contrepartie donnée par l'intimée égalait la juste valeur marchande des sommes déposées sur le compte bancaire.

Dans cette affaire, mon collègue le juge Sexton a clairement indiqué que le juge de première instance doit procéder à une analyse appropriée de la juste valeur marchande de la contrepartie.

[60] Dans l'arrêt *Medland c. Canada*, [1998] A.C.F. n° 708 (C.A.) (QL) (*Medland*), la juge Desjardins a conclu, au paragraphe 14 :

Il n'est pas contesté que la politique fiscale qui sous-tend le paragraphe 160(1), ou son objet et son esprit consistent à empêcher un contribuable de transférer ses biens à son conjoint afin de faire échec aux efforts déployés par le ministre pour percevoir l'argent qui lui est dû. [Note en bas de page omise.]

[61] Dans l'arrêt *Wannan c. Canada*, 2003 CAF 423 (*Wannan*), la juge Sharlow a fait remarquer, au paragraphe 3 :

L'article 160 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* est un instrument important de recouvrement des impôts, parce qu'il contrarie les tentatives d'un contribuable de mettre de l'argent ou d'autres biens hors de la portée du fisc en les transférant censément à des amis.

[62] Je conclus sans hésitation qu'il convient de suivre l'interprétation restrictive donnée dans les arrêts *Livingston*, *Medland* et *Wannan*.

[63] Dans un arrêt récent, *Canada c. Addison & Leyen Ltd.*, 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, la Cour suprême du Canada a retenu les motifs de la dissidence inscrite par le juge Rothstein, alors juge à la Cour d'appel fédérale, relativement au paragraphe 160(1). La décision de la Cour suprême concorde avec la démarche restrictive concernant l'intention du législateur. Au paragraphe 9, la Cour suprême du Canada cite le juge Rothstein :

As Rothstein J.A. pointed out, the interpretation of s. 160 *ITA* by the majority of the Federal Court of Appeal amounted to reading into that provision a limitation period that was simply not there. The Minister can assess a taxpayer at any time. In the words of Rothstein J.A.:

While in the sense identified by the majority, subsection 160(1) may be considered a harsh collection remedy, it is also narrowly targeted. It only affects transfers of property to persons in specified relationships or capacities and only when the transfer is for less than fair market value. Having regard to the application of subsection 160(1) in specific and limited circumstances, Parliament's intent is not obscure. Parliament intended that the Minister be able to recover amounts transferred in these limited circumstances for the purpose of satisfying the tax liability of the primary taxpayer transferor. The circumstances of such transactions mak[e] it clear that Parliament intended that there be no applicable limitation period and no other condition on when the Minister might assess. [para. 92] [My emphasis.]

[64] Even if Justice Rothstein's comment on section 160 refers to whether a limitation period should apply, he nevertheless mentioned that section 160 provides: "no other condition on when the Minister might assess". This again reflects the narrow approach followed so far by our Court, and I see no reason to depart from it.

[65] I believe that the approach taken by our Court in *Ducharme v. Canada*, 2005 FCA 137, [2005] 2 C.T.C. 323, should be distinguished on the basis that the trial Judge's conclusion [2004 TCC 488, [2004] 4 C.T.C. 2382] was motivated by a very fact-specific situation with which the Court of Appeal decided not to interfere.

[66] There is some confusion in jurisprudence since provincial legislation on family law regarding property, family definition, common-law partners and matrimonial homes varies from one province to another. Nevertheless, subsection 160(1) should apply equally everywhere in Canada without exception apart from those specifically described in subsection 160(4).

Comme l'a souligné le juge Rothstein, l'interprétation que la majorité de la Cour d'appel fédérale donne à l'art. 160 équivaut à ajouter dans cette disposition un délai de prescription qui n'y figure tout simplement pas. Le ministre peut en tout temps établir une cotisation à l'égard d'un contribuable. Selon le juge Rothstein :

Même si dans le sens retenu par les juges majoritaires, le paragraphe 160(1) peut être considéré comme un moyen de recouvrement draconien, il vise aussi une cible précise. Il ne vise que les transferts de biens à des personnes se trouvant dans des relations ou des situations particulières, et seulement lorsque le transfert est en contrepartie d'une valeur inférieure à la juste valeur marchande des biens transférés. Comme le paragraphe 160(1) s'applique dans des circonstances précises et limitées, l'intention du législateur n'est pas obscure. Le législateur voulait que le ministre puisse recouvrer les montants transférés dans ces circonstances limitées afin de régler l'obligation fiscale du premier contribuable, auteur du transfert. Compte tenu des circonstances entourant de telles transactions, il est clair que le législateur souhaitait qu'il n'y ait pas de délai de prescription ni aucune autre condition applicable au moment de l'établissement de la cotisation par le ministre. [par. 92] [Non souligné dans l'original.]

[64] Même si les observations du juge Rothstein concernant l'article 160 portent sur l'applicabilité d'un délai de prescription, le juge a néanmoins précisé que l'article 160 ne prévoit « aucune autre condition applicable au moment de l'établissement de la cotisation par le ministre ». Cet énoncé correspond à l'interprétation restrictive suivie à ce jour par notre Cour, et je ne vois aucun motif d'y déroger.

[65] J'estime qu'il y a lieu d'établir une distinction avec la démarche suivie par notre Cour dans l'arrêt *Ducharme c. Canada*, 2005 CAF 137, puisque dans cette affaire la conclusion du juge de première instance [2004 CCI 488] était fondée sur une situation de fait très particulière à l'égard de laquelle la Cour d'appel a décidé de ne pas intervenir.

[66] Il existe une certaine confusion dans la jurisprudence, étant donné que la législation provinciale en droit de la famille varie d'une province à l'autre en ce qui concerne les biens, la définition de la famille, les conjoints de fait et le foyer conjugal. Néanmoins, le paragraphe 160(1) devrait s'appliquer de la même façon partout au Canada sans exception, abstraction faite des exceptions expressément prévues au paragraphe 160(4).

Conclusion

[67] In my view, the trial Judge arrived at the correct conclusion in dismissing the appeal but based his decision on some questionable reasoning. A plain language interpretation of subsection 160(1) does not allow for a family law exception, nor does it allow for an exception for household expenses. If Parliament had wanted to provide for such exemptions, it would have done so expressly. It is not for our Court to read these exemptions into the Act.

[68] Therefore, I would dismiss the appeal with costs.

Conclusion

[67] À mon avis, le juge de première instance est arrivé à la bonne conclusion en rejetant l'appel, mais il a fondé sa décision sur un raisonnement contestable. Une interprétation basée sur le langage clair du paragraphe 160(1) ne donne pas ouverture à une exception relative au droit de la famille ni à une exception applicable aux dépenses du ménage. Si le législateur avait voulu créer de telles exceptions, il les aurait expressément formulées. Il n'appartient pas à notre Cour d'interpréter la Loi de manière à y intégrer ces exceptions.

[68] En conséquence, je rejetterais l'appel avec dépens.

CSIS-30-08
2009 FC 1058

CSIS-30-08
2009 CF 1058

IN THE MATTER OF an application by [portion deleted by order of the Court] for a warrant pursuant to Sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23;

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par [partie expurgée par ordonnance de la Cour] visant la délivrance d'un mandat en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23;

AND IN THE MATTER OF [portion deleted by order of the Court]

ET [partie expurgée par ordonnance de la Cour]

INDEXED AS: X (RE) (F.C.)

RÉPERTORIÉ : X (RE) (C.F.)

Federal Court, Mosley J.—Ottawa, October 5, 2009.

Cour fédérale, juge Mosley—Ottawa, 5 octobre 2009.

Security Intelligence — Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside Canada under Canadian Security Intelligence Act (Act), s. 21 — Authorization sought for interception of communications, seizure of information by Canadian Security Intelligence Service (CSIS) with assistance of Communications Security Establishment (CSE) — Proposed interceptions would be controlled from within Canada — Whether Court having jurisdiction to authorize acts by CSIS in this country entailing listening to communications, collecting information obtained from abroad — Judge having jurisdiction, under Act, s. 21, to authorize CSIS to intercept communications, obtain information, carry out activities necessary to achieve these purposes — No geographical limitation in Act restricting interception of communications to those originating, intended to be received in Canada — Here, interceptions to take place at locations within Canada where calls acquired, listened to, recorded — Reasoning of U.S. Circuit Courts of Appeals holding judge having jurisdiction to authorize interception if first location at which communications listened to within judge's territorial jurisdiction persuasive — Court having jurisdiction to issue warrant herein — Collection of information by CSIS with CSE assistance falling within legislative scheme approved by Parliament — Application allowed.

Renseignement de sécurité — Demande sollicitant un mandat autorisant l'utilisation de techniques d'enquête intrusives à l'égard d'activités de citoyens canadiens à l'extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l'art. 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi) — Autorisation demandée pour l'interception de communications et la collecte de renseignements par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), avec l'aide du Centre de la sécurité des télécommunications (le CST) — Les interceptions envisagées seraient contrôlées depuis le Canada — Il s'agissait de savoir si la Cour avait compétence pour autoriser des actes posés par le SCRS au Canada, lesquels nécessitaient l'écoute de communications et la collecte de renseignements provenant de l'étranger — En vertu de l'art. 21 de la Loi, un juge a le pouvoir d'autoriser le SCRS à intercepter des communications, obtenir des renseignements et exercer les activités nécessaires afin d'atteindre ces objectifs — La Loi ne limite pas géographiquement l'interception de communications à celles qui proviennent du Canada ou qui doivent être reçues au Canada — En l'espèce, les interceptions devaient se faire au Canada où les appels seraient écoutés et enregistrés et où on prendrait connaissance de leur contenu — Le raisonnement des cours d'appel de circuit des États-Unis portant qu'un juge a le pouvoir d'autoriser l'interception de communications lorsque le premier endroit où la communication sera écoutée se situe dans le ressort du juge était convaincant — En l'espèce, la Cour avait compétence pour délivrer le mandat — La collecte de renseignements par le SCRS avec l'aide du CST respectait le régime législatif approuvé par le législateur — Demande accueillie.

Federal Court Jurisdiction — Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside Canada under Canadian Security Intelligence Act (Act), s. 21 — Powers sought to intercept, seize information possibly having extra-territorial impact — If location of intercept construed as

Compétence de la Cour fédérale — Demande sollicitant un mandat autorisant l'utilisation de techniques d'enquête intrusives à l'égard d'activités de citoyens canadiens à l'extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l'art. 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi) — Les pouvoirs sollicités d'intercepter et

occurring abroad, Court having no jurisdiction to issue warrant authorizing activities — Here, interceptions to take place at locations within Canada where calls acquired, listened to and recorded — Court having jurisdiction to issue warrant authorizing CSIS, with technical assistance of CSE, to listen to, record communications at location within Canada.

International Law — Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside of Canada — Whether Court may authorize action in Canada knowing collection of such information in foreign country may violate state's territorial sovereignty — What was proposed in present warrant not constituting enforcement of Canada's laws abroad but rather exercise of jurisdiction here relating to protection of Canada's security — While norms of territorial sovereignty precluding exercise of nation's enforcement jurisdiction in territory of another nation, not precluding collection of information.

Constitutional Law — Charter of Rights — Unreasonable Search or Seizure — Application for warrant authorizing use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside of Canada — Ample grounds herein for interfering with privacy interests of individuals concerned, no issue arising as to whether collection of information would breach rights to protection against unreasonable search, seizure — As statutory prerequisites of warrant met, collection of information by CSIS with CSE assistance falling within legislative scheme approved by Parliament, not offending Charter.

These were the reasons for the issuance of a warrant authorizing the use of intrusive investigative techniques with respect to threat-related activities of two Canadian citizens outside of Canada under section 21 of the *Canadian Security Intelligence Act* (Act). Authorization was sought for the interception of communications and the seizure of information by the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) with the assistance of the Communications Security Establishment (CSE).

Section 12 of the Act provides that CSIS shall collect, analyse and retain information and intelligence respecting activities that

d'obtenir des renseignements étaient susceptibles d'avoir des répercussions à l'étranger — Si le lieu de l'interception doit être considéré comme se situant à l'étranger, la Cour n'aurait pas compétence pour décerner un mandat autorisant de telles activités — En l'espèce, les interceptions devaient se faire au Canada où les appels seraient écoutés et enregistrés et où on prendrait connaissance de leur contenu — La Cour avait compétence pour délivrer un mandat autorisant le SCRS, avec le soutien technique du CST, à écouter et à enregistrer des communications depuis le Canada.

Droit international — Demande sollicitant un mandat autorisant l'utilisation de techniques d'enquête intrusives à l'égard d'activités de citoyens canadiens à l'extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces — Il s'agissait de savoir si la Cour pouvait autoriser ces actions au Canada en sachant que la collecte de ces renseignements dans un pays étranger pouvait violer la souveraineté territoriale de cet État — Ce qui était proposé dans le mandat en l'espèce n'était pas l'application de lois canadiennes à l'étranger, mais plutôt l'exercice au Canada d'une compétence relative à la protection de la sécurité du pays — Bien que le principe de la souveraineté territoriale empêche une nation d'exercer sa compétence de faire appliquer ses lois dans le territoire d'une autre nation, il n'empêche pas une nation de recueillir des renseignements.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies abusives — Demande sollicitant un mandat autorisant l'utilisation de techniques d'enquête intrusives à l'égard d'activités de citoyens canadiens à l'extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces — En l'espèce, il y avait de nombreux motifs justifiant que l'on s'immisce dans la vie privée des individus concernés et il n'était pas prétendu que la collecte de renseignements contreviendrait aux droits les protégeant contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives — Comme les conditions préalables à la délivrance d'un mandat ont été remplies, la collecte de renseignements par le SCRS avec l'aide du CST respectait le régime législatif approuvé par le législateur et ne contrevenait pas à la Charte.

Il s'agissait des motifs justifiant la délivrance d'un mandat autorisant l'utilisation de techniques d'enquête intrusives à l'égard d'activités de deux citoyens canadiens à l'extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l'article 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (la Loi). On sollicitait l'autorisation en vue de l'interception de communications et de la collecte de renseignements par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), avec l'aide du Centre de la sécurité des télécommunications (le CST).

L'article 12 de la Loi dispose que le SCRS recueille, analyse et conserve l'information et les renseignements sur les activités

may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada. These include activities within or relating to Canada. Under section 21, a judge has jurisdiction to authorize CSIS to intercept communications and obtain information and to carry out the activities necessary to achieve those purposes.

The issue was whether the Court had jurisdiction to authorize acts by CSIS in this country which entailed listening to communications and collecting information obtained from abroad.

Held, the application should be allowed.

CSIS sought to listen to, record or acquire communications between the places of their origination and destination. There is no geographical limitation in the Act restricting the interception of communications to those which either originate or are intended to be received in Canada. While the interception of communications which are being transmitted would appear to present little difficulty from a jurisdictional perspective so long as the signals are intercepted from within Canada, of greater concern were the proposed powers to intercept and seize information that may have an extraterritorial impact. This gave rise to a concern about where the communication is intercepted within the meaning of the statute. If the location of the intercept was to be construed as occurring abroad, the Court, applying the principles set out by Blanchard J. in *Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, would have no jurisdiction to issue a warrant authorizing such activities. In the present context, the interceptions were to take place at the locations within Canada where the calls would be acquired, listened to and recorded. While there appears to be no Canadian case law directly on point, the U.S. Circuit Courts of Appeals have held that a judge has jurisdiction to authorize the interception of communications if the first location at which they will be listened to is within the judge's territorial jurisdiction. They have interpreted "interception" to include both the place where the telephones which are the subject of judicial warrants are located and the place where the communications are first heard by law enforcement officials. This reasoning was found to be persuasive.

The Court had jurisdiction to issue a warrant authorizing CSIS, with the technical assistance of CSE, to listen to and record communications at a location within Canada. In doing so, the Court was not authorizing CSE to overstep its legislative mandate as set out under the *National Defence Act*. CSE would not be directing its activities at Canadian citizens to acquire information for its purpose, which it is prohibited from doing under paragraph 273.64(2)(a) of this statute. It would be

dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada, notamment les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent. En vertu de l'article 21, un juge a le pouvoir d'autoriser le SCRS à intercepter des communications, à obtenir des renseignements et à exercer les activités nécessaires afin d'atteindre ces objectifs.

La question litigieuse était celle de savoir si la Cour avait compétence pour autoriser des actes posés par le SCRS au Canada, lesquels nécessitaient l'écoute de communications et la collecte de renseignements provenant de l'étranger.

Jugement : la demande doit être accueillie.

Le SCRS cherchait à écouter ou enregistrer des communications ou à en prendre volontairement connaissance entre leur lieu d'origine et leur destination. La Loi ne limite pas géographiquement l'interception de communications à celles qui proviennent du Canada ou qui doivent être reçues au Canada. Bien que l'interception de communications qui sont transmises semble présenter peu de difficultés du point de vue de la compétence, dans la mesure où les signaux sont interceptés du Canada, les pouvoirs envisagés d'intercepter et d'obtenir des renseignements susceptibles d'avoir des répercussions à l'étranger posent plus de difficultés. Cela soulevait la question de savoir où la communication est interceptée au sens de la loi. Si le lieu de l'interception doit être considéré comme se situant à l'étranger, la Cour, si elle applique les principes énoncés par le juge Blanchard dans l'affaire *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, n'aurait pas compétence pour décerner un mandat autorisant de telles activités. En l'espèce, les interceptions devaient se faire au Canada où les appels seraient écoutés et enregistrés et où on prendrait connaissance de leur contenu. Bien qu'il ne semble pas y avoir de jurisprudence canadienne à ce sujet, les cours d'appel de circuit des États-Unis ont statué qu'un juge a le pouvoir d'autoriser l'interception de communications lorsque le premier endroit où la communication sera écoutée se situe dans le ressort du juge. Ces cours ont interprété le terme « interception » comme incluant à la fois le lieu où les téléphones visés par les mandats judiciaires sont situés et l'endroit où les communications sont écoutées pour la première fois par les agents chargés de l'application de la loi. Ce raisonnement était convaincant.

La Cour avait compétence pour délivrer un mandat autorisant le SCRS, avec le soutien technique du CST, à écouter et à enregistrer des communications depuis le Canada. En agissant ainsi, la Cour n'autorisait pas le CST à outrepasser le mandat légal que lui confie la *Loi sur la défense nationale*. Les activités du CST ne viseraient pas des citoyens canadiens et n'auraient pas pour objet d'obtenir des renseignements pour le CST, ce qui lui est interdit en vertu de l'alinéa 273.64(2)a) de cette loi.

assisting CSIS under paragraph 24(b) of the *Canadian Security Intelligence Act*.

A seizure, within Canada, of information in which the holder has a reasonable expectation of privacy invokes section 8 of the Charter. In the present case, there were ample grounds for interfering with the privacy interests of the individuals concerned and no issue arose as to whether the collection of the information would breach the individuals' rights to protection against unreasonable search and seizure. The question was whether the Court could authorize this action in Canada knowing that the collection of such information in a foreign country may violate the state's territorial sovereignty. There were sufficient factual and legal grounds to distinguish the application from that which was before Justice Blanchard. What was proposed in the present warrant did not constitute the enforcement of Canada's laws abroad but rather the exercise of jurisdiction here relating to the protection of Canada's security. While the norms of territorial sovereignty preclude the exercise of a nation's enforcement jurisdiction in the territory of another nation, they do not preclude the collection of information. CSE has a mandate to collect foreign intelligence including information from communications and from technology systems and networks abroad. It is restricted from directing its activities against Canadians or any person within Canada, but it is not constrained from providing assistance to security and law enforcement agencies acting under lawful authority. As the statutory prerequisites of a warrant (prior judicial review, reasonable grounds, particularization of the targets) were met, the collection of information by CSIS with CSE assistance fell within the legislative scheme approved by Parliament and did not offend the Charter.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

- Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41.
Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 8.
Canadian Security Intelligence Service Act, R.S.C., 1985, c. C-23, ss. 2 "intercept", "threats to the security of Canada" (as am. by S.C. 2001, c. 41, s. 89), 12, 21, 24, 26.
Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 183 "intercept", "private communication" (as am. by S.C. 1993, c. 40, s. 1).
National Defence Act, R.S.C., 1985, c. N-5, s. 273.64 (as enacted by S.C. 2001, c. 41, s. 102).

Il aiderait le SCRS conformément à l'alinéa 24b) de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*.

La saisie, depuis le Canada, de renseignements que le détenteur considère raisonnablement comme étant privés soulève l'article 8 de la Charte. En l'espèce, il y avait de nombreux motifs justifiant que l'on s'immisce dans la vie privée des individus concernés et il n'était pas présumé que la collecte de renseignements contreviendrait aux droits garantis par la Charte les protégeant contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives. La question était de savoir si la Cour pouvait autoriser ces actions au Canada en sachant que la collecte de ces renseignements dans un pays étranger pouvait violer la souveraineté territoriale de cet État. Les faits et le droit justifiaient que la demande en l'espèce soit considérée comme différente de la demande dont a été saisi le juge Blanchard. Ce qui était proposé dans le mandat en l'espèce n'était pas l'application de lois canadiennes à l'étranger, mais plutôt l'exercice au Canada d'une compétence relative à la protection de la sécurité du pays. Bien que le principe de la souveraineté territoriale empêche une nation d'exercer sa compétence de faire appliquer ses lois dans le territoire d'une autre nation, il n'empêche pas une nation de recueillir des renseignements. Le CST a le mandat de recueillir des renseignements étrangers, y compris des renseignements tirés de communications ainsi que de systèmes et de réseaux de technologie de l'information à l'étranger. La loi lui interdit de diriger ses activités contre des Canadiens ou contre toute personne se trouvant au Canada, mais elle ne l'empêche pas d'aider des organisations de sécurité et d'application de la loi agissant conformément à des délégations de pouvoir légales. Comme les conditions préalables à la délivrance d'un mandat (le contrôle judiciaire préalable, les motifs raisonnables et des cibles bien précises) ont été remplies, la collecte de renseignements par le SCRS avec l'aide du CST respectait le régime législatif approuvé par le législateur et ne contrevenait pas à la Charte.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 8.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 183 « communication privée » (mod. par L.C. 1993, ch. 40, art. 1), « intercepter ».
Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 273.64 (édicte par L.C. 2001, ch. 41, art. 102).
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23, art. 2 « intercepter », « menaces envers la sécurité du Canada » (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 89), 12, 21, 24, 26.

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. §§ 2510 “intercept”, 2518(3).

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. §§ 2510 « intercept », 2518(3).

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Convention on Cybercrime, 23 November 2001, 2296 U.N.T.S. 167, Eur. T.S. 185, preamble, Articles 2, 3, 4, 5, 32.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention sur la cybercriminalité, 23 novembre 2001, 2296 R.T.N.U. 167, S.T.E. 185, préambule, articles 2, 3, 4, 5, 32.

CASES CITED

DISTINGUISHED:

Canadian Security Intelligence Service Act (Re), 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230.

CONSIDERED:

Canadian Security Intelligence Service Act (Re), 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477; *R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292, 280 D.L.R. (4th) 385, 220 C.C.C. (3d) 161; *Amnesty International Canada v. Canada (Chief of the Defence Staff)*, 2008 FC 336, [2008] 4 F.C.R. 546, 292 D.L.R. (4th) 127, 81 Admin. L.R. (4th) 190, affd 2008 FCA 401, [2009] 4 F.C.R. 149, 305 D.L.R. (4th) 741, 182 C.R.R. (2d) 203; *R. v. Taylor* (1997), 42 C.R.R. (2d) 371 (B.C.C.A.), affd [1998] 1 S.C.R. 26, (1998), 121 C.C.C. (3d) 353, 48 C.R.R. (2d) 372; *U.S. v. Denman*, 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996); *Castillo v. Texas*, 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477; *R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; *Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d'état-major de la Défense)*, 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546, conf. par 2008 CAF 401; *R. v. Taylor* (1997), 42 C.R.R. (2d) 371 (C.A.C.-B.), conf. par [1998] 1 R.C.S. 26; *U.S. v. Denman*, 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996); *Castillo v. Texas*, 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990).

REFERRED TO:

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, 36 O.R. (3d) 418, 154 D.L.R. (4th) 193; *R. v. McQueen* (1975), 25 C.C.C. (2d) 262, [1975] W.W.R. 604 (Alta. C.A.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147; *R. v. Taillefer* (1995), 100 C.C.C. (3d) 1, 40 C.R. (4th) 287 (Que. C.A.); *U.S. v. Rodriguez*, 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992); *U.S. v. Luong*, 471 F.3d 1107 (9th Cir. 2006); *U.S. v. Ramirez*, 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997); *U.S. v. Jackson*, 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000); *U.S. v. Tavarez*, 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994); *People v. Perez*, 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.); *eBay Canada Ltd. v. M.N.R.*, 2008 FCA 348, [2010] 1 F.C.R. 145, 53 B.L.R. (4th) 202, [2009] 2 C.T.C. 141; *In re: Sealed Case*, 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002); *In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act*, 551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008).

DÉCISIONS CITÉES :

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; *R. v. McQueen* (1975), 25 C.C.C. (2d) 262, [1975] W.W.R. 604 (C.A. Alb.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147; *R. c. Taillefer*, [1995] J.Q. n° 496 (C.A.) (QL); *U.S. v. Rodriguez*, 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992); *U.S. v. Luong*, 471 F.3d 1107 (9th Cir. 2006); *U.S. v. Ramirez*, 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997); *U.S. v. Jackson*, 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000); *U.S. v. Tavarez*, 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994); *People v. Perez*, 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.); *eBay Canada Ltd. c. M.N.R.*, [2010] 1 R.C.F. 145, 2008 CAF 348; *In re: Sealed Case*, 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002); *In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act*, 551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008).

AUTHORS CITED

Currie, John H. *Public International Law*, 2nd ed. Toronto: Irwin Law, 2008.

DOCTRINE CITÉE

Currie, John H. *Public International Law*, 2^e éd. Toronto : Irwin Law, 2008.

Explanatory Report to the *Convention on Cybercrime*, 23 November 2001, Eur. T.S. 185, paras. 38, 58, online: <<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm>>.

Goldsmith, Jack L. “The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches” (2001), *U. Chi. Legal F.* 103.

University of Ottawa. *Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic*, online: <<http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/>>.

Wilske, Stephan and Teresa Schiller. “International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?” (1997), 50 *Fed. Com. L.J.* 117.

Goldsmith, Jack L. « The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches » (2001), *U. Chi. Legal F.* 103.

Rapport explicatif sur la *Convention sur la cybercriminalité*, 23 novembre 2001, S.T.E. 185, par. 38, 58, en ligne : <<http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/185.htm>>.

Université d’Ottawa. *Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada*, en ligne : <<http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/>>.

Wilske, Stephan et Teresa Schiller. « International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet? » (1997), 50 *Fed. Com. L.J.* 117.

APPLICATION for a warrant authorizing the use of intrusive investigative techniques by the Canadian Security Intelligence Service with the assistance of the Communications Security Establishment with respect to threat-related activities of Canadian citizens outside of Canada under section 21 of the *Canadian Security Intelligence Act*. Application allowed.

The following are the amended and redacted public reasons for order rendered in English by

[1] MOSLEY J.: On November 27, 2008 the Court issued warrants pursuant to sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23 (the Act) with respect to the activities of two Canadian citizens whose activities, on reasonable grounds, were believed to constitute threats to the security of Canada. The warrants authorized the use of intrusive investigative techniques and information collection at locations within Canada for a term of one year.

[2] On January 24, 2009, an application was filed on urgent grounds seeking the issuance of an additional warrant against the same two individuals in respect of newly identified threat-related activities. The application was supported by the affidavit evidence of the applicant, an officer of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS or the Service), and that of an expert employed by the Communications Security Establishment (CSE). A hearing was conducted on Saturday, January 26, 2009, at which oral evidence was heard together with submissions presented on behalf of the applicant by counsel for the

DEMANDE en vue d’obtenir un mandat autorisant l’utilisation de techniques d’enquête intrusives par le Service canadien du renseignement de sécurité, avec l’aide du Centre de la sécurité des télécommunications à l’égard d’activités de citoyens canadiens à l’extérieur du Canada susceptibles de constituer des menaces en vertu de l’article 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*. Demande accueillie.

Ce qui suit est la version française des motifs publics de l’ordonnance modifiée et expurgée rendus par

[1] LE JUGE MOSLEY : Le 27 novembre 2008, la Cour a décerné des mandats en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23 (la Loi), lesquels portaient sur les activités de deux citoyens canadiens au sujet desquelles il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elles constituaient des menaces envers la sécurité du Canada. Les mandats, valides pendant un an, autorisaient l’utilisation de techniques d’enquête intrusives et la collecte de renseignements au Canada.

[2] Le 24 janvier 2009, une demande a été présentée en urgence, dans laquelle on sollicitait la délivrance d’un mandat supplémentaire visant les deux mêmes personnes et portant sur des activités qui s’étaient récemment révélées susceptibles de constituer des menaces. La demande était appuyée par l’affidavit du demandeur, un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service), et par celui d’un expert employé par le Centre de la sécurité des télécommunications (le CST). Une audience a eu lieu le samedi 26 janvier 2009, lors de laquelle des observations ont été présentées par

Attorney General of Canada. Written submissions and authorities were also filed with the Court.

[3] This latter application differed from that dealt with in November 2008 in that it pertained to threat-related activities which, it was believed, the two individuals would engage in while traveling outside of Canada. In that respect, the application was similar to one heard and denied by Mr. Justice Edmond Blanchard in a decision rendered on October 22, 2007 (SCRS-10-07) and reported in an expurgated version in *Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230 [CSIS (Re)]. In that decision, Justice Blanchard held that the Court lacked jurisdiction under the Act to authorize intrusive investigative activities by CSIS employees outside of Canada.

[4] In the present matter, the Court was asked to revisit the question of jurisdiction and to distinguish Justice Blanchard's reasoning in the 2007 decision on the basis of:

a. a more complete description of the facts relating to the activities necessary to permit the interception of the communications and the procedures to be used to obtain the information sought; and

b. a different legal argument concerning how the method of interception is relevant to the jurisdiction of this Court.

[5] After reading the material before the Court and hearing the evidence of the CSE witness and the submissions of counsel, I was satisfied that there were sufficient factual and legal grounds to distinguish the application from that before Mr. Justice Blanchard and issued the warrant for a term of three months. On April 6, 2009, I heard further submissions from counsel and on April 16, 2009, I extended the warrant for a further nine months. I deem it appropriate at this time to provide my reasons in writing for issuing the warrant based on the application before me.

l'avocat du procureur général du Canada au nom du demandeur et des témoignages ont été entendus. Des observations écrites ainsi que des autorités ont également été déposées auprès de la Cour.

[3] La demande susmentionnée était différente de celle tranchée en novembre 2008 : elle portait sur des activités susceptibles de constituer des menaces qui, croyait-on, seraient entreprises alors que les deux personnes se trouveraient à l'extérieur du Canada. À cet égard, la demande était semblable à celle entendue, puis rejetée, par le juge Edmond Blanchard dans une décision rendue le 22 octobre 2007 (SCRS-10-07) et publiée dans une version expurgée : *Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230. Dans cette décision, le juge Blanchard a conclu que la Loi n'accordait pas à la Cour compétence pour autoriser des employés du SCRS à mener, à l'extérieur du Canada, des enquêtes comportant intrusion.

[4] En l'espèce, le demandeur a demandé à la Cour de se pencher de nouveau sur la question de la compétence et de faire une différence entre l'espèce et le raisonnement tenu par le juge Blanchard dans la décision de 2007, et ce, sur le fondement :

a. d'une description plus exhaustive des faits portant sur les activités — laquelle est nécessaire pour obtenir l'autorisation d'intercepter des communications — ainsi que des procédures qui seront utilisées afin d'obtenir les renseignements recherchés;

b. d'un argument juridique différent expliquant comment la méthode d'interception fait en sorte que la Cour a compétence en l'espèce.

[5] Après avoir lu les documents dont disposait la Cour et avoir entendu les témoignages du témoin du CST et les observations de l'avocat, j'ai été convaincu que les faits et le droit justifiaient que la présente demande soit considérée comme différente de la demande dont avait été saisi le juge Blanchard, et j'ai décerné le mandat, qui était valide pour trois mois. Le 6 avril 2009, j'ai entendu d'autres observations présentées par l'avocat et, le 16 avril 2009, j'ai prolongé le mandat de neuf autres mois. J'estime qu'il convient aujourd'hui de fournir les motifs écrits portant sur la délivrance du mandat qui a fait suite à la demande dont j'ai été saisi.

Background

[6] The issues addressed by Justice Blanchard in the 2007 application had first been presented to Mr. Justice Simon Noël on an application filed in June, 2005 (CSIS-18-05). In those proceedings, Justice Noël had appointed Mr. Ronald Atkey, Q.C. to serve as *amicus curiae*. A preliminary issue arose as to whether the questions of law raised by the application could be dealt with in a public hearing. Upon receiving written and oral submissions on that issue, Justice Noël concluded that the application should be conducted in private. His comprehensive reasons for that decision have been made public: *Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477. On August 23, 2006, a notice of discontinuance was filed in the matter by counsel for the Deputy Attorney General of Canada before a determination of the questions of law regarding the scope of the Court's jurisdiction could be addressed.

[7] The question of extraterritorial jurisdiction was then raised again in an application for warrants brought before Justice Blanchard in April 2007. He was satisfied on the basis of the affidavit evidence that the prerequisites referred to in paragraphs 21(2)(a) and (b) of the Act had been established, that is that the facts relied on by the deponent to justify the belief on reasonable grounds that warrants were required to investigate threats to the security of Canada, that other investigative methods had been tried and failed, or were unlikely to succeed, and that important information regarding the threats would not otherwise be obtained. Accordingly, warrants were issued by Justice Blanchard at that time for execution within Canada.

[8] At the time he issued the initial warrants in application SCRS-10-07, Justice Blanchard was not prepared to authorize investigative activities by the Service outside Canada, as requested, without further consideration. Accordingly, Mr. Atkey was again appointed to assist the Court as *amicus curiae* and Justice Blanchard received written and oral submissions from him and from counsel for the Deputy Attorney General of Canada. These

Le contexte

[6] Les questions tranchées par le juge Blanchard dans la demande de 2007 ont d'abord été soumises au juge Simon Noël dans le cadre d'une demande déposée en juin 2005 (CSIS-18-05). Dans cette instance, le juge Noël avait nommé M. Ronald Atkey, c.r., afin qu'il agisse en qualité d'*amicus curiae*. Une question préliminaire s'était imposée : les questions de droit soulevées dans la demande devaient-elles être tranchées dans le cadre d'une audience publique? Après avoir reçu les observations écrites et orales, le juge Noël a conclu que la demande devait être entendue à huis clos. Les motifs exhaustifs donnés par le juge Noël ont été rendus publics : *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477. Le 23 août 2006, l'avocat du sous-procureur général du Canada a déposé un avis de désistement avant que n'aient pu être tranchées les questions de droit portant sur l'étendue de la compétence de la Cour.

[7] La question de la compétence extraterritoriale a de nouveau été soulevée dans une demande de mandat dont a été saisi le juge Blanchard en avril 2007. Compte tenu de la preuve par affidavit, le juge Blanchard a été convaincu que les conditions préalables prévues aux alinéas 21(2)a) et b) de la Loi avaient été remplies, c'est-à-dire que l'affidavit mentionnait les faits sur lesquels le déposant s'était appuyé afin d'étayer ses motifs raisonnables de croire que les mandats étaient nécessaires pour permettre au Service de mener une enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada; que d'autres méthodes d'enquête avaient été essayées en vain ou qu'elles avaient peu de chance de succès et que, sans mandat, des renseignements importants concernant les menaces ne pourraient pas être obtenus. Des mandats ont donc été décernés par le juge Blanchard à cette époque afin qu'ils soient exécutés au Canada.

[8] Au moment où il a décerné les mandats initiaux dans le cadre de la demande SCRS-10-07, le juge Blanchard n'était pas disposé à autoriser, sans autre considération, le Service à effectuer des enquêtes à l'extérieur du Canada comme le demandeur le lui avait demandé. Par conséquent, M. Atkey a de nouveau été nommé afin qu'il agisse en qualité d'*amicus curiae*, et le juge Blanchard a reçu les observations écrites et orales

submissions focused initially on two questions framed by the Court: whether CSIS has a mandate to undertake threat-related investigations outside of Canada and second, whether the Federal Court has jurisdiction to issue warrants authorizing such investigations.

[9] Additional questions were identified by Justice Blanchard following the release of the decision of the Supreme Court of Canada in *R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292 respecting the application of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act, 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], which came into force on April 17, 1982 (the Charter) to investigations conducted abroad by Canadian authorities. Further submissions were received from the *amicus* and counsel on those questions.

[10] In *Hape*, the Supreme Court affirmed the principles that legislation is presumed to conform to international law absent express statutory language to the contrary and that customary international law prohibited interference with the domestic affairs of other states. In that regard, paragraph 65 of the *Hape* decision is most instructive:

The Permanent Court of International Justice stated in the *Lotus* case, at pp. 18-19, that jurisdiction “cannot be exercised by a State outside its territory except by virtue of a permissive rule derived from international custom or from a convention”... According to the decision in the *Lotus* case, extraterritorial jurisdiction is governed by international law rather than being at the absolute discretion of individual states. While extraterritorial jurisdiction — prescriptive, enforcement or adjudicative — exists under international law, it is subject to strict limits under international law that are based on sovereign equality, non-intervention and the territoriality principle. According to the principle of non-intervention, states must refrain from exercising extraterritorial enforcement jurisdiction over matters in respect of which another state has, by virtue of territorial sovereignty, the authority to decide freely and autonomously (see the opinion of the International Court of Justice in the *Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, at p. 108). Consequently, it is a well-established principle that a state cannot act to enforce its laws within the territory of another state absent either the consent of the other

de M. Atkey et de l’avocat du sous-procureur général du Canada. Ces observations ont initialement mis l’accent sur deux questions formulées par la Cour : d’une part, le SCRS a-t-il pour mission d’entreprendre des enquêtes, à l’extérieur du Canada, sur des activités susceptibles de constituer des menaces et, d’autre part, la Cour fédérale a-t-elle compétence pour décerner des mandats autorisant de telles enquêtes?

[9] Des questions supplémentaires ont été formulées par le juge Blanchard à la suite de l’arrêt *R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, rendu par la Cour suprême du Canada, lequel portait sur l’application de la *Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], qui est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (la Charte) aux enquêtes menées à l’étranger par les autorités canadiennes. Des observations supplémentaires ont été déposées par l’*amicus curiae* et l’avocat sur ces questions.

[10] Dans l’arrêt *Hape*, la Cour suprême du Canada a confirmé les principes voulant que, sauf mention expresse contraire à ce sujet dans la loi, la loi est présumée respecter le droit international et que le droit international coutumier interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures des autres États. Le paragraphe 65 de l’arrêt *Hape* est très instructif à ce sujet :

Dans l’*Affaire du « Lotus »*, la Cour permanente de justice internationale a conclu que la compétence « ne pourrait être exercée hors du territoire, sinon en vertu d’une règle permissive découlant du droit international coutumier ou d’une convention » [...] Cette décision confirme que la compétence extraterritoriale est régie par le droit international et ne relève donc pas de la seule volonté des États individuels. S’il est vrai que le droit international reconnaît la compétence extraterritoriale — normative, d’exécution ou juridictionnelle —, il lui impose des limites strictes fondées sur les principes de l’égalité souveraine, de la non-intervention et de la territorialité. Le principe de non-intervention veut qu’un État s’abstienne d’invoquer sa compétence d’exécution extraterritoriale dans un domaine où, suivant le principe de la souveraineté territoriale, l’autre État peut exercer son pouvoir décisionnel en toute liberté et autonomie (voir l’avis de la Cour internationale de justice dans l’*Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*, p. 108). Par conséquent, il est bien établi qu’un État peut faire appliquer ses lois à l’étranger seulement s’il obtient le consentement de l’État en cause ou, à titre

state or, in exceptional cases, some other basis under international law... This principle of consent is central to assertions of extraterritorial enforcement jurisdiction. [Emphasis added; citations removed.]

[11] As described by Justice Blanchard at paragraphs 29–31 of his reasons, the Service took the position that the statutory scheme under the Act provides the necessary authority for the Court to issue a warrant having extra-territorial effect. They did not seek judicial authorization to violate foreign law but acknowledged that was the likely effect of the activities for which authorization was sought. The *amicus* agreed with the Service that there is no territorial limitation on the activities of CSIS related to the collection, analysis and retention of information respecting threats to the security of Canada as set out in section 12 of the Act. Any application for a warrant under section 21 of the Act may extend to investigative activities of CSIS outside of Canada. However, in the submission of the *amicus*, the Service could not execute a warrant obtained under section 21 and exercise its information gathering powers in another country unless it had obtained the permission of the country where the targets were located or was a party to a treaty or agreement covering the use of its powers in that country.

[12] After a review of the Act and the principles of international law discussed by the Supreme Court in *Hape*, Justice Blanchard concluded that he was unable to construe the applicable provisions of the statute as providing the Court with the jurisdictional basis to issue a warrant for execution abroad.

[13] Applying the modern principle of statutory interpretation adopted by the Supreme Court of Canada in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 41, Justice Blanchard found that the investigative powers sought in the application before him were not expressly authorized by the statute. Among the factors Justice Blanchard considered, at paragraph 39 of his reasons, was the absence of any express territorial limitation in sections 12 and 21 of the Act. While this, he noted, might allow for an inference to be drawn in

exceptionnel, si le droit international l'y autorise par ailleurs [...] Le principe du consentement se révèle fondamental pour toute revendication de la compétence d'exécution extraterritoriale. [Non souligné dans l'original; renvois omis.]

[11] Comme l'a mentionné le juge Blanchard aux paragraphes 29 à 31 de ses motifs, le Service a adopté la position que le régime légal établi par la Loi donne à la Cour le pouvoir nécessaire de décerner des mandats ayant effet à l'étranger. Le Service ne demandait pas l'autorisation de contrevenir aux lois d'un pays étranger, mais il reconnaissait que les activités visées par la demande d'autorisation y contreviendraient vraisemblablement. L'*amicus curiae* souscrit à la prétention de l'avocat du Service, selon laquelle il n'existe aucune limite territoriale concernant les activités du SCRS en ce qui a trait à la collecte, à l'analyse et à la conservation de renseignements au sujet des menaces envers la sécurité du Canada, tel que cela est énoncé à l'article 12 de la Loi. Toute demande de mandat en vertu de l'article 21 de la Loi peut s'étendre aux enquêtes du SCRS à l'extérieur du Canada. Toutefois, selon l'*amicus curiae*, le Service ne pourrait pas exécuter un mandat obtenu en vertu de l'article 21 de la Loi et exercer ses pouvoirs de collecte de renseignements dans un autre pays, à moins qu'il ait obtenu la permission du pays où les cibles des mandats résident ou qu'il ait été partie à un traité ou à une entente englobant l'exercice de ses pouvoirs dans cet autre pays.

[12] À la suite d'un examen de la Loi et des principes de droit international traités par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Hape*, le juge Blanchard a conclu qu'il n'était pas en mesure de donner aux dispositions applicables de la Loi une interprétation qui habiliterait la Cour à décerner un mandat pouvant être exécuté à l'étranger.

[13] Suivant le principe moderne d'interprétation des lois adoptée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 41, le juge Blanchard a conclu que les pouvoirs d'enquête sollicités dans la demande dont il était saisi n'étaient pas expressément autorisés par la Loi. Parmi les facteurs dont a tenu compte le juge Blanchard, au paragraphe 39 de ses motifs, il y avait l'absence de limite territoriale expresse dans les articles 12 et 21 de la Loi. Le juge Blanchard a noté que, même s'il peut être inféré

respect to a mandate for CSIS to conduct certain activities extraterritorially, that inference was not sufficiently obvious to provide a basis to conclude that the Service had a clear mandate to conduct the activities sought to be authorized in the warrant in countries other than Canada and that the Court has jurisdiction to authorize such activities.

[14] In light of his conclusion that he was unable to attribute a plain, or sufficiently clear, meaning to the provisions to permit extraterritorial application, Justice Blanchard then considered additional factors to assist in interpreting the intent of the legislation. In the result, he concluded that the evidence was insufficient to permit an inference to be drawn that Parliament intended the Service to be provided with a mandate to conduct investigative activities in the nature of those contemplated in the warrant then sought to be authorized.

[15] Justice Blanchard then proceeded to consider principles of international law. He found that the investigative activities for which authorization was sought would be likely to violate the laws of the jurisdictions where the warrant was to be executed. Absent the consent of the foreign states concerned to the application of Canadian law within their borders, the proposed investigative activities would breach their territorial sovereignty and violate customary international law.

[16] Justice Blanchard considered whether the *Criminal Code* of Canada, R.S.C., 1985, c. C-46 (the *Criminal Code*) and the Charter applied to the activities of CSIS agents conducting threat-related investigations outside of Canada. This portion of his reasons was not strictly necessary to his decision as Justice Blanchard had determined the jurisdictional issue on the basis of statutory interpretation and international law principles.

[17] The Service's main contention in the application before Justice Blanchard was that the warrant sought was required to ensure that Canadian agents engaged in executing the warrant abroad do so in conformity with Canadian law since the impugned investigative activities may, absent the warrant, breach the Charter and contravene the *Criminal Code*. Section 26 of the CSIS Act provides that Part VI of the *Criminal Code* does not apply in

de la Loi que le Service a la mission de mener certaines activités à l'extérieur du territoire national, cette inférence n'est pas suffisamment manifeste pour que l'on puisse conclure que le Service a clairement la mission de mener les activités qu'il vise à faire autoriser dans le mandat dans d'autres pays que le Canada, et que la Cour a compétence pour autoriser ce genre d'activités.

[14] Compte tenu de sa conclusion — selon laquelle il a été incapable de donner un sens évident, ou suffisamment clair, aux dispositions applicables de façon à permettre leur application à l'étranger —, le juge Blanchard a par la suite examiné d'autres facteurs afin de l'aider à interpréter l'objet de la Loi. En définitive, il a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que le législateur avait l'intention d'attribuer au Service une mission consistant à faire utiliser des méthodes d'enquêtes s'apparentant à celles que l'on cherchait à faire autoriser dans le mandat.

[15] Le juge Blanchard a par la suite examiné les principes de droit international. Il a conclu que les méthodes d'enquêtes dont on sollicitait l'autorisation violeraient vraisemblablement les lois du ressort où le mandat serait exécuté. Sans le consentement des États étrangers à ce que le Canada applique ses lois à l'intérieur de leurs frontières, les méthodes d'enquêtes envisagées constitueraient une violation de la souveraineté territoriale et du droit international coutumier.

[16] Le juge Blanchard s'est penché sur la question de savoir si le *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, et la Charte s'appliquent aux activités des agents du SCRS qui mènent des enquêtes sur de possibles menaces à l'étranger. Cette partie des motifs n'était pas absolument nécessaire parce que le juge Blanchard avait tranché la question de la compétence en interprétant la Loi et en se fondant sur les principes du droit international.

[17] La principale allégation du Service dans sa demande présentée au juge Blanchard était que le mandat demandé était nécessaire afin de garantir le respect, par les agents canadiens enquêtant à l'étranger, du droit canadien, car les méthodes d'enquêtes contestées pouvaient, en l'absence du mandat, violer la Charte et le *Code criminel*. L'article 26 de la Loi dispose que la partie VI du *Code criminel* ne s'applique pas à une interception de commu-

relation to any interception of a communication under the authority of a warrant issued under section 21 of the Act. Absent this protection, Part VI would apply to the interception of any “private communication” as defined by section 183 [as am. by S.C. 1993, c. 40, s. 1] of the *Criminal Code*, that is any private communication where either the originator or the recipient was in Canada.

[18] Justice Blanchard found that the principles set out in *Hape* with respect to investigative jurisdiction in the context of criminal matters applied equally to the collection of information in the intelligence context. He concluded that the Charter could not be applied to the activities of intelligence officers collecting information abroad absent the consent of the foreign state concerned.

[19] I note that Madam Justice Anne Mactavish considered the application of the Charter in the distinct context of Canada’s participation in the multinational military operation currently underway in Afghanistan in the case of *Amnesty International Canada v. Canada (Chief of the Defence Staff)*, 2008 FC 336, [2008] 4 F.C.R. 546, aff’d 2008 FCA 401, [2009] 4 F.C.R. 149. Applying the *Hape* principles, and in the absence of consent by the government of Afghanistan to the operation of Canadian law in their territory, Justice Mactavish held that the Charter did not apply to non-Canadian individuals detained by the Canadian forces in that country and transferred to the Afghan authorities. Justice Mactavish observed, however, at paragraph 344 of her reasons that Canadian military personnel could face criminal prosecution under Canadian law for their actions in Afghanistan.

[20] In the present matter, I was satisfied that a warrant was justified and that there were exigent circumstances with respect to the nature of the threat which required that it be issued on an urgent basis. When I dealt with the application on January 26, 2009, I considered whether it would be appropriate to appoint *amicus curiae*, as had been done by Justices Noël and Blanchard, to assist the Court with the jurisdictional question. Given the urgency of the situation laid before me and the facts and legal argument presented on behalf of the applicant, I determined that it would be inappropriate to delay the issuance

de la communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 de la Loi. En l’absence de la protection offerte par le mandat, la partie VI s’appliquerait à l’interception de toute « communication privée » au sens de l’article 183 [mod. par L.C. 1993, ch. 40, art. 1] du *Code criminel*, c’est-à-dire toute communication privée lors de laquelle l’auteur ou le destinataire se trouve au Canada.

[18] Le juge Blanchard a conclu que les principes établis dans l’arrêt *Hape* concernant la compétence d’enquête dans le cadre d’une affaire criminelle s’appliquaient également à la collecte de renseignements dans le contexte des services de renseignement. Il a conclu que la Charte ne s’appliquait pas aux activités des agents du renseignement qui font la collecte de renseignements à l’étranger sans le consentement de l’État concerné.

[19] Je note que la juge Anne Mactavish, dans la décision *Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d’état-major de la Défense)*, 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546, confirmée par 2008 CAF 401, [2009] 4 R.C.F. 149, s’est penchée sur l’application de la Charte dans le contexte distinct de la participation du Canada à l’opération militaire multinationale qui se déroule actuellement en Afghanistan. Compte tenu des critères de l’arrêt *Hape* et l’absence de consentement du gouvernement de l’Afghanistan quant à l’application du droit canadien sur son territoire, la juge Mactavish a conclu que la Charte ne s’appliquait pas aux non-Canadiens détenus par les Forces canadiennes en Afghanistan et transférés aux autorités afghanes. La juge Mactavish, au paragraphe 344 de ses motifs, a par contre fait remarquer que les membres du personnel militaire canadien pouvaient faire l’objet de poursuites pénales intentées suivant le droit canadien pour leurs actions en Afghanistan.

[20] En l’espèce, je suis convaincu que le mandat était justifié et qu’il y avait des circonstances impérieuses liées à la nature des menaces, circonstances faisant en sorte que le mandat devait être décerné de toute urgence. Lorsque j’ai tranché la demande le 26 janvier 2009, je me suis demandé si, à l’instar des juges Noël et Blanchard, il serait approprié de nommer un *amicus curiae* afin d’aider la Cour à trancher la question de la compétence. Étant donné l’urgence de la situation dont j’étais saisi et les observations quant aux faits et au droit présentées au nom du demandeur, j’ai conclu qu’il ne

of the warrant. Moreover, the question of whether extraterritorial warrant execution could be authorized had been thoroughly canvassed in the proceedings before Justice Blanchard.

Legislative Framework

[21] The relevant legislation is set out in the annex to these reasons. In summary, section 12 of the Act outlines the Service's mandate and provides that it shall collect, by investigation or otherwise, and analyse and retain information and intelligence respecting activities that may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada. The service is required to advise and report to the government in respect of such activities.

[22] A judge acting under section 21 of the Act has the jurisdiction to authorize CSIS to intercept communications and to obtain information and to carry out the activities necessary to achieve those purposes. Prerequisites are that CSIS is investigating a "threat to the security of Canada"; that there are reasonable grounds to believe that a warrant is required; and that without the warrant, information of importance will not be obtained.

[23] "Threats to the security of Canada" are defined at section 2 [as am. by S.C. 2001, c. 41, s. 89] as including "activities within or relating to Canada directed toward or in support of the threat" (emphasis added).

[24] Under paragraph 21(2)(f) of the Act, an application for a warrant must also include a general description of the place where the warrant is proposed to be executed, if a general description of that place can be given.

[25] The Act defines "intercept" in section 2 as having the same meaning given to that term in section 183 of the *Criminal Code*, which includes to "listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof". As set out in section 26 of the Act, Part VI of the *Criminal Code* does not otherwise apply to interceptions made pursuant to a warrant issued under the Act.

serait pas judicieux de retarder la délivrance du mandat. En outre, la question de savoir si l'exécution d'un mandat d'application extraterritoriale pouvait être autorisée avait été examinée de façon exhaustive par le juge Blanchard dans sa décision.

Le cadre législatif

[21] Les dispositions pertinentes sont jointes dans l'annexe des présents motifs. En résumé, l'article 12 de la Loi mentionne le mandat du Service et dispose que le Service recueille, au moyen d'enquêtes ou autrement, analyse et conserve l'information et les renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il doit faire rapport au gouvernement du Canada et le conseiller au sujet de ces activités.

[22] En vertu de l'article 21, un juge a le pouvoir d'autoriser que le SCRS intercepte des communications et obtienne des renseignements et qu'il exerce des activités afin d'arriver à ces objectifs. Les exigences préalables sont les suivantes : le SCRS doit enquêter sur des « menaces envers la sécurité du Canada »; il y a des motifs raisonnables de croire qu'un mandat est nécessaire et, sans mandat, d'importants renseignements ne seront pas obtenus.

[23] Les « menaces envers la sécurité du Canada » sont définies à l'article 2 [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 89] de la Loi comme étant notamment « les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage [...] de menaces » (je souligne).

[24] Selon l'alinéa 21(2)(f) de la Loi, une demande de mandat doit également renfermer, si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé doit être exécuté.

[25] La Loi définit « intercepter » à l'article 2 comme ayant le sens qui lui est donné à l'article 183 du *Code criminel*, soit, notamment, le « fait d'écouter, d'enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d'une communication ou de sa substance, son sens ou son objet ». Suivant l'article 26 de la Loi, la partie VI du *Code criminel* ne s'applique pas aux interceptions autorisées par un mandat décerné en vertu de la Loi.

Issue

[26] In essence, the argument put forward by the applicant is that this Court has jurisdiction under section 21 of the Act to issue warrants to ensure judicial control over activities by government officials in Canada in relation to an investigation that will extend beyond Canadian borders. The applicant concedes that the acts for which authorization is sought may violate the *Criminal Code* or the constitutional rights of individuals if not judicially approved.

[27] The issue to be determined is whether the Court has jurisdiction to authorize acts by CSIS in this country which entail listening to communications and collecting information obtained from abroad.

The Applicant's Case

[28] In the application before me authorization is sought for two types of activities: the interception of communications; and the seizure of information [portion deleted by order of the Court]. If granted, CSIS proposes to enlist the assistance of the CSE under paragraph 24(b) of the Act. Paragraph 24(b) provides that a warrant issued under section 21 may authorize any other person to assist a person acting in accordance with the warrant. With that assistance, CSIS proposes to intercept the following types of communications:

- a. communications carried over [portion deleted by order of the Court];
- b. communications that [portion deleted by order of the Court];
- c. communications that [portion deleted by order of the Court].

[29] In addition to these communications, authorization is sought to obtain information [portion deleted by order of the Court].

La question en litige

[26] Le demandeur soutient essentiellement que la Cour a compétence, en vertu de l'article 21 de la Loi, pour décerner des mandats visant le contrôle judiciaire des activités des représentants du gouvernement au Canada en lien avec une enquête qui s'étendra au-delà des frontières du Canada. Le demandeur admet que, s'ils n'étaient pas approuvés par la Cour, les actes pour lesquels il demande autorisation pourraient violer le *Code criminel* ou les droits constitutionnels de certaines personnes.

[27] La Cour doit trancher la question de savoir si elle a compétence pour autoriser des actes posés par le SCRS au Canada, lesquels nécessitent l'écoute de communications et la collecte de renseignements provenant de l'étranger.

Les prétentions du demandeur

[28] En l'espèce, le demandeur sollicitait l'autorisation pour exercer deux types d'activités : l'interception de communications et la collecte de renseignements [partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Si l'autorisation était accordée, le SCRS envisageait de demander l'assistance du CST en vertu de l'alinéa 24b) de la Loi, qui dispose que le mandat décerné en vertu de l'article 21 autorise quiconque à prêter assistance à une personne habilitée par le mandat. Grâce à cette assistance, le SCRS envisage d'intercepter les types de communications suivantes :

- a. des communications ayant lieu [partie expurgée par ordonnance de la Cour];
- b. des communications qui [partie expurgée par ordonnance de la Cour];
- c. des communications qui [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[29] En plus des communications susmentionnées, le demandeur veut, au moyen de l'autorisation, obtenir des renseignements [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[30] The applicant submits that the acts necessary to permit the interception of communications and to obtain information [portion deleted by order of the Court], with the technical assistance of CSE, will take place entirely in Canada. The communications will be heard, or the information obtained [portion deleted by order of the Court] will be read, only in Canada.

[31] CSE's mandate is set out in the *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5, as amended by the *Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41. Under paragraph 273.64(1)(a) [as enacted by S.C. 2001, c. 41, s. 102] of this statute, the agency is authorized to acquire and use information from the global information infrastructure (i.e., communications systems, information technology systems and networks) for the purpose of providing foreign intelligence to the Government of Canada. CSE is prohibited under paragraph 273.64(2)(a) [as enacted *idem*] from directing these activities at Canadian citizens and permanent residents wherever located (Canadian persons) or at any person in Canada regardless of nationality.

[32] The limitation respecting Canadian persons or persons in Canada does not apply to technical and operational assistance which CSE may provide to federal law enforcement and security agencies in the performance of their lawful duties pursuant to paragraph 273.64(1)(c) [as enacted *idem*] of the *National Defence Act*. Subsection 273.64(3) [as enacted *idem*] of this statute provides that such assistance activities are subject to any limitations imposed by law on the federal agencies in the performance of their duties.

[33] In the context of the present application, therefore, CSE may only assist CSIS to intercept communications and obtain information if CSIS has a judicially authorized warrant issued under section 21 of the Act.

[34] The evidence received from a CSE witness on January 26, 2009 described the agency's interception capabilities [portion deleted by order of the Court]. The evidence was that the proposed interceptions of

[30] Le demandeur soutient que les activités nécessaires à l'interception des communications et la collecte de renseignements [partie expurgée par ordonnance de la Cour], effectuées avec l'assistance du CST, se feront uniquement au Canada. Les communications ne seront écoutées et les renseignements [partie expurgée par ordonnance de la Cour] ne seront lus qu'au Canada.

[31] Le mandat du CST est établi dans la *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, telle que modifiée par la *Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41. Suivant l'alinéa 273.64(1)a) [édicte par L.C. 2001, ch. 41, art. 102] de cette loi, le CST a l'autorisation d'acquérir et d'utiliser l'information provenant de l'infrastructure mondiale d'information (c'est-à-dire les systèmes de télécommunication ainsi que les systèmes et les réseaux de technologie de l'information) dans le but de fournir des renseignements étrangers au gouvernement du Canada. Selon l'alinéa 273.64(2)a) [édicte, *idem*], les activités du CST ne peuvent pas viser des citoyens canadiens ni les résidents permanents, et ce, peu importe où ils se trouvent (les Canadiens), ni toute personne présente au Canada sans égard à sa nationalité.

[32] La restriction concernant les Canadiens ou les personnes se trouvant au Canada ne s'applique pas à l'assistance technique ou opérationnelle que le CST peut fournir, selon l'alinéa 273.64(1)c) [édicte, *idem*] de la *Loi sur la défense nationale*, aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi ou de la sécurité dans l'exercice des fonctions que la loi leur confère. Le paragraphe 273.64(3) [édicte, *idem*] de cette loi dispose que l'assistance offerte est assujettie aux limites que la loi impose à l'exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.

[33] Par conséquent, en l'espèce, le CST pourra porter assistance au SCRS dans l'interception des communications et la collecte des renseignements seulement si la Cour autorise le mandat sollicité par le SCRS en vertu de l'article 21 de la Loi.

[34] Le témoignage du témoin du CST entendu le 26 janvier 2009 faisait état des capacités d'interception du CST [partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Le témoignage révélait que les interceptions envisagées

communications would be controlled from within Canada [portion deleted by order of the Court].

[35] Telecommunications that can be intercepted or obtained by CSE from within Canada [portion deleted by order of the Court].

[36] [Portion deleted by order of the Court] every activity that affects the ability to intercept will take place in Canada. In those circumstances, counsel for the Deputy Attorney General submits, no issue of this Court's jurisdiction to issue the warrant arises.

[37] [Portion deleted by order of the Court]. The applicant's position is that [portion deleted by order of the Court] communications would be intercepted, within the meaning of the statute, solely where they would be listened to, that is within Canada.

[38] [Portion deleted by order of the Court]. Information found [portion deleted by order of the Court] would only be "seized" where it would be first read, in Canada.

[39] [Portion deleted by order of the Court.]

[40] The applicant submits that the matter of where a warrant is to be executed depends on where the telecommunications will be intercepted and the information obtained. What is sought from the Court in this instance, it is submitted, is not a warrant that authorizes activities abroad but one which authorizes investigative activities to be conducted in Canada which will allow for communications to be listened to and information obtained from Canada.

[41] [Portion deleted by order of the Court.]

Analysis

Interception of Communications

[42] In considering this application, in addition to the evidence and submissions received, I had the benefit of being able to review Justice Blanchard's decision in its

seraient contrôlées de l'intérieur du Canada [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[35] Les communications qui peuvent être interceptées ou obtenues par le CST de l'intérieur du Canada [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[36] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour] chaque activité qui modifie la capacité d'intercepter des communications aura lieu au Canada. Dans ces circonstances, selon l'avocat du sous-procureur général, la compétence de la Cour de décerner le mandat n'est pas remise en question.

[37] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Le demandeur avance que [partie expurgée par ordonnance de la Cour] les communications seraient interceptées, au sens de la Loi, seulement où elles seraient écoutées, c'est-à-dire au Canada.

[38] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Les renseignements trouvés [partie expurgée par ordonnance de la Cour] seraient « saisis » seulement là où ils seraient lus pour la première fois, au Canada.

[39] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour.]

[40] Le demandeur soutient que la question de savoir où le mandat serait exécuté dépend de l'endroit où seraient interceptées les communications et obtenus renseignements. Il plaide que, ce qui est demandé à la Cour en l'espèce, ce n'est pas la délivrance d'un mandat qui autoriserait des activités à l'étranger, mais plutôt un mandat qui autoriserait la tenue d'enquêtes au Canada ainsi que l'interception de communications et la collecte de renseignements depuis le Canada.

[41] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour.]

Analyse

Interception des communications

[42] Dans le cadre de l'examen de la présente demande, j'ai eu l'avantage de lire, en plus des témoignages et des observations reçus, la décision du juge Blanchard, tant

expurgated and non-expurgated forms and the content of the application that was before him. At paragraphs 14 through 16 of his reasons for decision, Justice Blanchard describes the nature of the warrant powers sought. Authorization was requested to intercept telecommunications, to obtain information or records relating to the targets [portion deleted by order of the Court].

[43] The 2007 warrant application before Justice Blanchard sought authority to install, maintain or remove anything required [portion deleted by order of the Court]. It is clear from the warrant application itself and from Justice Blanchard's reasons that this was intended to include the authority to [portion deleted by order of the Court] in the foreign jurisdictions in order to install the means by which the communications, information and records [portion deleted by order of the Court].

[44] The draft of the warrant submitted for approval before me differed from that which was before Justice Blanchard in several significant respects. [Portion deleted by order of the Court]. The proposed authority to intercept at any place outside Canada where the telecommunication could be intercepted was removed. The authorities to install, maintain or remove anything required to intercept or obtain information and to obtain access to, search for, examine and record the information were limited to "from Canada".

[45] In my view, all of the activities for which authorization of the interception of telecommunications is sought would come within the broad meaning of the term "intercept" as defined in the Act by reference to the *Criminal Code* definition. The Service seeks to listen to, record or acquire communications between the places of their origination and the places of destination. Such activities constitute an "intercept" as interpreted by jurisprudence in relation to the *Criminal Code* definition: *R. v. McQueen* (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (Alta. C.A.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147.

dans sa forme expurgée que dans sa forme intégrale, de même que le contenu de la demande dont il était saisi. Du paragraphe 14 au paragraphe 16 de ses motifs, le juge Blanchard décrit la nature des pouvoirs qu'aurait conféré le mandat demandé. On sollicitait l'autorisation d'intercepter des communications, afin d'obtenir toute information ou tout document concernant les cibles [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[43] Dans la demande de mandat présentée en 2007 dont était saisi le juge Blanchard, on sollicitait l'autorisation d'installer, d'entretenir ou d'enlever tout objet nécessaire [partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Il ressort clairement de la demande de mandat en tant que telle et des motifs du juge Blanchard que le mandat devait inclure l'autorisation de [partie expurgée par ordonnance de la Cour] à l'étranger afin d'installer les objets par lesquels les communications, les renseignements et les dossiers [partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[44] La proposition de mandat qu'on me demande d'approuver diffère de celle qui a été présentée au juge Blanchard en plusieurs aspects. [Partie expurgée par ordonnance de la Cour]. L'autorisation demandée d'intercepter la communication depuis n'importe quel endroit à l'extérieur du Canada où la communication pouvait être interceptée a été écartée. L'autorisation d'installer, d'entretenir ou d'enlever tout objet nécessaire pour intercepter ou obtenir des renseignements et pour obtenir l'accès aux renseignements, les rechercher, les examiner et les enregistrer a été limitée à [TRADUCTION] « depuis le Canada ».

[45] À mon sens, toutes les activités pour lesquelles l'autorisation d'intercepter des communications est demandée seraient comprises dans le terme « intercepter » défini dans la Loi par renvoi à la définition du *Code criminel*. Le SCRS cherche à écouter ou enregistrer des communications ou à en prendre volontairement connaissance entre leur lieu d'origine et leur destination. Ces activités constituent des interceptions au sens donné à ce terme par la jurisprudence dans des arrêts portant sur la définition du *Code criminel* : *R. v. McQueen* (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A. Alb.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147.

[46] The request to authorize the interception of communications [portion deleted by order of the Court] presented little difficulty in my view as the warrant would be executed [portion deleted by order of the Court] within Canada. There is no geographical limitation in the CSIS Act that restricts the interception of communications to those which either originate or are intended to be received in Canada such as there is under Part VI of the *Criminal Code*. Absent such a geographical requirement, there would seem to be no statutory impediment to the interception of such communications under the CSIS Act and indeed, such warrants have been previously issued by this Court. Again, I would note that Part VI of the *Criminal Code* does not apply to any interception under the CSIS Act nor in relation to any communication so intercepted.

[47] The interception of communications which are being transmitted [portion deleted by order of the Court] would also appear to present little difficulty from a jurisdictional perspective so long as the signals are intercepted from within Canada. [Portion deleted by order of the Court.]

[48] Of greater concern are the proposed powers to intercept and [portion deleted by order of the Court] seize information that may have an extraterritorial impact (underlined words added for clarity in the redacted version).

[49] [Portion deleted by order of the Court]. This gives rise to a concern about where the communication is intercepted within the meaning of the statute. If the location of the intercept must be construed as occurring abroad, the Court, applying the principles set out in Justice Blanchard's decision, would have no jurisdiction to issue a warrant authorizing such activities.

[50] In the context of Part VI *Criminal Code* authorizations, the place of land-line interceptions, and accordingly the jurisdiction to authorize these interceptions, is usually considered to be synonymous with the place where the subject phone is located even if the actual intercept takes place at a phone company switching station some distance away. With the advent of mobile phone technology, that has proven to be problematic in light of the constant switching of the communication

[46] La demande visant à faire autoriser l'interception de communications [partie expurgée par ordonnance de la Cour] pose peu de difficultés, à mon avis, parce que le mandat serait exécuté [partie expurgée par ordonnance de la Cour] au Canada. La Loi ne limite pas géographiquement l'interception de communications à celles qui proviennent du Canada ou qui doivent être reçues au Canada, contrairement à ce que prévoit la partie VI du *Code criminel*. En l'absence d'une exigence géographique de ce genre, il semble qu'il n'y ait aucun obstacle légal à l'interception de communications effectuée en vertu de la Loi et, d'ailleurs, la Cour a décerné auparavant des mandats à cet effet. Encore une fois, je fais observer que la partie VI du *Code criminel* ne s'applique pas aux interceptions autorisées en vertu de la Loi ni à toute communication ainsi interceptée.

[47] L'interception de communications qui sont transmises [partie expurgée par ordonnance de la Cour] semble également présenter peu de difficultés du point de vue de la compétence, dans la mesure où les signaux sont interceptés depuis le Canada. [Partie expurgée par ordonnance de la Cour.]

[48] Posent plus de difficultés les pouvoirs d'intercepter et [partie expurgée par ordonnance de la Cour] d'obtenir des renseignements susceptibles d'avoir des répercussions à l'étranger (les mots soulignés sont ajoutés pour faciliter la compréhension de la version expurgée).

[49] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Cela soulève la question de savoir où la communication est interceptée au sens de la loi. Si le lieu de l'interception doit être considéré comme se situant à l'étranger, la Cour, si elle applique les principes énoncés dans la décision du juge Blanchard, n'aurait pas compétence pour décerner un mandat autorisant de telles activités.

[50] Dans le contexte des autorisations accordées en vertu de la partie VI du *Code criminel*, le lieu d'interception des communications par ligne terrestre, et par conséquent le ressort d'où peut être autorisée l'interception, est généralement synonyme du lieu où le téléphone de la personne concernée se situe, même si l'interception en tant que telle se fait au poste de commutation de la compagnie de téléphone à quelque distance de là. Avec l'avènement de la technologie sans fil, des problèmes ont

between transmission cells as the phone is moved from location to location.

[51] In *R. v. Taylor* (1997), 86 B.C.A.C. 224, the British Columbia Court of Appeal reversed a trial judge's decision that a cellular communication had been unlawfully intercepted at a solicitor's office, contrary to the terms of the authorization. The Court of Appeal held that, properly construed, the interception had taken place not at the solicitor's office but at the distribution centre for cellular calls where the calls had been acquired and recorded. The Court adopted the reasoning of the Quebec Court of Appeal in *R. v. Taillefer* (1995), 100 C.C.C. (3d) 1 to the effect that the place where a call originates (or is received) should not be confused with the location authorized for its interception. The Supreme Court of Canada affirmed the decision in *Taylor* without providing additional reasons: [1998] 1 S.C.R. 26.

[52] In the present context, the interceptions for which authorization is granted will take place at the locations within Canada where the calls will be acquired, listened to and recorded.

[53] While there appears to be no Canadian jurisprudence directly on point, counsel for the Deputy Attorney General of Canada has directed my attention to a number of American decisions in which it has been held by U.S. Courts of Appeals that a judge has the jurisdiction to authorize the interception of communications where the first location at which the communication will be listened to is within the judge's territorial jurisdiction: *U.S. v. Denman*, 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996); *U.S. v. Rodriguez*, 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992); *U.S. v. Luong*, 471 F.3d 1107 (9th Cir. 2006); *U.S. v. Ramirez*, 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997); *U.S. v. Jackson*, 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000); *U.S. v. Tavaréz*, 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994); *People v. Perez*, 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.) *contra*, *Castillo v. Texas*, 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990).

[54] The U.S. Congress regulates electronic surveillance under Title III of the *Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968*, 18 U.S.C. § 2510. Under that statute "intercept" is defined very similarly to the definition in

surgi du fait que la communication change constamment de cellule de transmission à mesure que le téléphone est amené d'un endroit à l'autre.

[51] Dans *R. v. Taylor* (1997), 86 B.C.A.C. 224, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision du juge de première instance selon laquelle la communication cellulaire avait été interceptée illégalement au bureau d'un avocat, contrairement aux modalités de l'autorisation. La Cour d'appel a conclu que, correctement interprétée, l'interception avait eu lieu non pas dans le bureau de l'avocat, mais au centre de distribution des appels sans fil où les appels avaient été enregistrés et où il avait été pris connaissance de leur contenu. La Cour a adopté le raisonnement de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *R. c. Taillefer*, [1995] J.Q. n° 496 (C.A.) (QL), selon lequel le lieu d'origine d'un appel (ou l'endroit où il est reçu) ne doit pas être confondu avec l'endroit autorisé pour son interception. La Cour suprême du Canada a confirmé cette décision dans l'arrêt *Taylor* sans fournir de motifs supplémentaires : [1998] 1 R.C.S. 26.

[52] Dans le contexte en l'espèce, les interceptions autorisées se feront au Canada où les appels seront écoutés et enregistrés et où il sera pris connaissance de leur contenu.

[53] Bien qu'il semble qu'il n'y ait pas de jurisprudence canadienne à ce sujet, l'avocat du sous-procureur général du Canada a porté à mon attention un certain nombre de décisions américaines dans lesquelles des cours d'appel des États-Unis ont statué qu'un juge a le pouvoir d'autoriser l'interception de communications lorsque le premier endroit où la communication sera écoutée se situe dans le ressort du juge : *U.S. v. Denman*, 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996); *U.S. v. Rodriguez*, 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992); *U.S. v. Luong*, 471 F.3d 1007 (9th Cir. 2006); *U.S. v. Ramirez*, 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997); *U.S. v. Jackson*, 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000); *U.S. v. Tavaréz*, 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994); *People v. Perez*, 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.) *contra*, *Castillo v. Texas*, 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990).

[54] Le Congrès américain régit la surveillance électronique par la section III de l'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968*, 18 U.S.C. § 2510. Dans cette loi, la définition du terme [TRADUCTION]

Part VI of the *Criminal Code* of Canada. It means the “aural or other acquisition of the contents of any wire, electronic, or oral communications through the use of any electronic, mechanical, or other device.” Under the U.S. federal legislation, intercepts may only be authorized within the territorial jurisdiction of the Court in which the judge is sitting (18 U.S.C. § 2518 (3)). U.S. states have adopted similar jurisdictional requirements.

[55] U.S. Circuit Courts of Appeals that have considered the matter have interpreted “interception” as used in Title III to include both the place where the telephones which are the subject of judicial warrants are located and the place where the communications are first heard by law enforcement officers/officials.

[56] [Portion deleted by order of the Court] the interception must also be considered to occur at the place where the [portion deleted by order of the Court] contents are first heard. In *Denman*, above, the Court found that the interception occurs in both the location where the signal is acquired and that in which it is first listened to and judges in both locations have jurisdiction.

[57] The Texas Court of Criminal Appeal reached a different conclusion in *Castillo*. In that case, the majority of the Court of Criminal Appeal was concerned about the risk of “judge shopping” if a broader interpretation were to be recognized. They found that the State legislature had deliberately and expressly enacted a “territorial restriction” which limited the jurisdiction to authorize interception to the particular district in which the listening device was located. In *Perez*, the Supreme Court of New York considered that the risk of forum shopping was not a significant concern and followed the federal authorities.

[58] The reasoning in [portion deleted by order of the Court] the [portion deleted by order of the Court] U.S. Circuit Courts of Appeals decisions is persuasive. The

« interceptor » est très semblable à celle figurant dans la partie VI du *Code criminel* du Canada. L’interception désigne [TRADUCTION] « la prise de connaissance auditive ou autre d’une communication transmise par câble, par voie électronique ou oralement au moyen d’un objet électronique, mécanique ou autre ». Selon la législation fédérale américaine, l’interception ne peut être autorisée que dans le ressort du tribunal où siège le juge (18 U.S.C. § 2518 (3)). Les États américains ont adopté des exigences de compétence semblables.

[55] Les Cours d’appel des États-Unis qui se sont penchées sur la question ont interprété le terme [TRADUCTION] « interception » tel qu’il est mentionné dans la section III comme incluant à la fois le lieu où les téléphones visés par les mandats judiciaires sont situés et l’endroit où les communications sont écoutées pour la première fois par les agents chargés de l’application de la loi.

[56] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour] l’interception doit également être considérée comme ayant lieu à l’endroit où le contenu [partie expurgée par ordonnance de la Cour] est entendu pour la première fois. Dans l’arrêt *Denman*, précité, une cour d’appel américaine a conclu que l’interception avait lieu à deux endroits, soit là où le signal est capté et là où la communication est écoutée pour la première fois, et que les juges des deux endroits ont compétence.

[57] La Cour d’appel en matière de droit criminel du Texas en est venue à une conclusion différente dans l’arrêt *Castillo*. Dans cet arrêt, la majorité de la Cour d’appel en matière de droit criminel s’inquiétait du risque de [TRADUCTION] « magasinage de juge » si on reconnaissait une interprétation plus large. Elle a conclu que l’assemblée législative de l’État avait délibérément et expressément adopté une [TRADUCTION] « restriction territoriale » limitant la compétence d’autoriser les interceptions au district précis où le dispositif d’écoute était situé. Dans l’arrêt *Perez*, la Cour suprême de New York a estimé que le risque de « magasinage » de tribunal n’était pas important et a suivi la jurisprudence fédérale.

[58] Le raisonnement dans [partie expurgée par ordonnance de la Cour] les [partie expurgée par ordonnance de la Cour] décisions des cours d’appel des États-Unis

interception of private communications under Canadian law requires more than just the technical acquisition of the signal bearing the communication. There must be a listening to or other form of acquisition of the substantive content of the communication. The fact that a telecommunication may be [portion deleted by order of the Court] does not preclude the issuance of an authorization to intercept the communication within Canada.

[59] In authorizing CSIS, with the technical assistance of CSE, to collect information [portion deleted by order of the Court] intercepted in Canada, I am not authorizing CSE to overstep its legislative mandate under the *National Defence Act*. [Portion deleted by order of the Court] CSE will not be directing its activities at Canadian citizens to acquire information for its purposes but assisting CSIS. The question before me is whether the Court may authorize CSIS to listen to and record the communications at a location within Canada [portion deleted by order of the Court]. Having considered the matter, I am satisfied that the Court has the jurisdiction to issue such a warrant.

[Portion Deleted by Order of the Court]

[60] The applicant submits that, [portion deleted by order of the Court], the jurisdictional requirements for the issuance of a warrant under section 21 are satisfied where the authorization sought is to obtain information from within Canada. I agree. However, the question of whether the Court may authorize the Service to [portion deleted by order of the Court] involves additional considerations.

[61] Section 21 of the Act empowers a designated judge to authorize CSIS to intercept any communication or obtain any information, record, document or thing. [Portion deleted by order of the Court].

[62] [Portion deleted by order of the Court.]

[63] [Portion deleted by order of the Court.]

est convaincant. L'interception de communications personnelles en droit canadien nécessite plus que le fait de capter techniquement le signal transmettant la communication. Il faut qu'il y ait écoute ou une autre forme de prise de connaissance du contenu de la communication. Le fait que la communication puisse être [partie expurgée par ordonnance de la Cour] n'empêche pas que soit accordée l'autorisation d'intercepter la communication depuis le Canada.

[59] En autorisant le SCRS, avec le soutien technique du CST, à obtenir des renseignements [partie expurgée par ordonnance de la Cour] interceptés au Canada, je n'autorise pas le CST à outrepasser le mandat légal que lui confie la *Loi sur la défense nationale*. [Partie expurgée par ordonnance de la Cour] les activités du CST ne viseront pas des citoyens canadiens et n'auront pas pour but d'obtenir des renseignements pour le CST, elles serviront plutôt à aider le SCRS. La question dont je suis saisi est de savoir si la Cour peut autoriser le SCRS à écouter et à enregistrer des communications depuis le Canada [partie expurgée par ordonnance de la Cour]. Après m'être penché sur la question, je suis convaincu que la Cour a compétence pour décerner un tel mandat.

[Partie expurgée par ordonnance de la Cour]

[60] Le demandeur soutient que, [partie expurgée par ordonnance de la Cour], les exigences relatives à la compétence de décerner un mandat en vertu de l'article 21 sont remplies lorsque l'autorisation demandée vise à pouvoir obtenir des renseignements depuis le Canada. Je suis d'accord. Cependant, la question de savoir si la Cour peut autoriser le SCRS à [partie expurgée par ordonnance de la Cour] fait entrer en ligne de compte d'autres considérations.

[61] L'article 21 de la Loi confère au juge désigné le pouvoir d'autoriser le SCRS à intercepter toute communication ou à obtenir tout renseignement, dossier, document ou objet. [Partie expurgée par ordonnance de la Cour].

[62] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour.]

[63] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour.]

[64] [Portion deleted by order of the Court]. A seizure, within Canada, of information in which the holder has a reasonable expectation of privacy invokes section 8 of the Charter. In the present case, there are ample grounds for interfering with the privacy interests of the individuals concerned and no issue arises as to whether the collection of the information would breach their Charter rights to protection against unreasonable search and seizure. The question is whether the Court may authorize such action in Canada knowing that the collection of such information in a foreign country may violate that state's territorial sovereignty.

[65] In *CSIS (Re)*, above, at paragraph 54, Justice Blanchard held that “[n]o other basis under international law” had been put before him to warrant displacing the principles of sovereign equality, non-intervention and territoriality. CSIS had argued that customary international practice as it relates to intelligence gathering operations in a foreign state constituted an exception to principles of territorial sovereignty. I would observe again that the application before Justice Blanchard contemplated intrusive activities in foreign jurisdictions [portion deleted by order of the Court] that are not being sought in the present application. Subsequent to the decision of Mr. Justice Blanchard, the Federal Court of Appeal has observed that information may notionally reside in more than one place: see *eBay Canada Ltd. v. M.N.R.*, 2008 FCA 348, [2010] 1 F.C.R. 145.

[66] I am satisfied that there are sufficient factual and legal grounds to distinguish this application from that which was before Justice Blanchard. What has been proposed in the present warrant does not, in my view, constitute the enforcement of Canada's laws abroad but rather the exercise of jurisdiction here relating to the protection of Canada's security.

[67] The question of whether international comity precludes the use of investigative measures having an extraterritorial effect arises most frequently in criminal matters. This is the area in which most disputes have arisen as it goes to the core of the jurisdictional competence

[64] [Partie expurgée par ordonnance de la Cour]. La saisie, depuis le Canada, de renseignements que le détenteur considère raisonnablement comme étant privés soulève la question de l'application de l'article 8 de la Charte. En l'espèce, il y a de nombreux motifs justifiant que l'on s'immisce dans la vie privée des individus concernés et il n'est pas prétendu que la collecte de renseignements contreviendrait aux droits garantis par la Charte les protégeant contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives. La question est de savoir si la Cour peut autoriser ces actions au Canada en sachant que la collecte de ces renseignements dans un pays étranger pourrait violer la souveraineté territoriale de cet État.

[65] Au paragraphe 54 de la décision *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, précitée, le juge Blanchard a conclu qu'on ne lui avait présenté « aucun autre fondement dans le droit international » qui supplanterait les principes de l'égalité souveraine, de la non-intervention et de la territorialité. Le SCRS avait fait valoir que la pratique internationale coutumière pour ce qui est des opérations de collecte de renseignements dans un État étranger constituait une exception aux principes de la souveraineté territoriale. Je ferai encore une fois observer que la demande dont était saisi le juge Blanchard sollicitait l'autorisation de procéder à des activités comportant intrusion dans des ressorts étrangers [partie expurgée par ordonnance de la Cour], ce qui n'est pas le cas dans la présente demande. À la suite de la décision du juge Blanchard, la Cour d'appel fédérale a fait observer que l'information peut en théorie se trouver à plus d'un endroit : voir *eBay Canada Ltd. c. M.R.N.*, 2008 CAF 348, [2010] 1 R.C.F. 145.

[66] Je suis convaincu que les faits et le droit justifient que la présente demande soit considérée comme différente de la demande dont a été saisi le juge Blanchard. À mon avis, ce qui est proposé dans le mandat en l'espèce n'est pas l'application de lois canadiennes à l'étranger, mais plutôt l'exercice au Canada d'une compétence relative à la protection de la sécurité du pays.

[67] La question de savoir si la courtoisie internationale interdit l'utilisation de mesures d'enquête ayant des répercussions extraterritoriales se pose plus souvent en droit criminel. C'est dans ce domaine que la plupart des litiges à cet égard sont survenus, car il touche le cœur de

implied in state sovereignty: John H. Currie, *Public International Law*, 2nd ed. (Toronto: Irwin Law, 2008), at page 332 *et seq.* Criminal investigation was the context in which the Supreme Court made the statement in paragraph 65 of *Hape*, quoted above, that “a state cannot act to enforce its laws within the territory of another state absent either the consent of the other state or, in exceptional cases, some other basis under international law.”

[68] An example of international comity in criminal matters can be found in the development of the *Convention on Cybercrime*, Eur. T.S. 185 opened for signature by the Council of Europe on 23 November 2001 [see also 2296 U.N.T.S. 167] and brought into force on July 1, 2004. Canada participated in the development of the Convention and has signed but not as yet ratified the instrument.

[69] The Convention responds to new forms of criminal conduct which arose with the growth of the Internet. Police agencies found they were frustrated by their inability to investigate foreign-based attacks on domestic computer systems. In some cases, the police resorted to cross-border computer searches to obtain evidence to support a domestic prosecution or a request for extradition. Such actions are perceived to violate the territorial sovereignty of the country where the data is located, absent consent: see Stephan Wilske and Teresa Schiller, “International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?” (1997), 50 *Fed. Com. L. J.* 117.

[70] The object of the Convention is to promote effective means for dealing with cybercrime. It provides for the criminalization of certain offences relating to computers, procedural powers to investigate and prosecute such crimes, expedited preservation and disclosure of stored computer data, and mutual legal assistance. Trans-border access to stored computer data is permitted with consent or where the data is publicly available (Article 32).

la compétence territoriale inhérente à la souveraineté de l'État : John H. Currie, *Public International Law*, 2^e éd. Toronto : Irwin Law, 2008, aux pages 332 et suivantes. C'est dans le contexte d'une enquête criminelle que la Cour suprême a affirmé au paragraphe 65 de l'arrêt *Hape*, précité, qu' « un État peut faire appliquer ses lois à l'étranger seulement s'il obtient le consentement de l'État en cause ou, à titre exceptionnel, si le droit international l'y autorise par ailleurs. »

[68] Un exemple de courtoisie internationale en matière de droit criminel se trouve dans l'élaboration de la *Convention sur la cybercriminalité*, S.T.E. 185, ouverte à la signature par le Conseil de l'Europe le 23 novembre 2001 [voir aussi 2296 R.T.N.U. 167] et entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2004. Le Canada a participé à l'élaboration de la Convention et l'a signée, sans toutefois l'avoir ratifiée.

[69] La Convention est une réaction à de nouvelles formes de comportement criminel issues de la croissance d'Internet. Les services de police se butaient constamment à l'impossibilité d'enquêter sur des attaques provenant de l'étranger contre des systèmes informatiques locaux. Dans certains cas, la police a eu recours à des perquisitions informatiques transfrontalières pour obtenir des éléments de preuve à l'appui d'une poursuite au pays ou d'une demande d'extradition. Ces actes sont considérés comme une violation de la souveraineté territoriale du pays où les données sont situées, en l'absence du consentement de cet État : voir Stephan Wilske et Teresa Schiller, « International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet? » (1997), 50 *Fed. Com. L. J.* 117.

[70] L'objectif de la Convention est de développer des outils efficaces pour lutter contre la cybercriminalité. Elle prévoit la criminalisation de certaines infractions relatives à l'informatique, des pouvoirs de procédure permettant de faire enquête sur ce type de crime et de déposer des accusations, la conservation et la communication rapides de données stockées et l'entraide sur le plan juridique. L'accès transfrontière à des données stockées est autorisé avec consentement ou lorsque les données sont accessibles au public (article 32).

[71] Canada has yet to ratify the Convention in part because the legislation required for the domestic implementation of the data preservation and disclosure measures has not been enacted due to concerns expressed about their potential impact on privacy interests: see for example [*Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic*, online:] <<http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/>>.

[72] It is clear from the Explanatory Report adopted with the Convention (available online at <<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm>>) that the multilateral agreement is not intended to affect measures taken by the subscribing parties to protect their national security (paragraphs 38 and 58). However, the Convention does not provide a means by which information may be collected abroad for national security purposes. Its focus is on the criminal misuse of computer systems.

[73] As the facts of the present application disclose, individuals who pose a threat to the security of Canada may move easily and rapidly from one country to another and maintain lines of communication with others of like mind. Information which may be crucial to prevent or disrupt the threats may be unavailable to the security agencies of this country if they lack the means to follow those lines of communication.

[74] The norms of territorial sovereignty do not preclude the collection of information by one nation in the territory of another country, in contrast to the exercise of its enforcement jurisdiction. As Professor Jack L. Goldsmith argues in “The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches” (2001), *U. Chi. Legal F.* 103, technological innovation has simply made it easier to do this without physically crossing borders.

[75] Canada has given CSE a mandate to collect foreign intelligence including information from communications and information technology systems and networks abroad. It is restricted as a matter of legislative policy from

[71] Le Canada n’a pas encore ratifié la Convention, notamment parce que les lois nécessaires pour la mise en œuvre au pays des mesures sur la conservation et la divulgation des données n’ont pas été adoptées en raison des préoccupations à propos de leurs répercussions possibles sur la vie privée : voir par exemple [*Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada*, en ligne :] <<http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/>>.

[72] Il ressort clairement du Rapport explicatif adopté en même temps que la Convention (se trouvant à l’adresse <<http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/185.htm>>) que l’entente multilatérale n’a pas pour but de nuire aux mesures prises par les parties signataires afin de protéger la sécurité de leur nation (aux paragraphes 38 et 58). Cependant, la Convention ne prévoit pas de moyen par lequel des renseignements pourraient être collectés à l’étranger afin de protéger la sécurité nationale. Elle a pour objet principal l’utilisation à des fins criminelles des systèmes informatiques.

[73] Comme le montrent les faits en l’espèce, les individus représentant une menace à la sécurité du Canada peuvent se déplacer facilement et rapidement d’un pays à l’autre, sans couper les lignes de communication avec d’autres personnes se réclamant des mêmes idées. Il se peut que de l’information pouvant être cruciale pour prévenir les menaces ou y mettre fin échappe aux agences de sécurité du pays si elles n’ont pas les moyens de suivre ces lignes de communication.

[74] Le principe de la souveraineté territoriale n’empêche pas une nation de collecter des renseignements dans le territoire d’une autre nation, bien qu’il l’empêche d’exercer sa compétence de faire appliquer ses lois. Comme le soutient M. Jack L. Goldsmith dans « The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches » (2001), *U. Chi. Legal F.* 103, les nouvelles technologies ont simplement rendu plus facile la collecte de renseignements à l’étranger sans qu’il soit nécessaire de traverser concrètement la frontière.

[75] Le Canada a donné au CST le mandat de collecter des renseignements étrangers y compris des renseignements tirés de communications ainsi que de systèmes et de réseaux de technologie de l’information à l’étranger.

directing its activities against Canadians or at any person within Canada, but it is not constrained from providing assistance to security and law enforcement agencies acting under lawful authority such as a judicial warrant. CSIS is authorized to collect threat-related information about Canadian persons and others and, as discussed above, is not subject to a territorial limitation.

[76] Where the statutory prerequisites of a warrant are met, including prior judicial review, reasonable grounds and particularization of the targets, the collection of the information by CSIS with CSE assistance, as proposed, falls within the legislative scheme approved by Parliament and does not offend the Charter.

[77] In concluding, I would note that American courts have held that the collection of intelligence respecting the communications of U.S. citizens who are travelling abroad falls outside the protection afforded by the U.S. Constitution's Fourth Amendment warrant requirement: *In re: Sealed Case*, 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002) [Foreign Intelligence Surveillance Court of Review]; *In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act* [551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008)], August 22, 2008, released in redacted form on January 12, 2009. Given the concern for the interests of Canadian persons evidenced by Parliament, it is preferable that such activities be authorized with prior judicial scrutiny as in this case.

ANNEX

Canadian Security Intelligence Service Act

2. In this Act,

...

“intercept” has the same meaning as in section 183 of the Criminal Code;

...

La loi lui interdit de diriger ses activités contre des Canadiens ou contre toute personne se trouvant au Canada, mais elle ne l'empêche pas d'aider des organismes de sécurité et d'application de la loi agissant conformément à des délégations de pouvoirs légales comme des mandats décernés par des tribunaux. Le SCRS a le pouvoir de collecter des renseignements concernant des menaces potentielles à propos de Canadiens et d'autres personnes et, comme il en a été question précédemment, il n'est pas assujéti à des limites territoriales.

[76] Lorsque les conditions préalables à la délivrance d'un mandat sont remplies, y compris le contrôle judiciaire préalable, les motifs raisonnables et des cibles bien précises, la collecte de renseignements par le SCRS avec l'assistance du CST, comme le propose le mandat, respecte le régime législatif approuvé par le législateur et ne contrevient pas à la Charte.

[77] En conclusion, je ferai observer que les tribunaux américains ont statué que la collecte de renseignements concernant les communications de citoyens américains voyageant à l'étranger n'étaient pas protégées par le quatrième amendement de la constitution américaine, qui exige le mandat : *In re: Sealed Case*, 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002) [Foreign Intelligence Surveillance Court of Review]; *In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act* [551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008)], 22 août 2008, publiée dans sa version expurgée le 12 janvier 2009. Compte tenu des inquiétudes relatives à la vie privée des Canadiens exprimées par le législateur, il serait préférable que de telles activités soient autorisées après examen de la question par un tribunal, comme en l'espèce.

ANNEXE

Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« intercepter » S'entend au sens de l'article 183 du Code criminel.

[...]

“threats to the security of Canada” means

(a) espionage or sabotage that is against Canada or is detrimental to the interests of Canada or activities directed toward or in support of such espionage or sabotage,

(b) foreign influenced activities within or relating to Canada that are detrimental to the interests of Canada and are clandestine or deceptive or involve a threat to any person,

(c) activities within or relating to Canada directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property for the purpose of achieving a political, religious or ideological objective within Canada or a foreign state, and

(d) activities directed toward undermining by covert unlawful acts, or directed toward or intended ultimately to lead to the destruction or overthrow by violence of, the constitutionally established system of government in Canada,

but does not include lawful advocacy, protest or dissent, unless carried on in conjunction with any of the activities referred to in paragraphs (a) to (d).

...

12. The Service shall collect, by investigation or otherwise, to the extent that it is strictly necessary, and analyse and retain information and intelligence respecting activities that may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada and, in relation thereto, shall report to and advise the Government of Canada.

...

21. (1) Where the Director or any employee designated by the Minister for the purpose believes, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16, the Director or employee may, after having obtained the approval of the Minister, make an application in accordance with subsection (2) to a judge for a warrant under this section.

(2) An application to a judge under subsection (1) shall be made in writing and be accompanied by an affidavit of the applicant deposing to the following matters, namely,

« menaces envers la sécurité du Canada » Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :

a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d).

[...]

12. Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

[...]

21. (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

(a) the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16;

(b) that other investigative procedures have been tried and have failed or why it appears that they are unlikely to succeed, that the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures or that without a warrant under this section it is likely that information of importance with respect to the threat to the security of Canada or the performance of the duties and functions under section 16 referred to in paragraph (a) would not be obtained;

(c) the type of communication proposed to be intercepted, the type of information, records, documents or things proposed to be obtained and the powers referred to in paragraphs (3)(a) to (c) proposed to be exercised for that purpose;

(d) the identity of the person, if known, whose communication is proposed to be intercepted or who has possession of the information, record, document or thing proposed to be obtained;

(e) the persons or classes of persons to whom the warrant is proposed to be directed;

(f) a general description of the place where the warrant is proposed to be executed, if a general description of that place can be given;

(g) the period, not exceeding sixty days or one year, as the case may be, for which the warrant is requested to be in force that is applicable by virtue of subsection (5); and

(h) any previous application made in relation to a person identified in the affidavit pursuant to paragraph (d), the date on which the application was made, the name of the judge to whom each application was made and the decision of the judge thereon.

(3) Notwithstanding any other law but subject to the *Statistics Act*, where the judge to whom an application under subsection (1) is made is satisfied of the matters referred to in paragraphs (2)(a) and (b) set out in the affidavit accompanying the application, the judge may issue a warrant authorizing the persons to whom it is directed to intercept any communication or obtain any information, record, document or thing and, for that purpose,

(a) to enter any place or open or obtain access to any thing;

a) les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

b) le fait que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l'urgence de l'affaire est telle qu'il serait très difficile de mener l'enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises;

c) les catégories de communications dont l'interception, les catégories d'informations, de documents ou d'objets dont l'acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l'exercice, sont à autoriser;

d) l'identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (5), de soixante jours ou d'un an au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;

h) la mention des demandes antérieures touchant des personnes visées à l'alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s'il est convaincu de l'existence des faits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) et dans l'affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à intercepter des communications ou à acquérir des informations, documents ou objets. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

a) l'accès à un lieu ou un objet ou l'ouverture d'un objet;

(b) to search for, remove or return, or examine, take extracts from or make copies of or record in any other manner the information, record, document or thing; or

(c) to install, maintain or remove any thing.

(4) There shall be specified in a warrant issued under subsection (3)

(a) the type of communication authorized to be intercepted, the type of information, records, documents or things authorized to be obtained and the powers referred to in paragraphs (3)(a) to (c) authorized to be exercised for that purpose;

(b) the identity of the person, if known, whose communication is to be intercepted or who has possession of the information, record, document or thing to be obtained;

(c) the persons or classes of persons to whom the warrant is directed;

(d) a general description of the place where the warrant may be executed, if a general description of that place can be given;

(e) the period for which the warrant is in force; and

(f) such terms and conditions as the judge considers advisable in the public interest.

(5) A warrant shall not be issued under subsection (3) for a period exceeding

(a) sixty days where the warrant is issued to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada within the meaning of paragraph (d) of the definition of that expression in section 2; or

(b) one year in any other case.

...

24. Notwithstanding any other law, a warrant issued under section 21 or 23

(a) authorizes every person or person included in a class of persons to whom the warrant is directed,

(i) in the case of a warrant issued under section 21, to exercise the powers specified in the warrant for the purpose of intercepting communications of the type specified

b) la recherche, l'enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s'y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l'établissement de copies ou d'extraits par tout procédé;

c) l'installation, l'entretien et l'enlèvement d'objets.

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

a) les catégories de communications dont l'interception, les catégories d'informations, de documents ou d'objets dont l'acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l'exercice, sont autorisés;

b) l'identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

e) la durée de validité du mandat;

f) les conditions que le juge estime indiquées dans l'intérêt public.

(5) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

a) soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l'alinéa d) de la définition de telles menaces contenue à l'article 2;

b) d'un an, dans tout autre cas.

[...]

24. Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23 :

a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :

(i) dans le cas d'un mandat décerné en vertu de l'article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l'interception ou l'acquisition qui y est indiquée,

therein or obtaining information, records, documents or things of the type specified therein, or

(ii) in the case of a warrant issued under section 23, to execute the warrant; and

(b) authorizes any other person to assist a person who that other person believes on reasonable grounds is acting in accordance with such a warrant.

Criminal Code of Canada

183. In this Part,

“intercept” includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;

...

“private communication” means any oral communication, or any telecommunication, that is made by an originator who is in Canada or is intended by the originator to be received by a person who is in Canada and that is made under circumstances in which it is reasonable for the originator to expect that it will not be intercepted by any person other than the person intended by the originator to receive it, and includes any radio-based telephone communication that is treated electronically or otherwise for the purpose of preventing intelligible reception by any person other than the person intended by the originator to receive it;

National Defence Act

273.64 (1) The mandate of the Communications Security Establishment is

(a) to acquire and use information from the global information infrastructure for the purpose of providing foreign intelligence, in accordance with Government of Canada intelligence priorities;

(ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à exécuter le mandat;

b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.

Code criminel du Canada

183. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[...]

« communication privée » Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine.

[...]

« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet.

Loi sur la défense nationale

273.64 (1) Le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications est le suivant :

a) acquérir et utiliser l’information provenant de l’infrastructure mondiale d’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;

(b) to provide advice, guidance and services to help ensure the protection of electronic information and of information infrastructures of importance to the Government of Canada; and

(c) to provide technical and operational assistance to federal law enforcement and security agencies in the performance of their lawful duties.

(2) Activities carried out under paragraphs (1)(a) and (b)

(a) shall not be directed at Canadians or any person in Canada; and

(b) shall be subject to measures to protect the privacy of Canadians in the use and retention of intercepted information.

(3) Activities carried out under paragraph (1)(c) are subject to any limitations imposed by law on federal law enforcement and security agencies in the performance of their duties.

Convention on Cybercrime

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against cybercrime, *inter alia*, by adopting appropriate legislation and fostering international co-operation;

Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and continuing globalisation of computer networks;

Concerned by the risk that computer networks and electronic information may also be used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be stored and transferred by these networks;

Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating cybercrime and the need to

b) fournir des avis, des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d'information importantes pour le gouvernement du Canada;

c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité, dans l'exercice des fonctions que la loi leur confère.

(2) Les activités mentionnées aux alinéas (1)a) ou b) :

a) ne peuvent viser des Canadiens ou toute personne au Canada;

b) doivent être soumises à des mesures de protection de la vie privée des Canadiens lors de l'utilisation et de la conservation des renseignements interceptés.

(3) Les activités mentionnées à l'alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose à l'exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.

Convention sur la cybercriminalité

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la Convention;

Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberspace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale;

Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques;

Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;

Reconnaissant la nécessité d'une coopération entre les Etats et l'industrie privée dans la lutte contre la cybercriminalité, et le

protect legitimate interests in the use and development of information technologies;

Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

...

Chapter II – Measures to be taken at the national level

Section 1 – Substantive criminal law

Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems

Article 2 – Illegal access

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.

Article 3 – Illegal interception

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.

Article 4 – Data interference

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without right.

2 A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result in serious harm.

besoin de protéger les intérêts légitimes dans l'utilisation et le développement des technologies de l'information;

Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;

[...]

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national

Section 1 – Droit pénal matériel

Titre 1 – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques

Article 2 – Accès illégal

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

Article 3 – Interception illégale

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'interception intentionnelle et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

Article 4 – Atteinte à l'intégrité des données

1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, d'endommager, d'effacer, de détériorer, d'altérer ou de supprimer des données informatiques.

2 Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 entraîne des dommages sérieux.

Article 5 – System interference

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data.

...

Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available

A Party may, without the authorisation of another Party:

a access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where the data is located geographically; or

b access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data located in another Party, if the Party obtains the lawful and voluntary consent of the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party through that computer system.

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968

2510. Definitions

...

(4) “intercept” means the aural acquisition of the contents of any wire or oral communication through the use of any electronic, mechanical, or other device.

Article 5 – Atteinte à l’intégrité du système

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’entrave grave, intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d’un système informatique, par l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération ou la suppression de données informatiques.

[...]

Article 32 – Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu’elles sont accessibles au public

Une Partie peut, sans l’autorisation d’une autre Partie :

a accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou

b accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968

[TRADUCTION]

2510. Définitions

[...]

(4) « interception » signifie la prise de connaissance auditive ou autre d’une communication transmise par câble, par voie électronique ou oralement au moyen d’un objet électronique, mécanique ou autre.

T-1670-04
2009 FC 17

T-1670-04
2009 CF 17

Yvon Drolet (*Plaintiff/Defendant to counterclaim*)

Yvon Drolet (*demandeur/défendeur reconventionnel*)

v.

c.

Stiftung Gralsbotschaft and Foundation of the Grail Movement – Canada (*Defendants/Plaintiffs by counterclaim*)

Stiftung Gralsbotschaft et Fondation du Mouvement du Graal – Canada (*défenderesses/demandereses reconventionnelles*)

INDEXED AS: DROLET V. STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT (F.C.)

RÉPERTORIÉ : DROLET C. STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT (C.F.)

Federal Court, Justice de Montigny—Montréal, April 14–24, 2008; Ottawa, January 6, 2009.

Cour fédérale, juge de Montigny—Montréal, 14–24 avril 2008; Ottawa, 6 janvier 2009.

Trade-marks — Expungement — Application to have the defendants' entries in the Trade-marks Register struck out pursuant to s. 57 of the Trade-marks Act — By counterclaim, the defendants asked the Court to issue a permanent injunction ordering the plaintiff to cease using their trade-marks — The plaintiff had reproduced the defendants' registered trade-marks in his books — The registered marks were a pseudonym, a logo and the title of a work — The plaintiff submitted that the trade-marks were descriptive of the wares sold by the defendants — The pseudonym in issue is not a name or a surname and was registrable under s. 12 of the Act — The logo does not enjoy universal and historical recognition and was also registrable — The plaintiff infringed that mark — The title of a book is inherently descriptive because it is the only way to identify a work and cannot be dissociated from it — The registered mark of the title was therefore invalid — Application allowed in part; counterclaim allowed in part.

Marques de commerce — Radiation — Demande visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses suivant l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce — En demande reconventionnelle, les défenderesses ont demandé à la Cour d'émettre une injonction permanente enjoignant au demandeur de cesser d'employer leurs marques de commerce — Le demandeur avait reproduit les marques de commerce enregistrées des défenderesses dans ses livres — Les marques enregistrées étaient un pseudonyme, un logo et le titre d'une œuvre — Le demandeur soutenait que les marques enregistrées étaient descriptives des marchandises vendues par les défenderesses — Le pseudonyme en l'espèce n'est pas un nom ou un nom de famille et était enregistrable en vertu de l'art. 12 de la Loi — Le logo ne jouit pas d'une reconnaissance universelle et historique et était aussi enregistrable — Le demandeur a violé cette marque — Le titre d'un livre est intrinsèquement descriptif parce qu'il est la seule façon d'identifier un ouvrage et ne peut en être dissocié — La marque enregistrée du titre était donc invalide — Demande accueillie en partie; demande reconventionnelle accueillie en partie.

Trade-marks — Infringement — Counterclaim aimed at obtaining an injunction ordering the plaintiff to cease using the defendants' trade-marks — The plaintiff had reproduced the defendants' registered trade-marks in his books — The registered marks were a pseudonym, a logo and the title of a work — The plaintiff contravened s. 19 of the Act by reproducing the defendants' logo — The defendants were entitled to a permanent injunction against the plaintiff prohibiting him from using the logo of the Stiftung in connection with any publication whatsoever — However, the reproduction of the pseudonym did not cause confusion with the registered mark under s. 20 of the Act — People knew they were buying a different version — The defendants' action in passing off also had to be dismissed —

Marques de commerce — Contrefaçon — Demande reconventionnelle visant à obtenir une injonction enjoignant au demandeur de cesser d'employer les marques de commerce des défenderesses — Le demandeur avait reproduit les marques de commerce enregistrées par les défenderesses dans ses livres — Les marques enregistrées étaient un pseudonyme, un logo et le titre d'une œuvre — Le demandeur a contrevenu à l'art. 19 de la Loi en reproduisant le logo des défenderesses — Les défenderesses avaient droit à une injonction permanente à l'encontre du demandeur lui interdisant d'utiliser le logo de la Stiftung en liaison avec quelque publication que ce soit — Par contre, la reproduction du pseudonyme ne créait pas de confusion avec la marque enregistrée au terme de l'article 20

The plaintiff had not attempted to pass off his book as that of the defendants.

Construction of Statutes — Application to have the defendants' entries in the Trade-marks Register struck out pursuant to s. 57 of the Trade-marks Act — The definition of "wares" in s. 2 of the Act does not mean that the registration of the title of a written publication as a trade-mark is permitted — Trade-marks cannot have the effect of circumventing the provisions of the Copyright Act — Granting the right to register a trade-mark for the title of a book would defeat Parliament's intention to make literary works that have passed into the public domain available to the general public.

Copyright — Infringement — Counterclaim alleging that the plaintiff infringed the defendants' copyright by publishing excerpts of a translation belonging to them — The plaintiff argued that the translation was not an original work and that the defendants did not hold copyright to it — The translation in this case is not a mere copy of another work but reflects the exercise of the translator's skill and judgment — The translator made more than cosmetic changes — To counter an action in copyright infringement, it is not enough to change the order of the chapters or to add to the plagiarized text — It is the extent to which the original work is reproduced that must be assessed — However, although the defendants held the copyright to the translation, their action was time-barred under s. 41(1) of the Copyright Act.

This was an application to have the defendants' entries in the Trade-marks Register struck out in accordance with section 57 of the *Trade-marks Act*.

The Grail Message is a collection of spiritual thoughts written and published in German between 1923 and 1937 in the form of speeches by Oskar Ernst Bernhardt. The defendant Stiftung Gralsbotschaft (the Stiftung) is a publishing house that disseminates and publishes the work of Oskar Ernst Bernhardt and holds a copyright certificate for the French translations of the Grail Message done by Paul Kaufmann. In 1998, it registered the following trade-marks related to the work of Oskar Ernst Bernhardt with the Canadian Intellectual Property Office: the author's pseudonym ABD-RU-SHIN; the A & SERPENT DESSIN logo; and the title IN THE LIGHT OF TRUTH. In 2000, the plaintiff learned of the existence of two French translations of the original work of Oskar Ernst Bernhardt, published in 1931. Basing himself on those two translations,

de la Loi — Les personnes savaient qu'elles achetaient une version différente — L'action en commercialisation trompeuse des défenderesses devait aussi être rejetée — Le demandeur n'avait pas tenté de faire passer son livre pour celui des défenderesses.

Interprétation des lois — Demande visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses suivant l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce — La définition de « marchandises » à l'art. 2 de la Loi ne signifie pas que l'enregistrement comme marque de commerce du titre d'une publication écrite est permis — Le droit des marques de commerce ne peut avoir pour effet de contourner les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur — Accorder le droit d'enregistrer une marque de commerce sur le titre d'un livre irait à l'encontre de l'intention du législateur de mettre à la disposition du public des œuvres littéraires maintenant dans le domaine public.

Droit d'auteur — Violation — Demande reconventionnelle alléguant que le demandeur a enfreint les droits d'auteur des défenderesses en publiant des extraits d'une traduction leur appartenant — Le demandeur a soutenu que la traduction n'était pas une œuvre originale et qu'elles n'en détenaient pas les droits d'auteur — La traduction en l'espèce n'est pas la simple copie d'une autre œuvre mais reflète l'exercice de talent et de jugement du traducteur — Le traducteur a fait plus que des modifications cosmétiques — Pour contrer une action en violation du droit d'auteur, il ne suffit pas de remanier l'ordre des chapitres ou d'ajouter au texte plagié — C'est la mesure dans laquelle l'œuvre originale a été reproduite qu'il faut évaluer — Cependant, bien que les défenderesses étaient titulaires des droits d'auteur de la traduction, leur recours était prescrit en vertu de l'art. 41(1) de la Loi sur le droit d'auteur.

Il s'agissait d'une demande visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses, le tout conformément à l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le Message du Graal est une collection de réflexions spirituelles écrites et publiées en allemand entre 1923 et 1937 sous forme de conférences par Oskar Ernst Bernhardt. La défenderesse Stiftung Gralsbotschaft (la Stiftung) est une maison d'édition qui diffuse et publie l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt et qui détient un certificat d'enregistrement du droit d'auteur pour les traductions françaises du Message du Graal effectuées par Paul Kaufmann. En 1998, elle a enregistré auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada les marques de commerce suivantes reliées à l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt : le pseudonyme de l'auteur ABD-RU-SHIN, le sigle A & SERPENT DESSIN, et le titre DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ. En 2000, le demandeur a pris connaissance de l'existence de deux traductions françaises de l'œuvre originale

on the original work in German, and on the translation by Paul Kaufmann, the plaintiff tried to reconstitute the author's original work. He concluded that the edition published around 1949 in German and considered by the defendants as the definitive version differed from the original edition, owing, among other things, to the removal of several speeches and passages. In 2001, the plaintiff published three volumes of a French version of the Grail Message and reproduced the defendants' registered trade-marks. In his application, the plaintiff submitted that the defendants' trade-marks were descriptive of the wares they sold. By counterclaim, the defendants asked the Court to issue a permanent injunction ordering the plaintiff to cease using their trade-marks. In 2007, the defendants modified their counterclaim to include an action in infringement of their copyright and to seek an injunction barring the plaintiff from publishing or selling any publication containing excerpts of the translations by Paul Kaufmann. In his defence to counterclaim, the plaintiff argued that Paul Kaufmann's translations were not sufficiently original to give rise to a copyright.

The issues in this case were of two kinds. The first set of issues concerned mainly the validity of the trade-marks registered by the defendants. The second set of issues concerned the question of whether the translation by Paul Kaufmann was an original work and, if so, whether the plaintiff had infringed the defendants' copyright.

Held, the application must be allowed in part; the counterclaim must be allowed in part.

To be registrable, a trade-mark must be distinctive and not fall within an exception set out in section 12 of the *Trade-marks Act*. For the trade-mark ABD-RU-SHIN, it was necessary to apply the test of paragraph 12(1)(a), which provides that one cannot register as a trade-mark the name or surname of a person who is living or has died within the preceding thirty years. The word Abd-ru-shin is not the name or surname of a person who is living or recently deceased, and is not likely to be found in a telephone directory. Moreover, even if Abd-ru-shin could be deemed a name for the purposes of paragraph 12(1)(a), the legal consequences of that provision expired in 1971, that is, thirty years after the author's death. The word Abd-ru-shin was therefore registrable.

The legal scheme of official marks differs from that of trade-marks. Thus, an applicant does not have to demonstrate the distinctive nature of a proposed official mark. Rather, the main

d'Oskar Ernst Bernhardt publiée en 1931. S'appuyant sur ces deux traductions, sur l'œuvre originale en allemand, et sur la traduction effectuée par Paul Kaufmann, le demandeur a tenté de reconstituer l'œuvre originale de l'auteur. Il a conclu que l'édition publiée vers 1949 en allemand et considérée par les défenderesses comme étant la version définitive différait de l'édition originale par, entre autres, le retrait de plusieurs conférences et de passages. En 2001, le demandeur a publié trois volumes d'une version française du Message du Graal tout en reproduisant les marques enregistrées des défenderesses. Dans sa demande, le demandeur a indiqué entre autres que les marques de commerce des défenderesses étaient descriptives des marchandises qu'elles vendaient. En demande reconventionnelle, les défenderesses ont demandé à la Cour d'émettre une injonction permanente enjoignant au demandeur de cesser d'employer leurs marques de commerce. En 2007, les défenderesses ont modifié leur demande reconventionnelle pour y inclure une action en violation de leur droit d'auteur et pour demander l'émission d'une injonction enjoignant le demandeur de ne pas publier ou vendre de publication contenant des extraits des traductions effectuées par Paul Kaufmann. Dans sa défense reconventionnelle, le demandeur a soutenu que les traductions de Paul Kaufmann n'avaient pas un degré suffisant d'originalité pour faire naître un droit d'auteur.

Les questions litigieuses en l'espèce étaient de deux ordres. La première série de questions concernait principalement la validité des marques de commerce enregistrées par les défenderesses. La deuxième série de questions portait sur la question de savoir si la traduction de Paul Kaufmann était une œuvre originale et si, le cas échéant, le demandeur avait violé le droit d'auteur des défenderesses.

Jugement : la demande doit être accueillie en partie; la demande reconventionnelle doit être accueillie en partie.

Pour être enregistrable, une marque doit être distinctive et ne pas tomber dans une exception prévue à l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour la marque ABD-RU-SHIN, il fallait appliquer le test de l'alinéa 12(1)a) qui prévoit qu'on ne peut enregistrer une marque de commerce sur le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou décédée dans les 30 années précédentes. Le mot Abd-ru-shin n'est pas le prénom ou le nom de famille d'une personne vivante ou récemment décédée, et n'est pas susceptible de se retrouver dans un annuaire téléphonique. De plus, même si Abd-ru-shin pouvait être assimilé à un nom pour les fins de l'alinéa 12(1)a), les effets juridiques de cette disposition ont pris fin en 1971, soit 30 ans après le décès de l'auteur. Le mot Abd-ru-shin était donc enregistrable.

Le régime juridique des marques officielles diffère de celui des marques de commerce. Ainsi, un demandeur n'a pas à démontrer le caractère distinctif de la marque officielle

requirement is recognition as a public authority. In *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries* (F.C.), Justice Blais wrote that “[i]t would be counterproductive to prohibit Jewish organizations and associations from using and adopting a mark such as the menorah, since it has always been historically associated with the Jewish culture”. The plaintiff relied on that incidental opinion to argue that the defendants could not appropriate the A & SERPENT DESSIN logo through a trade-mark. However, the A & SERPENT DESSIN logo does not enjoy the same universal and historical recognition as an official emblem of the Grail Movement as does the menorah for members of the Jewish community. Accordingly, the A & SERPENT DESSIN was also registrable.

The mark IN THE LIGHT OF TRUTH is invalid. The title of a literary work is inherently descriptive because it is the only way to identify the work. In that sense, the title cannot be dissociated from the work itself. The definition of “wares” in section 2 of the Act as including “printed publications” should not be interpreted to mean that registration of the title of a written publication as a trade-mark is permitted. The words “printed publications” are vague and appear to have been added to counter the case law holding that a newspaper cannot be considered a manufactured object, product or item. Assuming that, as a printed publication, a book could be considered a ware, its title would still have to meet the requirements of section 12 of the Act. Furthermore, trade-marks cannot have the effect of thwarting or skirting the provisions of the *Copyright Act*. Granting the right to register a trade-mark on the title of a literary work that was formerly copyrighted and is now in the public domain would defeat Parliament’s intention of making such works available to the general public. It was not Parliament’s intention to extend the scope of copyright indirectly by allowing the title of a work to be appropriated.

The defendants’ action based on section 19 of the *Trade-marks Act* in connection with the A & SERPENT DESSIN logo had to be allowed. The plaintiff infringed the defendants’ rights by reproducing the logo of the Stiftung on the title pages of his book. The defendants were entitled to a permanent injunction prohibiting the plaintiff from using the Stiftung’s logo in connection with any publication whatsoever. With respect to the author’s pseudonym, its reproduction by the plaintiff (Abdruschin) had to cause confusion with the defendant’s registered trade-mark (ABD-RU-SHIN) under section 20 of the Act. Although a slight variation in the spelling of the pseudonym is not sufficient to conclude that there is no confusion,

proposée. La principale exigence tient plutôt à la nécessité d’être reconnu comme autorité publique. Dans la décision *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries* (C.F.), le juge Blais mentionne qu’ « interdire aux associations et organismes juifs l’emploi et l’adoption d’une marque comme la menorah serait peine perdue, étant donnée qu’elle a toujours été liée à la culture juive ». Le demandeur s’est appuyé sur cette opinion incidente pour affirmer que les défenderesses ne pouvaient s’approprier le logo A & SERPENT DESSIN par le biais d’une marque de commerce. Toutefois, le logo A & SERPENT DESSIN ne jouit pas de la même reconnaissance universelle et historique comme emblème officiel du Mouvement du Graal que la menorah pour les membres de la communauté juive. Conséquemment, le logo A & SERPENT DESSIN était aussi enregistrable.

La marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ, quant à elle, est invalide. Le titre d’une œuvre littéraire est intrinsèquement descriptif parce qu’il est la seule façon d’identifier un ouvrage. En ce sens, le titre ne peut être dissocié de l’œuvre elle-même. La définition de « marchandises » à l’article 2 de la Loi, selon laquelle « sont assimilées aux marchandises les publications imprimées », ne doit pas être interprétée comme signifiant que l’enregistrement comme marque de commerce du titre d’une publication écrite est permis. Les mots « publications imprimées » sont flous et semblent avoir été ajoutés à la définition afin de contrer la jurisprudence selon laquelle un journal ne pouvait être considéré comme un objet manufacturé, produit ou article. En supposant qu’un livre puisse être considéré comme une marchandise à titre de publication imprimée, encore faut-il que son titre réponde aux exigences de l’article 12 de la Loi. De plus, le droit des marques de commerce ne peut avoir pour effet de mettre en échec ou de contourner les dispositions de la *Loi sur le droit d’auteur*. En accordant le droit d’enregistrer une marque de commerce sur le titre d’une œuvre littéraire sur laquelle existait un droit d’auteur et qui est maintenant dans le domaine public, l’intention du législateur de mettre à la disposition du public de telles œuvres serait contrée. Le législateur n’a pas voulu étendre indirectement la portée du droit d’auteur en permettant que l’on s’approprie le titre d’une œuvre.

Le recours des défenderesses fondé sur l’article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* en relation avec la marque A & SERPENT DESSIN devait être retenu. Le demandeur a violé les droits des défenderesses en reproduisant le logo de la Stiftung sur les pages frontispices de son livre. Les défenderesses avaient droit à une injonction permanente à l’encontre du demandeur lui interdisant d’utiliser le logo de la Stiftung en liaison avec quelque publication que ce soit. En ce qui concerne le pseudonyme de l’auteur, sa reproduction par le demandeur (Abdruschin) devait démontrer une confusion avec la marque enregistrée des défenderesses (ABD-RU-SHIN) au terme de l’article 20 de la Loi. Bien qu’une légère variation dans la

other factors such as their different appearances argued for the finding that the plaintiff's book was not likely to be confused with those of the defendants. Moreover, the plaintiff published his books only in limited editions, derived no profit from them and did not advertise them. People knew they were buying a different version from the one sold by the defendants. The defendants' action in passing off had to be dismissed. The plaintiff had not attempted to pass off his book as that of the defendants. Rather, he dissociated himself from the defendants by asserting that their version of the work of Oskar Ernst Bernhardt was inconsistent with the original Grail Message.

With respect to the copyrights in this case, the translation of the work of Oskar Ernst Bernhardt done by Paul Kaufmann is not a mere copy of another work, but reflects the exercise of the translator's skill and judgment. Paul Kaufmann did not make merely cosmetic changes to a previous translation, but substantially modified the work of Oskar Ernst Bernhardt to make it more literary and less literal. The presumption set out in paragraph 34.1(2)(b) of the Act and the contract it entered into with Paul Kaufmann favour the Stiftung's contention that it holds the copyrights to all French translations produced by Paul Kaufmann. The plaintiff's work is essentially identical to that of the edition published and distributed by the defendants and, despite the rearrangement of the speeches, is not original. It is not sufficient to change the order of the chapters or to add to the plagiarized text to counter an action in copyright infringement. It is the extent to which the original work was reproduced that must be assessed. However, the defendants' counterclaim based on infringement of their copyrights was time-barred under subsection 41(1) of the Act. The defendants had amended their counterclaim to add an action in copyright infringement six years after becoming aware of the plaintiff's work and more than three years after the institution of proceedings before this Court.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32, Part II.
Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, (U.K.) 1982, c. 11 [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 2.
Charter of human rights and freedoms, R.S.Q., c. C-12, s. 3.
Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, Art. 1457.
Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2 "infringing" (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1), "copyright" (as enacted *idem*), "moral rights" (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 1), "every original literary, dramatic,

graphie du pseudonyme ne suffit pas pour conclure à l'absence de confusion, d'autres facteurs militaient en faveur de la conclusion que le livre du demandeur n'est pas susceptible d'être confondu avec ceux des défenderesses, tel le fait que leurs apparences sont différentes. De plus, le demandeur n'a fait qu'un tirage limité de ses livres, n'en a obtenu aucun profit et n'a pas fait de publicité. Les personnes savaient qu'elles achetaient une version différente de celle vendue par les défenderesses. L'action en commercialisation trompeuse des défenderesses devait être rejetée. Le demandeur n'avait pas tenté de faire passer son livre pour celui des défenderesses. Il s'est plutôt dissocié des défenderesses en affirmant que leur version de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt n'est pas conforme au Message du Graal original.

En ce qui concerne les droits d'auteurs en l'espèce, la traduction de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt effectuée par Paul Kaufmann n'est pas la simple copie d'une autre œuvre, mais reflète l'exercice de son talent et de son jugement. Paul Kaufmann n'a pas repris une traduction antérieure en n'y faisant que des modifications cosmétiques, mais a substantiellement modifié l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt pour la rendre plus littéraire et moins littérale. La présomption prévue au paragraphe 34.1(2)(b) de la Loi ainsi que le contrat conclu avec Paul Kaufmann jouent en faveur de la Stiftung à l'effet que cette dernière est titulaire des droits d'auteur dans toutes les traductions françaises effectuées par Paul Kaufmann. L'œuvre du demandeur est essentiellement identique à celle de l'édition publiée et distribuée par les défenderesses et, malgré le réarrangement des exposés, n'est pas originale. Il ne suffit pas de remanier l'ordre des chapitres ou d'ajouter au texte plagié pour contrer une action en violation du droit d'auteur. C'est la mesure dans laquelle l'œuvre originale a été reproduite qu'il faut évaluer. Cependant, la demande reconventionnelle des défenderesses basée sur la violation de leurs droits d'auteur était prescrite en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi. En effet, les défenderesses avaient modifié leur demande reconventionnelle pour y ajouter une action en violation du droit d'auteur six ans après avoir pris connaissance de l'œuvre du demandeur, et plus de trois ans après l'institution des procédures devant cette Cour.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 2.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457.
Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1927, ch. 201.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 « contrefaçon » (édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), « droit

musical and artistic work” (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), 3(1) (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 5 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 2, c. 44, s. 57; 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5; 2001, c. 34, s. 34), 6 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 58), 13(1), (4) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 10), 14(1), 14.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 4), 14.2 (as enacted *idem*; S.C. 1997, c. 24, s. 13), 27 (as am. *idem*, s. 15), 28.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 6), 28.2 (as enacted *idem*), 29 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18), 34(1) (as am. *idem*, s. 20), 34.1 (as enacted *idem*), 35(1) (as am. *idem*), 36(1) (as am. *idem*), 37 (as am. *idem*), 38.1(1) (as enacted *idem*), 39(1) (as am. *idem*), 41 (as am. *idem*, s. 22), 49 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 4), 53 (as am. *idem*, s. 5; 1997, c. 24, s. 30), 55(1) (as am. *idem*, s. 32). *Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 75, 210, 222, 225, 255, 400(3), 407, Tarif B, Column IV. *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 2 “wares”, “trade-mark”, “distinctive”, 6, 7, 9(1)(j), (n)(iii), 12 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1993, c. 15, s. 59(F); 1994, c. 47, s. 193; 2007, c. 25, s. 14), 13(1)(b), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234), 57. *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49, s. 2(w) “wares”. *Trade-marks and Design Act*, R.S.C. 1927, c. 201.

d’auteur » (édicte, *idem*), « droits moraux » (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 1), « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), 3(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 5 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 34, art. 34), 6 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 58), 13(1), (4) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10), 14(1), 14.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 4), 14.2 (édicte, *idem*; L.C. 1997, ch. 24, art. 13), 27 (mod. *idem*, art. 15), 28.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 6), 28.2 (édicte, *idem*), 29 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18), 34(1) (mod., *idem*, art. 20), 34.1 (édicte, *idem*), 35(1) (mod., *idem*), 36(1) (mod., *idem*), 37 (mod., *idem*), 38.1(1) (édicte, *idem*), 39(1) (mod., *idem*), 41 (mod., *idem*, art. 22), 49 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 4), 53 (mod., *idem*, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30), 55(1) (mod., *idem*, art. 32).

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, Partie II.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « marchandises », « marque de commerce », « distinctive », 6, 7, 9(1)(j), n(iii), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14), 13(1)(b), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234), 57.

Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 2f) « marchandises ».

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 75, 210, 222, 225, 255, 400(3), 407, Tarif B, colonne IV.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act of July 24, 1971 as amended September 28, 1979), [1998] Can. T.S. No. 18.
International Covenant on Civil and Political Rights, December 19, 1966, [1976] Can. T.S. No. 47, Arts. 18, 19.

CASES CITED

APPLIED:

CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, 236 D.L.R. (4th) 395, 30 C.P.R. (4th) 1, revg 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 18 C.P.R. (4th) 161; *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.*, (1995), 62 C.P.R. (3d) 257, 97 F.T.R. 259.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979), [1998] R.T. Can. n° 18.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, [1976] R.T. Can. n° 47, art. 18, 19.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, infirmant 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213; *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*, [1995] A.C.F. n° 962 (1^{re} inst.) (QL).

DISTINGUISHED:

Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc., 2002 FCT 613, [2003] 1 F.C. 29, 214 D.L.R. (4th) 553, 19 C.P.R. (4th) 186, aff'd 2003 FCA 272, 213 D.L.R. (4th) 309, 27 C.P.R. (4th) 193.

EXAMINED:

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft, 2007 FC 1276, revg 2007 FC 1347; *R. v. Marquard*, [1993] 4 S.C.R. 223, (1993), 108 D.L.R. (4th) 47, 85 C.C.C. (3d) 193; *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, 268 D.L.R. (4th) 424, 53 Admin. L.R. (4th) 1; *Santana Jeans Ltd. v. Manager Clothing Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 472, 72 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 FC 10, 37 C.P.R. (4th) 1, 267 F.T.R. 259; *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] Ex. C.R. 354, (1959), 31 C.P.R. 79; *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (C.C.P.A. 1958); *Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002); *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302, 259 D.L.R. (4th) 577, 43 C.P.R. (4th) 385.

CITED:

Unitel Communications Inc. v. Bell Canada (1995) 61 C.P.R. (3d) 12, 92 F.T.R. 161; *WCC Containers Sales Ltd. v. Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 FC 962, 28 C.P.R. (4th) 175, 238 F.T.R. 45; *Emall.ca Inc. v. Cheaptickets and Travel Inc.*, 2008 FCA 50, [2009] 2 F.C.R. 43, 68 C.P.R. (4th) 381, 375 N.R. 350; *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.*, [1974] S.C.R. 438, (1972), 23 D.L.R. (3d) 568, 4 C.P.R. (2d) 1; *Galanos v. Registrar of Trade Marks* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (F.C.T.D.); *Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1983] 2 F.C. 878, (1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (T.D.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (F.C.T.D.); *Community Credit Union Ltd. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2006 FC 1119, 53 C.P.R. (4th) 296, 300 F.T.R. 35, 56 Imm. L.R. (3d) 145; *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. v. Hyundai Auto Canada*, 2007 FC 580, 60 C.P.R. (4th) 406, 313 F.T.R. 278, aff'd 2008 FCA 98, 65 C.P.R. (4th) 121; *GWG Ltd. v. Registrar of Trade-marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.); *Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.); *American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The*, [1968] 2 Ex. C.R. 89, (1968), 55 C.P.R. 29; *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.); *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89, 22 Fox. Pat. C. 49 (Ex. Ct.);

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc., 2002 CFPI 613, [2003] 1 C.F. 29, conf. par 2003 CAF 272.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft, 2007 CF 1276; infirmant 2007 CF 1347; *R. c. Marquard*, [1993] 2 R.C.S. 223; *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.*, [1993] A.C.F. n° 1283 (1^{re} inst.) (QL); *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10; *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] R.C.É. 354, (1959), 31 C.P.R. 79; *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (C.C.P.A. 1958); *Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002); *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302.

DÉCISIONS CITÉES :

Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL); *WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 CF 962; *Emall.ca Inc. c. Cheaptickets and Travel Inc.*, 2008 CAF 50, [2009] 2 R.C.F. 43; *Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.*, [1974] R.C.S. 438; *Galanos c. Registraire des marques de commerce*, [1982] A.C.F. n° 1022 (1^{re} inst.) (QL); *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1983] 2 C.F. 878 (1^{re} inst.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1^{re} inst.); *Community Credit Union Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1119; *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580, conf. par 2008 CAF 98; *GWG Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1981] A.C.F. n° 312 (1^{re} inst.) (QL); *Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.*, [1974] A.C.F. n° 1104 (1^{re} inst.) (QL); *American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The*, [1968] 2 R.C.É. 89, (1968), 55 C.P.R. 29; *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.); *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89, 22 Fox. Pat. C. 49 (C. de l'É.); *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses*, [1997]

Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada, [1997] 2 F.C. 306, (1996), 71 C.P.R. (3d) 348, 124 F.T.R. 192 (T.D.); *Comedy III Productions Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000); *PVR Co. v. Decosol (Can.) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (F.C.T.D.); *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *688863 Ontario Ltd. v. Landover Enterprises Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 399, 45 F.T.R. 75 (F.C.T.D.); *Baylor University v. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay* (2000), 8 C.P.R. (4th) 64; 257 N.R. 231 (F.C.A.); *Vibe Ventures LLC v. 3681441 Canada Inc.*, 2005 FC 1650, 45 C.P.R. (4th) 17, 284 F.T.R. 96; *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824, 270 D.L.R. (4th) 1, 49 C.P.R. (4th) 401; *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132, 60 C.P.R. (4th) 130, 367 N.R. 177; *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, (1968), 1 D.L.R. (3d) 462, 57 C.P.R. 1; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336, 210 D.L.R. (4th) 385, 23 B.L.R. (3d) 1; *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, 282 D.L.R. (4th) 577, 59 C.P.R. (4th) 353; *Grignon v. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4, 44 F.T.R. 121 (F.C.T.D.); *Wall v. Horn Abbot Ltd.*, 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34; *Gondos v. Hardy et al.* (1982), 38 O.R. (2d) 555, 64 C.P.R. (2d) 145 (H.C.J.); *Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another*, [1963] 2 All E.R. 16 (C.A.); *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153 (T.D.); *McCutcheon v. Hausfschild* (1998), 146 F.T.R. 28 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health and Welfare)* (2000), 194 D.L.R. (4th) 483, 9 C.P.R. (4th) 289, 265 N.R. 90 (F.C.A.); *Microsoft Corp. v. Cerrelli*, 2007 FC 1364.

2 C.F. 306 (1^{re} inst.); *Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000); *PVR Co. c. Decosol (Can.) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F. 1^{re} inst.); *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*, [1978] A.C.F. n° 8 (1^{re} inst.) (QL); *688863 Ontario Ltd. c. Landover Enterprises Inc.*, [1991] A.C.F. n° 244 (1^{re} inst.) (QL); *Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay*, [2000] A.C.F. n° 984 (C.A.) (QL); *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.*, 2005 CF 1650; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824; *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132; *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20; *Grignon c. Roussel*, [1991] A.C.F. n° 557 (1^{re} inst.) (QL); *Wall v. Horn Abbot Ltd.*, 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34; *Gondos v. Hardy et al.* (1982), 38 O.R. (2d) 555, 64 C.P.R. (2d) 145 (H.C.J.); *Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another*, [1963] 2 All E.R. 16 (C.A.); *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.); *McCutcheon c. Hausfschild*, [1998] A.C.F. n° 290 (1^{re} inst.) (QL); *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé national et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 1919 (C.A.) (QL); *Microsoft Corp. c. Cerrelli*, 2007 CF 1364.

AUTHORS CITED

- Gill, A. Kelly and R. Scott Joliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., loose-leaf. Toronto: Carswell, 2002.
- Harper, James E. "Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: the Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents" (2004), 45 *Idea* 77.
- Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf. Toronto: Butterworths, 1984.
- Hughes, Roger T. *et al. Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., loose-leaf. Markham: LexisNexis Canada, 2005.
- McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., loose-leaf. St. Paul, Minn.: West, 1998.

DOCTRINE CITÉE

- Gill, A. Kelly et R. Scott Joliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles. Toronto : Carswell, 2002.
- Harper, James E. « Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: the Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents » (2004), 45 *Idea* 77.
- Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles. Toronto : Butterworths, 1984.
- Hughes, Roger T. *et al. Hughes on Trade Marks*, 2^e éd., feuilles mobiles. Markham : LexisNexis Canada, 2005.
- McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles. St. Paul, Minn. : West, 1998.

Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français. Laurier Books Ltd., 2000, “*werben*”.

Sopinka, John *et al. The Law of Evidence in Canada*. Toronto: Butterworths, 1992.

APPLICATION to have the defendants’ entries in the Trade-marks Register struck out in accordance with section 57 of the *Trade-marks Act*. Application allowed in part; counterclaim allowed in part.

APPEARANCES

Claudette Dagenais for the plaintiff.

Pascal Lauzon for the defendants.

SOLICITORS OF RECORD

Dagenais Jacob, Montréal, for the plaintiff.

BCF LLP, Montréal, for the defendants.

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

[1] DE MONTIGNY J.: This case involves complex and unusual intellectual property issues. But possibly even more importantly to the parties and to those who hold the beliefs underlying this dispute, these issues have major repercussions on what they most profoundly believe and what is therefore at the very core of their lives. The sincerity of the many witnesses who testified in Court leaves no doubt as to the intensity of their convictions.

[2] That said, this Court must not intervene in a sphere that is not under its jurisdiction. It is not up to a civil court to rule on metaphysical and spiritual issues. Even if the legal issues that must be decided are sometimes inextricably linked with issues of another nature, we must try to separate them, as far as possible, and deal with only those aspects that have a legal dimension. It is therefore with this caution in mind that I will now deal with the dispute between the parties.

Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français. Laurier Books Ltd., 2000, « *werben* ».

Sopinka, John *et al. The Law of Evidence in Canada*. Toronto : Butterworths, 1992.

DEMANDE visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses, le tout conformément à l’article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*. Demande accueillie en partie; demande reconventionnelle accueillie en partie.

ONT COMPARU

Claudette Dagenais pour le demandeur.

Pascal Lauzon pour les défenderesses.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dagenais Jacob, Montréal, pour le demandeur.

BCF s.e.n.c.r.l., Montréal, pour les défenderesses.

Voici les motifs du jugement et le jugement rendu en français par

[1] LE JUGE DE MONTIGNY : Ce litige met en jeu des questions complexes et inédites de propriété intellectuelle. Mais de façon peut-être plus importante encore pour les parties immédiates ainsi que pour ceux et celles qui adhèrent aux croyances à l’origine du présent débat, ces questions ont des répercussions importantes sur ce à quoi ils et elles croient le plus profondément et sont par conséquent au cœur même de leur vie. La sincérité des nombreux témoins qui se sont exprimés devant la Cour ne laisse d’ailleurs aucun doute quant à l’intensité de leurs convictions.

[2] Ceci étant dit, cette Cour doit se garder d’intervenir dans une sphère qui ne relève pas de sa juridiction. En effet, il n’appartient pas à un tribunal civil de trancher des questions d’ordre métaphysique et spirituel. Même si les questions juridiques qui doivent être tranchées sont parfois inextricablement liées à des enjeux d’une autre nature, il faut dans toute la mesure du possible tenter de les dissocier pour ne s’en tenir qu’aux aspects ayant une dimension légale. C’est donc en gardant ce *caveat* à l’esprit que j’aborderai maintenant le différend qui oppose les deux parties.

FACTS

[3] The plaintiff, Yvon Drolet, is a retired manager and teacher. He read the Grail Message for the first time in 1976.

[4] To properly understand the ensuing events, it is important to digress somewhat and say a few words about this work and its author. The Grail Message was written by Oskar Ernst Bernhardt, born in Germany in 1875. From 1923 to 1937, under the pen name Abd-ru-shin, he published numerous lectures that were the fruit of his own spiritual thinking in the *Gralsblätter (Grail Leaflets)* and in the periodicals *Der Ruf (The Call)* and *Die Stimme (The Voice)*.

[5] Considered by followers to be a work of even greater importance than the Bible, the Grail Message claims to answer the existential questions with which all religions are concerned and places considerable importance on the teachings of Christ. In fact, the author considers himself a messenger from God, following Moses and Christ. Adherence to the principles of the Message can be formalized in an official ceremony called “sealing”.

[6] In 1926, Oskar Ernst Bernhardt published a first book, in German, entitled *Im Lichte der Wahrheit (In the Light of Truth)*. In 1931, under the same title, he published the Grail Message in one volume, including 91 of the author’s essays, God’s Ten Commandments, and, as an appendix, an essay entitled “Life”.

[7] In 1934, Oskar Ernst Bernhardt published a collection of 61 essays, also in German, entitled *Echo I to the Grail Message*.

[8] From 1934 to 1936, Oskar Ernst Bernhardt published 38 other separate lectures under the imprint of *Der Ruf*. Then, in 1937, he published his last 10 lectures in *Die Stimme*. He died on December 6, 1941.

[9] In 1949, a book entitled *Ermahnungen (Exhortations)* was published posthumously. It included 22 lectures given by Oskar Ernst Bernhardt in the years 1934–1937. Twenty of those lectures had already appeared between

CONTEXTE FACTUEL

[3] Le demandeur, M. Yvon Drolet, est un gestionnaire et enseignant à la retraite. Il prend connaissance pour la première fois du Message du Graal en 1976.

[4] Pour bien comprendre la suite des événements, il est important d’ouvrir ici une parenthèse pour dire quelques mots de cette œuvre et de son auteur. Le Message du Graal est l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, né en Allemagne en 1875. Il publia entre 1923 et 1937, sous le nom de plume d’Abd-ru-shin, de nombreuses conférences, qui sont le fruit de ses réflexions spirituelles, dans les *Gralsblätter (Feuilles du Graal)*, dans la revue *Der Ruf (L’appel)* et dans la revue *Die Stimme (La Voix)*.

[5] Considéré par ses adhérents comme une œuvre plus importante encore que la Bible, le Message du Graal se veut une réponse aux questions existentielles auxquelles s’intéressent toutes les religions et fait une place importante aux enseignements de Jésus. L’auteur se considère d’ailleurs comme un envoyé de Dieu, après Moïse et Jésus. L’adhésion aux principes du Message peut se concrétiser par une cérémonie officielle appelée la « scellée ».

[6] En 1926, Oskar Ernst Bernhardt effectua une première publication, en allemand, d’un livre intitulé *Im Lichte der Wahrheit (Dans la lumière de la vérité)*. Puis, en 1931, il publie sous le même titre le Message du Graal en un seul volume comprenant 91 exposés de l’auteur, les 10 commandements de Dieu et, en annexe, l’exposé « La Vie ».

[7] En 1934, Oskar Ernst Bernhardt publia, toujours en allemand, les *Résonances I au Message du Graal*, qui comprend 61 exposés.

[8] De 1934 à 1936, Oskar Ernst Bernhardt publia 38 autres conférences isolées aux éditions *Der Ruf*. Puis, en 1937, il publia dans la revue *Die Stimme* ses 10 dernières conférences. Il mourut le 6 décembre 1941.

[9] On publia de façon posthume, en 1949, un livre intitulé *Ermahnungen (Exhortations)*, composé de 22 conférences basées sur des allocutions d’Oskar Ernst Bernhardt durant les années 1934–1937. Vingt de ces

1934 and 1936 in *Echo I to the Grail Message* and the periodical *Der Ruf*, and two were previously unpublished.

[10] I will return to these different publications, which are at the heart of this dispute, when I analyse the actual legal issues involved. First, however, it is important to describe the activities of Mr. Drolet that led to the main action and counterclaim, and to say a few words about the two organizations that are also parties to this dispute.

(a) Mr. Drolet's activities and the causes of this dispute

[11] As the leader of the Grail Circle in the Québec City area, Mr. Drolet organized various activities for spreading the Grail Message. Mr. Drolet stated that from 1982 to 1995, he gave more than 200 speeches on a voluntary basis in several regions of Quebec.

[12] In 1997, Mr. Drolet withdrew from the Foundation of the Grail Movement because he was uncomfortable with the way the Foundation was doing things. Nevertheless, he continued to give speeches on a personal basis until 1999, without assistance from any organization. It seems that during those years there was a rift within the Grail Movement in Germany and this rift spread to Canada and various other countries. Although the rift may have had significant consequences for members, it is not relevant for the purposes of this case because the Movement is not one of the parties of record.

[13] In 2000, the plaintiff learned of the existence of what he believed was the original work of the author of the Grail Message, Oskar Ernst Bernhardt, in its 1931 edition, as translated into French by Jean-François Roudaut. It is important to note that this translation had existed only in the form of photocopies.

[14] Mr. Drolet subsequently learned that a disciple of Oskar Ernst Bernhardt, Lucien Siffrid, had translated

conférences provenaient des *Résonances I au Message du Graal* et de la revue *Der Ruf* publiées de 1934 à 1936, et deux étaient inédites.

[10] J'aurai l'occasion de revenir sur ces différentes publications, qui sont au cœur du présent litige, lorsque j'aborderai l'analyse des questions juridiques proprement dites. Mais auparavant, il importe de décrire les activités de M. Drolet qui sont à l'origine de l'action principale et de la demande reconventionnelle, ainsi que de dire quelques mots des deux organisations qui sont également parties à ce litige.

a) Les activités de M. Drolet et les origines du présent litige

[11] En tant que responsable du Cercle du Graal de la région de Québec, M. Drolet organise diverses activités de diffusion du Message du Graal. Entre 1982 et 1995, M. Drolet dit avoir donné plus de 200 conférences à titre bénévole dans plusieurs régions du Québec.

[12] En 1997, M. Drolet se retire de la Fondation du Mouvement du Graal parce qu'il est mal à l'aise avec la manière de faire de la Fondation. Il continuera néanmoins à donner des conférences, à titre individuel et sans le concours de quelque organisation, et ce jusqu'en 1999. Il semble qu'il y ait eu au cours de ces mêmes années un schisme au sein du Mouvement du Graal en Allemagne, division qui se serait répercutée au Canada et dans divers autres pays. Bien que cette scission ait pu avoir des conséquences importantes pour les adhérents, elle n'est pas pertinente pour les fins du présent litige dans la mesure où le Mouvement n'est pas l'une des parties en cause ici.

[13] En 2000, le demandeur apprend l'existence de ce qu'il estime être l'œuvre originale de l'auteur du Message du Graal, M. Oskar Ernst Bernhardt, dans son édition de 1931, telle que traduite en français par M. Jean-François Roudaut. Cette traduction de M. Roudaut, il est important de le mentionner, n'a jamais existé que sous forme de photocopies.

[14] Puis, M. Drolet apprend qu'un disciple d'Oskar Ernst Bernhardt, M. Lucien Siffrid, avait traduit en

part of Bernhardt's work into French during the author's lifetime. Based on the translations by Mr. Roudaut and Mr. Siffrid of the original German work, as well as the French translation by Mr. Kaufmann distributed by the Foundation, Mr. Drolet undertook research to try to reconstitute what he believed to be the original work of Oskar Ernst Bernhardt.

[15] As a result of this research, the plaintiff concluded that the version published around 1949/1950 in German and considered by the Foundation to be the definitive version of the Grail Message was different from the original edition and from the writings published during Oskar Ernst Bernhardt's lifetime in several respects: 14 essays or lectures were withdrawn, a significant number of passages were withdrawn and the order in which the essays appeared was reversed.

[16] After noting these numerous discrepancies and after checking that the copyright to the original work had lapsed in 1991 (that is to say 50 years following the author's death as specified in section 6 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 58] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42), in May 2001 the plaintiff published one hundred copies in three volumes of what he considered to be the French version of the Grail Message as published during the author's lifetime, at least as far as the first two volumes were concerned. Mr. Drolet's books bore the following titles: *Dans la lumière de la vérité*, édition de 1931 (*In the Light of Truth*, 1931 edition); *Résonances au message du Graal*, tome 1 (*Echoes to the Grail Message*, Volume 1), and *Résonances au message du Graal*, tome 2 (*Echoes to the Grail Message*, Volume 2).

[17] Because the first edition sold out quite quickly, Mr. Drolet let it be known in early 2002 that he would be publishing a second edition to meet the demand of other persons wanting to read his work.

[18] On March 14, 2002, the Foundation of the Grail Movement – Canada sent Mr. Drolet a formal demand that he immediately cease disseminating, distributing or communicating in any form whatsoever any book, work or publication containing trade-marks registered in 1999 by the Stiftung Gralsbotschaft. I will deal with the registration of these trade-marks later. For now, suffice it to say that the registered trade-marks concern the name

français une partie de son œuvre du vivant de l'auteur. S'appuyant donc sur les traductions de M. Roudaut et de M. Siffrid, sur l'œuvre originale en allemand, ainsi que sur la traduction française effectuée par M. Kaufmann et que distribue la Fondation, M. Drolet entreprend donc des recherches pour tenter de reconstituer ce qu'il estime être l'œuvre originale d'Oskar Ernst Bernhardt.

[15] Suite à ces recherches, le demandeur en vient à la conclusion que l'édition publiée vers 1949/1950 en allemand et considérée par la Fondation comme la version définitive du Message du Graal, différerait de l'édition originale et des écrits publiés du vivant d'Oscar Ernst Bernhardt sous différents aspects : le retrait de 14 exposés ou conférences, le retrait d'un nombre assez important de passages et l'interversion de l'ordre des exposés.

[16] Ayant constaté ces nombreux écarts, et après avoir vérifié que les droits d'auteur sur l'œuvre originale avaient expiré en 1991 (soit 50 ans après la mort de l'auteur, tel que stipulé par l'article 6 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 58] de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42), le demandeur entreprend de publier en mai 2001 cent exemplaires en trois volumes de ce qu'il considère être la version française du Message du Graal telle que publiée du vivant de l'auteur, du moins pour les deux premiers volumes. Les livres de M. Drolet ont les titres suivants : *Dans la lumière de la vérité*, édition de 1931, *Résonances au message du Graal*, tome 1 et *Résonances au message du Graal*, tome 2.

[17] La première édition s'étant épuisée assez rapidement, M. Drolet fit savoir au début de l'année 2002 qu'il s'apprêtait à publier une seconde édition pour répondre à la demande d'autres personnes désirant lire son ouvrage.

[18] Le 14 mars 2002, la Fondation du Mouvement du Graal – Canada a envoyé une mise en demeure à M. Drolet, le sommant de cesser immédiatement la diffusion, la distribution ou la communication sous quelque forme que ce soit de tout livre, ouvrage ou publication contenant les marques de commerce enregistrées par la Stiftung Gralsbotschaft en 1999. Je reviendrai plus loin sur l'enregistrement de ces marques. Qu'il suffise pour

Abd-ru-shin, the title *Dans la lumière de la vérité/In the Light of Truth/Im Lichte Der Wahrheit*, and the logo including the letter A in a circle formed by a snake swallowing its tail.

[19] Following an exchange of letters between counsel for both parties, and faced with the impossibility of reaching an agreement, on September 14, 2004, the plaintiff instituted an action under section 57 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [the Act], to have the registrations of the defendants/plaintiffs by counterclaim struck from the trade-marks register.

[20] In a counterclaim, the defendants alleged that their trade-marks were valid and consequently that the plaintiff had infringed paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*. The defendants also asked the Court to issue a permanent injunction ordering the plaintiff to cease using the defendants' trade-marks as well as offering for sale, selling, manufacturing, distributing, writing or announcing any literary work, publication, public presentation of the work or lecture in connection with the trade-marks of the defendants. Lastly, the defendants asked the Court to order the plaintiff, at the defendants' election, either to pay damages to them or to report the profits resulting from his illegal activities.

[21] On October 21, 2007, the defendants/plaintiffs by counterclaim brought a motion under rule 75 *et seq.* and rule 210 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] to amend their defence to include infringement of copyright as a new cause of action against the plaintiff. The defendants basically alleged that Mr. Drolet's work was a substantial copy of the translation of the original work done by and for the defendant Stiftung Gralsbotschaft and for which copyright subsisted.

[22] By order dated December 5, 2007 [2007 FC 1276], Prothonotary Morneau dismissed the motion because it

l'instant de dire que les marques enregistrées portent sur le nom Abd-ru-shin, sur le titre *Dans la lumière de la vérité/In the Light of Truth/Im Lichte Der Wahrheit*, et sur le sigle comprenant la lettre A entourée d'un cercle formé d'un serpent qui se mord la queue.

[19] Suite à un échange de lettres entre les procureurs des deux parties, et devant l'impossibilité de trouver un terrain d'entente, le demandeur intenta le 14 septembre 2004 une action visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses/demandereses reconventionnelles, le tout conformément à l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi].

[20] En demande reconventionnelle, les défenderesses ont fait valoir que leurs marques de commerce étaient valides, et que le demandeur avait en conséquence violé les alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les défenderesses ont également demandé à la Cour d'émettre une injonction permanente enjoignant au demandeur de cesser d'employer les marques des défenderesses, ainsi que d'offrir en vente, de vendre, de fabriquer, de distribuer, d'exécuter ou d'annoncer toute œuvre littéraire, toute publication, toute présentation publique des œuvres ou toute conférence en association avec les marques des défenderesses. Enfin, les défenderesses demandaient à la Cour de condamner le demandeur à leur verser, à leur choix, des dommages ou de rendre compte de leurs profits du fait de ses activités illégales.

[21] Le 21 octobre 2007, les défenderesses/demandereses reconventionnelles ont présenté une requête en vertu des règles 75 et suivantes et la règle 210 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] afin d'amender leur défense pour y inclure une nouvelle cause d'action en violation des droits d'auteur à l'encontre du demandeur. Les défenderesses soutenaient essentiellement avoir découvert que l'ouvrage de M. Drolet était le résultat d'une copie substantielle de la traduction de l'œuvre originale effectuée par et pour la défenderesse Stiftung Gralsbotschaft, et pour laquelle les droits d'auteur subsistaient.

[22] Dans une ordonnance rendue le 5 décembre 2007 [2007 CF 1276], le protonotaire Morneau rejeta cette

was brought too late. However, my colleague Mr. Justice Yvon Pinard set that decision aside on December 20, 2007 [2007 FC 1347]. While stating that he agreed with the Prothonotary that the defendants/plaintiffs by counterclaim were negligent in acting so late, he was of the opinion that the interests of justice would be better served by holding a single trial in which the same judge could consider both facets of the intellectual property issue raised in this dispute. Following that judgment, the defendants amended their defence and counterclaim to request that the Court declare that the publication, marketing, offering for sale and selling of the Grail Message by the plaintiff/defendant by counterclaim is an infringement of copyright contrary to section 27 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] of the *Copyright Act*. The defendants also asked for a permanent injunction to be issued ordering the plaintiff not to publish, market, offer for sale, import and possess for the purpose of publishing, marketing, offering for sale or selling, any publication containing excerpts of the translations done by Paul Kaufmann for the Stiftung until November 20, 2044.

(b) Who are the defendants?

[23] The Stiftung Gralsbotschaft is a recognized public service corporation (a charity and not-for-profit corporation) founded at the very beginning of the fifties by Maria Bernhardt, the widow of Oskar Ernst Bernhardt. This foundation was registered by the Department of Religion and Public Education of the province of Baden-Württemberg on April 2, 1951.

[24] The articles of incorporation of the Stiftung specify that its mission is to protect, promote and disseminate (including through translations) the work of Oskar Ernst Bernhardt and other works based on it. The Stiftung is thus basically a publishing house and must not be confused with the International Grail Movement, the mission of which is essentially spiritual.

[25] The Stiftung distributes its books worldwide in 17 languages, including French and English. The royalties

requête parce que trop tardive. Cette décision devait cependant être infirmée par mon collègue le juge Yvon Pinard le 20 décembre 2007 [2007 CF 1347]. Tout en se disant d'accord avec le protonotaire que les défenderesses/demandereses reconventionnelles avaient été négligentes en agissant aussi tard, il se dit d'avis que les intérêts de la justice seraient mieux servis par la tenue d'un seul procès où le même juge pourrait considérer les deux volets de propriété intellectuelle soulevés par le présent litige. Suite à cette décision, les défenderesses ont amendé leur défense et demande reconventionnelle pour demander à la Cour de déclarer que la publication, la mise en circulation, l'offre en vente et la vente du Message du Graal par le demandeur/défendeur reconventionnel constituent une violation de droits d'auteur contrairement à l'article 27 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d'auteur*. Les défenderesses ont également demandé l'émission d'une injonction permanente enjoignant au demandeur de ne pas publier, mettre en circulation, offrir en vente, importer et posséder dans le but de publier, mettre en circulation, offrir en vente ou vendre toute publication contenant des extraits des traductions effectuées par Paul Kaufmann pour la Stiftung et ce, jusqu'au 20 novembre 2044.

b) Qui sont les défenderesses?

[23] La Stiftung Gralsbotschaft est une société reconnue d'utilité publique (organisme de bienfaisance et société à but non lucratif) fondée au tout début des années 50 par la veuve d'Oskar Ernst Bernhardt, Maria Bernhardt. Cette fondation fut agréée par le Ministère des cultes et de l'instruction publique de la province de Baden-Württemberg le 2 avril 1951.

[24] Les statuts de la Stiftung prévoient qu'il est de sa mission de protéger, promouvoir et diffuser (notamment par le biais de traductions) l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt et d'autres œuvres qui s'en inspirent. La Stiftung est donc essentiellement une maison d'édition, qui ne doit pas être confondue avec le Mouvement international du Graal, dont la mission est davantage spirituelle.

[25] La Stiftung diffuse ses livres mondialement dans 17 langues, incluant le français et l'anglais. Les droits

it collects from these sales represents a significant portion of its funding. During his testimony, the managing director of the Stiftung, Michael Oort, mentioned that more than 1 300 000 copies of the Grail Message had been sold since 1931.

[26] The Stiftung distributes these products outside Germany by working closely with national organizations such as the Foundation of the Grail Movement – Canada and supports these organizations financially and/or materially when necessary.

[27] On April 27, 1998, the Stiftung filed applications with the Canadian Intellectual Property Office for the registration of the following trade-marks:

- ABD-RU-SHIN

- A & SERPENT DESSIN



- DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ

- IN THE LIGHT OF TRUTH

- IM LICHT DER WAHRHEIT

[28] Since no opposition was made to these applications, they were registered in 1999 under the following respective numbers:

- TMA519470

- TMA519469

- TMA520520

- TMA519477

- TMA519476

[29] Some minor details aside, these registrations concerned the following wares: literary works and all

d'auteur qu'elle recueille de ces ventes constituent une partie importante de son financement. Lors de son témoignage, le directeur général de la Stiftung, M. Michael Oort, a indiqué que le Message du Graal avait été vendu à plus de 1 300 000 copies depuis 1931.

[26] La Stiftung distribue ces produits à l'extérieur de l'Allemagne en étroite collaboration avec des organisations nationales, comme la Fondation du Mouvement du Graal – Canada et soutient financièrement et/ou matériellement, lorsque nécessaire, ces mêmes organisations.

[27] Le 27 avril 1998, la Stiftung produisait auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada des demandes d'enregistrement pour les marques suivantes :

- ABD-RU-SHIN

- A & SERPENT DESSIN



- DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ

- IN THE LIGHT OF TRUTH

- IM LICHT DER WAHRHEIT

[28] Aucune opposition n'ayant été formulée à l'encontre de ces demandes, elles ont été enregistrées en 1999 sous les numéros respectifs suivants:

- LMC519470

- LMC519469

- LMC520520

- LMC519477

- LMC519476

[29] À quelques nuances près, les enregistrements visent les marchandises suivantes : œuvres littéraires et

publications, namely: leaflets, pamphlets and posters in connection with the distribution and/or the promotion of these works. The services concerned are public presentations of the works and lectures.

[30] On January 16, 2008, before the deadline set by order of the Court for filing documents concerning the authorized amendment to add a counterclaim for infringement of copyright, the Canadian Intellectual Property Office issued copyright registration certificate 1055266 to the Stiftung for the French translations of the Grail Message by Paul Kaufmann.

[31] The Foundation of the Grail Movement – Canada is a not-for-profit corporation incorporated under Part II of the *Canada Corporations Act* [R.S.C. 1970, c. C-32], and its letters patent mirror the articles of incorporation of the Stiftung. The Foundation is a registered charitable organization authorized to issue receipts for tax purposes.

[32] The Foundation is the Stiftung's exclusive distributor in Canada. It distributes the Stiftung's various books to bookstores, libraries and other stores where the books can be sold. The books are also sold on the Foundation's Web site. Lastly, the Foundation organizes lectures on the work of Oskar Ernst Bernhardt and publicizes those lectures in the media.

ISSUES

[33] As a result of pre-trial conferences held on June 27 and October 11, 2006, the Prothonotary noted that the parties did not agree on all the issues in this dispute. As he mentioned in his order dated November 3, 2006, the plaintiff submitted several issues in the form of arguments and which in any event seem to me to be included in the more general issues on which the parties agreed. I note also that in his written submissions, the plaintiff dropped several issues he had raised and to which the defendants had objected. Based on the testimony at the hearing and

toutes publications nommément : dépliants, prospectus, brochures et affiches associées à la diffusion et/ou la promotion de ces œuvres. Quant aux services visés, il s'agit des présentations publiques des œuvres et des conférences.

[30] Le 16 janvier 2008, soit avant la date limite fixée par ordonnance de la Cour pour la production des documents relatifs à l'amendement permis visant l'ajout d'une demande reconventionnelle en violation de droits d'auteur, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a émis en faveur de la Stiftung le certificat d'enregistrement du droit d'auteur 1055266 pour les traductions françaises du Message du Graal effectuées par M. Paul Kaufmann.

[31] Quant à la Fondation du Mouvement du Graal – Canada, il s'agit d'une corporation à but non lucratif constituée sous la Partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes* [S.R.C. 1970, ch. C-32], et dont les lettres patentes reflètent les statuts de la Stiftung. La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré qui peut émettre des reçus pour fins d'impôts.

[32] La Fondation est le distributeur exclusif de la Stiftung au Canada. Elle assure la distribution des différents livres auprès notamment des différentes librairies, bibliothèques et autres commerces où la possibilité de vendre ces livres existe. Les livres sont également vendus sur le site Internet de la Fondation. Enfin, la Fondation organise des conférences portant notamment sur l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt, et assure la promotion de ces conférences dans divers médias.

QUESTIONS EN LITIGE

[33] Suite à des conférences préparatoires tenues les 27 juin et 11 octobre 2006, le protonotaire a constaté que les parties ne s'entendaient pas sur toutes les questions faisant l'objet du présent litige. Tel qu'il l'indique dans son ordonnance du 3 novembre 2006, le demandeur a soumis plusieurs questions de nature argumentative et qui m'apparaissent de toute façon être englobées dans les questions d'ordre plus général sur lesquelles les parties se sont entendues. Je note par ailleurs que dans ses prétentions écrites, le demandeur a laissé tomber

the written and oral submissions of counsel, I would frame the issues to be decided as follows:

- Trade-marks:

(a) Are the registered trade-marks “distinctive” from the wares and services sold by the defendants/plaintiffs by counterclaim within the meaning of section 2 of the *Trade-marks Act*?

(b) Are the registered trade-marks descriptive of the wares and services sold by the defendants/plaintiffs by counterclaim within the meaning of paragraph 12(1)(b) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 59(F)] of the *Trade-marks Act*?

(c) Are the registered trade-marks, in connection with the wares and services sold, deceptively misdescriptive of the work of Oskar Ernst Bernhardt to the extent that the work published by Éditions Françaises du Graal is not the complete version of the work of Oskar Ernst Bernhardt, within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*?

(d) Should the registered trade-marks be struck because they consist of the name, the title in a language and the symbol of the work of Abd-ru-shin in connection with which they are used, pursuant to paragraph 12(1)(c) of the *Trade-marks Act*?

(e) Does the use by the defendants of the name, title and logo as trade-marks in connection with the work of Oskar Ernst Bernhardt infringe the plaintiff’s right to freedom of belief and expression, contrary to section 2 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]], section 3 of the *Quebec Charter of human rights and freedoms* [R.S.Q., c. C-12] and articles 18 and 19 of the *International Covenant on Civil and Political Rights* [December 19, 1966, [1976] Can. T.S. No. 47]?

plusieurs des questions qu’il avait proposées et auxquelles s’objectaient les défenderesses. Sur la base des témoignages qui ont été entendus au cours de l’audition et des représentations écrites et orales qui ont été faites par les procureurs, je formulerais donc les questions à trancher de la façon suivante :

- Marques de commerce :

a) Les marques enregistrées sont-elles « distinctive[s] » des marchandises et services vendus par les défenderesses/demandresses reconventionnelles au sens de l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*?

b) Les marques enregistrées sont-elles descriptives des marchandises et services vendus par les défenderesses/demandresses reconventionnelles, aux termes de l’alinéa 12(1)b) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F)] de la *Loi sur les marques de commerce*?

c) Les marques enregistrées constituent-elles, en relation avec les marchandises et services vendus, une description fausse et trompeuse de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, dans la mesure où l’œuvre publiée par les Éditions Françaises du Graal n’est pas la version intégrale de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*?

d) Les marques enregistrées devraient-elles être radiées, étant donné qu’elles sont constituées du nom, du titre dans une langue et du symbole de l’œuvre d’Abd-ru-shin à l’égard desquels elles sont employées, suivant l’alinéa 12(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*?

e) L’utilisation par les défenderesses du nom, du titre et du sigle relatifs à l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt comme marques de commerce porte-t-elle atteinte aux droits à la liberté de croyance et d’expression du demandeur, contrairement à l’article 2 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [LR.C. (1985), appendice II, n° 44]], à l’article 3 de la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec [L.R.Q., ch. C-12] et aux articles 18 et 19 du *Pacte international relatif aux droits civils et politiques* [19 décembre 1966, [1976] R.T. Can. n° 47]?

(f) If the Court finds that the defendants' trade-marks are valid, is Mr. Drolet's publication of his work an infringement of the defendants' rights under sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the *Trade-marks Act*?

(g) If the Court finds that the defendants' trade-marks are valid, is Mr. Drolet's publication of his work unfair competition within the meaning of paragraphs 7(b) and (c) of the *Trade-marks Act*?

(h) If either of the two preceding questions is answered in the affirmative, what damages or profits are the defendants/plaintiffs by counterclaim entitled to claim?

- Copyright

(i) Was the translation done by Paul Kaufmann an original work within the meaning of subsection 5(1) [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5] of the *Copyright Act*?

(j) Is the defendant/plaintiff by counterclaim the Stiftung the owner of the copyright of the translation by Paul Kaufmann of the work of Oskar Ernst Bernhardt?

(k) If both preceding questions are answered in the affirmative, is the work prepared by Mr. Drolet a reproduction of the translation done by Paul Kaufmann?

(l) Do the allegations of the defendants/plaintiffs by counterclaim come up against the limitation period under section 41 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 22] of the *Copyright Act*?

(m) If Mr. Drolet did infringe the copyright of the defendants/plaintiffs by counterclaim, what is the appropriate remedy? Can Mr. Drolet rely on subsection 39(1) [as am. *idem*, s. 20] of the *Copyright Act* and claim that he was not aware of the Stiftung's copyright?

f) Dans l'hypothèse où la Cour conclut à la validité des marques de commerce des défenderesses, la publication par M. Drolet de son ouvrage constitue-t-elle une violation des droits que confèrent aux défenderesses les articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la *Loi sur les marques de commerce*?

g) Dans l'hypothèse où la Cour conclut à la validité des marques de commerce des défenderesses, la publication par M. Drolet de son ouvrage constitue-t-elle un acte de concurrence déloyale aux termes des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce*?

h) Advenant une réponse positive à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, quels sont les dommages ou profits que les défenderesses/demandereses reconventionnelles sont en droit de réclamer?

- Droit d'auteur

i) La traduction effectuée par M. Paul Kaufmann constitue-t-elle une œuvre originale au sens du paragraphe 5(1) [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5] de la *Loi sur le droit d'auteur*?

j) La défenderesse/demanderesse reconventionnelle la Stiftung est-elle titulaire des droits d'auteur sur la traduction de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt effectuée par M. Paul Kaufmann?

k) Dans l'hypothèse d'une réponse positive aux deux questions précédentes, l'ouvrage préparé par M. Drolet constitue-t-il une reproduction de la traduction faite par M. Paul Kaufmann?

l) Les prétentions des défenderesses/demandereses reconventionnelles se heurtent-elles à la prescription de l'article 41 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 22] de la *Loi sur le droit d'auteur*?

m) Dans l'hypothèse où M. Drolet aurait violé les droits d'auteur des défenderesses/demandereses reconventionnelles, quels sont les remèdes appropriés? M. Drolet peut-il notamment se prévaloir du paragraphe 39(1) [mod., *idem*, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur* et invoquer

[34] Before examining the issues mentioned above, I should note that no evidence was adduced having regard to damages and to the profits that Mr. Drolet may have made from the sale of his work. It was agreed at the hearing that this issue would be dealt with later, if necessary, depending on the answers to the substantive issues.

[35] Likewise, the motion brought by the defendants/plaintiffs by counterclaim to be dispensed from filing certain documents was not decided. The requested documents were mentioned in a subpoena sent on March 17, 2008 to Serge Thivierge, president of the Foundation of the Grail Movement – Canada. The documents included financial statements, assets, statements of revenues and expenditures and evaluation and purchase contracts for the buildings of the Foundation and the Stiftung. Since the purpose of that information was merely to establish the defendants' ability to pay in the event that exemplary damages were awarded to Mr. Drolet, I stated at the hearing that this motion would be taken under advisement and a ruling would be made only if it became appropriate in view of my findings on the merits of this case.

EVIDENCE

[36] Both parties called several witnesses in support of their respective submissions. Mr. Drolet split his evidence, first calling his witnesses in support of his trade-mark action and then in defence concerning the copyright counterclaim. The defendants/plaintiffs by counterclaim chose instead to present their evidence together in a single block. Given how closely the trade-mark evidence and the copyright evidence are related, I will summarize the testimony not necessarily in chronological order but overall for each of the two parties.

qu'il ne connaissait pas l'existence des droits de la Stiftung?

[34] Avant de passer à l'examen des questions mentionnées ci-haut, il convient de mentionner qu'aucune preuve n'a été faite eu égard aux dommages et aux profits qu'auraient pu retirer M. Drolet de la vente de son ouvrage. Il a été convenu lors de l'audition que cette question serait abordée ultérieurement, dans la mesure où il serait nécessaire de le faire compte tenu de la réponse apportée aux questions substantives.

[35] Dans la même logique, la requête présentée par les défenderesses/demandereses reconventionnelles visant à être dispensées de produire certains documents n'a pas été tranchée. Les documents demandés étaient mentionnés dans l'assignation à comparaître envoyée le 17 mars 2008 à M. Serge Thivierge, président de la Fondation du Mouvement du Graal – Canada; il s'agissait des états financiers, des actifs, des états de revenus et dépenses et des contrats d'évaluation et d'achats des immeubles de la Fondation et de la Stiftung. Comme ces renseignements n'avaient pour objet que d'établir la capacité de payer des défenderesses dans l'hypothèse où des dommages exemplaires seraient octroyés à M. Drolet, j'ai indiqué lors de l'audition que cette requête serait prise en délibérée et qu'elle ne serait tranchée que s'il devenait approprié de le faire compte tenu de mes conclusions sur le fond du litige.

LA PREUVE

[36] Les deux parties ont fait comparaître plusieurs témoins au soutien de leurs prétentions respectives. M. Drolet a scindé sa preuve, présentant d'abord ses témoins en demande relativement aux marques de commerce puis en défense au regard des droits d'auteur. Les défenderesses/demandereses reconventionnelles ont plutôt choisi de faire toute leur preuve de façon intégrée et d'un seul bloc. Compte tenu des liens très étroits qui existent entre la preuve soumise pour les fins de l'argumentation reliée aux marques de commerce et celle qui sous-tend l'analyse relative aux droits d'auteur, je résumerai les témoignages non pas nécessairement dans leur ordre chronologique mais de façon globale pour chacune des deux parties.

- Evidence adduced by Mr. Drolet

[37] Mr. Drolet first called three followers of the Grail Message who told the Court how much this work was at the heart of their lives and how important the opportunity to read the “original” version published by Mr. Drolet was to them. They also explained at length the content of the Message, its basic principles and foundations, and how they had come into contact with the work distributed by the Foundation and subsequently with Mr. Drolet’s version. Although I do not for a moment doubt their great sincerity, their testimony is of little assistance in resolving the legal issues to be decided in this case.

(i) Raymond Lefebvre

[38] The first witness, Raymond Lefebvre, owns a business and works in marketing. He was a member of the Circle of the Grail Foundation for the Québec City area with Mr. Drolet until the latter withdrew from it. He stated that when he read the version of the Message published by Mr. Drolet, he had the impression of reading the “real” message because it was more logical in the way it unfolded. He stressed the necessity of making the version published by Mr. Drolet available, saying that he was convinced it was the “right” one and that it conveyed the original Message.

[39] Mr. Lefebvre is one of the signatories (numbering 100 or so) of a statement in support of Mr. Drolet. In this statement, the signatories demand that the defendants’ trade-marks be struck from the register and claim the right to have access to the original and complete Message of Oskar Ernst Bernhardt, which the Foundation would deny them.

[40] On cross-examination, Mr. Lefebvre confirmed that the books distributed by the Foundation and the Stiftung were available at lectures sponsored by the Foundation. He also identified the logo and copyright notice in each of the four volumes (*In the Light of Truth*, volumes I, II, and III, and *Exhortations*) published by the Stiftung.

- La preuve soumise par M. Drolet

[37] M. Drolet a d’abord fait témoigner trois adhérents au Message du Graal qui sont venus dire à la Cour à quel point cette œuvre était au cœur de leur vie, et à quel point la possibilité de lire la version dite « originale » publiée par M. Drolet était importante pour eux. Ils ont également longuement expliqué en quoi consistait ce Message, quels en sont les grands principes et les fondements, et comment ils étaient entrés en contact avec l’œuvre diffusée par la Fondation et, ultérieurement, avec la version de M. Drolet. Bien que je ne doute pas un instant de leur très grande sincérité, ces témoignages contribuent peu à la résolution des questions juridiques à être tranchées dans le présent litige.

i) M. Raymond Lefebvre

[38] Le premier témoin, M. Raymond Lefebvre, possède une entreprise et agit dans le domaine du marketing. Il a fait partie du Cercle de la Fondation du Graal pour la région de Québec avec M. Drolet jusqu’à ce que ce dernier s’en retire. Il a dit qu’en lisant la version du Message publié par M. Drolet, il a eu l’impression de lire le « vrai » message parce qu’il était plus logique dans son déroulement. Il a insisté sur la nécessité de rendre disponible la version publiée par M. Drolet, se disant convaincu que c’était la « bonne » et qu’elle transmettait le Message original.

[39] M. Lefebvre est l’un des signataires (au nombre d’une centaine) d’une déclaration d’appui à M. Drolet. Dans cette déclaration, les signataires demandent la radiation de l’enregistrement des marques de commerce des défenderesses, et revendiquent le droit d’avoir accès au Message original et intégral d’Oskar Ernst Bernhardt, ce dont les priverait la Fondation.

[40] En contre-interrogatoire, il a confirmé que les livres diffusés par la Fondation et la Stiftung étaient disponibles lors des conférences parrainées par la Fondation. Il a également identifié le logo et la notice des droits d’auteur dans chacun des quatre volumes (*Dans la lumière de la vérité*, tomes I, II et III, et *Exhortations*) publiés par la Stiftung.

(ii) Alexis Langlois

[41] The second witness, Alexis Langlois, is a student. Mr. Langlois was also involved in the Foundation and gave lectures at the end of the 1990s. During his testimony he described the internal dissension that shook the organization in Germany, based on letters that he, like all members of the Foundation, received at the time. As already mentioned, the conflict in question has no bearing on this case.

[42] Although Mr. Langlois was raised by a mother who was a believer, he had an inquiring mind and wanted answers to his questions. He said that he had done extensive research on the life and work of Oskar Ernst Bernhardt, and that the version distributed by the Foundation left him unsatisfied, did not answer all of his questions, was not consistent, and that he had had doubts about the order in which the essays were presented in that version even before reading Mr. Roudaut's translation based on the 1931 edition. He added that after reading that edition in the original German, he can assert that the work is not the same as the one distributed by the Foundation. Not only does the order of the essays differ, but entire pages were withdrawn. He also noted that several lectures appearing in the book entitled *Exhortations* were originally published in *Echoes I* and therefore accessible to everyone and not only to members having received the "sealing".

[43] Mr. Langlois also added that he was never able to see the manuscript of the version published by the Stiftung and he claimed that the author had never given any indication that he would alter his work. Moreover, the witness claimed that the author identified himself as the Son of Man and Emmanuel in the original work, whereas these references have disappeared completely in the version published by the Stiftung.

[44] Mr. Langlois also gave a long explanation that tended to show that Oskar Ernst Bernhardt could not have revised his message because he had said, in a written statement made while he was under house arrest and Gestapo control in October 1939, that he had not

ii) M. Alexis Langlois

[41] Le deuxième témoin, M. Alexis Langlois, est étudiant. M. Langlois a lui aussi été impliqué dans la Fondation et a donné des conférences à la fin des années 90. Dans le cours de son témoignage, il a fait allusion aux dissensions internes qui ont secoué l'organisation en Allemagne à partir de lettres qu'il a reçues à l'époque, comme tous les membres de la Fondation. Tel que précédemment indiqué, ce conflit n'a pas d'incidence sur le présent litige.

[42] M. Langlois, bien qu'ayant été élevé par une mère porteuse de croix, est un esprit curieux et voulait avoir des réponses à ses questions. Il a dit avoir fait de nombreuses recherches sur la vie et l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Il a indiqué que la version diffusée par la Fondation l'avait laissé sur sa faim et ne répondait pas à toutes ses questions, qu'elle n'était pas cohérente, et qu'il avait entretenu des doutes sur l'ordre de présentation des exposés contenus dans cette version, et ce avant même avoir pris connaissance de la traduction préparée par M. Roudaut à partir de l'édition de 1931. Il a ajouté qu'après avoir lu cette édition dans la langue originale, il est en mesure d'affirmer que cette œuvre n'est pas la même que celle diffusée par la Fondation. Non seulement l'ordre des exposés diffère-t-il, mais des pages entières auraient été retirées. Il note également que plusieurs des conférences qui se retrouvent dans le volume intitulé *Exhortations* avaient originalement été publiées dans *Résonnances I*, et qu'elles étaient donc accessibles à tous et non seulement aux membres ayant reçu la « scellée ».

[43] M. Langlois a également ajouté qu'il n'a jamais pu voir le manuscrit de la version publiée par la Stiftung, et a prétendu que l'auteur n'avait jamais laissé entendre qu'il modifierait son œuvre. Qui plus est, le témoin prétend que l'auteur s'identifiait comme le Fils de l'Homme et Emmanuel dans l'œuvre originale, alors que ces références auraient complètement disparu dans l'édition publiée par la Stiftung.

[44] M. Langlois s'est aussi lancé dans une longue explication tendant à démontrer qu'Oskar Ernst Bernhardt ne pouvait avoir remanié son message puisqu'il avait affirmé, dans une déclaration écrite faite alors qu'il était en résidence surveillée sous le contrôle de la Gestapo en

made any changes to his Message (Exhibit P-6, page 11). Because they were repeated and commented on by numerous witnesses, it is worth reproducing the relevant paragraphs of that statement:

[TRANSLATION] Fortunately, however, my own case is different because everything I said is printed, therefore my complete Works, which are discussed in general terms, and because of which human beings have found {their Way} to me and also {as a result} made of themselves all that they have, and therefore also granted the loans that served the ideal Goals {resulting} from the earthly requirement of this spiritual Activity.

Now, of these *Words that are mine*, not the *slightest* {word} has been changed. They are, even today, to be read exactly as in the beginning and can stand as the proof and basis of my Answer.

As they presently are, so were they from the beginning. Therefore, should the personal conviction of any human being be shifted or altered because of other influences or intentions, I could not be criticized for having any intent to mislead!

As far as *I am concerned*, nothing else happened or was changed, but on the contrary, everything remained the same, *word for word*. And these Words are my unchanged and complete Belief of which I never wanted to persuade another human being because I have nothing but Joy in the Work itself and care not {to know} who and how many human beings say that this is also their Belief.

[45] The defendants objected to the admissibility of this statement on the ground that nothing established that it had been given freely and willingly. Even though I am aware that this case does not involve the principles applicable to criminal law, it nevertheless seems prudent to me not to give this text too much probative weight without knowing in what circumstances it was written. But there is more.

[46] Several interpretations may be given to the excerpt reproduced above and it does not seem to me to establish beyond any doubt that the author did not make any changes to his text. It must be borne in mind that this excerpt is part of a larger essay in which the author answers his critics and stands by everything he has written. Therefore, this excerpt must not be interpreted literally and taken to mean that the original text was never altered, however

octobre 1939, qu'il n'avait rien changé à son Message (pièce P-6, page 11). Les paragraphes pertinents de cette déclaration, parce qu'ils ont été repris et commentés par de nombreux témoins, méritent d'être reproduits ici :

Heureusement, cependant, c'est en ce cas qui est le mien quelque chose de différent, parce qu'est imprimé tout ce que j'ai dit, donc tous mes Travaux entiers, dont il est question de façon générale, et à cause desquels les êtres humains ont trouvé {leur Chemin} jusqu'à moi et firent aussi {comme résultant} d'eux-mêmes tout ce qu'ils ont fait, donc accordèrent aussi les prêts qui servaient aux Buts idéaux {résultant} de l'exigence terrestre de cette Activité spirituelle.

À ces *Paroles qui sont les miennes*, maintenant, le plus *infime* {mot} n'a pas été changé. Elles sont, aujourd'hui encore, à lire exactement comme au commencement et peuvent valoir comme preuve et base de ma Réponse.

Telles qu'elles sont encore à présent, elles étaient depuis le commencement. Si, pour tel ou tel être humain, une conviction personnelle devait être déplacée ou modifiée, du fait d'autres influences ou intentions, alors l'on ne peut pas me reprocher l'intention d'une tromperie quelconque!

De *mon côté*, rien n'est arrivé d'autre ou n'a été modifié, mais, au contraire, tout est resté tel quel, *mot pour mot*. Et ces Paroles sont ma Conviction inchangée et totale dont je n'ai jamais voulu persuader un autre être humain, parce que je n'ai que de la Joie au Travail lui-même et qu'il m'est indifférent {de savoir} qui et combien d'êtres humains disent alors que ceci est aussi leur Conviction.

[45] Les défendeurs se sont objectés à l'admissibilité de cette déclaration, au motif que rien ne prouvait qu'elle avait été faite de façon libre et volontaire. Même si je suis conscient que le présent litige ne fait pas intervenir les principes applicables au droit criminel, il m'apparaît néanmoins prudent de ne pas accorder une trop grande valeur probante à ce texte sans savoir dans quelles circonstances il a été écrit. Mais il y a plus.

[46] L'extrait reproduit plus haut peut se prêter à plusieurs interprétations, et ne me paraît pas établir sans l'ombre d'un doute que l'auteur n'aurait pas retouché son texte. Il faut comprendre que ce passage s'inscrit dans un exposé plus large où l'auteur répond à ses détracteurs et assume tout ce qu'il a écrit. Il ne faut donc pas interpréter le texte au pied de la lettre et y voir nécessairement une affirmation à l'effet que le texte original n'a subi

slightly, especially since we are dealing with a translation of the original statement, with all the risks that entails.

[47] In any event, and even supposing that this statement clearly establishes that the author had not revised his work when he made the statement, it cannot be inferred that he made no changes to it in the following two years (until his death in December 1941).

[48] Lastly, the witness tried to cast doubt on the completeness of the Message as published by the Stiftung and distributed by the Foundation by pointing out that the passage from the statement reproduced at paragraph 44 of these reasons was not quoted in its entirety in a work on the life of Oskar Ernst Bernhardt published by the Éditions Françaises du Graal with the blessing of the Stiftung (*Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise* [TRANSLATION]: *And the Light Shines in Darkness and the Darkness Comprehended it Not* by Herbert Vollmann, Exhibit P-19). This argument strikes me as very tenuous and based on conjecture rather than solid evidence. Moreover, Mr. Langlois did not testify as an expert on the life and work of Oskar Ernst Bernhardt and did not establish that he had any literary or philosophical knowledge that would allow him to make a scientific judgment. At most he can claim that he conducted personal research. Therefore, his interpretation of the works of Oskar Ernst Bernhardt and other writings about the author can only be his own opinion.

[49] When cross-examined, Mr. Langlois confirmed that the version of the Grail Message distributed by the Foundation was available in general bookstores in Quebec and in some municipal libraries. He also admitted that the documents he had received and to which he referred in describing the conflict within the International Grail Movement did not come from the International Grail Foundation (the Stiftung) but actually from the International Grail Movement.

[50] In his testimony, Mr. Langlois relied on a letter sent to Irmingard Bernhardt on March 6, 1976 by a disciple of Oskar Ernst Bernhardt, Hellmuth Muller, in

aucune modification de forme, aussi infime soit-elle. D'autant plus qu'il ne s'agit là que de la traduction de la déclaration originale, avec tous les risques que cela comporte.

[47] En tout état de cause, et à supposer même que cette déclaration établisse clairement que l'auteur n'avait pas retravaillé son œuvre au moment où il a fait cette déclaration, on ne saurait en inférer qu'il n'y a fait aucun changement dans les deux années qui suivirent (rappelons qu'il est décédé en décembre 1941).

[48] Enfin, le témoin a tenté de tirer prétexte du fait que l'on ne citait pas intégralement le passage de la déclaration repris au paragraphe 44 des présents motifs dans un ouvrage sur la vie d'Oskar Ernst Bernhardt publié aux Éditions Françaises du Graal avec la bénédiction de la Stiftung (*Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise*, par Herbert Vollmann, pièce P-19) pour soulever un doute sur l'intégralité du Message tel que publié par la Stiftung et diffusé par la Fondation. Cet argument me paraît bien ténu, et repose davantage sur un procès d'intention que sur une preuve solide. Au demeurant, M. Langlois n'a pas témoigné à titre d'expert sur la vie et l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt et n'a pas justifié de connaissances littéraires ou philosophiques qui l'autoriseraient à porter un jugement scientifique. Tout au plus peut-il revendiquer avoir procédé à des recherches personnelles; l'interprétation qu'il peut faire des textes d'Oskar Ernst Bernhardt et d'autres textes écrits à son sujet ne peut donc relever que de son opinion.

[49] En contre-interrogatoire, M. Langlois a confirmé que la version du Message du Graal diffusée par la Fondation se trouvait dans les librairies grand public au Québec et dans certaines bibliothèques municipales. Il a également admis que les documents qu'il avait reçus et auxquels il a fait référence pour traiter du conflit interne au sein du Mouvement international du Graal ne provenaient pas de la Fondation internationale du Graal (la Stiftung) mais bien du Mouvement international du Graal.

[50] Lors de son témoignage, M. Langlois s'était appuyé sur une lettre envoyée à Irmingard Bernhardt le 6 mars 1976 par un disciple d'Oskar Ernst Bernhardt,

which the latter cast doubt on the fact that Oskar Ernst Bernhardt could have substantially revised his text during the last two years of his life (joint list of admissions, Tab 16). On cross-examination, counsel for the defendants drew attention to a notarized statement dated May 15, 1956 by Irmingard Bernhardt (joint list of admissions, Tab 15) in which she wrote:

[TRANSLATION] The correction method applied by Mr. Oskar Ernst Bernhardt was the following: on a copy of the Grail Message used for this purpose, he wrote his instructions with a pencil, he removed passages and he marked reference points where he wanted to make changes or additions. He noted each of those changes or additions on a separate sheet of paper. Then, because these pencilled notes could be easily erased or become illegible, I typed them onto strips of paper, I erased the pencilled corrections on the copy of the Grail Message used for correction purposes and I glued the typewritten strips onto that copy.

As for the pages of the Grail Message on which longer paragraphs had been crossed out, I covered them by sticking paper over the hatching or I re-typed the whole page, making the changes, and glued the new page into place.

Because the order of the lectures was also changed, a lecture would sometimes have to be moved and inserted in another place.

I made all the changes exactly according to the instructions of the author of the Grail Message. He checked each of these corrections.

This process explains why only a few pages of the original manuscript written by Mr. Oskar Ernst Bernhardt still exist.

[51] In another statement dated December 1, 1985, made at the request of the Foundation of the Grail Message in Germany (also enclosed at Tab 15 of the joint list of admissions), she repeated that the changes made to the original work were by Oskar Ernst Bernhardt himself. She also stated that she had granted a licence to the Stiftung for all of Oskar Ernst Bernhardt's works in the following terms:

M. Hellmuth Muller, dans laquelle ce dernier mettait en doute le fait qu'Oskar Ernst Bernhardt ait pu remanier son texte de façon substantielle au cours des deux dernières années de sa vie (liste conjointe des faits admis, onglet 16). En contre-interrogatoire, l'avocat des défenderesses a attiré l'attention sur une déclaration notariée en date du 15 mai 1956 de M^{me} Irmingard Bernhardt (liste conjointe des faits admis, onglet 15), dans laquelle elle écrit notamment :

La méthode de correction appliquée par Monsieur Oskar Ernst Bernhardt était la suivante : sur un exemplaire du Message du Graal, destiné à cet effet, il écrivait ses indications au crayon à papier, il supprimait des passages et il marquait des points de repère, là, où il désirait apporter des modifications ou des compléments. Il notait chacune de ces modifications ou compléments sur une feuille de papier à part. Ensuite, comme ces notes écrites au crayon à papier risquaient de s'effacer facilement ou de devenir illisibles, je les ai tapées à la machine à écrire sur des bandes de papier, j'ai effacé les corrections écrites au crayon sur l'exemplaire du Message du Graal servant à la correction et j'y ai collé les bandes tapées à la machine.

Les pages du Message du Graal, où des paragraphes plus importants avaient été rayés, je les ai recouvertes en collant par-dessus dans la mesure où il y avait des hachures ou alors j'ai retapé toute la page à la machine, en tenant compte des modifications, et j'ai collé la nouvelle page.

Comme l'ordre des conférences fut aussi modifié, il arriva qu'une conférence dût être déplacée pour être insérée à une autre place.

J'ai apporté toutes les modifications exactement d'après les instructions de l'auteur du Message du Graal. Il a vérifié chacune de ces rectifications.

Ce procédé permet d'expliquer le fait que seules peu de feuilles du manuscrit existent encore écrites de la main de Monsieur Oskar Ernst Bernhardt.

[51] Dans une autre déclaration en date du 1^{er} décembre 1985 faite à la demande de la Fondation du Message du Graal en Allemagne (que l'on retrouve également à l'onglet 15 de la liste conjointe des faits admis), elle a réitéré que les modifications apportées à l'œuvre originale étaient le fait d'Oskar Ernst Bernhardt lui-même. Elle affirmait également avoir accordé une licence à la Stiftung pour l'ensemble des œuvres d'Oskar Ernst Bernhardt dans les termes suivants :

[TRANSLATION] As owner of the copyright of the Grail Message, I granted to the Foundation of the Grail Message in Stuttgart (Stiftung Gralsbotschaft) a general and exclusive licence for the printing, translation into all living languages and distribution of the work, on the basis of the final edition.

Therefore, the versions of the Grail Message that it publishes are, both in their content (text) and in the division and order of the lectures, the “only authorized editions” of this work.

[52] Counsel for the defendants also had the witness admit that *The Grail Message* had been extensively revised between the first edition of 1926 and the edition of 1931 that he claimed was final and definitive. Not only was the order of the lectures changed, but the number increased from 43 to 91. However, the witness added that Oskar Ernst Bernhardt had himself announced these changes, which he did not do after 1931.

(iii) Yves Malépart

[53] The third witness, Yves Malépart, is retired from the federal Public Service. He also read the Grail Message in the 1980s and he joined the Movement in the 1990s. He stated that he had learned from Mr. Drolet in 1999 that the work he had access to had been revised. He therefore acquired Mr. Roudaut’s translation and then that of Mr. Drolet in 2001. It was then that he realized that the order of the lectures in the 1931 edition was not the same as in the edition published by the Stiftung. In his opinion, the 1931 edition as translated by Mr. Drolet was much more logical and easy to read. He said that he did not know why the Stiftung did not publish the original version and voiced the opinion that perhaps it wanted to control the Message.

[54] He stressed the importance of making the original work of Oskar Ernst Bernhardt as published in 1931 available to everyone because it was more complete and more readable. He repeated that the 1931 edition contained a dozen more lectures than the edition distributed by the Stiftung, that the order of the lectures had been changed and that more than 300 passages were different. This is why, according to him, it was essential that

En tant que détentrice des droits d’auteur sur l’œuvre du Message du Graal, j’ai accordé à la Fondation du Message du Graal à Stuttgart (Stiftung Gralsbotschaft) la licence générale exclusive pour l’impression, pour les traductions vers toutes les langues vivantes et pour la diffusion de l’œuvre, en prenant pour base l’édition de dernière main.

De ce fait les versions du Message du Graal qu’elle publie sont, tant par leur contenu (texte) que par la répartition et l’ordre des conférences, les « seules éditions autorisées » de cette œuvre.

[52] Le procureur des défenderesses a également fait admettre au témoin que *Le Message du Graal* avait été profondément remanié entre sa première parution, en 1926, et l’édition qu’il prétend être finale et définitive, en 1931. Non seulement l’ordre des conférences a-t-il été modifié, mais ces dernières sont passées de 43 à 91. Le témoin ajoute cependant qu’Oskar Ernst Bernhardt avait lui-même annoncé ces changements, ce qu’il n’a pas fait après 1931.

iii) M. Yves Malépart

[53] Le troisième témoin, M. Yves Malépart, est un retraité de la fonction publique fédérale. Il a lui aussi pris connaissance du Message du Graal au cours des années 80, et il a adhéré au Mouvement au cours des années 90. En 1999, il dit avoir appris de M. Drolet que l’œuvre à laquelle il avait eu accès avait été remaniée. Il s’est donc procuré la traduction de M. Roudaut, puis celle de M. Drolet en 2001. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte que l’ordre des conférences dans l’édition de 1931 n’était pas le même que dans l’ouvrage tel que publié par la Stiftung. À son avis, l’édition de 1931 telle que traduite par M. Drolet était beaucoup plus logique et facile à lire. Il a confié ne pas savoir pourquoi la Stiftung ne publiait pas la version originale, et opiné qu’elle voulait peut-être contrôler le Message.

[54] Il a insisté sur l’importance de rendre accessible à tous l’œuvre originale d’Oskar Ernst Bernhardt telle que publiée en 1931, du fait qu’elle est plus complète et plus lisible. Il a répété que l’édition de 1931 comportait une douzaine de conférences de plus que la version diffusée par la Stiftung, que l’ordre des conférences avait été modifié et que plus de 300 passages différaient. Voilà pourquoi il était essentiel selon lui que M. Drolet puisse

Mr. Drolet be able to publish his own translation, which was more faithful to the German edition of 1931.

[55] On cross-examination, Mr. Malépart said that he had bought *The Grail Message* published by the Stiftung in a general bookstore after having previously borrowed it from a municipal library. As for Mr. Roudaut's translation, he had read a mimeographed copy of it. Lastly, he confirmed that Mr. Drolet's version and the Stiftung edition were easier to read than Mr. Roudaut's version.

(iv) Jean-François Roudaut (expert witness)

[56] Jean-François Roudaut, a French citizen, testified as an expert on the life of Oskar Ernst Bernhardt. Holder of bachelor's and master's degrees in literature, he has conducted research on Oskar Ernst Bernhardt since 1976, when he himself embraced the Grail Message. He published several books on the work of Oskar Ernst Bernhardt, which he distributed to followers of the Message. Some of those books were translated into German but none of them was copyrighted. In addition to studying the author's work, he also met a number of Oskar Ernst Bernhardt's disciples who had known him personally. Lastly, he gave public lectures in some 20 French cities on the Grail Message and Oskar Ernst Bernhardt.

[57] In addition to writing about the work of Oskar Ernst Bernhardt, he also translated some of his unpublished writings. Having read the original version of the Message (1931 edition) in 1979 and being dissatisfied with the French translation done by one Lucien Siffrid in 1933, he personally undertook the translation of the work of Oskar Ernst Bernhardt (*In the Light of Truth, Echoes I and Echoes II*) in 1991. He worked on the translation until 2001 and he continued to correct it until 2005. This translation (which is at Exhibit P-32) was intended only for the followers of the Message and was therefore not copyrighted, publicized or distributed by a publisher.

[58] Counsel for the defendants objected to the Court's recognition of Mr. Roudaut as an expert on the ground

publier sa propre traduction, plus fidèle à l'édition allemande de 1931.

[55] En contre-interrogatoire, M. Malépart a dit avoir acheté *Le Message du Graal* publié par la Stiftung dans une librairie grand public et l'avoir préalablement emprunté dans une bibliothèque municipale. Quand à la traduction de M. Roudaut, il en a pris connaissance sous forme de photocopie. Enfin, il a confirmé que la version de M. Drolet, de même que l'édition de la Stiftung, étaient plus faciles à lire que celle de M. Roudaut.

(iv) M. Jean-François Roudaut (témoin expert)

[56] M. Jean-François Roudaut, citoyen français, est venu témoigner à titre d'expert sur la vie et l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Titulaire d'une licence et d'une maîtrise en lettres, il poursuit ses recherches sur Oskar Ernst Bernhardt depuis 1976, date où il a lui-même adhéré au Message du Graal. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt, qu'il a distribués aux adhérents du Message; certains de ces ouvrages ont été traduits en allemand, mais aucun n'a fait l'objet d'un dépôt légal. En plus de consulter les œuvres de l'auteur, il a également rencontré plusieurs disciples d'Oskar Ernst Bernhardt qui l'ont personnellement connu. Enfin, il a participé à plusieurs conférences publiques dans une vingtaine de villes de France sur le Message du Graal et sur Oskar Ernst Bernhardt.

[57] En plus d'écrire des ouvrages sur l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt, il a également traduit certains de ses textes inédits. Ayant pris connaissance en 1979 de la version originale du Message (édition 1931), et insatisfait de la traduction française qui en avait été faite par un dénommé Lucien Siffrid en 1933, il entreprend de procéder lui-même à la traduction de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt (*Dans la lumière de la vérité, Résonances I et Résonances II*) en 1991; il y travaillera jusqu'en 2001, et il a continué de la corriger jusqu'en 2005. Cette traduction (que l'on retrouve à la pièce P-32) ne s'adresse qu'aux adhérents du Message; elle n'a donc pas fait l'objet d'un copyright, n'a pas reçu de publicité et n'a pas été distribuée par un éditeur.

[58] Le procureur des défenderesses s'est objecté à ce que la Cour reconnaisse la qualité d'expert à M. Roudaut,

that he was merely giving his personal opinion based on certain texts. It was also argued that the issue of whether the original version had been revised and by whom was not relevant to the case. At the hearing I reserved my decision on this objection.

[59] Now that I have heard the testimony and cross-examination of Mr. Roudaut and read his report, I am of the opinion that the witness does have in-depth and extensive knowledge of the life and work of Oskar Ernst Bernhardt and that he can help the Court by shedding light at least on the context of this dispute. It is true that the expertise that Mr. Roudaut may have acquired on the philosophy of Oskar Ernst Bernhardt does not result from his academic training but from his in-depth study of the writings in their original German version. However, the fact that Mr. Roudaut is largely self-taught in this subject does not disqualify him as an expert. As the authors Sopinka, Lederman and Bryant wrote in a passage cited with approval by the Supreme Court (*The Law of Evidence in Canada*, Toronto: Butterworths, 1992, at pages 536–537) in *R. v. Marquard*, [1993] 4 S.C.R. 223 (at page 243):

The admissibility of such [expert] evidence does not depend upon the means by which that skill was acquired. As long as the court is satisfied that the witness is sufficiently experienced in the subject-matter at issue, the court will not be concerned with whether his or her skill was derived from specific studies or by practical training, although that may affect the weight to be given to the evidence.

[60] On the other hand, the defendants are right to point out that Mr. Roudaut is not a perfectly neutral and objective witness, since he not only joined the Grail Movement but also published what he feels is a more faithful French version of the work of Oskar Ernst Bernhardt, on which in fact Mr. Drolet based his own work. Although this does not prevent the Court from recognizing Mr. Roudaut as an expert and from admitting his testimony, I nevertheless consider this a factor which I will have to take into consideration when the time comes to assess the probative value of his testimony.

[61] Mr. Roudaut delivered a learned analysis, admittedly sometimes difficult for the uninitiated to

au motif que ce dernier n’offrait que son opinion personnelle à partir de certains textes. On a également fait valoir que la question de savoir si le texte original avait été remanié et par qui n’était pas pertinente au litige. Lors de l’audition, j’ai pris cette objection sous réserve.

[59] Ayant maintenant pris connaissance du témoignage et du rapport de M. Roudaut, de même que de son contre-interrogatoire, j’estime que le témoin a certes une connaissance approfondie de la vie et de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt et qu’il peut apporter à la Cour un éclairage précieux à tout le moins sur le contexte dans lequel s’inscrit le litige. Il est vrai que l’expertise qu’a pu acquérir M. Roudaut sur la pensée d’Oskar Ernst Bernhardt ne découle pas de sa formation académique mais bien de sa fréquentation approfondie de ses écrits dans leur version allemande originale. Mais le fait que M. Roudaut soit à bien des égards un autodidacte en la matière ne constitue pas en soi un obstacle à sa qualification d’expert. Comme l’écrivaient les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans un passage repris avec approbation par la Cour suprême (*The Law of Evidence in Canada*, Toronto : Butterworths, 1992, aux pages 536 et 537) dans l’arrêt *R. c. Marquard*, [1993] 4 R.C.S. 223 (à la page 243) :

[TRADUCTION] L’admissibilité du témoignage [d’expert] ne dépend pas des moyens grâce auxquels cette compétence a été acquise. Tant qu’elle est convaincue que le témoin possède une expérience suffisante dans le domaine en question, la cour ne se demandera pas si cette compétence a été acquise à l’aide d’études spécifiques ou d’une formation pratique, bien que cela puisse avoir un effet sur le poids à accorder au témoignage.

[60] En revanche, les défenderesses ont raison de souligner que M. Roudaut n’est pas un témoin parfaitement neutre et objectif, ayant non seulement adhéré au Mouvement du Graal mais ayant aussi publié ce qu’il estime être une version française plus fidèle de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt dont M. Drolet s’est d’ailleurs inspiré. Bien que cela ne porte pas un coup fatal à sa qualification comme expert et à l’admissibilité de son témoignage, j’estime néanmoins qu’il s’agit là d’un facteur dont il me faudra tenir compte lorsque viendra le moment d’apprécier la force probante de son témoignage.

[61] M. Roudaut s’est livré à une exégèse savante, je dois l’avouer, parfois difficile à suivre pour le non-initié,

follow, of the work of Oskar Ernst Bernhardt. As I mentioned in my introductory comments, it is not up to this Court to rule on the true meaning and import of the writings of Oskar Ernst Bernhardt and even less to arbitrate the doctrinal quarrels that may divide the followers of the Message. Therefore, I will consider only those aspects of the testimony of Mr. Roudaut that may have a bearing on the legal issues before this Court.

[62] First, Mr. Roudaut claimed that the author had never wanted his work to be marketed or publicized. On the contrary, he wanted it to be transmitted orally and difficult to obtain and intended it only for those persons wishing to embark on a personal quest.

[63] He also mentioned that in all the works published by the author between 1923 and 1936, his pen name was spelled in the German manner (Abdruschin) whereas in subsequent editions a different spelling (Abd-ru-shin) was used without any explanation.

[64] Mr. Roudaut also discussed the genealogy of Oskar Ernst Bernhardt and of his wife Maria Freyer (this genealogy is found at Exhibit P-39). Oskar Ernst Bernhardt had two children from his first marriage, Herbert (died 1918) and Edith (died 1970). His second wife also had three children from a first marriage, Irmingard, Alexander and Maria Elisabeth. Oskar and Maria never had any children together and Oskar never adopted Maria's children.

[65] Because Oskar Ernst Bernhardt died intestate, his daughter Edith was his principal heir. Under German law at the time, she inherited three quarters of the estate and his widow Maria inherited one quarter (see Exhibit P-29).

[66] On January 20, 1942, Edith and Maria agreed on a new division of the estate. Edith received a claim Oskar Ernst Bernhardt had against a third party while Maria became the owner of the [TRANSLATION] "intellectual property rights, as well as the rights to the publishing company and all other patrimonial assets belonging to

de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Tel que je l'ai mentionné dans mes remarques liminaires, il n'appartient pas à cette Cour de se prononcer sur le sens et la portée véritable des écrits d'Oskar Ernst Bernhardt, et encore moins de se poser en arbitre des querelles doctrinales qui peuvent diviser les adhérents au Message. Je ne retiendrai donc du témoignage de M. Roudaut que les aspects pouvant avoir une incidence sur les questions juridiques qui ont été soumises à cette Cour.

[62] M. Roudaut a d'abord soutenu que l'auteur n'a jamais voulu que son œuvre soit commercialisée ou fasse l'objet de publicité. Il souhaitait au contraire qu'elle soit transmise oralement et qu'elle soit difficile d'accès, destinée uniquement à ceux et celles qui voulaient faire une démarche personnelle.

[63] Il a également mentionné que dans toutes les publications faites par l'auteur entre 1923 et 1936, son nom de plume apparaissait avec une graphie allemande (Abdruchin), alors que dans les éditions subséquentes, on utilise une orthographe différente (Abd-ru-shin) sans aucune explication.

[64] M. Roudaut s'est également attardé à la généalogie d'Oskar Ernst Bernhardt et de son épouse, Maria Freyer (on retrouve cette généalogie à la pièce P-39). Oskar Ernst Bernhardt a eu deux enfants de son premier mariage, Herbert (décédé en 1918) et Edith (décédée en 1970). Sa seconde épouse a également eu trois enfants d'un premier mariage, Irmingard, Alexander et Maria Elisabeth. Oskar et Maria n'ont jamais eu d'enfants ensemble, et Oskar n'a jamais adopté les enfants de Maria.

[65] Oskar Ernst Bernhardt étant mort sans testament, c'est sa fille Edith qui sera sa principale héritière. Selon la loi allemande de l'époque, elle héritera des trois quarts de la succession et Maria, sa femme, du quart (voir pièce P-29).

[66] Le 20 janvier 1942, Edith et Maria s'entendent sur un nouveau partage de la succession. Edith reçoit une créance d'Oskar Ernst Bernhardt à l'encontre d'un tiers, tandis que Maria se voit reconnaître « les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les droits sur la maison d'édition et l'ensemble des autres éléments du patrimoine

the estate” (Exhibit P-4). The witness questioned the authenticity of this agreement, especially because the claim that Edith allegedly inherited would have been of little value. However, there is no evidence on this point. In any event, a letter sent to Ms. Nagel by the family’s attorney on January 14, 1942, mentioned that the copyright belonged to Maria because Oskar Ernst Bernhardt had made a gift of it to her while he was alive (Exhibit P-35).

[67] Mr. Roudaut also referred to a first statement written by Oskar Ernst Bernhardt when he was detained by the Nazis on July 19, 1938 (his second statement is reproduced at paragraph 44 of these reasons). In this first statement, found at Tab 11 of the joint list of admissions, Oskar Ernst Bernhardt apparently revoked all mandates that he had previously given. The statement reads as follows:

[TRANSLATION] I point out that all possible foreign organizations still in existence and which are based on the teachings of the Grail must confine any possible continuation of their activities strictly within the framework of their country’s laws so that I myself will no longer have anything to do in any way with those organizations and so that any such mandate given by me – whether commercial in nature or in connection with the organization – is to be considered, as far as I am concerned, to have expired. No one is authorized any longer to use any power of attorney whatsoever given by me:

1. All commercial and private mandates given by me are expired. Only the power of attorney granted to the lawyer Doctor Karl Polaczek remains in force and he is authorized to make arrangements as instructed by me.
2. I demand that my former supporters cease any community, collective work and activity that would lead to the conclusion that the Movement directed by me is continued.
3. In particular, it is my wish that all former members of the “Gralssiedlung” [“City of the Grail”] on the Vomperberg leave this Community or its environs as soon as possible.
4. It is also necessary to avoid giving even the impression that the Movement is continuing in any form whatsoever. Anyone acting counter to my wishes expressed here is acting against me and under his own responsibility.

appartenant à la succession » (pièce P-4). Le témoin a mis en doute l’authenticité de cette entente, notamment parce que la créance dont aurait hérité Edith aurait été de peu de valeur. Mais il n’y a aucune preuve à cet égard. Au demeurant, une lettre adressée à M^{me} Nagel par l’avocat de la famille le 14 janvier 1942 mentionne que les droits d’auteur appartenaient de toute façon à M^{me} Maria parce qu’ils lui auraient été offerts en cadeau par Oskar Ernst Bernhardt de son vivant (pièce P-35).

[67] M. Roudaut a également fait référence à une première déclaration écrite par Oskar Ernst Bernhardt alors qu’il était détenu par les nazis, le 19 juillet 1938 (sa deuxième déclaration est celle qui est reproduite au paragraphe 44 des présents motifs). Dans cette première déclaration, qui se trouve à l’onglet 11 de la liste conjointe des faits admis, Oskar Ernst Bernhardt aurait révoqué tous les mandats qu’il aurait accordés auparavant. Cette déclaration se lit comme suit :

Je fais remarquer que toutes les éventuelles organisations étrangères encore existantes, qui sont basées sur l’enseignement du Graal, doivent limiter une éventuelle poursuite de leur activité uniquement au cadre des lois de leur pays, de sorte que je n’ai moi-même plus rien à faire d’aucune manière avec ces organisations et que tout mandat octroyé par moi dans ce sens – que ce soit d’ordre commercial ou relativement à l’organisation – est à considérer, en ce qui me concerne, comme expiré. Plus personne n’est habilité à se prévaloir plus longtemps d’une procuration d’aucune sorte de ma part :

1. Tous les mandats commerciaux et privés accordés par moi sont expirés. Exclusivement la procuration accordée à l’avocat, le Docteur Karl Polaczek, demeure maintenue, lequel est autorisé à prendre des dispositions dans le sens de mes indications.
2. J’exige de tous mes anciens partisans qu’ils interrompent toute communauté, tous travaux en commun et toute activité, qui feraient conclure à une continuation du Mouvement dirigé par moi.
3. En particulier, il est de mon désir que tous les anciens membres de la « Gralssiedlung » [« Cité du Graal »] sur le Vomperberg veuillent quitter cette Agglomération ou ses environs au plus tôt.
4. Il est aussi nécessaire d’éviter de donner ne serait-ce que l’impression que le Mouvement se poursuit sous une forme quelconque. Celui qui agit à l’encontre de mes désirs ici exprimés, agit contre moi et sous sa propre responsabilité.

[68] If Mr. Roudaut is to be believed, there is no reason to doubt the authenticity of this document, even if it is only a copy of the original that was destroyed at the end of the war. Mr. Roudaut also claimed that this statement was not written under duress and that Oskar Ernst Bernhardt would never have written something that he did not believe, even under duress.

[69] Counsel for the defendants obviously objected to this document being admitted into evidence for the same reasons he gave regarding the second statement made by Oskar Ernst Bernhardt during his detention (irrelevant and not given freely and voluntarily).

[70] Like Mr. Langlois before him, Mr. Roudaut also wondered why Mr. Vollmann, the husband of Maria Elizabeth and for many years the head of the international Movement, did not reproduce the excerpts of the 1939 statement quoted above (at paragraph 44 of these reasons) in a work he published in 1987 ([TRANSLATION] *And the Light Shineth in Darkness and the Darkness Comprehended it Not*, Tab 19 of the joint list of admissions). In fact, Mr. Roudaut sent a letter to Mr. Vollmann in which he pointed out several differences between the [TRANSLATION] “Comprehensive Edition” of 1931 and subsequent editions published by the Stiftung and expressed the opinion that these numerous changes could not have been made by Oskar Ernst Bernhardt himself (Exhibit P-17). At the hearing Mr. Roudaut embarked on a long and (at least to the uninitiated) obscure explanation of the reasons why he believed that Oskar Ernst Bernhardt could not have made the changes to the 1931 edition.

[71] Mr. Vollmann answered Mr. Roudaut in a letter dated October 14, 1989 (Exhibit P-16). He mentioned first of all that he had not included the missing paragraphs in the 1939 statement because they were not necessary for the subject-matter dealt with. Here is how he explained this:

[TRANSLATION] Abd-ru-shin’s Words were a reply to the attacks by renegades at that time during the great criminal trial in the years 1938 to 1941 instituted against Abd-ru-shin for a major fraud by the N.S. Gauleiter (regional chief) Hofer. Opponents

[68] S’il faut en croire M. Roudaut, il n’y a aucune raison de douter de l’authenticité de ce document, même s’il ne s’agit que d’une copie de l’original qui aurait été détruit à la fin de la guerre. M. Roudaut a également prétendu que cette déclaration n’avait pas été écrite sous la contrainte, et que jamais Oskar Ernst Bernhardt n’aurait écrit quelque chose qu’il ne croyait pas, même sous la contrainte.

[69] Le procureur des défenderesses s’est évidemment objecté à ce que ce document soit admis en preuve, pour les mêmes raisons qu’il avait invoquées eu égard à la deuxième déclaration faite par Oskar Ernst Bernhardt durant son incarcération (manque de pertinence et caractère non libre et volontaire).

[70] Comme M. Langlois avant lui, M. Roudaut s’est lui aussi interrogé sur les motifs qui ont poussé M. Vollmann, époux de Maria Elisabeth et responsable du Mouvement international durant de nombreuses années, à ne pas reproduire les extraits de la déclaration de 1939 cités plus haut (au paragraphe 44 des présents motifs) dans un ouvrage qu’il a publié en 1987 (*Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas comprise*, onglet 19 de la liste conjointe des faits admis). M. Roudaut a d’ailleurs adressé une lettre à M. Vollmann dans laquelle il relevait plusieurs différences entre la « grande édition » de 1931 et les éditions subséquentes publiées par la Stiftung, et se disait d’avis que ces nombreux changements n’avaient pu avoir été effectués par Oskar Ernst Bernhardt lui-même (pièce P-17). À l’audition, M. Roudaut s’est lancé dans une longue et (du moins pour un non-initié) obscure explication des motifs qui l’amènent à croire qu’Oskar Ernst Bernhardt ne peut être l’auteur des changements apportés à l’édition de 1931.

[71] Dans une lettre datée du 14 octobre 1989 (pièce P-16), M. Vollmann a répondu à M. Roudaut. Il affirme d’abord ne pas avoir inclus les paragraphes manquants de la déclaration de 1939 parce qu’ils n’étaient pas nécessaires pour le sujet traité. Voici comment il s’en explique :

Ces Paroles de Abd-ru-shin étaient une réplique aux attaques des renégats d’alors au cours du grand procès criminel des années 1938 à 1941 intenté contre Abd-ru-shin pour escroquerie grave par le N.S. Gauleiter (chef de région) Hofer. Les adversaires

tried to show that Abd-ru-shin was a liar and a con man and they said the same things about His Grail Message. They presented the matter as if Abd-ru-shin had written His Message for His own personal gain. At that time I was heard as a witness twice and I knew the acts and charges in this trial which, following an extensive investigation beforehand by the investigating judge of the trial court at Innsbruck, were dismissed on February 26, 1941 because no grounds for continuing the prosecution could be found.

It was in these circumstances that Abd-ru-shin made the statement in question on October 22, 1939, which is still valid today concerning the Grail Message that he recently wrote. Once again, he did not change anything in the meaning of His Words or in their concepts.

If he revised the first editions of His Message (the comprehensive 1931 edition, Echoes "Nachklänge" 1934 and isolated lectures until 1937) during His stay in Kipsdorf (Erzgebirge) by removing lectures, by abridging, by expanding and finally by changing the order of the lectures, that was his absolute right as the author of his work. Through all those changes, even if you notice major differences, the Truth of His Message remained untouched. Therefore, the change only concerned the form in which the Word was given. The "Living Word", that is to say the meaning and content of the Word, was obviously untouched because Truth always remains Truth, no matter what form it is given.

[72] Mr. Vollmann added that Oskar Ernst Bernhardt informed several people during his life that he was revising his message, as it appeared from several letters, photocopies of which he enclosed with his reply to Mr. Roudaut. Oskar Ernst Bernhardt allegedly even confirmed directly to Mr. Vollmann that he was in the process of revising his lectures and putting them in a new order to make them more comprehensible. This letter basically repeated the content of a circular sent to all cross-bearers (as followers of the Message are called) by Mr. Vollmann in May 1978 (Exhibit P-17).

[73] Needless to say, Mr. Roudaut disputed this version of the facts. In his opinion, Mr. Vollmann had no choice but to stick to the Movement's official version because he was the son-in-law of the wife of Oskar Ernst Bernhardt, who was herself deeply involved in the organization. Moreover, he said that despite his repeated requests, he had never been able to see the original manuscript of the version that Oskar Ernst Bernhardt allegedly revised

essayèrent de présenter Abd-ru-shin comme menteur et escroc et employèrent cela aussi contre Son Message du Graal. Ils présentèrent l'affaire comme si Abd-ru-shin n'avait écrit Son Message que pour Son profit personnel. À cette époque je fus entendu deux fois comme témoin et je connais les actes et les accusations de ce procès qui, après une volumineuse instruction préalable par le juge d'instruction du tribunal de première instance d'Innsbruck, fut classé le 26.2.1941 du fait qu'aucun motif justifiant une continuation de la poursuite judiciaire n'ait pu être trouvé.

Ce furent ces circonstances-là qui amenèrent Abd-ru-shin à faire la déclaration en question dans l'explication du 22 octobre 1939 qui est encore valable aujourd'hui en ce qui concerne le Message du Graal qu'il a nouvellement déposé. Là encore il n'a rien changé au sens de Ses Paroles ni à leurs notions.

Qu'il ait remanié les premières éditions de Son Message (grande édition 1931, Résonances « Nachklänge 1934 et conférences isolées jusqu'en 1937) durant Son séjour à Kipsdorf (Erzgebirge) en supprimant des conférences, en raccourcissant, en élargissant et finalement en changeant l'ordre des conférences, était son droit le plus strict en tant qu'Auteur de son œuvre. À travers tous ces changements, même si vous constatez de grandes différences, la Vérité de Son Message restait intangible. Le changement ne concernait donc que la forme dans laquelle la Parole est apportée. La « Parole vivante », c'est-à-dire le sens et le contenu de la Parole, ne fut évidemment pas touchée parce que la Vérité reste toujours identique à elle-même, quelle que soit la forme en laquelle elle est annoncée.

[72] M. Vollmann ajoute qu'Oskar Ernst Bernhardt a informé, de son vivant, plusieurs personnes qu'il remaniait son message, telles qu'en font foi plusieurs lettres dont il joint des photocopies dans sa réponse à M. Roudaut. Oskar Ernst Bernhardt aurait même directement confirmé à M. Vollmann qu'il était en train de remanier ses conférences et de leur donner un nouvel ordre pour les rendre plus compréhensibles. Cette lettre reprend pour l'essentiel une circulaire adressée à tous les porteurs de croix (c'est ainsi qu'on désigne les adhérents au Message) par M. Vollmann en mai 1978 (pièce P-17).

[73] Il va sans dire que M. Roudaut conteste cette version des faits. À ses yeux, M. Vollmann n'avait d'autre choix que de se conformer à la thèse officielle du Mouvement, puisqu'il était le gendre de l'épouse d'Oskar Ernst Bernhardt, elle-même fortement impliquée dans l'organisation. D'autre part, il affirme n'avoir jamais pu voir le manuscrit original de la version qu'Oskar Ernst Bernhardt aurait lui-même remaniée, malgré ses demandes

himself. According to Irmingard herself, any evidence of the author's handwritten annotations that might have existed was allegedly erased after being typewritten.

[74] In fact, Mr. Roudaut did not dispute that Oskar Ernst Bernhardt could have had the intention of revising the Message, but he submitted that he did not have time to do so and that he did not authorize anyone to publish a revised text. He claimed that the numerous inconsistencies in the posthumous version of his works were evidence of this. The revised version published by the Stiftung (to which it refers as the [TRANSLATION] "final" version) would thus be the result at most of an interpretation based on annotations that the author may have left in his desk drawers.

[75] Mr. Roudaut also tried to file in evidence a few photocopied pages of what was allegedly the revised version of the manuscript sent to him by a Slovakian correspondent. The defendant objected to this evidence, first because the exact origin of these pages and the identity of the correspondent were not known, but also because Mr. Roudaut had no expert knowledge of graphology and could not give an opinion about the authenticity of the signatures on this document. At the hearing I reserved my decision on this objection. I must now allow it in the absence of any additional information on the exact origin of this document.

[76] Finally, Mr. Roudaut referred to legal proceedings instituted in Brazil by Ms. Irmingard, the Foundation of the Grail Message (Stiftung) and the Grail Society of Brazil against an organization that had made unauthorized reprints of the work of Oskar Ernst Bernhardt (Exhibit P-2). The allegations concerned copyright infringement, conversion of symbols (Grail Cross and a representation of a snake), use of the pseudonym Abd-ru-shin, reproduction of complete texts and spreading distortion of information contained in the original work. The defendants neither denied the existence of the judgment, rendered in 1989 and dismissing the suit, nor did they question the quality of the translation. On the other hand, they expressed doubts about the relevance of that judgment to this case in view of the fact that under Brazilian law,

répétées en ce sens. Les seules preuves qui auraient pu exister des annotations manuscrites présumément faites par l'auteur auraient été effacées après avoir été dactylographiées, de l'aveu même d'Irmingard.

[74] En fait, M. Roudaut ne conteste pas qu'Oskar Ernst Bernhardt ait pu avoir l'intention de modifier le Message, mais soutient qu'il n'a pas eu le temps de le faire et qu'il n'a mandaté personne pour publier un texte remanié. Il en veut notamment pour preuve les nombreuses incohérences que l'on retrouverait dans la version posthume de ses œuvres. La version remaniée que propose la Stiftung (à laquelle cette dernière réfère d'ailleurs comme étant la version « de dernière main ») ne résulterait donc tout au plus que d'une interprétation faite à partir d'annotations que l'auteur aurait pu laisser dans ses tiroirs.

[75] M. Roudaut a également tenté d'introduire en preuve quelques pages photocopées de ce qui serait le manuscrit de la version remaniée, que lui aurait fait parvenir un correspondant slovaque. La partie défenderesse s'est objectée à cette preuve, d'abord parce que l'on ne connaît pas l'origine exacte de ces pages et l'identité du correspondant, mais également parce que M. Roudaut n'a pas d'expertise en graphologie et ne peut se prononcer sur l'authenticité des signatures que l'on trouve sur ce document. Lors de l'audition, j'avais pris cette objection sous réserve; elle me paraît maintenant devoir être maintenue, en l'absence de toute précision supplémentaire sur l'origine exacte de ce document.

[76] Enfin, M. Roudaut a fait allusion à un procès intenté au Brésil par M^{me} Irmingard, la Fondation du Message du Graal (la Stiftung) et la Société du Graal du Brésil contre un organisme qui avait procédé à des rééditions non autorisées de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt (pièce P-2). On alléguait violation du droit d'auteur, appropriation de symboles (Croix du Graal et représentation d'un serpent), utilisation du pseudonyme Abd-ru-shin, reproduction de textes complets et propagation déformée des informations contenues dans l'œuvre originale. Les défenderesses n'ont pas nié l'existence de ce jugement, prononcé en 1989 et déboutant les demanderesses, et n'ont pas non plus remis en question la qualité de la traduction. En revanche, elles ont émis des doutes sur la pertinence de cette décision

copyright lapses on the death of the immediate heir (child, parent or surviving spouse of the deceased author) and not, as in Canada, 50 years after the death of the author.

[77] On cross-examination, Mr. Roudaut admitted that Oskar Ernst Bernhardt did not leave any written instructions forbidding a third party or an heir from doing anything official following his death. He also admitted that his was a minority opinion and acknowledged that there were far more people who confirmed the Stiftung's version than who disputed it. Lastly, he reiterated that Oskar Ernst Bernhardt had intended to revise his message and that he had made a few minor changes before his death but had not had the time to finish the job.

[78] The witness also acknowledged that he reached an agreement with the Stiftung in 1996. This agreement was subsequently confirmed by a French court following an action for copyright infringement and forgery resulting from the publication and distribution of his unauthorized translation of the work *In the Light of Truth* (see exhibit D-22). The parties agreed, *inter alia*, to the following:

[TRANSLATION]

ARTICLE 1 – Mr. Jean-François Roudaut acknowledges that the work “Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft” of Oskar Ernst Bernhardt, known under the pseudonym Abd-ru-shin, and his French translation “Dans la lumière de la vérité – Message du Graal” are not in the public domain and are protected under copyright laws at least until April 30, 2000.

...

ARTICLE 3 – Mr. Jean-François Roudaut will not reproduce or distribute the work mentioned in article 1 above for as long as the rights to that work, which belong to the Gralsbotschaft foundation, are protected by law.

ARTICLE 4 – In consideration of the undertakings by Mr. Jean-François Roudaut in articles 2 and 3 of this agreement, the Gralsbotschaft foundation waives the damages it is entitled to claim from Mr. Roudaut for the publishing and distribution acts committed before the signing of this agreement.

dans le cadre du présent litige, dans la mesure où la loi brésilienne prévoit que les droits d'auteur s'éteignent au décès de l'héritier immédiat (enfant, parent ou épouse survivante de l'auteur décédé), et non pas 50 ans après le décès de l'auteur, comme au Canada.

[77] En contre-interrogatoire, M. Roudaut a admis qu'Oskar Ernst Bernhardt n'a pas donné d'instruction écrite interdisant à un tiers ou à un héritier de faire quoi que ce soit d'officiel après sa mort. Il a également admis exprimer une opinion minoritaire, et reconnu que les témoignages confirmant la version de la Stiftung sont beaucoup plus nombreux que ceux qui la contestent. Enfin, il a réitéré qu'Oskar Ernst Bernhardt avait l'intention de remanier son message, et qu'il avait effectivement procédé à quelques remaniements mineurs avant sa mort, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'au bout.

[78] Le témoin a également reconnu en être venu à une entente avec la Stiftung en 1996, entente subséquentement entérinée par un tribunal français, suite à une poursuite pour violation de droits d'auteur et contrefaçon résultant de la publication et de la distribution de sa traduction non autorisée de l'ouvrage *Dans la lumière de la vérité* (voir pièce D-22). Les parties convenaient notamment de ce qui suit :

ARTICLE 1 – Monsieur Jean-François Roudaut reconnaît que l'oeuvre [*sic*] « Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft » de Oskar Ernst Bernhardt, connu sous le pseudonyme Abd-ru-shin, et sa traduction française « Dans la lumière de la vérité – Message du Graal », ne sont pas dans le domaine public et sont protégées au moins jusqu'au 30 avril 2000 par les dispositions du droit d'auteur.

[...]

ARTICLE 3 – Monsieur Jean-François Roudaut s'engage à ne plus reproduire ni distribuer l'œuvre mentionnée à l'article 1 ci-dessus tant que les droits y afférents et appartenant à la fondation Gralsbotschaft sont protégés par la loi.

ARTICLE 4 – En contrepartie des engagements pris par Monsieur Jean-François Roudaut aux articles 2 et 3 du présent protocole, la fondation Gralsbotschaft renonce aux dommages-intérêts qu'elle est en droit de faire valoir à l'égard de Monsieur Roudaut pour les actes d'édition et de distribution réalisés avant la signature du présent protocole.

[79] During his testimony, Mr. Roudaut claimed that Oskar Ernst Bernhardt wished to reach only serious seekers and was against publicizing the Grail Message. When questioned about one of the excerpts on which he based this conclusion (answers to questions, 20-01; Exhibit P-32), Mr. Roudaut admitted that the German verb “*werben*” used by Oskar Ernst Bernhardt can be translated not only as “*faire de la publicité*” (“to publicize”) but also as “*recruter*” (“to recruit”) as confirmed by the *Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français* (Exhibit D-25).

[80] Mr. Roudaut returned to testify briefly about copyright. His explanations of the legal provisions applicable in Switzerland are not of much relevance in settling this dispute under Canadian law. The same is true of Mr. Roudaut’s dissertation on the content of the book entitled *Exhortations* and the origin of the lectures it contains.

[81] The affidavits sworn by André Fischer (Exhibit P-37) and Luce Lafeuillade (Exhibit D-45) are of greater interest. Counsel for both parties agreed that they be filed in evidence despite their respective concerns about their probative value and their authenticity. Mr. Lauzon, counsel for the defendants, submitted that Mr. Fischer’s affidavit contained a great deal of hearsay. Ms. Dagenais, counsel for Mr. Drolet, was concerned by the fact that Ms. Lafeuillade had refused to speak to her and that Mr. Lauzon had never personally contacted her. Of course, these factors will be considered when the time comes to weigh the probative value of these affidavits.

[82] Mr. Fischer is 97 years old and the only living person who knew Oskar Ernst Bernhardt personally. In his affidavit, he stated that he was convinced that the author himself did not revise his message as published in 1931, not only because he declared that his message was unchangeable but because the version distributed by the Stiftung was inconsistent. He also noted that numerous passages had been changed, removed or added and that the order of the lectures had been turned upside down, resulting in a weakened Message. However, I note that Mr. Fischer was expelled from the Movement at the end of the 1980s.

[79] Lors de son témoignage, M. Roudaut avait prétendu qu’Oskar Ernst Bernhardt ne souhaitait s’adresser qu’aux chercheurs sérieux, et s’opposait à ce que l’on fasse de la publicité sur le Message du Graal. Questionné à propos de l’un des extraits sur lesquels il s’appuie pour en arriver à cette conclusion (réponses aux questions, 20-01; pièce P-32), M. Roudaut admet que le verbe allemand « *werben* » utilisé par Oskar Ernst Bernhardt peut se traduire non seulement par « faire de la publicité » mais également par « recruter », comme en fait foi la traduction donnée par le *Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français* (pièce D-25).

[80] M. Roudaut est revenu brièvement à la barre pour témoigner au sujet des droits d’auteur. Ses explications sur le régime juridique applicable en Suisse ne sont pas d’une grande pertinence pour la solution du litige en droit canadien. Il en va de même du long exposé de M. Roudaut relatif au contenu du volume intitulé *Exhortations* et de l’origine des conférences qui s’y trouvent reproduites.

[81] Plus intéressants sont les affidavits souscrits par M. André Fischer (pièce P-37) et M^{me} Luce Lafeuillade (pièce D-45). Les procureurs ont accepté qu’ils soient versés en preuve malgré leurs préoccupations respectives quant à leur force probante et leur authenticité. M^c Lauzon, pour les défenderesses, a fait valoir que l’affidavit de M. Fischer contenait beaucoup de ouï-dire. M^c Dagenais, qui représente M. Drolet, s’est par ailleurs inquiétée du fait que M^{me} Lafeuillade ait refusé de lui parler et que M^c Lauzon lui-même n’ait jamais communiqué avec elle. Bien entendu, ces facteurs seront pris en considération lorsque viendra le moment de soupeser le poids de ces affidavits.

[82] M. Fischer, âgé de 97 ans, est la seule personne encore vivante ayant personnellement connu Oskar Ernst Bernhardt. Il affirme avoir la conviction que ce dernier n’a pas lui-même modifié son message tel que publié en 1931, non seulement parce qu’il a déclaré que son message était inchangeable mais aussi parce que la version diffusée par la Stiftung manque de cohérence. Il note également que de nombreux passages ont été changés, supprimés ou ajoutés et que l’ordre des conférences a été bouleversé, avec pour résultat que le Message s’est dégradé. Je note cependant que M. Fischer a été exclu du Mouvement à la fin des années 80.

[83] Ms. Lafeuillade is a trained translator and a graduate of the Sorbonne. Since 1972 she has done many translations from German to French within the Grail Movement and she worked closely with Mr. Kaufmann on a large number of them. Contrary to what Mr. Drolet stated, she claimed that Mr. Kaufmann's translations were entirely original. On that point, she wrote:

[TRANSLATION]

6. Having personally assisted Paul Kaufmann in his translation of *Im Lichte der Wahrheit* and *Ermahnungen* by Oskar Ernst Bernhardt, I can assert that he did indeed translate these books directly from German into French. At most, Paul Kaufmann and I occasionally consulted one of the previous translations, including the 1933 translation by Lucien Siffrid, for verification only.

(v) Yvon Drolet

[84] Mr. Drolet first explained how he learned about the Message, his association with the Canadian division of the Grail Movement (subsequently replaced by the Grail Foundation), how he gradually distanced himself from the Movement and finally, how he discovered the original 1931 version through the translation by Mr. Roudaut.

[85] He then explained at length the reasons that led him to believe that the order in which the lectures were presented in the original work made the Message less stern and easier to understand. He said that he had wanted to reproduce the cover page as it had appeared in the original German version.

[86] Mr. Drolet claimed that his version was more complete than the "revised" version published by the Stiftung. In the latter version, 13 lectures were allegedly missing as well as more than 340 passages that added up to approximately 10 additional lectures if placed end to end. In his opinion, those elisions were important not only quantitatively but also qualitatively because they altered the Message considerably.

[87] In writing his work, Mr. Drolet claimed that he based himself on Mr. Roudaut's translation, which he

[83] M^{me} Lafeuillade a pour sa part une formation de traductrice et elle est agrégée de la Sorbonne. Elle a fait beaucoup de traductions de l'allemand au français au sein du Mouvement du Graal depuis 1972, et elle a étroitement travaillé sur de nombreuses traductions avec M. Kaufmann. Contrairement à ce qu'affirme M. Drolet, elle soutient que les traductions de M. Kaufmann sont tout à fait originales. Elle écrit à ce propos :

6. Ayant personnellement assisté Paul Kaufman [*sic*] dans ses travaux de traduction de *Im Lichte der Wahrheit* et *Ermahnungen* d'Oskar Ernst Bernhardt, je puis affirmer qu'il a effectivement traduit ces livres de l'allemand au français directement. Tout au plus, Paul Kaufman [*sic*] et moi-même, avons consulté de temps à autres l'une ou l'autre traduction antérieure y compris celle de 1933 de Lucien Siffrid, à titre de vérification uniquement.

v) M. Yvon Drolet

[84] M. Drolet a d'abord expliqué comment il avait pris connaissance du Message, son association avec la division canadienne du Mouvement du Graal (subséquentement remplacé par la Fondation du Graal), comment il s'en est peu à peu détaché et enfin comment il a découvert la version originale de 1931 par le biais de la traduction effectuée par M. Roudaut.

[85] Il a ensuite longuement élaboré sur les raisons qui l'incitent à croire que l'ordre dans lequel sont présentées les conférences dans l'œuvre originale rend le Message moins sévère et plus facile à comprendre. Il a précisé avoir voulu reproduire la page couverture telle qu'elle apparaissait dans la version originale allemande.

[86] M. Drolet a prétendu que sa version est plus complète que la version « remaniée » publiée par la Stiftung. Dans cette dernière, il manquerait 13 conférences et plus de 340 passages qui équivaldraient environ à 10 autres conférences si on mettait ces passages bout à bout. À ses yeux, ces retraits sont importants non seulement au plan quantitatif mais également au plan qualitatif, en ce qu'ils altèrent considérablement le Message.

[87] Pour rédiger son ouvrage, M. Drolet a dit s'être inspiré de la traduction de M. Roudaut, qu'il a cependant

modified however because he found it too literary and too difficult to read. He also used the translation of the “revised” version that Mr. Kaufmann had done for the Stiftung, which had been given to him by Mr. Thivierge (the president of the Foundation in Canada) on diskettes at the time when he was still giving lectures for the Foundation.

[88] On cross-examination, Mr. Drolet confirmed that the “revised” version of the Message in French was sold when he gave lectures for the Foundation. He also acknowledged that he had requested and received funds from the Foundation to continue his lectures (exhibits D-28, D-29).

[89] Mr. Drolet also acknowledged including in his affidavit of documents a [TRANSLATION] “Chronology of Events” that he had based on information provided to him by Mr. Roudaut (Exhibit D-27). In this chronology, he wrote the following for the year 1945: [TRANSLATION] “Copyright belongs to Maria”. For the year 1957, the following notation was made: [TRANSLATION] “Copyright is transferred to Alexander (Maria’s son)”. For 1968, the following appears: [TRANSLATION] “Herr Alexander had specified in his will that Fräulein Irmgard was the sole heiress of his entire estate, including his copyright”. Finally, he wrote the following for 1990: [TRANSLATION] “In her will, Fräulein Irmgard bequeathed the copyright to the Stiftung Gralsbotschaft (The Foundation of the Grail Message in Stuttgart, directed by Jürgen Sprick). However, this will did not mention the original 1931 comprehensive edition of the Grail Message, (In the Light of Truth) but rather the new 1949/51 edition of the Grail Message in three volumes”.

[90] Re-examined by Ms. Dagenais on this point, Mr. Drolet specified that he did not know that Maria had a will when he wrote this chronology and that he believed moreover that Irmgard was not the owner of the copyright because of the Brazilian judgment in 1989. He also mentioned that his only goal was to publish the original version of the Message and that he had no commercial or profit motive. He said lastly that he could not change the title of his work because he would have the impression of misleading the reader.

modifié parce qu’il la trouvait trop littéraire et trop difficile à lire. Il s’est également appuyé sur la traduction de la version « remaniée » faite par M. Kaufmann pour le compte de la Stiftung, que lui avait remise M. Thivierge (le président de la Fondation au Canada) sur disquettes à l’époque où il prononçait encore des conférences pour la Fondation.

[88] En contre-interrogatoire, M. Drolet a confirmé que l’on vendait la version « remaniée » du Message en français lorsqu’il donnait des conférences pour la Fondation. Il a également reconnu avoir sollicité et reçu des fonds de la Fondation pour pouvoir poursuivre ses conférences (pièces D-28, D-29).

[89] M. Drolet a également reconnu avoir produit dans son affidavit de documents une « Chronologie des événements » qu’il avait rédigée sur la base d’informations que lui avait transmises M. Roudaut (pièce D-27). Dans cette chronologie, il écrit pour l’année 1945 : « Les droits d’auteur appartiennent à Maria. » Puis, pour l’année 1957, on retrouve l’inscription suivante : « Les droits d’auteur sont transférés à Alexandre (fils de Maria). » En 1968, on retrouve : « Herr Alexander avait désigné par testament Fräulein Irmgard comme unique héritière de la totalité de sa succession, droits d’auteur inclus ». Enfin, il écrit pour l’année 1990 : « Par testament Fräulein Irmgard transmettait les droits d’auteur à la Stiftung Gralsbotschaft (La Fondation du Message du Graal à Stuttgart dirigée par Jürgen Sprick). Toutefois, ce testament faisait état, non pas de la Grande Édition originale du Message du Graal de 1931, (Dans la Lumière de la Vérité) mais de la nouvelle édition du Message du Graal de 1949/51 en trois tomes. »

[90] Réinterrogé par M^{re} Dagenais à ce sujet, M. Drolet a précisé qu’il ne connaissait pas l’existence du testament de Maria à l’époque où il a rédigé cette chronologie, et qu’il croyait au surplus qu’Irmgard n’était pas titulaire des droits d’auteur sur la base de la décision rendue au Brésil en 1989. Il a également mentionné que son seul objectif était de publier la version originale du Message, et n’avait aucune ambition commerciale ou mercantile. Enfin, il a dit ne pas pouvoir changer le titre sur son ouvrage, parce qu’il aurait l’impression de tromper le lecteur.

[91] Mr. Drolet returned to testify in the context of the copyright infringement counterclaim. He took that opportunity to mention that he did not know that the logo featured on the Stiftung's publications and which is a registered trade-mark (the letter A encircled by a snake swallowing its tail) was used by the Foundation on all of its official documents. In addition, he realized when reading the original 1931 edition that the author used this logo to represent himself. Oskar Ernst Bernhardt actually used a rather different logo that featured (according to Mr. Drolet) the eye of God with a representation of alpha



and omega in its iris. Given what he now knows, he considers it unthinkable and disgraceful to use this logo.

[92] Mr. Drolet also compared the German editions of each of the four books (*In the Light of the Truth*, volumes I, II and III, and *Exhortations*) published by Maria (exhibits P-42A, 43A, 44A and 45A) and by Irmingard (exhibits P-42B, 43B, 44B and 45B) and said that he noted numerous differences between the two versions, which he circled in exhibits P-42C, 43C, 44C and 45C. Counsel for the defendants objected to this evidence on the ground that these differences were not relevant to the dispute inasmuch as it was the copyright to the translation done by Mr. Kaufmann that was alleged to have been infringed. Counsel for the plaintiff replied that it had not been proven that Mr. Kaufmann had received authorization from the holder of the copyright to do his translation and it was not known exactly what he translated (that is, the "revised" work of Oskar Ernst Bernhardt or his "final" work). This issue is clearly central to the dispute and I will return to it in my analysis.

[93] Mr. Drolet also reiterated that at the time he published his work he believed that the copyright had lapsed in 1991 and that the same was necessarily true of the copyright to the translation. He also did not know that the diskettes given to him by Mr. Thivierge to prepare his lectures contained the translation done by Mr. Kaufmann and that the material had been published. Still on this point, Mr. Drolet testified that he met Paul

[91] M. Drolet est par la suite revenu témoigner dans le cadre de la demande reconventionnelle relative à la violation de droits d'auteur. Il en a alors profité pour mentionner qu'il ne savait pas que le sigle apparaissant sur les publications de la Stiftung et qui est enregistré comme marque de commerce (la lettre A entourée d'un serpent qui se mord la queue) était utilisé par la Fondation dans tous ses documents officiels. Au surplus, il a réalisé en prenant connaissance de l'édition originale de 1931 que l'auteur lui-même se représentait par ce sigle; Oskar Ernst Bernhardt utilisait d'ailleurs un sigle quelque peu différent, caractérisé (selon M. Drolet) par l'œil de Dieu avec la représentation de l'alpha et l'oméga en son iris



. Compte tenu de ce qu'il sait maintenant, il trouve invraisemblable et indigne d'utiliser ce sigle.

[92] M. Drolet s'est également livré à une comparaison des éditions allemandes de chacun des quatre volumes (*Dans la lumière de la vérité*, tomes I, II et III et *Exhortations*) publiés par Maria (pièces P-42A, 43A, 44A et 45A) et Irmingard (pièces P-42B, 43B, 44B et 45B), et dit avoir noté de nombreuses différences entre les deux versions; il a d'ailleurs encadré ces différences dans les pièces P-42C, 43C, 44C et 45C. Le procureur des défenderesses s'est objecté à cette preuve, au motif que ces différences n'étaient pas pertinentes au litige dans la mesure où ce sont les droits d'auteur sur la traduction effectuée par M. Kaufmann que l'on prétend avoir été violés. À ceci, la procureure du demandeur a répondu qu'il n'avait pas été établi que M. Kaufmann avait reçu l'autorisation du titulaire des droits d'auteur pour faire sa traduction, et que l'on ne savait pas exactement ce qu'il avait traduit (c'est-à-dire l'œuvre « remaniée » d'Oskar Ernst Bernhardt, ou son œuvre de « dernière main »). Cette question est évidemment au cœur du litige, et j'y reviendrai dans mon analyse.

[93] M. Drolet a également réitéré qu'au moment où il a publié son ouvrage, il croyait que les droits d'auteur avaient expiré en 1991, et qu'il en allait forcément de même pour les droits d'auteur dans la traduction. De même, il ne savait pas que les disquettes lui ayant été remises par M. Thivierge pour préparer ses conférences représentaient la traduction faite par M. Kaufmann et qu'elles avaient fait l'objet d'une publication. Toujours

Kaufmann, who told him that he had not done a translation but had revised translations done by others. Although this is hearsay, I thought that Mr. Drolet should be allowed to report what was said in view of the fact that Mr. Kaufmann was now dead. Mr. Drolet tried to corroborate his testimony by referring to the comments allegedly made to him by Ms. Lafeuillade, who was present during these conversations with Mr. Kaufmann. However, since Ms. Lafeuillade is still alive and she signed an affidavit claiming the contrary, this hearsay cannot be admitted in evidence. Mr. Lauzon submitted lastly that the word “revision” can mean several things and refer to minor or substantial changes.

[94] During the weekend between the two weeks of hearing, Mr. Drolet compared part of his version (*Résonances I*) with the equivalent portion of the translation done by Mr. Kaufmann (Exhibit P-63). He highlighted in yellow the changes he had made and in blue what he had added and what was not in Mr. Kaufmann’s translation. The defendant did not challenge the accuracy of this work. However, Mr. Lauzon pointed out that what had been added by Mr. Drolet (therefore highlighted in blue) is not at issue because there can be no copyright on text that was not part of the original work.

- Evidence adduced by the defendants/plaintiffs by counterclaim

- Michael Oort

[95] Michael Oort was the first witness called by the defendants. Mr. Oort was born in the Netherlands and studied Dutch and German literature. At the age of 22 he joined the Stiftung Gralsbotschaft publishing house in Stuttgart, Germany, and he has worked there for close to 25 years now.

[96] The Stiftung is the publishing house founded by Maria Bernhardt, the widow of Oskar Ernst Bernhardt. It publishes the Grail Message in its original German version and in the 17 languages into which it has been translated to date. It also publishes other books, videos and DVDs concerning the Grail Message.

à ce chapitre, M. Drolet a témoigné avoir rencontré M. Paul Kaufmann, qui lui aurait dit ne pas avoir fait une traduction mais avoir procédé à une révision des traductions faites par d’autres. Bien qu’il s’agisse là de ouï-dire, j’ai quand même accepté que M. Drolet puisse rapporter ces propos étant donné que M. Kaufmann est maintenant décédé. M. Drolet a tenté de corroborer ses dires en s’appuyant sur ce que lui aurait dit M^{me} Lafeuillade, qui était présente lors de ces conversations avec M. Kaufmann. Mais M^{me} Lafeuillade étant toujours vivante et ayant produit un affidavit à l’effet contraire, ce ouï-dire ne peut être admis en preuve. Enfin, M^e Lauzon a fait valoir que le mot « révision » peut vouloir dire plusieurs choses, et référer à des changements mineurs ou substantiels.

[94] Au cours de la fin de semaine qui a séparé les deux semaines d’audition, M. Drolet a comparé une partie de sa version (*Résonances I*) à la portion équivalente de la traduction faite par M. Kaufmann (pièce P-63). Il a surligné en jaune les changements qu’il avait apportés, et en bleu ce qu’il a ajouté et qui ne se trouvait pas dans la traduction de M. Kaufmann. L’exactitude de ce travail n’a pas été contestée par la partie défenderesse. M^e Lauzon a cependant souligné que ce qui avait été ajouté par M. Drolet (donc le surligné bleu) n’est pas en litige, puisqu’il ne peut y avoir de droit d’auteur sur un texte qui ne se trouvait pas dans l’œuvre originale.

- La preuve soumise par les défenderesses/demandereses reconventionnelles

- M. Michael Oort

[95] Le premier témoin des parties défenderesses est M. Michael Oort. M. Oort est né aux Pays-Bas, et a fait des études littéraires en néerlandais et en allemand. Il a joint la maison d’édition Stiftung Gralsbotschaft à Stuttgart, en Allemagne, à l’âge de 22 ans, et il y travaille depuis maintenant près de 25 ans.

[96] La Stiftung est la maison d’édition fondée par Maria Bernhardt, la veuve d’Oskar Ernst Bernhardt. Elle diffuse le Message du Graal dans sa version originale allemande et dans les 17 langues dans lesquelles il a été traduit à ce jour. Elle publie également d’autres livres, vidéos, DVD qui gravitent autour du Message du Graal.

[97] M. Oort is the managing director of the Stiftung. It is a small publishing firm with only eight employees. Mr. Oort is specifically in charge of translations and everything that that involves (finding translators, drawing up contracts and keeping track of their work). He is also in charge of production (choice of paper, graphic design, cover, number of pages, etc.). Finally, because of his excellent command of the French language, he is the contact person for French-speaking countries. He is the person who deals with publishers and distributors in those countries.

[98] Mr. Oort said that the International Grail Movement oversees the cultural and spiritual aspect of things, while the Stiftung handles the dissemination of the work through books, translations and lectures. The Movement has its headquarters in Austria while the Stiftung is based in Stuttgart, Germany. They are two separate legal entities, although they are currently headed by the same person, Jürgen Sprick.

[99] Mr. Oort said that copyright is of vital importance to any publishing house, and certainly to his. To date, approximately 1 300 000 copies of the Grail Message have been sold around the world in its various translations. The Stiftung currently publishes some fifty books, not to mention CDs and DVDs.

[100] Based on an excerpt of the author's writings ([TRANSLATION] Questions and Answers, 1924–1937, page 30; Tab 18 of the joint list of admissions), Mr. Oort submitted that Oskar Ernst Bernhardt had personally stated that the logo of the snake around the letter A was the logo of the publisher. In fact, the logo appears on all books published by the Stiftung, on its Web sites, on its business cards (Exhibit D-40), etc.

[101] As for Mr. Vollmann, about whom much has been said, he not only married one of the daughters of Maria, the wife of Oskar Ernst Bernhardt, and directed the Grail Movement, but also wrote many books published by the Stiftung. Mr. Oort knew him personally from a

[97] M. Oort est le directeur général de la Stiftung. Il s'agit d'une petite maison d'édition, qui ne compte à son emploi que huit personnes. M. Oort est plus particulièrement responsable des traductions et de tout ce que ça implique (il trouve les traducteurs, il établit les contrats et assure le suivi de leur travail). Il est également responsable de la production (choix du papier, graphisme, couverture, nombre de pages, etc.). Enfin, c'est lui qui est le point de contact avec les pays francophones, compte tenu de son excellente maîtrise du français; c'est donc lui qui transige avec les maisons d'édition et de distribution dans les pays francophones.

[98] Il a précisé que le Mouvement international du Graal supervise l'aspect culturel et spirituel des choses, tandis que la Stiftung s'occupe plutôt de la diffusion de l'œuvre par le biais des livres, des traductions et des conférences. Le Mouvement a son siège social en Autriche, tandis que la Stiftung est basée à Stuttgart, en Allemagne. Ce sont deux entités juridiques séparées, même si ces entités sont actuellement dirigées par la même personne, M. Jürgen Sprick.

[99] M. Oort a indiqué que les droits d'auteur sont d'une importance vitale pour toute maison d'édition, et certainement pour la sienne. Jusqu'à ce jour, le Message du Graal s'est vendu à environ 1 300 000 exemplaires à travers le monde, dans ses différentes traductions. La Stiftung publie actuellement une cinquantaine de livres, sans compter des CD et des DVD.

[100] S'appuyant sur un extrait des écrits de l'auteur (Questions et Réponses, 1924–1937, page 30; onglet 18 de la liste conjointe des faits admis), M. Oort soutient qu'Oskar Ernst Bernhardt lui-même a dit que le sigle du serpent entourant la lettre A était le signe des éditions. Le sigle apparaît d'ailleurs sur tous les livres publiés par la Stiftung, sur leurs sites Internet, sur leurs cartes d'affaire (pièce D-40), etc.

[101] Quant à M. Vollmann, dont on a beaucoup parlé, il a non seulement épousé l'une des filles de Maria, l'épouse d'Oskar Ernst Bernhardt, et dirigé le Mouvement du Graal, mais il a également écrit de nombreux livres publiés par la Stiftung. M. Oort l'a connu personnellement

young age, since Mr. Oort was raised in a family of Grail Message followers.

[102] Mr. Oort discussed the agreement between Oskar Ernst Bernhardt's wife (Maria) and his daughter (Edith Nagel) concerning the division of the estate. The translation of this agreement filed in evidence by the defendants (Exhibit D-2) is essentially to the same effect as the translation presented by the witness Roudaut (Exhibit P-4). As holder of the copyright, Maria had a say in the appointment of the president of the Stiftung and she was very involved in the operations of the publishing house.

[103] Mr. Oort then produced the alleged last will and testament written by Maria (Exhibit D-3), which named her son Alexander as her sole heir. Ms. Dagenais objected to the admissibility of this document because it was not an original and because it was produced late. The witness retorted that he had been unable to track down the original document but that this was a copy certified by a German court. As for the claim that it was produced late despite Ms. Dagenais' repeated requests to obtain a copy since the beginning of the dispute, Mr. Lauzon said that it had been filed in the supplementary affidavit of documents dated January 25, 2008, following the decision by my colleague Justice Pinard [2007 FC 1347] granting leave to file the counterclaim on the issue of copyright.

[104] Before the trial, Mr. Lauzon had asked Ms. Dagenais to acknowledge the authenticity of this will, in accordance with rule 255 of the *Federal Courts Rules*. Ms. Dagenais had refused on the grounds that there was no wills search to prove that this was actually Maria's last will, that there was reason to question her mental state since she did not even mention her two daughters, that there was no document on record equivalent to a declaration of transmission of a decedent's property to his heirs (Exhibit P-5) when Irmingard had allegedly added some pages to this document in the context of the trial in Brazil, and that Maria could not have transmitted her copyright to her son because she knew that Oskar Ernst Bernhardt did not want to assign his copyright to anyone.

dès son plus jeune âge, ayant lui-même été élevé dans une famille qui adhérait au Message du Graal.

[102] M. Oort est revenu sur l'accord intervenu entre l'épouse d'Oskar Ernst Bernhardt (Maria) et sa fille (Edith Nagel) relativement au partage de sa succession. La traduction que l'on retrouve de cet accord dans les pièces des défenderesses (pièce D-2) est essentiellement au même effet que la traduction présentée par le témoin Roudaut (pièce P-4). À titre de détentrice des droits d'auteur, Maria avait un droit de regard sur la nomination du président de la Stiftung et elle était très impliquée dans les opérations de cette maison d'édition.

[103] M. Oort a ensuite produit le dernier testament qu'aurait rédigé M^{me} Maria (pièce D-3), qui fait de son fils Alexander son unique héritier. M^e Dagenais s'est objectée à l'admissibilité de ce document, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'un original, et ensuite à cause de sa production tardive. Le témoin a rétorqué qu'il n'avait pas été en mesure de retracer l'original de ce document, mais qu'il s'agissait d'une copie certifiée par un tribunal allemand. Quant au fait qu'il aurait été produit tardivement, malgré les demandes répétées de M^e Dagenais pour en obtenir copie depuis le début du litige, M^e Lauzon a indiqué qu'il avait été produit dans l'affidavit de documents supplémentaire du 25 janvier 2008, suite à la décision de mon collègue le juge Pinard [2007 CF 1347] d'autoriser la demande reconventionnelle relative aux droits d'auteur.

[104] Antérieurement au procès, M^e Lauzon avait demandé à M^e Dagenais de reconnaître l'authenticité de ce testament, conformément à la règle 255 des *Règles des Cours fédérales*. M^e Dagenais avait refusé, d'abord parce qu'il n'y avait pas de recherche testamentaire prouvant que c'était bien le dernier testament de Maria, qu'il y avait lieu de s'interroger sur son état d'esprit du fait qu'elle ne mentionne même pas ses deux filles, qu'il n'y a pas de document équivalent à la déclaration de transmission des biens du défunt au dossier à ses héritiers (pièce P-5) alors qu'Irmingard aurait ajouté des pages à ce document dans le contexte du procès au Brésil, et que Maria n'avait pu transmettre des droits d'auteur à son fils car elle savait qu'Oskar Ernst Bernhardt ne voulait céder ses droits d'auteur à quiconque.

[105] At the hearing this objection was taken under advisement. Having examined these documents closely and heard the explanations given by the parties, I am now in a position to dismiss the objection for the following reasons. First of all, the [TRANSLATION] “answer” filed as Exhibit P-5 clearly refers to Maria’s will dated August 9, 1954. Further, I accept the explanation given by Mr. Oort that this answer confirms an agreement between Alexander and Irmgard on the division of real property and that its purpose was merely to have that property recorded in the land register. It is only normal, therefore, that no mention was made of any copyright. And lastly, it is not surprising that the Stiftung does not have an original of Maria’s will inasmuch as it was not mentioned anywhere in that will. It is quite plausible that the direct heirs were the only persons to have an original of this will.

[106] In a will dated March 20, 1965, Alexander subsequently made his sister Irmgard his sole heir. She thereby inherited the copyright to the work of Oskar Ernst Bernhardt. The plaintiff did not challenge the authenticity of this will.

[107] Irmgard in turn bequeathed her copyright to the books of Oskar Ernst Bernhardt to the Stiftung (Exhibit D-5). In a codicil to her will dated April 18, 1990, one month before her death, she wrote the following (Exhibit D-5):

I bequeath by will the “Stiftung Gralsbotschaft” the condition and oblige the Stiftung, also following expiry of the copyrights, to continue printing and distributing the texts of Abd-ru-shin in their present form, especially his Grail Message “In the Light of the Truth” in the current “last edition”, and not to be tempted to incorporate lectures and essays into the publishing programme, which are not contained in this edition of the Grail Message and in the other texts of Abd-ru-shin as they currently exist.

I do however transfer the responsibility to the board of management of the “Stiftung Gralsbotschaft”, if it, following careful consideration, deems necessary to publish these lectures

[105] Lors de l’audition, cette objection a été prise en délibéré. Après avoir attentivement consulté ces documents ainsi que les explications qui en ont été données de part et d’autre, je suis maintenant en mesure de rejeter l’objection pour les motifs suivants. D’abord, l’« acte de réponse » produit sous la cote P-5 fait clairement référence au testament de Maria en date du 9 août 1954. D’autre part, j’accepte l’explication de M. Oort à l’effet que cet acte de réponse entérine une entente entre Alexander et Irmgard quant au partage des biens fonciers, et qu’il n’a pour objet que d’effectuer l’inscription de ces immeubles dans le registre des biens fonciers; il est donc normal qu’il n’y soit fait aucune mention des droits d’auteur. Enfin, il n’est pas anormal que la Stiftung ne possède pas de copie originale de ce testament, dans la mesure où elle n’est mentionnée nulle part dans le testament de Maria; il est tout à fait plausible que les héritiers directs aient été les seules personnes à posséder un original de ce testament.

[106] Alexander a par la suite fait de sa sœur Irmgard son unique héritière dans un testament daté du 20 mars 1965. Elle a donc hérité par le fait même des droits d’auteur dans l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt. L’authenticité de ce testament n’a pas été contestée par la partie demanderesse.

[107] Irmgard a elle-même légué ses droits d’auteur sur tous les livres d’Oskar Ernst Bernhardt à la Stiftung (pièce D-5). Dans un supplément à son testament en date du 18 avril 1990, soit un mois avant son décès, elle écrivait (pièce D-5) :

[TRANSLATION]

Je lègue par testament à la « Stiftung Gralsbotschaft » la condition et oblige la Stiftung, également à la suite de l’expiration des droits d’auteur, à continuer d’imprimer et de distribuer les textes d’Abd-ru-shin dans leur forme actuelle, en particulier son Message du Graal « Dans la lumière de la vérité » dans l’actuelle « dernière édition » et à ne pas chercher à intégrer des conférences et des essais dans le programme de publication, s’ils ne sont pas contenus dans cette édition du Message du Graal et dans les autres textes d’Abd-ru-shin tels qu’ils existent actuellement.

Je transfère cependant la responsabilité au conseil de direction de la « Stiftung Gralsbotschaft » de publier si, après examen attentif, il le juge nécessaire, ces conférences et autres textes

and other texts through the Stiftung, also texts which have been previously published, especially with the intention to ward off falsified texts, in a text separate from the Grail Message.

[108] Thus, until 1990 the Stiftung was not the holder of the copyright and published the work of Oskar Ernst Bernhardt under a licence that had been granted to it by Alexander on December 30, 1967 (Exhibit D-6). The first article of this licence agreement reads as follows:

[TRANSLATION] When the Foundation of the Grail Message was created, Maria Bernhardt, as holder of the copyright and the publication rights to the works of Abd-ru-shin and to other works published by it, granted it a licence to translate, print and distribute these works. The drafting of this licence was reserved for the future in order to permit the Foundation to gain experience in the actual use of these rights.

The time has now come to put this licence in writing.

As the present holder of the copyright and publication rights, I therefore propose to the Stiftung Gralsbotschaft of Stuttgart that this licence be put in writing in the form of the following contract:

[109] The French-language rights were excluded from this licence agreement because they had already been granted to the Éditions Françaises du Graal. That exception was cancelled by Irmingard in 1969 so that as of that date the Stiftung became the licensee authorized to translate, print and distribute the work of Oskar Ernst Bernhardt in French as well. The history of the copyright and licence for the French edition can be found at Tab 8 of the joint list of admissions.

[110] Ms. Dagenais objected to the filing of these two documents (the licence and its amendment) on the ground that this was not the best evidence because they were not originals, Alexander's signature on these documents was different from the signature found on another document and the copy of the licence certified by a notary was dated 10 years after the original document. I reserved my decision on this objection at the hearing. After examining all of the evidence, I can now dismiss this objection. There is no reason for me to doubt that

par l'entremise de la Stiftung, et également les textes qui ont déjà été publiés, en particulier avec l'intention de parer aux textes falsifiés, dans un texte distinct du Message du Graal.

[108] Jusqu'en 1990, la Stiftung n'était donc pas détentrice des droits d'auteur et publiait les ouvrages d'Oskar Ernst Bernhardt en vertu d'une licence qui lui avait été concédé par Alexander le 30 décembre 1967 (pièce D-6). Le premier article de ce contrat de licence se lit comme suit :

Au moment de la création de la Fondation Message du Graal, Madame Maria Bernhardt, en tant que détentrice des droits d'auteur et des droits de publication sur les œuvres de Abd-ru-shin et autres œuvres de ses éditions, lui accorda une licence d'utilisation de ces droits se rapportant à la traduction, à l'impression et à la diffusion de ces œuvres. La formulation écrite de cette licence fut réservée à l'avenir, afin de gagner d'abord de l'expérience au cours de l'utilisation concrète de ces droits.

À présent, le moment est venu de mettre cette licence par écrit.

En tant que détenteur actuel des droits d'auteur et de publication, je propose donc à la Stiftung Gralsbotschaft de Stuttgart la mise par écrit de cette licence sous les formes du contrat suivant :

[109] Étaient exceptés de ce contrat de licence les droits d'utilisation en langue française, lesquels avaient déjà été concédés aux Éditions Françaises du Graal. Cette exception sera annulée par Irmingard en 1969, si bien que la Stiftung deviendra à partir de cette date le concessionnaire licencié pour traduire, imprimer et diffuser l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt en langue française également. On peut visualiser l'évolution des droits d'auteur et de licence pour l'édition française à l'onglet 8 de la liste conjointe des faits admis.

[110] M^e Dagenais s'est objectée à la production de ces deux documents (la licence et sa modification), au motif qu'il ne s'agissait pas de la meilleure preuve puisque ce ne sont pas les originaux, que la signature d'Alexander y apparaissant serait différente de celle que l'on retrouve sur un autre document, et que la copie de la licence certifiée conforme par un notaire est postérieure de 10 ans au document original. Cette objection avait été prise sous réserve lors de l'audition; après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, je suis maintenant en mesure

this is indeed a certified true copy of the original. In any event, the period in question was before the arrival of the books on the Canadian market and in registering their trade-marks the defendants only claimed use in Canada since 1968.

[111] Mr. Oort stressed the fact that for it to become known, the work of Oskar Ernst Bernhardt had to be advertised and marketed. In his opinion this had nothing to do with recruitment, to which the author objected.

[112] Mr. Oort then discussed the various translations of the Grail Message. The first French translation of the 1931 edition was done by Lucien Siffred. According to Mr. Oort, this first translation, which was completed in 1934, was in Alsatian French, difficult to read and very literal.

[113] Paul Kaufmann was subsequently asked to produce a new translation. On this point the witness adduced several registration certificates from the United States Copyright Office while acknowledging that these certificates could have no legal value in Canada. However, it was argued that they were nevertheless relevant in establishing Mr. Kaufmann's authorship of the translations that were allegedly copied by Mr. Drolet, the connection between Mr. Kaufmann and the Stiftung, and the nature of the work performed by Mr. Kaufmann.

[114] The first three certificates deal with the copyright to the first French translations done by Mr. Kaufmann of the following works: [TRANSLATION] "In the Light of Truth: The Grail Message", volumes I, II and III, as well as [TRANSLATION] "Abd-Ru-Shin, Exhortations" (exhibits D-8 to D-10). The registrations were dated 1956, 1960 and 1962, respectively, and accompanied by renewals dated 1983, 1987 and 1990. On each of the original certificates the names of Oskar Ernst Bernhardt and Paul Kaufmann (as translator) appeared under "Author". The following appeared under the heading "For New Version of Previously Published Book": "This is a complete revision newly translated. New lectures have been added and the whole subject matter has been rearranged in three volumes instead of one. This application is for Volume I

de rejeter cette objection. Rien ne me permet de douter du fait qu'il s'agit bel et bien d'une copie certifiée conforme à l'original. En tout état de cause, cette époque précède l'arrivée des livres sur le marché canadien, et les défenderesses ne revendiquent d'ailleurs dans l'enregistrement de leurs marques de commerce l'emploi au Canada que depuis 1968.

[111] M. Oort a insisté sur le fait qu'il était nécessaire, pour faire connaître l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt, d'en assurer la publicité et le marketing. À ses yeux, cela n'a rien à voir avec le recrutement, auquel s'objectait l'auteur.

[112] M. Oort s'est ensuite attardé aux différentes traductions qui ont été faites du Message du Graal. C'est M. Lucien Siffred qui a fait la première traduction en français de l'édition de 1931. Cette première traduction, achevée en 1934, était au dire de M. Oort en français alsacien, difficile à lire et très littérale.

[113] Par la suite, on a demandé à M. Paul Kaufmann de procéder à une nouvelle traduction. À cet égard, il a produit plusieurs certificats d'enregistrement du Copyright Office des États-Unis; tout en reconnaissant que ces certificats ne peuvent avoir aucune valeur juridique au Canada, on a soutenu qu'ils étaient néanmoins pertinents pour établir la paternité de M. Kaufmann sur les traductions que M. Drolet aurait copiées, les liens qui unissaient M. Kaufmann avec la Stiftung ainsi que la nature du travail effectué par M. Kaufmann.

[114] Les trois premiers certificats portent sur les droits d'auteur relatifs aux premières traductions françaises faites par M. Kaufmann des ouvrages « Dans la Lumière de la Vérité : Message du Graal », tome I, II et III, ainsi que de « Abd-Ru-Shin, Exhortations » (pièces D-8 à D-10); ils ont été respectivement enregistrés en 1956, 1960 et 1962, et sont accompagnés de leur renouvellement en 1983, 1987 et 1990. Sur chacun des certificats originaux, les noms d'Oskar Ernst Bernhardt et de Paul Kaufmann (ce dernier à titre de traducteur) apparaissent sous la rubrique « *Author* ». On y mentionne également, sous la rubrique [TRADUCTION] « Pour nouvelle version d'ouvrage déjà publié » : [TRADUCTION] « Il s'agit là d'une version complètement révisée et nouvellement traduite. De nouvelles conférences ont été ajoutées, et le sujet tout

[II or III] of three”. In the renewals, only the name of Mr. Kaufmann, as translator, appeared under “Author”. In the certificate issued in 1973 for the work entitled [TRANSLATION] “Abd-ru-shin, Exhortations”, the names of Oskar Ernst Bernhardt and Paul Kaufmann (as translator) appeared under “Author”.

[115] Three other certificates were registered in 1986, 1988 and 1989 for each of the three volumes of [TRANSLATION] “In the Light of Truth” (exhibits D-12 to D-14). This time, Irmgard was identified as the author of these works. However, her name was followed by the notation “employer for hire”. A headnote reads: “Under the law, the ‘author’ of a ‘work made for hire’ is generally the employer not the employee”. Mr. Oort testified that Mr. Kaufmann was actually the author of this new translation. Ms. Dagenais objected, claiming that this was hearsay.

[116] In answer to this objection, Mr. Oort produced a translation contract between the Stiftung and Mr. Kaufmann dated July 7, 1969 (Exhibit D-16). The contract includes the following clauses:

[TRANSLATION]

2. Grant of right of use

(1) The Stiftung Gralsbotschaft, as licensee, hereby grants Paul Kaufmann a sub-licence authorizing him to translate into French all of the works of the publisher Alexander Bernhardt mentioned in point 1, the owner of which is Irmgard Bernhardt.

Book printing and distribution rights are expressly excluded from this contract.

(2) The licensee declares that the holder of the copyright of the works mentioned in point 1 approves this sub-licence.

3. Content of the sub-licence

(1) The translation of these works into French must be accurate and free of errors. It must be strictly faithful to the definitive

entier a été réorganisé en trois tomes au lieu d’un. Cette demande concerne le tome I [II ou III] parmi les trois ». Dans les renouvellements, seul le nom de M. Kaufmann est mentionné, comme traducteur, sous la rubrique « *Author* ». Dans le certificat émis en 1973 pour l’ouvrage intitulé « Abd-ru-shin, Exhortations », on retrouve également les noms d’Oskar Ernst Bernhardt et de Paul Kaufmann (à titre de traducteur) sous la rubrique « *Author* ».

[115] Trois autres certificats ont été enregistrés en 1986, 1988 et 1989 pour chacun des trois tomes de l’ouvrage « Dans la lumière de la vérité » (pièce D-12 à D-14). Cette fois, Irmgard est identifiée comme l’auteur de ces ouvrages. Son nom est cependant suivi de la mention « *employer for hire* ». Dans une note liminaire, on indique: [TRADUCTION] « En droit, l’“auteur” d’une “œuvre réalisée contre rémunération” est généralement l’employeur et non l’employé ». M. Oort a témoigné que M. Kaufmann était bel et bien l’auteur de cette nouvelle traduction. M^c Dagenais s’est objecté en disant que c’était du oui-dire.

[116] Pour contrer cette objection, M. Oort a produit un contrat de traduction entre la Stiftung et M. Kaufmann en date du 7 juillet 1969 (pièce D-16). Dans ce contrat, on trouve notamment les clauses suivantes :

2. Concession du droit d’utilisation

(1) La Stiftung Gralsbotschaft en tant que concessionnaire licenciée accorde par la présente à Monsieur Paul Kaufmann une sous-licence lui donnant le droit de traduire en français toutes les œuvres des éditions Alexander Bernhardt mentionnées au point 1, dont la propriétaire est Mlle Irmgard Bernhardt.

Les droits d’utilisation pour la fabrication de livres et leur diffusion sont expressément exclus du présent contrat.

(2) Le concessionnaire licencié déclare que la détentrice des droits d’auteur des œuvres mentionnées au point 1 approuve la présente sous-licence.

3. Contenu de la sous-licence

(1) La traduction de ces œuvres en français devra être juste et sans erreur. Elle restera strictement fidèle à la version définitive

German original and must avoid any change to the structure of the work, the order of the lectures, the paragraphs and all other characteristics of the original works. Mr. Kaufmann will ensure that the translators do not add their own interpretation of the text and adhere closely to the meaning and content of the original.

...

(3) In any case where the translator is of the opinion that, owing to the nature of the French language, an exact translation of the original is impossible and the translation would alter the meaning of the original work, an agreement must be reached with the Stiftung Gralsbotschaft on the translation to be chosen. This also applies in all cases where a direct translation of the original work appears impossible and it is necessary to describe what is said in order to preserve the meaning and content of the original work.

(4) The parties to the contract mutually agree that the translation must not depart from the meaning, style or content of the author's work.

...

(6) Mr. Kaufmann agrees to allow his translation to be checked and, if necessary, to be changed, shortened or completed.

5. Compensation

(1) Mr. Kaufmann waives any right, for himself and his heirs, to compensation for translation or the use of his translation. Mr. Kaufmann will bear the cost of materials needed for the translation work (paper, office supplies, etc.).

(2) Mr. Kaufmann waives any right to have his name mentioned as translator in the books or other reproductions of his translations.

(3) Mr. Kaufmann hereby assigns to the Stiftung Gralsbotschaft, all present and future rights in connection with his translation. This assignment is made free of charge.

6. Final clauses

...

(5) This translation contract with Mr. Kaufmann terminates on his death. Mr. Kaufmann will ensure that all documents resulting

originale en langue allemande et devra éviter tout changement dans la composition de l'œuvre et dans l'ordre des conférences, de même que des paragraphes et de toutes les autres caractéristiques existant dans les œuvres originales. Monsieur Kaufmann veillera à ce que le ou les traducteurs n'ajoutent pas leur propre interprétation du texte, et à se tenir fidèlement au sens et au contenu de l'œuvre originale.

[...]

(3) Dans tous les cas où, en raison de la nature de la langue française, le traducteur est d'avis qu'une traduction exacte de l'original n'est pas possible et alt[é]rerait le sens de l'œuvre originale, il faudra convenir avec la Stiftung Gralsbotschaft de la traduction à choisir. Cela vaut aussi pour les cas où une traduction directe de l'œuvre originale semble impossible et où il s'avère nécessaire de décrire ce qui est dit, afin de préserver le sens et le contenu de l'œuvre originale.

(4) Les contractants conviennent d'un commun accord que la traduction ne devra enfreindre ni au sens, ni au style et ni au contenu de l'œuvre de l'auteur.

[...]

(6) Monsieur Kaufmann est d'accord pour que sa traduction soit soumise à un examen de contrôle et, le cas échéant, changée, raccourcie ou complétée.

5. Rémunération

(1) Monsieur Kaufmann renonce pour lui et pour ses héritiers à toute rémunération pour la traduction ou pour l'utilisation de sa traduction. Monsieur Kaufmann assume lui-même les coûts éventuels du matériel nécessaire aux travaux de traduction (papier, articles de papeterie, etc.)

(2) M. Kaufmann renonce à ce que son nom soit mentionné comme traducteur dans les livres ou dans d'autres reproductions de sa traduction.

(3) M. Kaufmann transfère par la présente à la Stiftung Gralsbotschaft tous les droits présents et futurs se rapportant à ses traductions. Ce transfert se fait gratuitement.

6. Clauses finales

[...]

(5) Le présent contrat de traduction avec M. Kaufmann expire avec le décès de ce dernier. M. Kaufmann veillera à ce que tous

from the translation work are given free of charge to the Stiftung Gralsbotschaft by his heir.

[117] It seems to me that this contract fully answers the objection made by Ms. Dagenais. She made another objection, however, arguing that the work submitted with the application for a certificate was not filed in Court and therefore it cannot be presumed that the works mentioned in the certificates correspond to Mr. Kaufmann's translations to which copyright was allegedly infringed by Mr. Drolet.

[118] It is true that Mr. Kaufmann seems to have done several translations of the works of Oskar Ernst Bernhardt. In fact, during his testimony Mr. Oort mentioned that Mr. Kaufmann had done a first translation of [TRANSLATION] "In the Light of Truth" in the 1950s, another one in the 1960s and a last one in the mid-1980s. The first three certificates seem to correspond to the first set of translations while the last three apparently correspond to the last series of translations. The second objection made by Ms. Dagenais must therefore also be dismissed. While some doubt may remain as to the specific version of the translations covered by a certificate of registration in the United States, I consider that the defendants have established that the French translations of the works in issue in this case (that is to say [TRANSLATION] "In the Light of the Truth", volumes I, II and III) were all done by Mr. Kaufmann from 1955 onward.

[119] Mr. Kaufmann died in 1994 (Exhibit D-17). He apparently supervised one last translation done by a man named Ernest Schmidt in the early 1990s. However, only the first volume was completed because Mr. Kaufmann died before Mr. Schmidt had time to work on the second and third volumes.

[120] Mr. Oort then tendered the registration certificate issued under sections 49 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 4] and 53 [as am. *idem*, s. 5; 1997, c. 24, s. 30] of the *Copyright Act* of Canada for the [TRANSLATION] "French translation of the books *Im Lichte der Wahrheit*, volumes 1 to 3, and *Ermahnungen* (*In the Light of Truth*, Volumes

les documents issus du travail de traduction soient remis gratuitement à la S[t]iftung Gralsbotschaft par son héritier.

[117] Ce contrat me paraît répondre entièrement à l'objection formulée par M^e Dagenais. Cette dernière a cependant fait valoir une autre objection, à savoir que l'ouvrage soumis avec la demande de certificat n'a pas été déposé en Cour, si bien que l'on ne peut présumer que les ouvrages identifiés dans ces certificats correspondent aux traductions de M. Kaufmann à propos desquels on a prétendu qu'il y avait eu violation du droit d'auteur par M. Drolet.

[118] Il est vrai que M. Kaufmann semble avoir procédé à plusieurs traductions des ouvrages de M. Oskar Ernst Bernhardt. Au cours de son témoignage, M. Oort a d'ailleurs mentionné que M. Kaufmann avait effectué une première traduction de l'ouvrage « *Dans la lumière de la vérité* » dans les années 50, une autre dans les années 60 et une dernière au milieu des années 80. Les trois premiers certificats semblent d'ailleurs correspondre à la première vague de traductions, tandis que les trois derniers se rapporteraient à la dernière série de ces traductions. Dans ce contexte, la deuxième objection présentée par M^e Dagenais doit également être rejetée. Même s'il peut subsister un doute sur la version précise des traductions qui ont fait l'objet d'un certificat d'enregistrement aux États-Unis, j'estime que les défenderesses ont fait la preuve que les traductions françaises des ouvrages en litige dans le présent dossier (soit « *Dans la lumière de la vérité*, tomes I, II et III ») ont toutes été faites par M. Kaufmann à partir de 1955.

[119] M. Kaufmann est décédé en 1994 (pièce D-17). Il semble qu'il ait supervisé une dernière traduction faite par un dénommé Ernest Schmidt au début des années 90. Seul le premier tome a cependant pu être complété, puisque M. Kaufmann est décédé avant que M. Schmidt ait eu le temps de travailler sur les deuxième et troisième tomes.

[120] M. Oort a par la suite produit le certificat d'enregistrement émis conformément aux articles 49 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 4] et 53 [mod., *idem*, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30] de la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada, pour la « *Traduction française des livres Im Lichte der Wahrheit*, volumes 1 à 3, et *Ermahnungen*

1 to 3, and Exhortations)”. It is indicated on the certificate that the translation was first published in France in 1990, that the owner of the copyright is the Stiftung Gralsbotschaft and that the author is Paul André Aloyse Kaufmann. This certificate was issued on January 16, 2008. This was therefore the last French translation done (for volumes II and III) and supervised (for volume I) by Mr. Kaufmann.

[121] Mr. Oort also filed the articles of incorporation of the Stiftung (Exhibit D-19). The logo of the publishing house (the A encircled by a snake) appears on the cover page. The articles of incorporation describe the activities of this organization, which consist essentially in disseminating the writings of Oskar Ernst Bernhardt, as well as other related works.

[122] Mr. Oort then explained his role and that of the Stiftung in Canada. He said that he was in regular contact with the directors of the Foundation in Canada. The Stiftung controls the use of the books in Canada and the organization of lectures, but it is the Foundation of the Grail Movement – Canada that is the official distributor in Canada. The Stiftung also publishes a magazine, *Grail World*, in several languages, a copy of which is at Tab 28 of the joint list of admissions. The magazine promotes the various books published by the Stiftung and the publisher’s logo is found on each one of them. The Stiftung also operates a Web site; its home page is at Exhibit D-29.

[123] Mr. Oort first learned of Mr. Drolet’s book in 2001 from Mr. Thivierge, the president of the Foundation in Canada. He then asked Mr. Thivierge to warn Mr. Drolet that he was using trade-marks belonging to the Stiftung. He also learned that Mr. Drolet had used the diskettes given to him by Mr. Thivierge. These diskettes are not official, are not copyrighted and were made by a member without the knowledge or authorization of the Stiftung.

[124] Mr. Oort concluded his testimony by rebutting the plaintiff’s theory that Oskar Ernst Bernhardt could not have intended to change his Message. Specifically, he read an excerpt of a letter sent by Oskar Ernst Bernhardt

(Dans la lumière de la vérité, volumes 1 à 3, et Exhortations) ». On y indique que la première publication a eu lieu en France en 1990, que le titulaire du droit d’auteur est la Stiftung Gralsbotschaft, et que l’auteur est Paul André Aloyse Kaufmann. Ce certificat a été émis le 16 janvier 2008. Il s’agit donc de la dernière traduction française réalisée (pour les tomes II et III) et supervisée (pour le tome I) par M. Kaufmann.

[121] M. Oort a également produit les statuts de la Stiftung, que l’on retrouve à la pièce D-19. On y retrouve, en page couverture, le sigle de la maison d’édition (le A entouré d’un serpent). Ces statuts décrivent les activités de cet organisme, qui consistent essentiellement à disséminer les écrits d’Oskar Ernst Bernhardt ainsi que d’autres œuvres connexes.

[122] M. Oort a ensuite élaboré sur son rôle et celui de la Stiftung au Canada. Il a dit avoir des contacts réguliers avec les dirigeants de la Fondation au Canada. La Stiftung exerce un contrôle sur l’usage des livres au Canada et sur l’organisation des conférences, mais c’est la Fondation du Mouvement du Graal – Canada qui en est le distributeur officiel au Canada. La Stiftung produit également une revue, le *Monde du Graal*, qu’elle publie dans plusieurs langues et dont on retrouve un exemplaire à l’onglet 28 de la liste conjointe des faits admis. On y fait la promotion des divers livres publiés par la Stiftung, et on retrouve sur chacun d’entre eux le sigle de la maison d’édition. La Stiftung opère également un site Internet, dont on retrouve la page d’accueil à la pièce D-29.

[123] M. Oort a été informé de l’existence du livre de M. Drolet pour la première fois en 2001 par M. Thivierge, le président de la Fondation au Canada. Il a alors demandé à M. Thivierge d’avertir M. Drolet qu’il utilisait les marques de commerce de la Stiftung. Il a également appris que M. Drolet avait utilisé des disquettes que lui avait remises M. Thivierge; ces disquettes ne sont pas officielles, ne font pas l’objet d’un droit d’auteur et ont été faites par un membre sans la connaissance ou l’autorisation de la Stiftung.

[124] M. Oort a conclu son témoignage en réfutant la thèse de la partie demanderesse selon laquelle Oskar Ernst Bernhardt n’avait pu vouloir modifier son Message. Il a notamment lu un extrait d’une lettre envoyée par

to a correspondent in Switzerland requesting that as long as the Nazis were in power, one page be removed from the copies of his work so that his Message would be easier to spread and more difficult to attack (joint list of admissions, Tab 20). Even though he believed that it was not up to the Court to decide whether or not the author changed his Message, Mr. Oort nevertheless wanted to make the point that there were two possible versions of the facts. In his opinion, this example showed that Oskar Ernst Bernhardt could indeed have wanted to make changes to his work.

[125] On cross-examination, Mr. Oort admitted that the example of a change made by the author given in the preceding paragraph concerned only the caution page and the author never explicitly said that he would make other changes. However, based on a statement made by the president of the Stiftung in 1998 (Exhibit P-52), he reiterated that Oskar Ernst Bernhardt did indeed make a revised version which is in the Stiftung's archives, although Mr. Oort admitted that he had neither personally seen it nor done any research to find it.

[126] Counsel for the plaintiff then questioned Mr. Oort about certain American registration certificates for the German version of the book *In the Light of Truth*. In the section for indicating changes made to the previously published version of the book, the following information was entered: "1) Brief alterations in some of the lectures made by the author himself; 2) A new sequence of the lectures; 3) Division of book into three volumes". When asked whether he had seen the works that should normally have accompanied these applications for registration and that would help to establish that Oskar Ernst Bernhardt did indeed revise his text, Mr. Oort answered again that he had not seen what had been sent with the applications for registration and in any event it was not the Stiftung that made these applications but Maria, who held the copyright at the time.

[127] Mr. Oort also reaffirmed his conviction that Mr. Kaufmann was the author of the translations covered by the American registration certificates. Mr. Oort said that

Oskar Ernst Bernhardt à un correspondant en Suisse, dans laquelle il demandait que soit enlevée une page dans les copies de son ouvrage de façon à ce que son Message soit plus facile à répandre et moins facilement attaquable, et ce tant que les nazis seraient au pouvoir (liste conjointe des faits admis, onglet 20). Même s'il estime qu'il n'est pas du ressort de la Cour de trancher la question de savoir si l'auteur a modifié ou non son Message, M. Oort tenait néanmoins à faire valoir qu'il y a deux versions possibles des faits; à son avis, cet exemple démontre qu'Oskar Ernst Bernhardt a bel et bien pu vouloir apporter des changements à son œuvre.

[125] En contre-interrogatoire, M. Oort a admis que l'exemple d'une modification faite par l'auteur rapporté au paragraphe qui précède ne visait que la page de mise de garde, et que l'auteur n'a jamais dit explicitement qu'il procéderait à d'autres modifications. S'appuyant sur une déclaration faite par le président de la Stiftung en 1998 (pièce P-52), il réitère cependant qu'Oskar Ernst Bernhardt a bel et bien fait une version remaniée, qui se trouverait dans les archives de la Stiftung, même s'il avoue ne pas l'avoir vue lui-même ni avoir fait des recherches pour la retrouver.

[126] La procureure du demandeur a ensuite interrogé M. Oort à propos de certains certificats d'enregistrement américains relatifs à la version allemande du livre *Dans la lumière de la vérité*. Sous la rubrique destinée à indiquer en quoi consistent les changements qui ont été faits par rapport au livre précédemment publié, on indique : [TRADUCTION] « 1) brèves modifications apportées à certaines des conférences par l'auteur lui-même; 2) nouvelle séquence des conférences; 3) répartition de l'ouvrage en trois tomes ». À la question de savoir s'il avait vu les ouvrages qui auraient normalement dû accompagner ces demandes d'enregistrement, et qui permettraient d'établir qu'Oskar Ernst Bernhardt a vraiment retravaillé son texte, M. Oort a de nouveau répondu qu'il n'avait pas vu ce qui avait été envoyé avec les demandes d'enregistrement, et que de toute façon ce n'est pas la Stiftung qui a fait ces demandes mais bien Maria, qui était à l'époque détentrice des droits d'auteur.

[127] M. Oort a également réaffirmé sa conviction que M. Kaufmann était l'auteur des traductions auxquelles se rapportent les certificats d'enregistrement américains.

Mr. Kaufmann was not paid for his translation of the work of Oskar Ernst Bernhardt. As mentioned previously, it was Mr. Schmidt who did the translation beginning in 1990. However, the most recent translation published in January 2008 was done by a team of five people.

[128] Lastly, Mr. Oort reiterated that he did not object to Mr. Drolet publishing the lectures from the original work that were not included in the revised version and in the translation done by Mr. Kaufmann.

- Richard Nagel (expert witness)

[129] Richard Nagel testified as an expert. At Mr. Lauzon's request, Mr. Nagel wrote a report jointly with Irmgard Lochmann. Mr. Nagel holds a bachelor's degree in translation from a German university and is a member of the Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). His main clients are the governments of Quebec and Canada, the Montréal Urban Community and various public and private corporations. Ms. Lochmann also holds a bachelor's degree in translation and is a member of OTTIAQ. Both of them are native German speakers.

[130] Their mandate was to determine whether the books published by Mr. Drolet under the titles *Dans la lumière de la vérité* and *Résonances au message du Graal*, volumes I and II, were at least in part copies of the translations done by Paul Kaufmann and published under the titles *Dans la lumière de la vérité*, volumes I to III and *Exhortations*.

[131] Mr. Nagel explained how they went about performing their task. They took samples from six chapters on the premise that their conclusions concerning those chapters could be extrapolated to all of the other chapters. Based on the six chapters of Mr. Drolet's publications, the corresponding chapters in German written by Oskar Ernst Bernhardt and the translations done by Paul Kaufmann, and using three chapters translated by Mr. Schmidt for comparison, they reached the following

M. Oort a indiqué que M. Kaufmann n'avait pas été rémunéré pour la traduction qu'il avait faite de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Tel que mentionné précédemment, c'est M. Schmidt qui a assuré la traduction à partir de 1990. D'autre part, la dernière traduction parue en janvier 2008 a été faite par un collectif de cinq personnes.

[128] Enfin, M. Oort a réitéré qu'il ne s'objectait pas à la publication par M. Drolet des conférences provenant de l'œuvre originale et qui n'ont pas été reprises dans la version remaniée et dans la traduction faite par M. Kaufmann.

- M. Richard Nagel (témoin expert)

[129] M. Richard Nagel est ensuite venu témoigner à titre d'expert. M. Nagel a rédigé un rapport, conjointement avec M^{me} Irmgard Lochmann, à la demande de M^c Lauzon. M. Nagel est titulaire d'un baccalauréat en traduction d'une université allemande, et il est membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). Ses principaux clients sont les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté urbaine de Montréal ainsi que diverses sociétés publiques et privées. Quant à M^{me} Lochmann, elle est également détentrice d'un baccalauréat en traduction et membre de l'OTTIAQ. Tous deux sont de langue maternelle allemande.

[130] Le mandat qu'ils avaient reçu consistait à déterminer si les livres publiés par M. Drolet sous les titres *Dans la lumière de la vérité* et *Résonances au message du Graal*, tomes I et II, constituent, au moins en partie, des copies de traductions effectuées par M. Paul Kaufmann et publiées sous les titres *Dans la lumière de la vérité*, tomes I à III, et *Exhortations*.

[131] M. Nagel a expliqué comment ils avaient procédé pour s'acquitter de leur mandat. Ils ont pris un échantillonnage de six chapitres, à partir de la prémisse que leurs conclusions eu égard à ces chapitres pouvaient être extrapolées à tous les autres chapitres. À partir de six chapitres des publications de M. Drolet, des chapitres correspondants en allemand des écrits d'Oskar Ernst Bernhardt et des traductions effectuées par M. Paul Kaufmann, et de trois chapitres traduits par M. Schmidt

conclusions:

[TRANSLATION]

37. Everything in our analysis leads us to believe that Yvon Drolet used Paul Kaufmann's translation to produce his own version. In our opinion, he revised it and then took and incorporated substantial sections of it in his text.

38. Judging from the chapters we compared, it is very likely that any other chapter of the Drolet version with the same degree of similarity is at least a substantial copy of the Kaufmann translation.

39. Furthermore, having compared the Drolet version with the significant differences in style, choice of words and expressions that are found in the Schmidt version, we are all the more convinced that the Drolet version is not an independent translation.

[132] On cross-examination, Mr. Nagel said that he did not know which specific German version he had been given for comparison purposes. He also admitted that frequent reading of a text (for example the French version of the Lord's Prayer) can lead a translator to use the same terms when doing a new translation.

- Serge Thivierge

[133] The defendants' last witness, Serge Thivierge, has been president of the Foundation of the Grail Movement in Canada since 2001. According to the Québec Enterprise Register (joint list of admissions, Tab 1), the Foundation, created in 1973, is incorporated under Part II of the *Canada Corporations Act*. It has approximately 30 members and can count on the support of some 200 volunteers. The Foundation's main role is to spread knowledge of the work of Oskar Ernst Bernhardt. The Foundation has approximately 1 000 members in Canada.

[134] Mr. Thivierge explained that the Foundation was closely connected with the Stiftung and distributed only its books. These books are sold to libraries and bookstores and are distributed through seminars, at book fairs and on the Internet. He said that approximately 15 000 copies

à titre de point de comparaison, ils en sont arrivés aux conclusions suivantes :

37. Suite à notre analyse, tout porte à nous faire croire que M. Yvon Drolet s'est servi de la traduction de Paul Kaufmann pour produire sa propre version. À notre avis, il l'a révisé, puis accepté et intégré des parties substantielles dans son texte.

38. Jugeant des chapitres que nous avons comparés, il est fort probable que tout autre chapitre de la version Drolet représentant le même degré de similitude constitue une copie du moins substantielle de la traduction de Kaufmann.

39. Par ailleurs, en comparant la version de Drolet avec les fortes différences dans le style, le choix des mots et des expressions que nous trouvons dans la version de Schmitt [*sic*], nous sommes d'autant plus persuadés que la version Drolet n'est pas une traduction indépendante.

[132] En contre-interrogatoire, M. Nagel a dit ne pas savoir quelle version exacte de la version allemande on lui avait remis pour fins de comparaison. Il a également admis que la lecture fréquente d'un texte (par exemple, la version française du Notre Père) peut inciter le traducteur à utiliser les mêmes termes lorsqu'il procède à une nouvelle traduction.

- M. Serge Thivierge

[133] Le dernier témoin des parties défenderesses, M. Serge Thivierge, est le président de la Fondation du Mouvement du Graal – Canada, poste qu'il occupe depuis 2001. Tel qu'il appert du Registre des entreprises du Québec (liste conjointe des faits admis, onglet 1), la Fondation, créée en 1973, est incorporée sous le régime de la Partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes*; elle se compose d'une trentaine de membres, et peut compter sur l'appui d'environ 200 bénévoles. Le rôle principal de la Fondation est de faire connaître l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. La Fondation compterait à peu près 1 000 adhérents au Canada.

[134] M. Thivierge a expliqué que la Fondation était en relation étroite avec la Stiftung, et ne distribuait que les livres de cette dernière. Ces livres sont vendus à des bibliothèques et à des librairies, et sont diffusés par le biais de séminaires, de salons du livre et de l'Internet.

of the first three volumes of the work of Oskar Ernst Bernhardt (the subject of this case) had been sold in Canada since the creation of the Foundation.

[135] Mr. Thivierge then filed the first pages of the four books published by the Éditions Françaises du Graal in Strasbourg (Exhibit D-21). These four volumes are titled, respectively: *Dans la lumière de la vérité – Message du Graal* volumes I, II and III, and *Exhortations*. The first and last volumes, published respectively in 1986 and 1973, show the copyright as belonging to Irmgard Bernhardt, while the second and third, published in 1990, mention that the Stiftung is the owner of the copyright. All of them are marked [TRANSLATION] “Sole Authorized Edition”.

[136] Mr. Thivierge then referred to the various catalogues of Grail publications in different languages found at tabs 24, 25 and 26 of the joint list of admissions. He drew the Court’s attention to the fact that the publisher’s logo appears in each one of those brochures.

[137] Mr. Thivierge also filed a certain number of exhibits to illustrate the activities of the Foundation in Canada (joint list of admissions, tabs 24–71). They included a newsletter of Grail publications, *Grail World* magazine published by Éditions Françaises du Graal and distributed in Canada by the Foundation, the Foundation’s Internet portal, copies of invoices for the rental of halls and space at book fairs, and copies of invoices for advertising in various media, displays, posters, etc.

[138] Mr. Thivierge then tendered the French translation of the so-called final version published by the Stiftung, taking care to rearrange the chapters so that the order in which they appear is the same as in Mr. Drolet’s work. The passages that were changed in Mr. Drolet’s work were highlighted in yellow, while the passages that did not appear in Mr. Drolet’s work were highlighted in green, and a blue line indicated where Mr. Drolet made additions (Exhibit D-41). The witness noted that there were few differences between the two versions, except possibly in the very first chapters. However, Ms. Dagenais

Environ 15 000 copies des trois premiers volumes de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt (qui font l’objet du présent litige) auraient été vendues au Canada depuis la création de la Fondation.

[135] M. Thivierge a ensuite déposé les premières pages des quatre volumes publiés par les Éditions Françaises du Graal à Strasbourg (pièce D-21). Ces quatre volumes portent respectivement le titre *Dans la lumière de la vérité – Message du Graal*, tomes I, II et III et *Exhortations*. Le premier et le dernier volume, publiés respectivement en 1986 et 1973, indiquent que les droits d’auteur appartiennent à Irmgard Bernhardt, tandis que les deuxième et troisième, publiés en 1990, mentionnent la Stiftung comme titulaire du copyright. Tous contiennent la mention « Seule édition autorisée ».

[136] M. Thivierge a ensuite référé aux onglets 24, 25 et 26 de la liste conjointe des faits admis, où l’on retrouve divers catalogues des publications du Graal dans différentes langues. Il a attiré l’attention de la Cour sur le fait que le sigle de la maison d’édition apparaît dans chacune de ces brochures.

[137] M. Thivierge a également produit un certain nombre de pièces visant à illustrer les activités de la Fondation au Canada (liste conjointe des faits admis, onglets 24 à 71). On y trouve un bulletin des publications du Graal, la revue *Monde du Graal* publiée par les Éditions Françaises du Graal et diffusée par la Fondation au Canada, le portail Internet de la Fondation, des copies de facture pour location de salles et pour l’utilisation d’espace dans le cadre de salons du livre, des copies de facture pour publicité dans divers médias, pour des présentoirs, pour des affiches, etc.

[138] Puis, M. Thivierge a produit la traduction française de la version dite de dernière main publiée par la Stiftung, en prenant soin de réaménager les chapitres pour que l’ordre dans lequel ils apparaissent corresponde à celui que l’on retrouve dans l’ouvrage de M. Drolet. On a surligné en jaune les passages qui ont été modifiés dans l’ouvrage de M. Drolet, et en vert les passages qui ne se retrouvent pas dans l’ouvrage de M. Drolet, en plus d’ajouter un trait bleu là où M. Drolet a fait des ajouts (pièce D-41). Le témoin constate qu’il y a peu de différences entre les deux versions, sauf peut-être dans

argued that this visual presentation did not give a true indication of the extent of the work performed by Mr. Drolet inasmuch as a simple blue line could represent the addition of several paragraphs.

[139] Mr. Thivierge also filed copies of trade-mark registrations for the title of a work and the name of a historical figure. In one, LES MISÉRABLES was registered as a trade-mark in connection with “theatrical and show business services” (Exhibit D-42). In the other, the words LORD GOD jESUs & design were trade-marked in connection with clothing and accessories for men, women and children (Exhibit D-43).

[140] On cross-examination, Mr. Thivierge acknowledged that a search in the trade-mark database of the Canadian Intellectual Property Office did not yield any registration for the name “Mahomet” (“Mohammed”) or for the various French spellings of “Buddha”: “Bouddha”, “Boudha” and “Boudda” (exhibits P-57 to P-60).

[141] Mr. Thivierge said that the great majority of followers of the Grail Message were in Quebec (out of 1 000 followers in Canada, approximately 800 live in Quebec). The Foundation organizes some 50 lectures annually in Quebec and sells approximately 250 copies of the Message, mostly in French.

[142] Mr. Thivierge added that the Foundation also sold a book entitled *Bouddha*, for which however it had not registered a trade-mark. If trade-marks were registered for the titles and author’s name in issue here, it was to protect the container and not the content. Mr. Thivierge acknowledged that the original version of the books in issue is now part of the public domain. However, the aim was to avoid confusion with other publications on which the author’s name, the titles of his books and the logo he used might appear. The trade-marks were therefore intended, according to Mr. Thivierge, to protect the use of the author’s name, the titles and the logo and not to secure a monopoly on the Message itself.

les tous premiers chapitres. M^c Dagenais a cependant fait valoir que cette présentation visuelle ne reflétait pas fidèlement l’ampleur du travail effectuée par M. Drolet, dans la mesure où un simple trait bleu peut représenter l’ajout de plusieurs paragraphes.

[139] M. Thivierge a également produit des copies d’enregistrement de marques de commerce sur le titre d’une œuvre et le nom d’un personnage historique. Dans le premier cas, LES MISÉRABLES a été enregistré comme marque de commerce en lien avec des « theatrical and show business services » (pièce D-42). Dans le deuxième cas, il s’agit de la marque LORD GOD jESUs & design, associée à des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi qu’à des accessoires (pièce D-43).

[140] En contre-interrogatoire, M. Thivierge a reconnu qu’une recherche dans la base de données sur les marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ne permettait de relever aucun enregistrement pour le nom « Mahomet », ni pour les différentes graphies de « Bouddha », « Boudha » et « Boudda » (pièces P-57 à P-60).

[141] M. Thivierge a précisé que la grande majorité des adhérents au Message du Graal se trouvaient au Québec (sur les mille adhérents que l’on trouve au Canada, environ 800 vivent au Québec). La Fondation organise une cinquantaine de conférences annuellement au Québec, et vend à peu près 250 copies du Message, essentiellement en français.

[142] M. Thivierge a ajouté que la Fondation vendait également un livre intitulé *Bouddha*, nom sur lequel elle n’a cependant pas enregistré de marque de commerce. Si l’on a enregistré les marques de commerce sur les titres et le nom de l’auteur qui font présentement l’objet du litige, c’était pour protéger le contenant, et non le contenu. M. Thivierge a reconnu que la version originale des livres en cause ici fait maintenant partie du domaine public; l’objectif était cependant d’éviter la confusion avec d’autres publications sur lesquelles pourraient se retrouver le nom de l’auteur, le titre de ses ouvrages et le sigle qu’il utilisait. Les marques visent donc, selon lui, à protéger l’utilisation du nom de l’auteur, des titres et du sigle, et non pas à conférer un monopole sur le Message lui-même.

[143] Mr. Thivierge also reiterated that the 1931 edition had never been hidden and that the Message disseminated by the Foundation was based on changes made to the original work by the author himself.

[144] A long discussion ensued about the existence of the famous version of his work allegedly revised by the author himself. As he did during his examination for discovery, Mr. Thivierge objected to this question on the ground that it was not relevant to the case, and this objection was not challenged. Ms. Dagenais' request to see this document was therefore never granted. Like Mr. Oort before him, Mr. Thivierge mentioned that neither the Stiftung nor the Foundation had a copy of this document and that he did not know where it was. At the same time he admitted that a number of people dispute the fact that Oskar Ernst Bernhardt personally made changes to his work before he died.

[145] Mr. Thivierge said that he did not see any significant difference in terms of content between the work published by Mr. Drolet and the version distributed by the Stiftung and the Foundation, despite the many differences in form between them. He acknowledged that Mr. Drolet's work contained 14 lectures and approximately 340 pages that were no longer found in the work distributed by the Stiftung. He also admitted that the order of presentation was not the same in Mr. Drolet's work as in the Stiftung's version. However, he reiterated that this was not relevant in that, for the purposes of this dispute, Mr. Drolet's work must be compared with the translation done by Mr. Kaufmann. Any additions that Mr. Drolet may have made to this translation, based on the original text of 1931, are not in issue here. This applies, for example, to the 13 or 14 essays from the 1931 edition that Mr. Drolet reproduced in his book but that are not found in the final version distributed by the Stiftung.

ANALYSIS

I – Trade-marks

[146] It has been said that the aim of trade-marks is to strike a balance between free competition and fair

[143] M. Thivierge a également réitéré que l'édition de 1931 n'avait jamais été cachée, et que le Message diffusé par la Fondation est basé sur les changements apportés à l'œuvre originale par l'auteur lui-même.

[144] S'en est suivi une longue discussion à propos de l'existence de la fameuse version remaniée qu'aurait effectuée l'auteur lui-même de son œuvre. Comme il l'avait fait lors de son interrogatoire préalable, M. Thivierge s'est objecté à cette question en disant qu'elle n'était pas pertinente au litige, et cette objection n'a pas été contestée. La demande formulée par M^c Dagenais pour voir ce document n'a donc jamais été exaucée. M. Thivierge a par ailleurs mentionné, comme M. Oort avant lui, que ni la Stiftung ni la Fondation n'ont copie de ce document et qu'il ne sait pas où il se trouve. Il a du même souffle admis que plusieurs personnes contestent le fait qu'Oskar Ernst Bernhardt ait lui-même fait des changements à son œuvre avant sa mort.

[145] M. Thivierge a dit ne pas voir de différence notable au niveau du contenu entre l'ouvrage publié par M. Drolet et la version que diffusent la Stiftung et la Fondation, malgré les nombreuses différences de forme entre les deux. Il a reconnu que l'ouvrage de M. Drolet contient 14 conférences et environ 340 pages qui n'apparaissent plus dans l'œuvre diffusée par la Stiftung. Il a également admis que l'ordre de présentation n'était pas le même dans l'ouvrage de M. Drolet et la version de la Stiftung. Il a cependant réitéré que cela n'était pas pertinent, dans la mesure où c'est à la traduction effectuée par M. Kaufmann que l'ouvrage de M. Drolet doit être comparé pour les fins du présent litige. Les ajouts qu'aurait pu faire M. Drolet par rapport à cette traduction, à partir du texte original de 1931, ne sont pas en cause ici. Il en va ainsi, par exemple, des 13 ou 14 exposés tirés de l'édition de 1931 que M. Drolet a reproduit dans son ouvrage mais qui ne se retrouvent pas dans l'édition de dernière main diffusée par la Stiftung.

ANALYSE

I – Les marques de commerce

[146] On a dit des marques de commerce qu'elles avaient pour but d'établir un équilibre entre la libre

competition. Indeed, trade-marks serve two purposes: they allow a merchant to protect the public awareness and reputation he acquires in marketing his products and services and at the same time they give consumers valuable information on the quality and provenance of what they are buying. In a world in which supply is increasingly varied, trade-marks are a kind of shortcut for consumers allowing them to choose the goods and services they are seeking on the basis of their past experience.

[147] The definition of “trade-mark” in the *Trade-marks Act* confirms that the distinctive nature of a trade-mark is its rationale and essential characteristic. Thus, as the case may be:

2. ...

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

[148] In fact, it may not be an exaggeration to say that the legal rules governing trade-marks are to some extent a form of consumer protection. By granting a merchant a monopoly on the use of a sign, a symbol or words, they also allow buyers in a hurry to associate a product with a manufacturer and therefore make their buying decisions easier by helping them to identify the origin of a product or service. The Supreme Court has summarized the essence of trade-marks in the following terms (*Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraph 21):

Trade-marks are something of an anomaly in intellectual property law. Unlike the patent owner or the copyright owner,

concurrency et la juste concurrence. En effet, les marques de commerce visent un double objectif : elles permettent au commerçant de protéger la notoriété et la réputation qu’il acquiert dans la mise en marché de ses produits et services, et fournissent du même coup aux consommateurs une information précieuse sur la qualité et la provenance de ce qu’ils achètent. Dans un monde où l’offre est de plus en plus variée, les marques de commerce fournissent en quelque sorte aux consommateurs un raccourci leur permettant de sélectionner les biens et services qu’ils recherchent en s’appuyant sur leurs expériences passées.

[147] La définition que la *Loi sur les marques de commerce* donne à l’expression « marque de commerce » confirme d’ailleurs que le caractère distinctif d’une marque en constitue la raison d’être et la caractéristique primordiale. Ainsi, ce concept désigne, selon le cas, une :

2. [...]

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

[148] En fait, il n’est peut-être pas exagéré de dire que le régime juridique entourant les marques de commerce participe jusqu’à un certain point de la protection du consommateur. En conférant à un commerçant un monopole sur l’utilisation d’un signe, d’un symbole ou de mots, elle permet également à l’acheteur pressé d’associer un produit avec un fabricant, et facilite donc ses décisions en lui permettant d’identifier facilement l’origine d’un produit ou d’un service. La Cour suprême a bien résumé l’essence des marques de commerce dans les termes suivants (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 21) :

Les marques de commerce constituent en quelque sorte une anomalie du droit de la propriété intellectuelle. Contrairement

the owner of a trade-mark is not required to provide the public with some novel benefit in exchange for the monopoly. Here, the trade-mark is not even an invented word like “Kodak” or “Kleenex”. The appellant has merely appropriated a common child’s diminutive for Barbara. By contrast, a patentee must invent something new and useful. To obtain copyright, a person must add some expressive work to the human repertoire. In each case, the public through Parliament has decided it is worth encouraging such inventions and fostering new expression in exchange for a statutory monopoly (i.e. preventing anyone else from practising the invention or exploiting the copyrighted expression without permission). The trade-mark owner, by contrast, may simply have used a common name as its “mark” to differentiate its wares from those of its competitors. Its claim to monopoly rests not on conferring a benefit on the public in the sense of patents or copyrights but on serving an important public interest in assuring consumers that they are buying from the source from whom they think they are buying and receiving the quality which they associate with that particular trade-mark. Trade-marks thus operate as a kind of shortcut to get consumers to where they want to go, and in that way perform a key function in a market economy. Trade-mark law rests on principles of fair dealing. It is sometimes said to hold the balance between free competition and fair competition.

[149] However, Parliament has set certain limits on what can be registered as a trade-mark. Of course, it is not absolutely necessary to register a mark with the Registrar of Trade-marks to be able to use it. However, the regulatory scheme enacted by Parliament offers the owner of a registered trade-mark (that is to say, a trade-mark that is in the register) more effective rights against third parties and makes it easier to prove ownership. The registration of a trade-mark gives the owner the exclusive right to use it anywhere in Canada (section 19) and to obtain relief by way of injunction or by the recovery of damages or profits (section 53.2 [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234]).

[150] To be registrable, a trade-mark must obviously be distinctive. This is the very essence of a “trade-mark” as defined in section 2 of the Act. Moreover, the trade-

au titulaire de brevet ou au titulaire du droit d’auteur, le propriétaire d’une marque de commerce n’est pas tenu de faire bénéficier le public d’une innovation pour jouir en retour d’un monopole. En l’espèce, la marque de commerce n’est même pas un mot inventé comme le sont « Kodak » ou « Kleenex ». L’appelante s’est simplement approprié le diminutif utilisé couramment pour les enfants prénommées Barbara. En revanche, le titulaire d’un brevet doit inventer quelque chose de nouveau et d’utile. Et quiconque souhaite obtenir un droit d’auteur doit enrichir le répertoire humain d’une œuvre expressive. Dans les deux cas, le public a décidé, par la voix du législateur, qu’il convenait d’encourager ces inventions et de faciliter ces nouvelles expressions par l’octroi d’un monopole protégé par la loi (c.-à-d. en empêchant quiconque d’exploiter sans autorisation l’invention ou l’expression protégée par le droit d’auteur). Par contre, le propriétaire de la marque de commerce peut simplement avoir utilisé un nom courant comme « marque » pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents. Sa prétention à un monopole ne repose pas sur le fait qu’il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d’auteur, mais sur le fait qu’il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu’ils croient et qu’ils obtiennent la qualité qu’ils associent à cette marque de commerce en particulier. Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l’équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu’il sert à maintenir l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence.

[149] Le législateur a cependant prévu un certain nombre de balises quant à ce qui peut être enregistré comme marque de commerce. Bien entendu, il n’est pas absolument nécessaire d’enregistrer une marque auprès du registraire des marques de commerce pour l’utiliser. Le régime réglementaire mis en place par le législateur fédéral offre cependant au titulaire d’une marque déposée (c’est-à-dire une marque de commerce qui se trouve au registre) des droits plus efficaces contre les tiers et facilite la preuve du droit de propriété. L’enregistrement d’une marque accorde notamment au propriétaire le droit exclusif de l’utiliser partout au Canada (article 19), en plus du droit d’obtenir réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits (article 53.2 [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234]).

[150] Pour être enregistrable, une marque de commerce doit évidemment être distinctive. C’est là l’essence même d’une « marque de commerce », au terme de la définition

mark must not fall under one of the exceptions provided for in section 12 [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1993, c. 15, s. 59(F); 1994, c. 47, s. 193; 2007, c. 25, s. 14] of the Act. This provision reads as follows:

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade-mark;

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;

(f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;

(g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication;

(h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication; and

(i) subject to subsection 3(3) and paragraph 3(4)(a) of the *Olympic and Paralympic Marks Act*, a mark the adoption of which is prohibited by subsection 3(1) of that Act.

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by

qu'en donne l'article 2 de la Loi. Qui plus est, la marque ne doit pas tomber dans l'une des exceptions prévues à l'article 12 [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14] de la Loi. Cette dernière disposition se lit comme suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;

f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;

i) elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été

the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[151] In the case at bar, the plaintiff submitted that the trade-marks registered by the defendants are not distinctive of the wares sold and on the contrary are descriptive of those wares. The plaintiff also alleged that the trade-marks in issue infringe paragraph 13(1)(b) of the Act inasmuch as they unreasonably restrict the development of an art and thereby infringe the plaintiff's right to freedom of belief and expression, contrary to section 2 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, section 3 of the Quebec *Charter of human rights and freedoms* and articles 18 and 19 of the *International Covenant on Civil and Political Rights*. These last provisions read as follows:

ARTICLE 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

ARTICLE 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart

employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[151] En l'occurrence, le demandeur soutient que les marques de commerce déposées par les défenderesses ne sont pas distinctives des marchandises vendues et sont au contraire descriptives de ces mêmes marchandises. Le demandeur allègue également que les marques de commerce en litige contreviennent à l'alinéa 13(1)b) de la Loi dans la mesure où elles ont pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art, et qu'elles portent de ce fait même atteinte aux droits à la liberté de croyance et d'expression du demandeur, contrairement à l'article 2 de la *Charte canadienne des droits et libertés*, à l'article 3 de la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec et aux articles 18 et 19 du *Pacte international relatif aux droits civils et politiques*. Ces dispositions se lisent comme suit :

ARTICLE 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

ARTICLE 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre

information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- (a) For respect of the rights or reputations of others;
- (b) For the protection of national security or of public order (*ordre public*), or of public health or morals.

[152] These are complex issues that appear not to have come before Canadian courts until now. On the other hand, the registrability of the name of an author and the title of a work has been considered by foreign courts, notably in the United States. Although the solutions found abroad are not binding on this Court, they may be of considerable help in the analysis of the respective claims of the two parties.

[153] Before going any further, it is important to underline the fact that the defendants' registered trademarks are presumed to be valid and that the onus is therefore on the plaintiff to show the contrary. Under section 19 of the Act, the registration of a trade-mark gives rise to a presumption of validity. As Justice Joyal wrote in *Santana Jeans Ltd. v. Manager Clothing Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 472 (F.C.T.D.), at page 475:

The second issue to consider is the validity of the respondent's registered trade mark. The onus to prove such invalidity is on the applicant. In *California Fashion Industries, Inc. v. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 38 C.P.R. 439 (F.C.T.D.) at p. 443..., Cullen J. stated that:

... registration of a trademark confers certain rights and benefits to the owner, including *prima facie* proof of these rights and ownership of the trademark. Thus, when a trademark is registered there is a presumption of validity and therefore the party seeking the expungement of the trademark has the onus of proving its invalidity.

The applicant set itself to prove that the said stitch belongs to the public domain, that it was not or is not distinctive from any other goods bearing the same stitch, and that it served and

des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

- a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
- b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

[152] Ces questions sont complexes et ne semblent pas avoir été abordées par les tribunaux canadiens jusqu'à ce jour. En revanche, l'enregistrabilité d'un nom d'auteur et du titre d'une œuvre a été considérée par la jurisprudence étrangère, et notamment par les tribunaux américains. Bien que les solutions retenues ailleurs ne sauraient lier cette Cour, elles peuvent être d'un apport précieux dans l'examen des prétentions respectives des deux parties.

[153] Avant d'aller plus loin, il convient de rappeler que les marques de commerce déposées des défenderesses sont présumées valides et qu'il incombe par conséquent au demandeur de démontrer le contraire. Il découle en effet de l'article 19 de la Loi que l'enregistrement d'une marque fait naître une présomption de validité. Comme l'écrivait le juge Joyal dans l'arrêt *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.*, [1993] A.C.F. n° 1283 (1^{re} inst.) (QL), aux paragraphes 12 et 13 :

Le second point litigieux porte sur la validité de la marque de commerce enregistrée de l'intimée. Il appartient à la requérante de prouver une telle invalidité. Dans l'affaire *California Fashion v. Reitmans (Canada) Ltd.* (1991), 48 F.T.R. 251 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cullen s'est prononcé en ces termes :

... l'enregistrement d'une marque de commerce confère certains droits et avantages à son propriétaire, notamment, il constitue une preuve *prima facie* de ces droits et de la propriété de la marque de commerce. En conséquence, lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, sa validité est présumée et il incombe à la partie qui cherche à en obtenir la radiation de prouver son invalidité [à la p. 255].

La requérante a entrepris de prouver que ledit point appartenait au domaine public, qu'il ne se distinguait ni ne se distinguait du même point sur d'autres marchandises, et qu'il

still serves a functional purpose in that it is decorative. The burden on the applicant is heavy:

... a decision from such an expert official as the Registrar of Trade Marks ought not to be disturbed lightly. The onus on the appellant is heavy. He must show that the decision of the Registrar is so wrong as to warrant interference by this Court.

(*I.V.G. Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber* (1980), 48 C.P.R. (2d) 269 at p. 270, [1981] 1 F.C. 143 (F.C.T.D.), per Dubé J.).

See also: *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.), at page 27; *WCC Containers Sales Ltd. v. Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 FC 962, 28 C.P.R. (4th) 175, at paragraph 15; *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf, Toronto: Butterworths, 1984, page 556.

[154] That said, the Federal Court of Appeal recently made it clear that this presumption was weak. A party seeking to have a trade-mark expunged from the register must at most submit evidence showing that the trade-mark was not registrable: see *Emall.ca Inc. v. Cheaptickets and Travel Inc.*, 2008 FCA 50, [2009] 2 F.C.R. 43, at paragraphs 10–12.

[155] Let us first consider the registered trade-mark ABD-RU-SHIN. Under paragraph 12(1)(a) of the Act, a trade-mark cannot be registered if it is a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding 30 years. The plaintiff claimed that this provision applied here because Abd-ru-shin was the name of the author of the Grail Message. I cannot accept this argument.

[156] During the oral submissions, vague reference was made to the origin of the word Abd-ru-shin, which was apparently an Arabic or Persian expression meaning [TRANSLATION] “son of the Holy Spirit” or [TRANSLATION] “servant of light”. Whatever the precise historical origin of this name, the evidence shows that the author Oskar Ernst Bernhardt used it as a pen name for his various works. Therefore, it is not a name or a surname.

visait et vise encore un but fonctionnel, étant décoratif. La requérante a une lourde charge :

... on ne saurait sans motifs sérieux toucher aux décisions rendues par un expert tel que le registraire des marques de commerce. L'appelante a une lourde charge. Elle doit établir que la décision du registraire est tellement erronée qu'une intervention de la présente Cour s'impose.

(*I.V.G. Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber*, [1981] 1 C.F. 143, à la p. 146, (1980), 48 C.P.R. (2d) 269, à la p. 270 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Dubé).

Voir aussi : *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 40; *WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 CF 962, au paragraphe 15; *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles, Toronto : Butterworths, 1984, à la page 556.

[154] Ceci étant dit, la Cour d'appel fédérale a récemment rappelé que cette présomption était faible. La partie qui veut faire radier une marque de commerce devra tout au plus déposer une preuve permettant d'établir que la marque n'était pas enregistrable : voir *Emall.ca Inc. c. Cheaptickets and Travel Inc.*, 2008 CAF 50, [2009] 2 R.C.F. 43, aux paragraphes 10 à 12.

[155] Considérons dans un premier temps la marque de commerce déposée ABD-RU-SHIN. L'alinéa 12(1)a) de la Loi prévoit que l'on ne peut enregistrer une marque de commerce sur le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou décédée dans les 30 années précédentes. Le demandeur a prétendu que cette disposition trouvait application ici, puisque Abd-ru-shin était le nom de l'auteur du Message du Graal. Je ne peux me ranger à cet argument.

[156] On a vaguement fait état au cours des plaidoiries des origines du mot Ab-ru-shin, qui serait une expression de langue arabe ou perse désignant le « fils du St-Esprit » ou le « serviteur de la lumière ». Quoiqu'il en soit des origines historiques précises de ce nom, la preuve démontre que l'auteur Oskar Ernst Bernhardt l'a utilisé comme nom de plume pour signer ses divers ouvrages. Il ne s'agit donc pas d'un nom ou d'un nom de famille.

[157] Even supposing that a pen name may be likened to a name for the purposes of paragraph 12(1)(a), the legal effects of this provision ended in 1971, that is to say, 30 years after the death of Oskar Ernst Bernhardt.

[158] Finally, under paragraph 12(1)(a) of the *Trade-marks Act* a trade-mark cannot consist “primarily” of merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding 30 years. The applicable test is therefore to ask if a person living in Canada, of average intelligence and having a standard education in English or in French, would react to the trade-mark by thinking mainly of a name or a surname: see *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.*, [1974] S.C.R. 438; *Galanos v. Registrar of Trade Marks* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (F.C.T.D.).

[159] This test was subsequently modified slightly, not to change its substance but only to split the analysis into two steps: *Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1983] 2 F.C. 878 (T.D.). Accordingly, it must first be determined whether the word for which an application for registration is made corresponds to the name or surname of a living person or a person who has died recently. If this preliminary condition is met, it must be determined whether the proposed trade-mark is “primarily merely” a name or a surname.

[160] In this case it is obvious to me that the word “Abd-ru-shin” is not the name or surname of a living person or of someone who has died recently. Even though no evidence was adduced on this point, it is clearly not a name likely to be found in a telephone directory in Canada. It is therefore not even necessary to ask whether a person of average intelligence would assume that this was primarily a person’s surname. For these reasons, I am of the opinion that the word “Abd-ru-shin” was registrable.

[161] Now, what about the A & SERPENT DESSIN logo? The plaintiff alleged that this logo could not belong to a single organization because it was a symbol shared

[157] En supposant même qu’un nom de plume puisse être assimilé à un nom pour les fins de l’alinéa 12(1)a), les effets juridiques de cette disposition ont pris fin en 1971, soit 30 ans après le décès d’Oskar Ernst Bernhardt.

[158] Enfin, l’alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit qu’une marque de commerce ne peut être constituée d’un mot n’étant « principalement » que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes. Le test applicable est donc de se demander si une personne vivant au Canada, pourvue d’une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale, en anglais ou en français, réagirait à la marque de commerce en pensant principalement à un nom de famille ou à un nom : voir *Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.*, [1974] R.C.S. 438; *Galanos c. Registraire des marques de commerce*, [1982] A.C.F. n° 1022 (1^{er} inst.) (QL).

[159] Ce test a subséquemment été légèrement modifié, non pas pour en modifier la substance mais uniquement pour scinder l’analyse en deux étapes : *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1983] 2 C.F. 878 (1^{re} inst.). Il faut donc déterminer en premier lieu si le mot dont on demande l’enregistrement correspond au nom ou au nom de famille d’un particulier vivant ou récemment décédé. Si cette condition préalable est remplie, il faut alors se demander si la marque de commerce proposée n’est « principalement que » un nom ou un nom de famille.

[160] En l’occurrence, il m’apparaît évident que le mot « Abd-ru-shin » n’est pas le prénom ou le nom de famille d’une personne vivante ou récemment décédée. Même si aucune preuve n’a été faite à cet égard, il ne s’agit clairement pas d’un nom susceptible de se retrouver dans un annuaire téléphonique au Canada. Il n’est donc même pas nécessaire de se demander si une personne d’intelligence moyenne y verrait un nom qu’elle assimilerait principalement à un nom de famille. Pour tous ces motifs, je suis donc d’avis que le mot « Abd-ru-shin » était enregistable.

[161] Qu’en est-il maintenant du logo A & SERPENT DESSIN? Le demandeur allègue que ce sigle ne peut appartenir à un seul organisme, puisqu’il s’agit d’un

by the cross-bearers or followers of the Grail Message. According to Mr. Drolet and the witnesses who testified in support of his claim, use of this logo was scandalous, shocking and misleading to followers. They said this was so because this logo represented the quest for the infinite and was sacred to those who believed in the Grail Message, just as the cross was to Christians and the menorah to Jews.

[162] Without denying the spiritual value of the logo, the defendants submitted that it was the distinctive sign of their publishing house and that they used it on all of their business stationery. In fact, they claimed, this was the same logo that was used in the 1930s in Austria and Germany by Oskar Ernst Bernhardt's publishing firm, Der Ruf.

[163] The plaintiff relied heavily on this Court's decision in *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc.*, 2002 FCT 613, [2003] 1 F.C. 29, affirmed by the Federal Court of Appeal at 2003 FCA 272, 213 D.L.R. (4th) 309. In that case, Justice Blais found that the Registrar of Trade-marks had erred in giving public notice of the adoption and use of a menorah design as an official mark by the respondent, Chosen People Ministries, under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. An official mark grants extraordinary protection to its holder because he obtains exclusive use of it that, unlike a trade-mark, is not tied to specific wares or services, and all others are prohibited from adopting a mark that resembles it. On application for judicial review, Justice Blais set aside the Registrar's decision because the respondent was not a public authority and could therefore not be granted an official mark.

[164] It is true that in what appears to be an *obiter*, Justice Blais went on to say that the menorah has been an official emblem of the Jewish faith and its people since Antiquity and that "[i]t would be counterproductive to prohibit Jewish organizations and associations from using and adopting a mark such as the menorah, since it has always been historically associated with the Jewish

symbole que partagent les porteurs de croix et les adhérents au Message du Graal. L'emploi de ce logo serait scandaleux, choquant et trompeur pour les adhérents, selon M. Drolet et les témoins qui sont venus l'appuyer. S'il en va ainsi, c'est parce que ce logo représenterait la quête de l'infini et qu'il est sacré pour ceux qui croient au Message du Graal, au même titre que le crucifix pour les chrétiens et la menorah pour les juifs.

[162] Sans nier la valeur spirituelle de ce logo, les défenderesses soutiennent pour leur part qu'il s'agit du signe distinctif de leur maison d'édition et qu'elles l'emploient sur tous leurs effets commerciaux. Il s'agirait d'ailleurs de la même marque que celle utilisée dans les années 30 en Autriche et en Allemagne par la maison d'édition Der Ruf d'Oskar Ernst Bernhardt.

[163] Le demandeur s'est beaucoup appuyé sur la décision rendue par cette Cour dans *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.*, 2002 CFPI 613, [2003] 1 C.F. 29, confirmée par la Cour d'appel fédérale à 2003 CAF 272. À cette occasion, M. le juge Blais a statué que le registraire des marques de commerce avait erré en publiant un avis au public suivant lequel la défenderesse, Chosen People Ministries, faisait l'adoption et l'emploi du dessin d'une menorah comme marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Une telle marque accorde une protection extraordinaire à son détenteur, puisque ce dernier obtient l'exclusivité de son utilisation sans égard à des marchandises ou à des services précis, comme c'est le cas pour une marque de commerce, et empêche toute autre personne d'employer une marque qui lui ressemblerait. Dans cette affaire, le juge Blais a annulé la décision du registraire dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, au motif que la défenderesse n'était pas une autorité publique et ne pouvait donc se voir accordée une marque officielle.

[164] Il est vrai que dans ce qui semble être un *obiter*, le juge Blais a poursuivi en affirmant que la menorah est un emblème officiel de la foi juive et de son peuple depuis l'Antiquité, et qu'« [i]nterdire aux associations et organismes juifs l'emploi et l'adoption d'une marque comme la menorah serait peine perdue, étant donné qu'elle a toujours été liée à la culture juive historique-

culture” (at paragraph 64). The plaintiff cited this *obiter* to argue that the defendants cannot appropriate the A & SERPENT DESSIN logo through a trade-mark. However, this reasoning strikes me as faulty for several reasons.

[165] First of all it is important to underline the fact that the legal rules applying to official marks are different from those applying to trade-marks. It is not necessary for an applicant to demonstrate the distinctiveness of a proposed official mark or to establish any secondary meaning, and there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar. The main requirement is that the applicant be recognized as a “public authority”, which is why Justice Blais devoted the major part of his reasons to this point. Therefore, the fact that it is futile to prohibit use of the menorah cannot be considered a basis of his decision and the Federal Court of Appeal actually made no mention of that point in its judgment. It chose rather to affirm Justice Blais’ decision on the limited ground that the Chosen People Ministries could not be considered a public authority.

[166] Moreover, I do not see how the A & SERPENT DESSIN logo could be compared to the menorah. While it may hold significant spiritual value for the followers of the Grail Message, which is not in issue here, the evidence did not satisfy me that it enjoys the same universal and historical recognition as the official emblem of the Grail Movement as does the menorah for the Jewish community. Nor am I satisfied that the use of this logo would be obscene, scandalous or immoral within the meaning of paragraph 9(1)(j) of the *Trade-marks Act*, even if it may outrage those who, like Mr. Drolet, believe that the defendants are not spreading the original message of Oskar Ernst Bernhardt. For these reasons, I am of the opinion that the A & SERPENT DESSIN trade-mark was registrable.

[167] We must now deal with the title IN THE LIGHT OF TRUTH in its French, English and German versions. It was mainly the registrability of these three trade-marks that the plaintiff challenged, alleging that they were not

ment » (au paragraphe 64). Le demandeur s’appuie sur cette opinion incidente pour affirmer que les défenderesses ne peuvent s’approprier le sigle A & SERPENT DESSIN par le biais d’une marque de commerce. Ce raisonnement me paraît cependant déficient pour plusieurs raisons.

[165] Il importe d’abord de souligner que le régime juridique des marques officielles diffère de celui qui encadre les marques de commerce. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le demandeur démontre le caractère distinctif de la marque officielle proposée, ni qu’il établisse un quelconque sens secondaire. Il n’est pas non plus obligatoire d’annoncer publiquement qu’une demande a été présentée au registraire. La principale exigence tient plutôt à la nécessité pour le demandeur d’être reconnu comme « autorité publique ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge Blais y consacre l’essentiel de ses motifs. Le fait qu’il soit futile d’interdire l’utilisation de la menorah ne peut donc être retenu comme l’un des fondements de sa décision, et la Cour d’appel fédérale n’en a d’ailleurs pas glissé mot dans sa décision. Elle a plutôt choisi d’entériner la décision du juge Blais pour le motif restreint que la Chosen People Ministries ne pouvait être considérée comme une autorité publique.

[166] De surcroît, l’on ne saurait me semble-t-il associer le logo d’A & SERPENT DESSIN à la menorah. Bien qu’il puisse avoir une haute valeur spirituelle pour les adhérents au Message du Graal, ce qui n’est pas en cause ici, la preuve ne m’a pas convaincu qu’il jouissait de la même reconnaissance universelle et historique comme emblème officiel du Mouvement du Graal que la menorah pour les membres de la communauté juive. On ne m’a pas non plus convaincu que l’emploi de ce logo serait obscène, scandaleux ou immoral au terme de l’alinéa 9(1)j) de la *Loi sur les marques de commerce*, même s’il peut heurter la sensibilité de ceux qui, comme M. Drolet, estiment que les défenderesses ne diffusent pas le message original d’Oskar Ernst Bernhardt. Pour tous ces motifs, je suis donc d’avis que la marque A & SERPENT DESSIN était enregistrable.

[167] Reste le titre DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ, dans sa version française, anglaise et allemande. C’est sur ces trois marques de commerce que le demandeur a concentré l’essentiel de ses attaques relatives à la non

distinctive, that they were descriptive, that they were deceptively misdescriptive and that they limited the development of art and industry. I will now examine each of these arguments.

[168] The very essence of a trade-mark is to be distinctive. This is in fact the basic reason for Parliament's decision to protect trade-marks and it is not surprising that the definition of "trade-mark" in section 2 of the Act stresses this characteristic. The first paragraph of that definition specifies that it is "a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others". The same section also defines a "distinctive" trade-mark as one "that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them".

[169] To be distinctive, a trade-mark must meet three tests: (1) the trade-mark must be associated with a product; (2) the owner must use this association between the trade-mark and his product and sell this product or service; and (3) this association must allow the owner of the trade-mark to distinguish his product from those of other owners: see *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (F.C.T.D.). It is in relation to the Canadian market that these three tests must be applied: see *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 FC 10, 37 C.P.R. (4th) 1.

[170] The courts have held that the distinctiveness of a trade-mark can be inherent or acquired. A trade-mark is inherently distinctive when it does not refer consumers to a multitude of possible sources but only to one. This is the case, for instance, when the trade-mark is a fictitious and invented name. However, a trade-mark may also acquire a distinctiveness it initially lacked as a result of continual use. This Court addressed this possibility in *Tommy Hilfiger Licensing Inc.*, above, at paragraph 53:

enregistrabilité, alléguant qu'elles n'étaient pas distinctives, qu'elles étaient descriptives, qu'elles constituaient une description fautive et trompeuse, et qu'elles restreignaient le développement de l'art et de l'industrie. J'examinerai donc maintenant chacun de ces arguments.

[168] L'essence même d'une marque de commerce est d'être distinctive. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le législateur a décidé d'en assurer la protection, et il n'est donc pas surprenant que la définition donnée à l'expression « marque de commerce » par l'article 2 de la Loi mette l'accent sur cette caractéristique. On précise en effet au premier alinéa de cette définition qu'il s'agit d'une « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». Le même article précise également qu'est « distinctive » la marque « qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

[169] Pour être distinctive, une marque de commerce doit remplir trois conditions : 1) la marque doit être associée à un produit; 2) le propriétaire doit utiliser cette association entre la marque et son produit et vendre ce produit ou ce service; et 3) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres propriétaires : voir *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1^{re} inst.). C'est en rapport avec le marché canadien que doit être évalué le respect de ces trois conditions : voir *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10.

[170] La jurisprudence a établi que le caractère distinctif d'une marque pouvait être inhérent ou acquis. Une marque sera intrinsèquement distinctive lorsqu'elle ne réfère pas les consommateurs à une multitude de sources possibles, mais à une seule; il en ira ainsi, notamment, lorsque la marque est constituée d'un nom fictif et inventé. D'autre part, une marque pourra acquérir un caractère distinctif qu'elle n'avait pas au départ suite à son utilisation continue. Cette Cour a évoqué cette

There are two types of distinctiveness: inherent distinctiveness and acquired distinctiveness. A mark is distinctive when nothing about it refers the customers to a multitude of sources. Consequently, when a mark is a unique or invented name, such that it could only refer to one thing, it is possible to conclude that it is inherently distinctive. When a trade-mark does not have inherent distinctiveness, it may still acquire distinctiveness through continual use in the marketplace. However, to establish that distinctiveness has been acquired, it must be shown that the mark has become known to consumers as originating from one particular source.

See also: *Community Credit Union Ltd. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2006 FC 1119, 53 C.P.R. (4th) 296; *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. v. Hyundai Auto Canada*, 2007 FC 580, 60 C.P.R. (4th) 406, affirmed at 2008 FCA 98, 65 C.P.R. (4th) 121. See also *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., loose-leaf, Markham: LexisNexis Canada Inc., 2005, at page 649.

[171] The title of a work can certainly not be considered inherently distinctive and can therefore only have acquired distinctiveness through its use and the connection that consumers have come to make between this trade-mark and the work published and distributed by the defendants. In her written and oral submissions, counsel for the plaintiff argued at length that there could be no confusion between the book that Mr. Drolet published and the works of the defendants in view of the differences in their covers and content. It seems to me that this argument must be considered in terms of a trade-mark infringement and not at the preliminary stage of trade-mark registrability.

[172] The plaintiff also submitted that the title “In the Light of Truth” could not be considered distinctive inasmuch as it was not original. Not only was it used by Oskar Ernst Bernhardt personally in connection with his work, but these words would be found in all literature of the same type. On this point, counsel for the plaintiff referred to certain excerpts from the Bible in which light and truth are associated. Therefore, she argued, the trade-

possibilité dans l’arrêt *Tommy Hilfiger Licensing Inc.*, précité, au paragraphe 53 :

Il y a deux types de caractère distinctif : le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis. Une marque est distinctive lorsqu’elle ne comporte aucun élément susceptible de diriger les consommateurs vers une multitude de sources. En conséquence, lorsqu’une marque est constituée d’un nom unique ou inventé qui ne peut désigner ou évoquer qu’une seule chose, il est possible de conclure que cette marque possède effectivement un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut quand même acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi constant sur le marché. Toutefois, pour démontrer qu’une marque a acquis un caractère distinctif, il faut établir que les consommateurs ont associé constamment la marque à une source déterminée.

Voir aussi : *Community Credit Union Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1119; *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580, conf. par 2008 CAF 98. Voir aussi *Hughes on Trade Marks*, 2^e éd., feuilles mobiles, Markham : LexisNexis Canada Inc., 2005, à la page 649.

[171] Le titre d’un ouvrage ne peut certainement pas être considéré comme étant intrinsèquement distinctif, et ne peut donc avoir acquis cette propriété que par son usage et par le lien que les consommateurs en sont venus à établir entre cette marque et l’ouvrage publié et distribué par les défenderesses. Dans son mémoire et ses représentations orales, la procureure du demandeur a fait longuement valoir qu’il ne saurait y avoir de confusion entre le livre qu’a publié M. Drolet et les ouvrages des défenderesses, étant donné la différence entre les couvertures et le contenu des deux œuvres. C’est là, me semble-t-il, un argument qui doit être considéré au niveau de la violation des marques de commerce, et non au stade préliminaire du caractère enregistrable des marques.

[172] D’autre part, le demandeur a soutenu que le titre « Dans la lumière de la vérité » ne pouvait être considéré distinctif dans la mesure où il n’était pas original. Non seulement a-t-il été utilisé par Oskar Ernst Bernhardt lui-même en lien avec son œuvre, mais on retrouverait ces mots dans toute la littérature du même genre. À cet égard, la procureure du demandeur a fait référence à certains extraits de la Bible où la lumière et la vérité sont

mark IN THE LIGHT OF TRUTH is not distinctive but rather generic, having regard to the vagueness of the words and their frequent use.

[173] Relying on paragraph 12(1)(b) of the Act, the plaintiff also submitted that far from being distinctive, the title was descriptive of the content of the book published by the Stiftung. However, not much was said about the information conveyed by this title, except to assert that it told the reader that the book was about the truth and origin of creation.

[174] The case law has developed a certain number of principles concerning the descriptiveness of a trade-mark. First of all, it is the first impression that determines whether a trade-mark is clearly descriptive. Secondly, the adverb “clearly” used in paragraph 12(1)(b) of the Act is not tautological; it is not necessary for the description to be precise, but it must be “easy to understand, self-evident or plain”. And lastly, it is not necessary to conduct a detailed and critical examination of the words used to determine if they have other connotations, alone or when used in connection with certain wares, in order to determine whether a trade-mark is descriptive. It is more important to determine what meaning the general public may ascribe to those words in the context in which they are used: *GWG Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.), at pages 2–3; *Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.), at page 19; *American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The*, [1968] 2 Ex. C.R. 89.

[175] The expression “In the Light of Truth” definitely has a Christian religious connotation. Anyone vaguely familiar with the Bible can easily draw that conclusion. Despite the absence of any evidence in this regard, it is reasonable to believe that the average consumer who sees this title on a publication will associate it with a religious, philosophical or at least esoteric work. But is this information in itself or together with the name “ABD-RU-SHIN” and the “A & SERPENT DESSIN” logo sufficient to conclude that the trade-mark is descriptive? I do not believe so.

associées. Par conséquent, la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ n’aurait pas de caractère distinctif mais serait plutôt générique de caractère, étant donné le caractère vague des mots utilisés et leur utilisation fréquente.

[173] S’appuyant sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi, le demandeur a également soutenu que le titre, loin d’être distinctif, était plutôt descriptif du contenu du livre publié par la Stiftung. On n’a cependant pas élaboré beaucoup sur l’information que transmettrait le titre, si ce n’est pour affirmer que ce titre permet au lecteur de comprendre que le livre porte sur la vérité et l’origine de la création.

[174] La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes en ce qui concerne l’analyse du caractère descriptif d’une marque. Tout d’abord, c’est la première impression qui détermine si une marque de commerce constitue une description claire. D’autre part, l’adjectif « claire » qui figure à l’alinéa 12(1)b) de la Loi n’est pas tautologique; il n’est pas nécessaire que la description soit précise, mais elle doit néanmoins être « facile à comprendre, évidente ou simple ». Enfin, il ne sera pas nécessaire pour décider si une marque de commerce est descriptive de procéder à un examen détaillé et critique des mots utilisés pour déterminer s’ils ont d’autres connotations, seuls ou utilisés en relation avec certaines marchandises; il convient plutôt de déterminer le sens que le grand public risque de donner à ces mots dans le contexte où ils sont utilisés : voir *GWG Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, [1981] A.C.F. n° 312 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 6; *Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.*, [1974] A.C.F. n° 1104 (1^{re} inst) (QL), aux paragraphes 22 à 26; *American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The*, [1968] 2 R.C.É. 89.

[175] L’expression « Dans la lumière de la vérité » a définitivement une connotation religieuse chrétienne. Quiconque est vaguement familier avec la Bible peut aisément tirer cette conclusion. Il est donc permis de croire, malgré l’absence de toute preuve à ce sujet, que le consommateur moyen qui voit ce titre sur une publication l’associera à un ouvrage de nature religieuse, philosophique ou à tout le moins ésotérique. Mais cette information est-elle suffisante, en elle-même ou en association avec le nom « ABD-RU-SHIN » et le logo « A & SERPENT DESSIN », pour que l’on puisse

[176] The general scope of paragraph 12(1)(b) of the Act has been summarized by the authors Gill and Jolliffe in the following terms:

There is no prohibition contained in s. 12 against trade-marks that are descriptive or suggestive. The wording of s. 12(1)(b) contemplates the acceptance to some descriptive connotation.... The only prohibition is against trade-marks that are “clearly” descriptive or “clearly” deceptively misdescriptive.

...

To be descriptive a word must be descriptive of the character or quality of the wares or services in association with which it is used and not merely some collateral feature. Thus, where the Registrar objected to registration of the word “Gro-Pup” as applied to dog food on the ground of descriptiveness, Angers J. allowed the application to proceed, observing, “I do not think that the word Gro-Pup is descriptive of the article to which it is to be applied, namely, dog food; it is at the utmost suggestive of the result which it is liable to produce.

...

In order to run afoul of s. 12(1)(b) the mark must be “clearly” descriptive or “clearly” misdescriptive. The word “clearly” was introduced into s. 12(1)(b) to preserve the registrability of suggestive trade-marks. The word “clearly” means “self-evident, plain, easy to understand” rather than “accurate”. It is the first impression of the mark as a whole that must be analysed and the mark must not be dissected into its component parts. The impression is to be evaluated from the point of view of the ordinary everyday purchaser or user of the wares or services. [Footnotes omitted.]

Gill and Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., loose-leaf, Carswell: Toronto, 2007, at pages 5-24, 5-25, 5-26.

[177] The plaintiff had the onus of proving that the trade-mark IN THE LIGHT OF TRUTH gives a clear description of the nature or quality of the book published

conclure au caractère descriptif de la marque de commerce? Je ne le crois pas.

[176] Le champ d’application général de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi a été bien résumé par les auteurs Gill et Jolliffe dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

L’article 12 n’interdit pas les marques de commerce qui sont descriptives ou suggestives. Le texte de l’alinéa 12(1)(b) prévoit la possibilité d’une certaine connotation descriptive [...] Tout ce qui est interdit, ce sont les marques de commerce qui donnent une description « claire » ou une description fausse et trompeuse dans un dessein trompeur.

[...]

Pour être descriptif, un mot doit évoquer le caractère ou la qualité des marchandises ou services en association avec lesquels il est employé, et ce ne doit pas simplement être une caractéristique accessoire. Ainsi, lorsque le registraire s’est opposé, se fondant sur son caractère descriptif, à l’enregistrement du mot « Gro-Pup » en référence aux aliments pour chiens, le juge Angers a fait droit à la demande d’introduction d’une instance, faisant observer : « Je ne crois pas que le mot « Gro-Pup » soit descriptif de l’article auquel il doit s’appliquer, à savoir les aliments pour chiens; il suggère tout au plus le résultat qu’il est censé produire.

[...]

Pour être contraire à l’alinéa 12(1)(b), la marque doit donner une description « claire » ou donner une description fausse et trompeuse. Le mot « clair » a été introduit dans l’alinéa 12(1)(b) pour préserver le caractère enregistrable des marques suggestives. Le mot « clair » signifie « évident, manifeste, facile à comprendre », plutôt que « exact ». C’est la première impression de la marque tout entière qui doit être analysée, et la marque ne doit pas être disséquée en ses parties composantes. L’impression doit être produite du point de vue de l’acheteur ordinaire ou de l’utilisateur ordinaire des marchandises ou services. [Notes en bas de page omises.]

Gill et Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles, Carswell : Toronto, 2007, aux pages 5-24, 5-25, 5-26.

[177] Le demandeur avait le fardeau d’établir que la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ donnait une description claire de la nature ou de la qualité du livre

and distributed by the defendants. However, no attempt was even made to adduce such evidence, by way of a survey or otherwise. The case law on this point shows that the title of a publication must do more than evoke an idea or refer vaguely to a philosophy or doctrine for it to be concluded that it clearly describes that publication. It may well be that the “Grail Message”, the more generic name of Oskar Ernst Bernhardt’s major work, may be considered sufficiently descriptive to infringe paragraph 12(1)(b) of the Act, but this is not the issue here. The Stiftung chose to adopt IN THE LIGHT OF TRUTH as the trade-mark in Canada to identify, *inter alia*, some of its publications, including part of its edition of the *Grail Message* (the book entitled *Exhortations* completes the *Grail Message* but is not identified by the trade-mark IN THE LIGHT OF TRUTH).

[178] In my opinion, *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] Ex. C.R. 354, gives a good illustration of the type of title that cannot be registered as a trade-mark because it is descriptive within the meaning of [what is now] paragraph 12(1)(b) of the Act. In that case the plaintiffs challenged the registration of the trade-mark “Finishing Engineer”, used as the title of a periodical. After reviewing the relevant case law, Justice Fournier found that these words were clearly descriptive because they necessarily referred to the nature of the periodical. In addition, the registration of these words would have prevented anyone who wanted to publish a book or magazine on the same subject from using a variation of these words as a title. The following passage summarizes the Judge’s reasoning [at page 362]:

In the present instance the trade mark “Finishing Engineer”, at the date of the application for registration, comprised two English words used to describe persons who were trained and engaged in the engineering field and specialized in the finishing arts. The use of these two words as the title of a publication is sufficient to impart the knowledge that it will contain ideas, data, information to executives and engineers to whom new methods and new materials for finishing are of interest. In other words, “Finishing Engineer” describes clearly one who deals with the science of engineering and the finishing arts. That is exactly what the publication does. It is not distinctive of the applicant’s publication but a clear description of its contents. Grammatically and in ordinary language, the use of these two

publié et diffusé par les défenderesses. Or, on n’a pas même tenté de faire cette preuve, que ce soit par voie de sondage ou autrement. La jurisprudence en cette matière révèle que le titre d’une publication doit faire plus qu’évoquer une idée ou référer vaguement à une philosophie ou à une doctrine pour que l’on puisse dire qu’il décrit clairement cette publication. Il se peut bien que Le Message du Graal, nom plus générique français de l’œuvre maîtresse d’Oskar Ernst Bernhardt, puisse être considéré suffisamment descriptif pour contrevenir à l’alinéa 12(1)(b) de la Loi; mais tel n’est pas l’objet du litige. La Stiftung a choisi d’adopter DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ comme marque de commerce au Canada pour identifier, entre autres, certaines de ses publications incluant une partie de son édition du *Message du Graal* (le volume *Exhortations* complète le *Message du Graal* mais n’est pas identifié par la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ).

[178] L’arrêt *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] R.C.É. 354, illustre bien à mon avis le genre de titre qui ne pourra être enregistré comme marque de commerce parce que descriptif au terme de [ce qui est maintenant] l’alinéa 12(1)(b) de la Loi. Dans cette affaire, les demandeurs s’opposaient à l’enregistrement de la marque « Finishing Engineer », utilisée comme titre d’un périodique. Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente, le juge Fournier a conclu que ces mots étaient clairement descriptifs parce qu’ils réfèrent nécessairement à la nature du périodique; au surplus, l’enregistrement de ces mots aurait empêché quiconque aurait voulu publier un livre ou une revue portant sur le même sujet d’utiliser comme titre une variante de ces mots. Le passage suivant résume bien sa pensée [à la page 362] :

[TRADUCTION] En l’espèce, la marque de commerce « Finishing Engineer », à la date de la demande d’enregistrement, était composée de deux mots anglais employés pour décrire des personnes qui avaient été formées et s’adonnaient aux études techniques et qui se spécialisaient dans les arts de la finition. L’emploi de ces deux mots comme titre d’une publication suffit à faire savoir que la publication contiendra des idées, des données et des renseignements destinés aux cadres et aux ingénieurs pour lesquels les nouvelles méthodes et les nouveaux matériaux de finition présentent de l’intérêt. Autrement dit, l’expression « finishing engineer » décrit clairement une personne qui est versée dans la science de l’ingénierie et dans les arts de la finition. C’est exactement ce que fait la publication.

words as the title of a periodical call immediately to my mind (and, I believe, to the mind of those who read them) the quality or character of the publication. I do not see any other purpose for which the words could be used or any other significance which could be attached to them.

See also, similarly, *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.), in which the Court found that the trade-mark “How to Appeal Against your Rates” used as the title of a book was descriptive. Also: *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (Ex. Ct.)

[179] It seems obvious to me that the title *In the Light of Truth* has nothing in common with the types of titles that the courts have found to be descriptive. First of all, this title strikes me as much less explicit and it conveys much less information than the titles for which trade-mark registration was refused. It is indeed difficult to argue that the average consumer will see in this title a clear indication of the content of the work and that there can be no ambiguity regarding not only the type of book in question, but also its content. Moreover, the trade-mark in issue here does not have the generic quality of the expressions that have been deemed unregistrable in the past.

[180] That said, I am nevertheless of the opinion that the title of a literary work is inherently descriptive not because it conveys information on the content of the work but because it is the only way to identify the book in question. Thus the title cannot be dissociated from the work itself. Indeed, how could a publishing house identify a book it publishes other than by its title?

[181] For precisely that reason, U.S. courts have long held that the title of a book cannot be registered as a trade-mark. In one of the first decisions on this issue, the Court of Customs and Patent Appeals found in *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (1958), that the title of a book cannot be used as a trade-mark because it is the only way to identify the book. In an article published in 2004 (“Single Literary Titles and Federal Trademark Protection:

Elle ne distingue pas la publication de la demanderesse, mais donne une description claire de son contenu. Grammaticalement, et dans la langue ordinaire, l’emploi de ces deux mots comme titre d’un périodique me fait immédiatement venir à l’esprit (et je crois à l’esprit de ceux qui les lisent) la qualité ou le caractère de la publication. Je ne vois aucun autre objet pour lequel les mots pourraient être employés, ni aucun autre intérêt qui pourrait s’attacher à eux.

Voir aussi, dans le même sens, *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.), où la Cour a jugé que la marque « How to Appeal Against your Rates » utilisée comme titre d’un livre était descriptive. Au même effet : *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l’É.)

[179] Il m’apparaît évident que le titre *Dans la lumière de la vérité* n’a rien à voir avec le genre de titres que la jurisprudence a considéré être descriptif. Dans un premier temps, ce titre m’apparaît beaucoup moins explicite et transmet beaucoup moins d’information que les titres dont on a rejeté l’enregistrement à titre de marque de commerce. Il est en effet difficile de prétendre que le consommateur moyen verra dans ce titre une indication claire quant au contenu de l’ouvrage, et qu’il ne peut y avoir aucune ambiguïté non seulement sur le genre de livre dont il s’agit mais également sur la substance de ce qu’il contient. D’autre part, la marque en litige ici n’a pas le caractère générique des expressions qui ont été jugées non enregistrable dans le passé.

[180] Ceci étant dit, j’estime néanmoins que le titre d’une œuvre littéraire est intrinsèquement descriptif non pas parce qu’il transmet de l’information sur le contenu de l’ouvrage, mais parce qu’il s’agit de la seule façon d’identifier le livre en question. En ce sens, le titre ne peut être dissocié de l’œuvre elle-même. Comment, en effet, une maison d’édition pourrait-elle identifier le livre qu’elle publie autrement qu’en l’identifiant par son titre?

[181] Les tribunaux américains ont rejeté depuis longtemps la possibilité d’enregistrer une marque de commerce sur le titre d’un livre précisément pour cette raison. Dans l’une des premières décisions sur le sujet, la Court of Customs and Patent Appeals a jugé dans l’arrêt *In re Cooper*, 254 F.2d 611 (1958), que le titre d’un livre ne peut être utilisé comme marque de commerce parce qu’il s’agit de la seule façon d’identifier ce livre.

The Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents” (2004), 45 *Idea* 77, at page 86), Professor James E. Harper summarized the Court’s reasoning as follows:

The petitioner claimed the PTO examiner erred in its finding that a title of a book cannot function as a mark because there is no other way of asking for the book. Comparing a request for the book TEENY-BIG to a request for SUNKIST oranges, the petitioner argued single titles are capable of functioning as trademarks to differentiate among the millions of books, just as brand names such as SUNKIST differentiate between the various brands of oranges. Dismissing that argument, the Court held the petitioner’s analogy was erroneous. The Court reasoned that a request for one book out of millions is more like a request for one type of food rather than a request for a specific brand of one particular type of food. In the Court’s opinion, the more accurate analogy would involve someone asking for food, and in response to the question “What kind of food?” saying, “A can of chicken noodle soup.” The Court went on to say that titles of single literary works, no matter how arbitrary, novel or nondescriptive of a book’s contents the title may be, still describe the book. “How else would you describe it—what else would you call it? If the name or title of a book were not available as a description of it, an effort to denote the book would sound like the playing of the game ‘Twenty Questions.’” [Footnotes omitted.]

[182] This decision was subsequently upheld on many occasions: see J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Vol. 2, chapter 10 (4th ed., loose-leaf. St Paul, Minn.: West, 1998). At most the owner of the title of a literary work can bring an action in unfair competition if he can establish that the use of the same title by someone else is likely to create confusion, provided of course that he can prove that the original title has acquired a secondary meaning. Although it has been criticized in some circles, this approach continues to be favoured by U.S. courts as in, *inter alia*, the decision of the United States Court of Appeals, Federal Circuit in *Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002). The witness Michael Oort, director of the Stiftung, testified that Canada was in fact the only country in which the defendant had suc-

Dans un article publié en 2004 (« Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: The Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents » (2004), 45 *Idea* 77, à la page 86), le professeur James E. Harper a bien résumé le raisonnement de la Cour dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le requérant affirmait que l’examineur du PTO avait commis une erreur en disant que le titre d’un livre ne peut constituer une marque parce qu’il n’y a pas d’autre moyen de demander le livre. Comparant une demande portant sur le livre intitulé TEENY-BIG avec une demande portant sur des oranges SUNKIST, le requérant faisait valoir que des titres uniques peuvent constituer des marques de commerce pour différencier les millions de livres, tout comme des marques commerciales telles que SUNKIST permettent de différencier les diverses marques d’oranges. Rejetant cet argument, la Cour a jugé que l’analogie faite par le requérant était fautive. La Cour expliquait qu’une demande portant sur un livre parmi des millions ressemble davantage à une demande portant sur un type d’aliment plutôt qu’à une demande portant sur une marque précise d’un type particulier d’aliment. De l’avis de la Cour, l’analogie la plus juste concernerait une personne qui demande un aliment et qui, en réponse à la question : « Quel genre d’aliment? » dirait : « Une soupe de poulet et vermicelle ». Puis la Cour écrivait que le titre d’une œuvre littéraire unique, qu’il soit ou non arbitraire, inédit ou peu descriptif du contenu du livre, décrit quand même le livre. « De quelle autre manière le décririez-vous – quel autre nom lui donneriez-vous? Si le nom ou le titre d’un livre n’existait pas comme moyen de décrire le livre, l’effort à accomplir pour désigner le livre reviendrait à jouer au jeu des “Vingt questions” ». [Notes en bas de page omises.]

[182] Cette décision a par la suite été entérinée à de nombreuses reprises : voir, à ce sujet, J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 2, chapitre 10 (4^e éd., feuilles mobiles. St. Paul, Minn. : West, 1998). Tout au plus le propriétaire d’un titre sur une œuvre littéraire pourra-t-il tenter une action en concurrence déloyale s’il peut établir que l’utilisation du même titre par quelqu’un d’autre est susceptible de créer de la confusion, à condition bien entendu de pouvoir établir que le titre original a acquis une signification secondaire. Même si cette approche a été critiquée en certains milieux, elle continue d’être privilégiée par les tribunaux américains, comme en témoigne notamment la décision de la Cour d’appel du circuit fédéral [des Etats-Unis] dans l’arrêt *Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002). Le

ceeded in registering its trade-marks.

[183] Counsel for the defendants submitted that no legal principle prohibited the adoption and registration of the title of a written publication as a trade-mark. As proof of this he pointed to the fact that Parliament specifically provided for this possibility in the definition of “wares” in section 2 of the *Trade-marks Act*, which states that “‘wares’ includes printed publications.”

[184] This argument calls for a number of comments. First, I have to say that the parties did not submit any judgment bearing on this issue and I did not find any myself. Furthermore, the words “printed publications” (“*publications imprimées*” in the French version) are quite vague at best and this provision was not really discussed much when it was added to the *Trade Marks Act* in 1953 (S.C. 1952-53, c. 49 [paragraph 2(w)]). It can of course be argued that a book is a printed publication in the broad sense of the term. However, it seems that this amendment was made to counter the case law under which a newspaper could not be considered a “manufactured object, product or article” within the meaning of the *Trade-marks and Design Act*, R.S.C. 1927, c. 201 (see Gill and Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., loose-leaf, at page 4-51). The title of a magazine, newspaper or circular has very little to do with the title of a literary work, however, if only because the title of a periodical shows that each issue is from the same source. As already pointed out, that is the fundamental purpose of a trade-mark.

[185] Even supposing that a book may be considered a “printed publication”, the title for which trade-mark registration is sought must meet the requirements of the Act, and specifically section 12. For the reasons given above, I find that the title of a book is inherently

témoin Michael Oort, directeur de la Stiftung, a d’ailleurs témoigné à l’effet que le Canada était le seul pays où l’on avait autorisé la défenderesse à enregistrer ses marques de commerce.

[183] Le procureur des défenderesses a soutenu qu’aucun principe juridique n’interdisait l’adoption et l’enregistrement du titre d’une publication écrite comme marque de commerce. Il en veut pour preuve le fait que le législateur a expressément prévu cette possibilité dans la définition de l’expression « marchandises » à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, selon laquelle « [s]ont assimilées aux marchandises les publications imprimées ».

[184] Cet argument appelle un certain nombre de commentaires. D’abord, je dois dire que les parties ne m’ont soumis aucune décision portant sur cette question, et que je n’en ai moi-même répertorié aucune. D’autre part, les mots « publications imprimées » (« *printed publications* » dans la version anglaise) sont pour le moins assez flous, et cet ajout n’a pas vraiment fait l’objet de discussion lors de son introduction dans la *Loi sur les marques de commerce* en 1953 (S.C. 1952-53, ch. 49 [alinéa 2f]). On peut bien sûr prétendre qu’un livre est une publication imprimée, au sens large du terme. Il semble pourtant que cette modification ait été faite pour contrer la jurisprudence selon laquelle un journal ne pouvait être considéré comme un « objet manufacturé, produit ou article » au terme de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, ch. 201 (voir Gill et Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., feuilles mobiles, à la page 4-51). Or, le titre d’une revue, d’un journal ou d’une circulaire a bien peu à voir avec le titre d’une œuvre littéraire, ne serait-ce que parce que dans le cas d’une publication en série, le titre indique que chaque numéro provient de la même source; c’est là, rappelons-le, la raison d’être fondamentale d’une marque de commerce.

[185] En supposant même qu’un livre puisse être considéré comme une marchandise à titre de « publication imprimée », encore faudra-t-il que le titre que l’on voudrait enregistrer comme marque de commerce réponde aux exigences de la Loi, et notamment de son article 12. Pour

descriptive to the extent that it is the most certain way of identifying it. Therefore, the fact that a book may be considered a ware is not sufficient for its title to be considered a registrable trade-mark.

[186] To these arguments against the right to register a trade-mark for the title of a literary work must be added a third, which is that trade-marks cannot defeat or circumvent the provisions of the *Copyright Act*. Under section 6 of this Act, copyright subsists for “the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and a period of fifty years following the end of that calendar year.” When it lapses, the work covered by the copyright becomes part of the public domain and anyone may do what was previously reserved for the owner of the copyright, including reproduce the work in whole or in part. Allowing a person to register a trade-mark for the title of such a work would in effect defeat Parliament’s intention to make a work that has passed into the public domain available to the general public so that anyone may make use of it, base other works on it and even alter it as they see fit.

[187] The plaintiff submitted at length that his right to freedom of expression, as protected by the Canadian and Quebec charters of rights and freedoms and by international conventions, supported his argument based on the expiry of the copyright. I do not think it is necessary to cite fundamental rights to resolve this dispute. The Court must avoid dealing with such a complex issue when it is not absolutely necessary in order to make a determination in the case at bar, especially when the issue was not fully argued by the parties with supporting evidence. I would note also that this Court has already found that the purpose or effect of the *Copyright Act* is not to restrict freedom of expression and that any restrictions it may include are reasonable limits in a free and democratic society: see *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)*, [1997] 2 F.C. 306 (T.D.).

les motifs exposés précédemment, j’en suis venu à la conclusion que le titre d’un livre est intrinsèquement descriptif dans la mesure où il constitue le moyen le plus sûr de l’identifier. Par conséquent, le fait qu’un livre puisse être considéré comme une marchandise ne suffira pas pour que son titre puisse être considéré comme une marque de commerce enregistrable.

[186] À ces arguments qui militent à l’encontre du droit d’enregistrer une marque de commerce sur le titre d’une œuvre littéraire s’en ajoute un troisième, selon lequel le droit des marques de commerce ne peut avoir pour effet de mettre en échec ou de contourner les dispositions de la *Loi sur le droit d’auteur*. L’article 6 de cette dernière stipule que le droit d’auteur subsiste « pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès ». À l’échéance, l’œuvre sur laquelle existait un droit d’auteur tombe dans le domaine public, et tous pourront faire ce qui était auparavant réservé au titulaire du droit d’auteur, et notamment la reproduire en totalité ou en partie. En accordant à une personne le droit d’enregistrer une marque de commerce sur le titre d’une telle œuvre, l’on se trouverait en quelque sorte à contrer l’intention du législateur qui était de mettre une œuvre passée dans le domaine public à la disposition du public pour que tout intéressé puisse se l’approprier, s’en inspirer et même la modifier comme bon lui semble.

[187] Le demandeur a longuement insisté sur son droit à la liberté d’expression, tel que protégé par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés et par les instruments internationaux, pour soutenir son argument fondé sur l’expiration des droits d’auteur. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux droits fondamentaux pour résoudre le présent litige. La Cour doit se garder de trancher une question aussi complexe lorsqu’il n’est pas absolument requis de le faire pour trancher le litige, surtout lorsque cette question n’a pas été débattue pleinement par les parties avec preuve à l’appui. D’autre part, je note que cette Cour a déjà conclu que l’objet ou l’effet de la *Loi sur le droit d’auteur* n’était pas de restreindre la liberté d’expression, et qu’en tout état de cause les restrictions qu’elle pourrait comporter constituent des limites raisonnables dans le cadre d’une société libre et démocratique : voir *Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport*

[188] That said, I agree with the plaintiff when he submits that the *Trade-marks Act* must not be used to thwart and skirt the provisions of the *Copyright Act*. From the moment copyright lapses, any person is entitled to reproduce the work that has entered the public domain, including its title. Parliament's intention cannot have been to indirectly broaden the scope of copyright by allowing someone to appropriate the title of a work. How would it be possible to market a book without referring to its title? Such a result strikes me as absurd, and the U.S. Federal Court reached the same conclusion in *Herbko International, Inc.*, above, when it dealt with the same problem and wrote (at paragraph 20):

Even when a title bears little or no relation to the book contents, however, another reason forecloses trademark rights in the title to a single book, at least beyond expiration of the book's copyright. That reason results from the interplay between copyright and trademark law. Specifically, while trademarks endure as long as the mark is used, copyrights eventually expire. Upon expiration of the copyright, others have the right to reproduce the literary work and to use the title to identify the work.... For example, once the copyright to *Gone with the Wind* expires, a variety of publishers may wish to market copies of the work. A trademark in the title to this single book would compromise the policy of unrestricted use after expiration of the copyright because a book with a trademarked title, of course, could be published only under a different title. *Gone with the Wind* would perhaps become *That Book About Scarlett O'Hara and Rhett Butler* or *My Life With Tara, 1864*. The policy against proprietary rights in the titles to single books therefore finds additional support in the interface with copyright law.

See also: *Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

[189] For these reasons, I am of the opinion that the trade-mark DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (and its English and German equivalents) is not valid. The defendants submitted that they had registered their trade-marks so that consumers could recognize the quality of the translations they published and distinguish them from

et des autres travailleurs et travailleuses, [1997] 2 F.C. 306 (1^{re} inst.).

[188] Ceci étant dit, je suis d'accord avec le demandeur lorsqu'il soutient que la *Loi sur les marques de commerce* ne saurait être utilisée pour priver d'effet et contourner la *Loi sur le droit d'auteur*. À partir du moment où les droits d'auteur expirent, toute personne a le droit de reproduire l'œuvre qui est tombée dans le domaine public, y compris son titre. Le législateur n'a pas pu vouloir étendre indirectement la portée du droit d'auteur en permettant que l'on s'approprie le titre d'une œuvre. Comment pourrait-on en effet commercialiser un livre sans y référer par son titre? Un tel résultat m'apparaît absurde. C'est d'ailleurs ce que concluait la Cour fédérale américaine dans l'affaire *Herbko International, Inc.*, précitée. Confrontée au même problème, la Cour écrivait (au paragraphe 20) :

[TRADUCTION] Cependant, même lorsqu'un titre a peu de rapport, voire aucun, avec le contenu du livre, une autre raison a pour effet de forclure les droits de marque sur le titre d'un livre unique, du moins après l'expiration du droit d'auteur sur le livre. Cette raison vient de l'interaction du droit d'auteur et du droit des marques. Plus précisément, une marque subsiste aussi longtemps qu'elle est employée, mais le droit d'auteur finit par expirer. À l'expiration du droit d'auteur, quiconque a le droit de reproduire l'œuvre littéraire et d'utiliser le titre pour désigner l'œuvre (...). Par exemple, une fois expiré le droit d'auteur sur l'œuvre *Autant en emporte le vent*, une foule d'éditeurs voudront peut-être commercialiser des copies de l'œuvre. Une marque portant sur le titre de ce livre unique mettrait en péril le principe de l'emploi sans restriction après l'expiration du droit d'auteur, parce qu'un livre dont le titre serait protégé par une marque ne pourrait naturellement être publié que sous un titre différent. *Autant en emporte le vent* deviendrait peut-être *Le livre sur Scarlett O'Hara et Rhett Butler*, ou encore *Ma vie avec Tara, 1864*. Le principe qui interdit les droits exclusifs sur les titres de livres uniques trouve donc un appui additionnel dans l'interface avec le droit d'auteur.

Voir aussi, au même effet: *Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

[189] Pour tous ces motifs, je suis donc d'avis que la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (de même que ses équivalents en langue anglaise et allemande) n'est pas valide. Les défenderesses ont soutenu qu'elles avaient enregistré leurs marques pour que le consommateur puisse reconnaître la qualité de la traduction des livres

the other versions that might be on the market. This argument is not sufficient to make a trade-mark registrable under the Act. In any event, there are other means for the defendants to achieve their objective. The Stiftung could first of all advise potential readers of the quality of its translation by a note on the cover page. It could also achieve its aim through advertising so that consumers would associate the Stiftung with a certain level of quality. And lastly, the defendants could bring an action in unfair competition under Article 1457 of the *Civil Code of Québec* [S.Q. 1991, c. 64] or “passing off” as (partly) codified by section 7 of the *Trade-marks Act*. Although the underlying requirements for such a remedy are much more stringent than those for succeeding in an action in trade-mark infringement, they are not impossible to meet and do not leave the defendants in a position of utter vulnerability.

[190] I will now deal with the defendant’s allegations concerning infringement of its trade-marks, including both those that were validly registered (ABD-RU-SHIN and A & SERPENT DESSIN) and those that do not meet the tests of valid registration (DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ, IN THE LIGHT OF TRUTH and IM LICHTER DER WAHRHEIT).

[191] First, the defendants claimed that the plaintiff had infringed their trade-marks and thereby contravened sections 19 and 20 of the *Trade-marks Act*, which read as follows:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing

qu’elle publie, et ainsi les distinguer des autres versions qui pourraient être commercialisées. Cet argument n’est pas suffisant pour conférer à une marque les qualités requises par la Loi aux fins de son enregistrement. Au demeurant, il existe pour les défenderesses d’autres moyens pour atteindre leur objectif. La Stiftung peut d’abord informer le lecteur potentiel au sujet de la qualité de sa traduction par une mention sur la page couverture. Elle peut également arriver à ses fins par le biais de la publicité, de façon à ce que le consommateur associe la Stiftung à un certain niveau de qualité. Enfin, les défenderesses peuvent tenter un recours en concurrence déloyale selon l’article 1457 du *Code civil du Québec* [L.Q. 1991, ch. 64] ou en commercialisation trompeuse (*passing off*), tel que codifié (partiellement) par l’article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Bien que les exigences sous-jacentes à de tels recours soient plus onéreuses que les conditions devant être réunies pour avoir gain de cause dans une action en violation d’une marque de commerce, elles ne sont pas insurmontables et ne laissent pas les défendeurs dans une position de totale vulnérabilité.

[190] J’examinerai donc maintenant les prétentions de la défenderesse quant à la violation de ses marques, tant au niveau de celles qui ont été validement enregistrées (ABD-RU-SHIN et A & SERPENT DESSIN) qu’eu égard à celles qui ne répondent pas aux critères d’un enregistrement valide (DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ, IN THE LIGHT OF TRUTH et IM LICHTER DER WAHRHEIT).

[191] Les défenderesses ont d’abord prétendu que le demandeur avait violé leurs marques de commerce, et avait par le fait même contrevenu aux articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui se lisent comme suit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises

trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

[192] The confusion referred to in section 20 is defined in section 6 of the Act:

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(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.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same

ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

[192] La confusion à laquelle réfère l'article 20 est quant à elle définie à l'article 6 de la Loi :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque

person, whether or not the wares or services are of the same general class.

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

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[193] Finding as I have that the registration of the trade-mark IN THE LIGHT OF TRUTH (and its French and German equivalents) is not valid, I must obviously dismiss the action based on sections 19 and 20 in connection with this trade-mark. The invalidity of a registration is a full answer and defence to such an action: *PVR Co. v. Decosol (Can.) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (F.C.T.D.); *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[194] What of the trade-marks (ABD-RU-SHIN and A & SERPENT DESSIN)? Did the plaintiff infringe these trade-marks by reproducing them on the cover page of his book as the defendants claim? It is not disputed that Mr. Drolet printed on the cover of his book and on the title page of the first volume of his edition of the *Grail*

et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

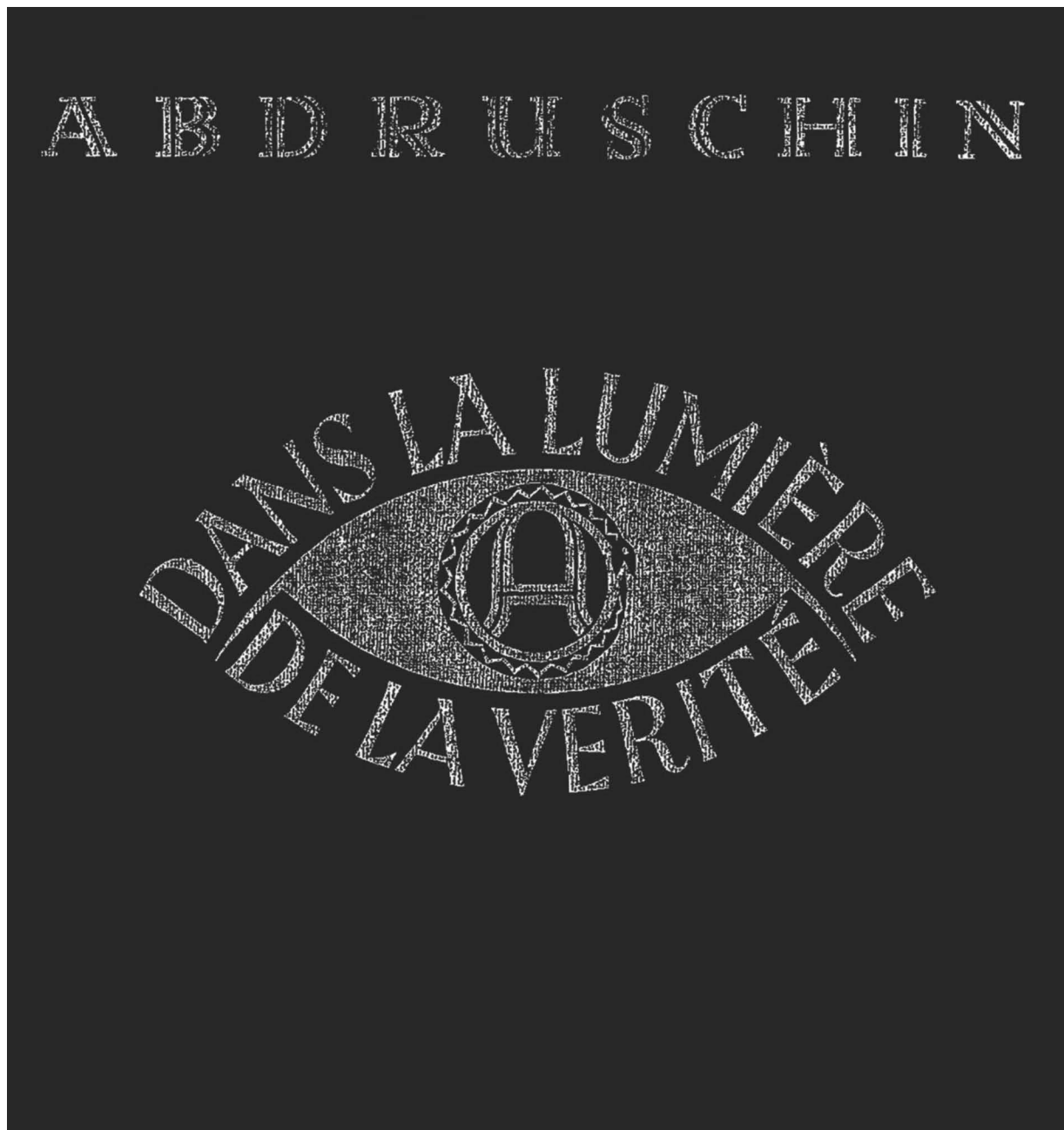
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[193] En concluant comme je l'ai fait que l'enregistrement de la marque DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ (et son équivalent en anglais et en allemand) n'était pas valide, je me dois évidemment de rejeter le recours fondé sur les articles 19 et 20 en relation avec cette marque. En effet, l'invalidité d'un enregistrement constitue une défense complète et entière à un tel recours : *PVR Co. v. Decosol (Can.) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F. 1^{re} inst.); *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*, [1978] A.C.F. n° 8 (1^{re} inst.) (QL).

[194] Qu'en est-il cependant pour les marques (ABD-RU-SHIN et A & SERPENT DESSIN)? Le demandeur a-t-il enfreint ces marques en les reproduisant sur la page couverture de son livre, comme le prétendent les défenderesses? Il n'est pas contesté que M. Drolet a apposé sur la couverture de son livre et sur la page

Message the name of the author spelled somewhat differently from the spelling used by the trade-mark (“ABDRUSCHIN”) as well as the logo of the A encircled by a snake.

frontispice du premier tome de son édition du *Message du Graal* le nom de l’auteur dans une graphie quelque peu différente de celle qu’emprunte la marque (« ABDRUSCHIN ») ainsi que le sigle A entouré d’un serpent.



RÉSONANCES

AU

MESSAGE DU GRAAL

DE

ABDRUSCHIN

TOME I



VERLAG «DER RUF» G.M.B.H.
MÜNCHEN

[195] He also printed the name of the author using the same spelling on the cover of the second and third volumes of his edition and inserted the logo of the A encircled by a snake on the title page of the two volumes. In doing so, did he infringe the exclusive rights conferred on the defendants by the registration of their trade-marks Nos. TMA519469 and TMA519470?

[195] Il a également apposé le nom de l'auteur dans la même graphie sur la couverture des deuxième et troisième tomes de son édition, en plus d'insérer le sigle A entouré d'un serpent sur la page frontispice de ces deux tomes. A-t-il du fait même violé les droits exclusifs que confère aux défenderesses l'enregistrement de leurs marques LMC519469 et LMC519470?



RÉSONANCES

AU

MESSAGE DU GRAAL

DE

ABDRUSCHIN

TOME I



VERLAG «DER RUF» G.M.B.H.
MÜNCHEN

ABDRUSCHIN

RÉSONANCES
AU
MESSAGE DU GRAAL

2

RÉSONANCES

AU

MESSAGE DU GRAAL

DE

ABDRUSCHIN

TOME II



[196] For the purposes of an action in trade-mark infringement, it is not necessary to establish malicious or fraudulent intent: see *688863 Ontario Ltd. v. Landover Enterprises Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 399 (F.C.T.D.). On the other hand, the party alleging infringement of its rights bears the burden of proof. A good summary of the distinction between sections 19 and 20 of the Act is given by the authors Gill and Jolliffe (*Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, *op. cit.*, at pages 7-3 and 7-4):

Infringement actions may be brought in respect of registered trade-marks pursuant to both ss. 19 and 20. The action under s. 19 has a smaller ambit than s. 20; it captures use by a defendant of a trade-mark identical to the plaintiff's registered trade-mark, as a trade-mark, in association with the identical wares or services for which the mark is registered. Section 20 is broader in scope, and captures use by a defendant of trade-marks or trade names that are confusing with the plaintiff's registered trade-mark, but is not limited to the exact marks, wares, and services of the plaintiff. The s. 20 action, like that of s. 19, requires the defendant to use the confusing trade-mark or trade name for purposes of indicating origin. In other words, such use must also be use as a trade-mark. [Footnote omitted.]

[197] Because the spelling of the author's pseudonym used by Mr. Drolet is slightly different from that used in the trade-mark registered by the defendants, they can rely only on section 20 to assert their right to the ABD-RU-SHIN trade-mark. On the other hand, the logo used by Mr. Drolet on the title page of each of the three volumes of his work is identical to the defendants' trade-mark and nothing in principle prevents them from citing both sections 19 and 20 on this point.

[198] Given the clear language of section 19 of the Act and the fact that the defendants had only to prove, other than the validity of their trade-mark A & SERPENT DESSIN, that the plaintiff used this trade-mark in connection with the same products as the defendants, I

[196] Dans le cadre d'une action en violation de marques de commerce, il n'est pas nécessaire d'établir une intention malveillante ou frauduleuse: voir notamment *688863 Ontario Ltd. c. Landover Enterprises Inc.*, [1991] A.C.F. n° 244 (1^{re} inst.) (QL). En revanche, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui allègue la violation de ses droits. Quant à la distinction entre les articles 19 et 20 de la Loi, elle est bien résumée par les auteurs Gill et Jolliffe dans l'extrait suivant (*Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, *op. cit.*, aux pages 7-3 et 7-4) :

[TRADUCTION] Une action en contrefaçon peut être introduite à l'égard de marques enregistrées, en application à la fois de l'article 19 et de l'article 20. L'action introduite en application de l'article 19 a une portée moindre que celle introduite en application de l'article 20; elle concerne l'emploi, par un défendeur, d'une marque identique à la marque enregistrée du demandeur, en tant que marque en liaison avec les marchandises ou services identiques pour lesquels la marque est enregistrée. L'article 20 est de portée plus large et concerne l'emploi, par un défendeur, de marques de commerce ou de noms commerciaux qui prêtent à confusion avec la marque enregistrée du demandeur, mais ne se limite pas aux marques, marchandises et services exacts du demandeur. L'action introduite en application de l'article 20, tout comme celle introduite en application de l'article 19, requiert du défendeur qu'il emploie la marque ou le nom commercial qui crée de la confusion, à des fins d'indication de l'origine. Autrement dit, un tel emploi doit également être un emploi comme marque de commerce. [Note en bas de page omise.]

[197] Comme la graphie du pseudonyme de l'auteur utilisée par M. Drolet diffère légèrement de celle que l'on retrouve dans la marque enregistrée par les défenderesses, ces dernières ne peuvent s'appuyer que sur l'article 20 pour faire valoir leur droit eu égard à la marque ABD-RU-SHIN. Par contre, le logo utilisé par M. Drolet sur la page frontispice de chacun des trois tomes de son ouvrage est identique à la marque de commerce des défenderesses, et rien ne s'oppose donc en principe à ce que ces dernières invoquent à la fois les articles 19 et 20 sur ce plan.

[198] Compte tenu du texte clair de l'article 19 de la Loi et du fait que les défenderesses n'avaient qu'à prouver, outre la validité de leur marque A & SERPENT DESSIN, l'utilisation par le demandeur de cette marque en association avec les mêmes produits que les défenderesses,

have no difficulty finding that Mr. Drolet did indeed infringe the rights of the defendants by reproducing the Stiftung's logo on the title pages of each of the three volumes of his book.

[199] With respect to the reproduction of the author's pseudonym on the cover page of the three volumes of Mr. Drolet's book, the defendants had to prove under section 20 of the Act that "Abdrushin" caused confusion with their trade-mark ABD-RU-SHIN. As already noted, section 6 of the Act spells out the factors that must be taken into consideration to determine if there is confusion.

[200] It must be said on this point that confusion must be assessed in terms of the average consumer and not of a specialist who is already familiar with the Grail Message. The evidence showed that the books marketed by the defendants are sold in general bookstores and are also available in several municipal libraries and displayed at book fairs. In addition, the books and lectures offered in connection with the defendants' trade-marks are publicized in the mass media and the lectures are also advertised in universities and colleges. We must therefore turn to the mythical consumer located somewhere between the "careful and diligent purchaser" and the "moron in a hurry", to repeat the terms used by the Supreme Court in *Mattel, Inc.*, above (at paragraph 56). In this case, I am of the opinion that the reference population is made up of the reading public likely to be interested by the type of books sold by the defendants. It seems to me that they are the "likely buyers" of wares of this type (see *Baylor University v. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay* (2000), 8 C.P.R. (4th) 64 (F.C.A.), at paragraph 27. See also: *Vibe Ventures LLC v. 3681441 Canada Inc.*, 2005 FC 1650, 45 C.P.R. (4th) 17). They are neither people with no interest in reading and who never go to bookstores, libraries or even book sections in large department stores, nor, at the other end of the spectrum, scholars with an interest in philosophy, theology or esoteric works. However, confusion must be not merely possible but likely: see *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824, at paragraph 37; *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132, at paragraph 38.

je n'ai aucune difficulté à conclure que M. Drolet a effectivement violé les droits des défenderesses en reproduisant le logo de la Stiftung sur les pages frontispices de chacun des trois tomes de son livre.

[199] En ce qui concerne la reproduction du pseudonyme de l'auteur sur la page couverture des trois tomes du livre de M. Drolet, les défenderesses devaient prouver, au terme de l'article 20 de la Loi, qu'« Abdrushin » créait de la confusion avec leur marque ABD-RU-SHIN. Tel que mentionné précédemment, l'article 6 de la Loi précise les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer s'il y a confusion.

[200] À ce chapitre, il convient de préciser que la confusion doit s'apprécier en fonction du consommateur moyen, et non du spécialiste déjà familier avec le Message du Graal. En effet, la preuve a révélé que les livres commercialisés par les défenderesses sont vendus dans les librairies générales et sont également disponibles dans plusieurs bibliothèques municipales, en plus d'être exposés dans des salons du livre. De plus, les livres et les conférences offertes en liaison avec les marques des défenderesses sont annoncés dans des médias grand public, et les conférences sont également annoncées dans des universités et des CEGEP. Il faut donc s'en remettre au consommateur mythique situé quelque part entre « l'acheteur prudent et diligent » et le « crétin pressé », pour reprendre les termes de la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel, Inc.*, précité (au paragraphe 56). Dans le cas présent, j'estime que la population de référence est constituée du public lecteur, susceptible d'être intéressé par le genre de livres vendus par les défenderesses; ce sont là, me semble-t-il, les « acheteurs probables » de ce type de marchandises (voir *Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay*, [2000] A.C.F. n° 984 (C.A.) (QL), au paragraphe 27. Voir aussi : *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.*, 2005 CF 1650). Il ne s'agit donc pas des personnes qui n'ont aucun intérêt pour la lecture et qui ne fréquentent jamais les librairies, les bibliothèques ou même le rayon des livres des grandes surfaces, ni, à l'autre extrême, des érudits férus de philosophie, de théologie ou d'ésotérisme. D'autre part, une simple possibilité de confusion ne sera pas suffisante; il faudra établir une probabilité de confusion : voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, au paragraphe 37;

[201] The defendants did not adduce any evidence in support of their allegation that Mr. Drolet's use of the pseudonym of Oskar Ernst Bernhardt on the covers of his books created confusion with their own trade-mark. At most, the distinctiveness of the trade-marks in question was alleged by establishing that the Stiftung sold its publications in various bookstores and advertised them in various publications as well as displaying them at book fairs and promoting them at lectures organized by the Foundation. It was also claimed that more than 15 000 copies of the Grail Message had been sold in Canada, mainly in Quebec.

[202] The determination of whether a trade-mark creates confusion is a question of fact: *Benson and Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, at page 199. I am prepared to acknowledge the inherent distinctiveness of the ABD-RU-SHIN trade-mark, having regard to its use by the defendants for nearly 40 years, as well as the uniqueness and non-descriptiveness of this word. I also agree with the defendants that merely introducing a slight variation in the spelling of the author's pseudonym as compared with the spelling used in the trade-mark is not sufficient to conclude that there is no confusion. "Abdrushin" and ABD-RU-SHIN are sufficiently similar to lead consumers, who often have only a vague memory of the registered trade-mark, to conclude that the plaintiff's book is edited and published by the Stiftung.

[203] Nevertheless, it is necessary to examine all of the circumstances before concluding that the plaintiff's mark creates confusion with that of the defendants. Other factors lead me to conclude that the plaintiff's book is not likely to be confused with the defendants' publications. In the first place, I note that the appearance of the books published by Mr. Drolet is very different from that of the Stiftung books. While the former are essentially mimeographed copies, the Stiftung's publications are more elegant in appearance and bound in cloth or paper as befits a publishing firm worthy of the name. Also, and

Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132, au paragraphe 38.

[201] Les défenderesses n'ont soumis aucune preuve au soutien de leur prétention à l'effet que l'utilisation du pseudonyme d'Oskar Ernst Bernhardt par M. Drolet sur la couverture de ses livres créait de la confusion avec sa propre marque. Tout au plus a-t-on fait valoir le caractère distinctif des marques en litige en établissant que la Stiftung vendait ses publications dans différentes librairies et en assurait la publicité dans différentes publications, en plus de les exposer dans différents salons du livre et d'en faire la promotion dans les conférences qu'organise la Fondation. On a également fait valoir que plus de 15 000 exemplaires du Message du Graal ont été vendus au Canada, principalement au Québec.

[202] La question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion est une question de fait : *Benson and Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, à la page 199. Je suis prêt à reconnaître le caractère intrinsèquement distinctif de la marque ABD-RU-SHIN, compte tenu de l'utilisation qui en a été faite par les défenderesses depuis près de 40 ans, ainsi que du caractère unique et non descriptif de ce mot. Je suis également d'accord avec les défenderesses pour dire que le simple fait d'introduire une légère variation dans la façon d'épeler le pseudonyme de l'auteur par rapport à sa graphie retenue dans la marque de commerce ne suffit pas pour conclure à l'absence de confusion. « Abdrushin » et ABD-RU-SHIN sont suffisamment semblables pour que le consommateur, qui n'a souvent qu'un vague souvenir de la marque enregistrée, puisse être amené à conclure que le livre du demandeur est édité et publié par la Stiftung.

[203] Néanmoins, il faut examiner toutes les circonstances avant de conclure que la marque du demandeur crée de la confusion avec celle des défenderesses. Or, d'autres facteurs m'incitent à conclure que le livre du demandeur n'est pas susceptible d'être confondu avec les publications des défenderesses. Je note tout d'abord que la facture des livres publiés par M. Drolet est très différente de l'apparence que revêtent les ouvrages de la Stiftung. Tandis que les premiers sont en quelque sorte des photocopiés, les publications de la Stiftung sont d'une présentation plus soignée et reliés sous une couverture

perhaps even more importantly, Mr. Drolet had only some 100 copies of his book printed and he sold it only to people he knew or to members who requested it. He stated that he did not make any profit from the sale of his book and charged only enough to cover his costs. Because it was a limited edition, he did not advertise it or sell it in bookstores. He did not deposit it at the National Library and the title is therefore not catalogued. All of these factors lead me to believe that there can be no confusion between Mr. Drolet's book and those of the Stiftung. Not only is its distribution very limited (in fact it has been sold out for several years) but the people who buy it know exactly what they are buying and are looking precisely for a version that is different from the one sold by the defendants. Here again, the defendants adduced no evidence suggesting that consumers may have been misled into buying Mr. Drolet's book by thinking that it was published by the Stiftung.

[204] For all of these reasons, I would dismiss the action of the defendants having regard to an alleged infringement of the ABD-RU-SHIN trade-mark.

[205] What of the defendants' action in passing off based on paragraphs 7(b) and (c) of the Act? These provisions read as follows:

7. ...

(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;

[206] It must first be noted that contrary to sections 19 and 20, the application of this provision does not require the existence of a registered trade-mark: see *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302,

rigide ou en format poche, comme il sied à une maison d'édition digne de ce nom. D'autre part, et peut-être plus important encore, M. Drolet n'a fait tirer qu'une centaine de copies de son livre et ne l'a vendu qu'à des personnes qu'il connaissait ou à des membres qui lui en ont fait la demande. Il a dit n'en avoir tiré aucun profit et n'en a fixé le prix que pour couvrir ses frais. Ayant fait l'objet d'un tirage limité, il n'en a pas fait la publicité et ne les a pas offerts en vente dans les librairies. Il ne l'a pas déposé à la Bibliothèque nationale et le titre n'est donc pas catalogué. Tous ces facteurs me portent à croire qu'il ne peut y avoir de confusion entre le livre de M. Drolet et ceux de la Stiftung. Non seulement sa diffusion est-elle très limitée (en fait, le tirage est épuisé depuis plusieurs années), mais les personnes qui l'achètent savent exactement ce qu'elles achètent et cherchent précisément une version différente de celle que vendent les défenderesses. Encore une fois, ces dernières n'ont soumis aucune preuve tendant à démontrer que des consommateurs auraient pu être amenés faussement à se procurer le livre de M. Drolet en croyant qu'il émane de la Stiftung.

[204] Pour tous ces motifs, je rejetterais donc l'action des défenderesses eu égard à une prétendue violation de la marque ABD-RU-SHIN.

[205] Qu'en est-il maintenant de l'action en commercialisation trompeuse (« *passing off* ») des défenderesses, fondée sur les alinéas 7b) et c) de la Loi? Ces dispositions se lisent comme suit :

7. [...]

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;

[206] Il faut d'abord rappeler que l'application de cette disposition ne présuppose pas l'existence d'une marque déposée, contrairement aux articles 19 et 20 : voir *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302,

at paragraphs 25–26. Therefore, the defendants could sue the plaintiff for passing off his book by citing all of their trade-marks. However, in my opinion they are up against two obstacles that cannot be overcome.

[207] Whether under paragraph 7(b) or 7(c), the defendants had to adduce evidence that the plaintiff had made false representations, either intentionally or by his own negligence. The defendants also had to establish that the conduct of the plaintiff had the effect of confusing the public. This is what Roger T. Hughes (now a member of this Court) referred to as the “conduct test” and the “confusion test” in his treatise on trade-marks (*Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., loose-leaf, at page 989). In *Kirkbi*, above, the Supreme Court described the second component necessary for a valid action in passing off as follows (at paragraph 68):

The second component is misrepresentation creating confusion in the public. Misrepresentation may be wilful and may thus mean the same thing as deceit. But now the doctrine of passing off also covers negligent or careless misrepresentation by the trader (*Ciba-Geigy*, at p. 133; *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, at p. 601, *per Estey J.*).

[208] However, the evidence did not show that Mr. Drolet wilfully or negligently tried to pass off his book as a Stiftung publication. Quite the contrary, he disassociated himself from the Stiftung and the Foundation and cried for all to hear that the version of the work of Oskar Ernst Bernhardt distributed by the defendants was not consistent with the “original” Message. What is more, he did not advertise his book, he had a very limited number of copies printed and he sold them only to friends and members who approached him. Someone who engages in misrepresentation does not act that way.

[209] For the reasons already set out above in the context of the analysis concerning section 20 of the Act, I consider that the use by the plaintiff of the author’s pseudonym, of the logo of an A encircled by a snake and

aux paragraphes 25 et 26. Les défenderesses pouvaient donc poursuivre le demandeur pour commercialisation trompeuse de son livre en invoquant toutes leurs marques de commerce. Elles se heurtent cependant, à mon sens, à deux obstacles insurmontables.

[207] Tant en vertu de l’alinéa 7b) que 7c), les défenderesses devaient faire la preuve que le demandeur avait fait des fausses représentations, volontairement ou par sa propre négligence. D’autre part, les défenderesses devaient également établir que les agissements du demandeur avaient eu pour effet de créer de la confusion auprès du public cible. C’est ce à quoi Roger T. Hughes (maintenant de cette Cour) réfère comme le « *conduct test* » et le « *confusion test* » dans son traité sur les marques de commerce (*Hughes on Trade Marks*, 2^e éd., feuilles mobiles, à la page 989). Dans l’arrêt *Kirkbi*, précité, la Cour suprême a décrit ainsi le deuxième élément nécessaire pour donner naissance à une action valide en commercialisation trompeuse (au paragraphe 68) :

Le deuxième élément est la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans le public. Une fausse déclaration peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie. Toutefois, la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par le commerçant (*Ciba-Geigy*, p. 133; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601, le juge Estey).

[208] Or, la preuve n’a pas démontré que M. Drolet avait, délibérément ou même par sa propre négligence, tenté de faire passer son livre pour une publication de la Stiftung. Au contraire, il s’est dissocié de la Stiftung et de la Fondation et crie haut et fort que la version de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt diffusée par les défenderesses n’est pas conforme au Message « original ». Qui plus est, il ne fait pas de publicité pour son livre, dont il a fait imprimer un nombre très restreint de copies et qu’il n’a vendu qu’à des amis ou à des membres qui l’ont sollicité. Ce n’est pas là le comportement de quelqu’un qui se livre à de la fausse représentation.

[209] D’autre part, pour les motifs déjà exposés plus haut dans le contexte de l’analyse portant sur l’article 20 de la Loi, je suis d’avis que l’utilisation par le demandeur du pseudonyme de l’auteur, du sigle A entouré d’un

of the title [TRANSLATION] *In the Light of Truth* is not confusing. In fact, the logo on the cover of Mr. Drolet's first volume is somewhat different from the one registered by the Stiftung (see above, at paragraph 194 for the logo used by Mr. Drolet and at paragraph 27 for the logo registered as a trade-mark by the Stiftung). Moreover, the logo is not on the cover of Mr. Drolet's second and third volumes.

[210] As for the title, Mr. Drolet used [TRANSLATION] *In the Light of Truth* only on the cover of his first volume. The titles appearing on the second and third volumes are [TRANSLATION] *Echoes of the Grail Message 1* and *Echoes of the Grail Message 2*. In the Stiftung edition, the title *In the Light of Truth* appears on the covers of all three volumes, which are distinguished only by their spines (the numbers I, II and III appear under the title).

[211] Lastly, I note that in each of Mr. Drolet's volumes immediately after the title page there is a [TRANSLATION] "Foreword" clearly indicating that this is a private edition, with a printing of 100 copies, and bearing the author's initials and the publishing date.

[212] Having regard to all of these factors and the lack of any evidence to the contrary, I must find that the defendants did not meet one of the conditions for an action in passing off, as they did not show that in publishing his book Mr. Drolet had confused those likely to purchase the Stiftung books. More specifically, I am not satisfied that Mr. Drolet drew public attention to his book so as to cause confusion with the works published by the Stiftung and distributed by the Foundation, or that Mr. Drolet passed off his book as the defendants'. Accordingly, I dismiss the action of the plaintiffs by counterclaim based on section 7 of the Act.

II – Copyright

[213] As previously mentioned, the defendants (with leave from my colleague Justice Pinard) [2007 FC 1347],

serpent et du titre *Dans la lumière de la vérité* ne porte pas à confusion. En fait, le sigle qui se retrouve sur la couverture du premier tome de M. Drolet est quelque peu différent de celui enregistré par la Stiftung (voir plus haut, paragraphe 194, pour le sigle utilisé par M. Drolet, et le paragraphe 27 pour le logo sur lequel la Stiftung a enregistré une marque de commerce). Au surplus, le sigle n'apparaît pas sur la couverture du deuxième et troisième tome de M. Drolet.

[210] Quant au titre, M. Drolet n'utilise *Dans la lumière de la vérité* que sur la couverture de son premier tome. Les titres qui figurent sur le deuxième et le troisième tome sont *Résonances au Message du Graal 1* et *Résonances au Message du Graal 2*. Dans l'édition de la Stiftung, le titre *Dans la lumière de la vérité* apparaît sur la couverture des trois tomes, et ils ne se distinguent que par leur tranche (on y indique, sous le titre, les numéros I, II et III).

[211] Enfin, je note que dans chacun des trois tomes de M. Drolet se trouve, immédiatement après la page frontispice, un « Avis au Lecteur » faisant clairement ressortir qu'il s'agit d'une édition privée, tirée à 100 exemplaires, avec les initiales de l'auteur et la date de publication.

[212] Compte tenu de tous ces facteurs, et en l'absence de toute preuve contraire, je me dois donc de conclure que les défenderesses n'ont pas satisfait à l'une des conditions de l'action pour commercialisation trompeuse, en ce qu'elles n'ont pas démontré que M. Drolet avait créé de la confusion auprès des personnes susceptibles d'acheter les livres de la Stiftung en publiant son livre. Plus spécifiquement, on ne m'a pas convaincu que M. Drolet avait attiré l'attention du public sur son livre de manière à semer la confusion avec les ouvrages publiés par la Stiftung et diffusés par la Fondation, ni que M. Drolet avait fait passer son livre pour ceux des défenderesses. Par conséquent, je rejette l'action des défenderesses reconventionnelles fondée sur l'article 7 de la Loi.

II – Les droits d'auteur

[213] Tel que je l'ai mentionné précédemment, les défenderesses ont introduit (avec la permission de mon

filed a counterclaim in which they alleged that Mr. Drolet infringed their copyright to the French language translation of the *Graal Message* done by Mr. Kaufmann. According to the Stiftung, the work published by Mr. Drolet is to a degree greater than 90 percent a reproduction of this translation, thereby constituting an obvious infringement under section 27 of the *Copyright Act*.

[214] For easier reference, the most relevant provisions of this Act are reproduced here [ss. 2 “copyright” (as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 1), “every original literary, dramatic, musical and artistic work” (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 53), “infringing” (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 1), “moral rights” (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 1), 3(1) (as am. by S.C. 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3), 5(1) (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5), 6 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 58), 13(1), 14(1), 14.1(1) (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 4), 27 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15), 28.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 6), 28.2(1) (as enacted *idem*), 29 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 18), 34(1) (as am. *idem*, s. 20), 34.1 (as enacted *idem*), 35(1) (as am. *idem*), 36(1) (as am. *idem*), 37 (as am. *idem*), 38.1(1) (as enacted *idem*), 39(1) (as am. *idem*), 41(1) (as am. *idem*, s. 22), 53(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 5), 55(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 32)]:

2. In this Act,

...

“copyright” means the rights described in

(a) section 3, in the case of a work,

(b) sections 15 and 26, in the case of a performer’s performance,

(c) section 18, in the case of a sound recording, or

(d) section 21, in the case of a communication signal;

...

“every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its

collègue le juge Pinard) [2007 CF 1347] une demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle elles soutiennent que M. Drolet a violé leur droit d’auteur dans la traduction française du *Message du Graal* effectuée par M. Kaufmann. D’après la Stiftung, l’œuvre publiée par M. Drolet constituerait à plus de 90 % une reproduction de cette traduction, ce qui constituerait une violation flagrante de l’article 27 de la *Loi sur le droit d’auteur*.

[214] Les dispositions les plus pertinentes de cette Loi sont reproduites ici pour plus de commodité [art. 2 « contrefaçon » (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), « droit d’auteur » (édicte, *idem*), « droits moraux » (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 1), « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), 3(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 5(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5), 6 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 58), 13(1), 14(1), 14.1(1) (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 4), 27 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15), 28.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 6), 28.2(1) (édicte, *idem*), 29 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 18), 34(1) (mod., *idem*, art. 20), 34.1 (édicte, *idem*), 35(1) (mod., *idem*), 36(1) (mod., *idem*), 37 (mod., *idem*), 38.1(1) (édicte, *idem*), 39(1) (mod., *idem*), 41(1) (mod., *idem*, art. 22), 53(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 5), 55(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 32)] :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi,

[...]

« contrefaçon »

a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

[...]

« droit d’auteur » S’entend du droit visé :

a) dans le cas d’une œuvre, à l’article 3;

b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

expression, such as compilations, books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works, translations, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science;

...

“infringing” means

(a) in relation to a work in which copyright subsists, any copy, including any colourable imitation, made or dealt with in contravention of this Act,

...

“moral rights” means the rights described in subsection 14.1(1);

...

3. (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21.

« droits moraux » Les droits visés au paragraphe 14.1(1).

[...]

« toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’*en* soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

[...]

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program, and

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied,

and to authorize any such acts.

...

5. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work if any one of the following conditions is met:

(a) in the case of any work, whether published or unpublished, including a cinematographic work, the author was, at the date of the making of the work, a citizen or subject of, or a person ordinarily resident in, a treaty country;

(b) in the case of a cinematographic work, whether published or unpublished, the maker, at the date of the making of the cinematographic work,

(i) if a corporation, had its headquarters in a treaty country, or

(ii) if a natural person, was a citizen or subject of, or a person ordinarily resident in, a treaty country; or

(c) in the case of a published work, including a cinematographic work,

(i) in relation to subparagraph 2.2(1)(a)(i), the first publication in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public, having regard to the nature of the work, occurred in a treaty country, or

(ii) in relation to subparagraph 2.2(1)(a)(ii) or (iii), the first publication occurred in a treaty country.

...

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s'il s'agit d'une œuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

[...]

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute œuvre publiée ou non, y compris une œuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire;

b) dans le cas d'une œuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s'il s'agit d'une œuvre publiée, y compris une œuvre cinématographique, selon le cas :

(i) la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'œuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii) l'édification d'une œuvre architecturale ou l'incorporation d'une œuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

[...]

6. The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by this Act, be the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and a period of fifty years following the end of that calendar year.

...

13. (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

...

14. (1) Where the author of a work is the first owner of the copyright therein, no assignment of the copyright and no grant of any interest therein, made by him, otherwise than by will, after June 4, 1921, is operative to vest in the assignee or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of twenty-five years from the death of the author, and the reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period shall, on the death of the author, notwithstanding any agreement to the contrary, devolve on his legal representatives as part of the estate of the author, and any agreement entered into by the author as to the disposition of such reversionary interest is void.

...

14.1 (1) The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.

...

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.

...

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work is, in the absence of consent by the author, an infringement of the moral rights.

28.2 (1) The author's right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,

6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

[...]

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre.

[...]

14. (1) Lorsque l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre, aucune cession du droit d'auteur ni aucune concession d'un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n'a l'effet d'investir le cessionnaire ou le concessionnaire d'un droit quelconque, à l'égard du droit d'auteur sur l'œuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l'auteur; la réversibilité du droit d'auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l'auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d'un tel droit de réversibilité est nulle.

[...]

14.1 (1) L'auteur d'une œuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'œuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

[...]

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.

[...]

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son œuvre tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

...

[...]

29. Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.

...

[...]

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

...

[...]

34.1 (1) In any proceedings for infringement of copyright in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto,

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer's performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

(b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

...

[...]

35. (1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.

...

[...]

36. (1) Subject to this section, the owner of any copyright, or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from the owner, may individually for himself or herself, as a party to the proceedings in his or her own name, protect and enforce any right that he or she holds, and, to the extent of that right, title and interest, is entitled to the remedies provided by this Act.

29. L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

34.1 (1) Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

a) l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radio-diffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

...

[...]

37. The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under section 42 and 43, for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act.

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

...

[...]

38.1 (1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for all infringements involved in the proceedings, with respect to any one work or other subject-matter, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000 as the court considers just.

38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d'au moins 500 \$ et d'au plus 20 000 \$, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur — reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

...

[...]

39. (1) Subject to subsection (2), in any proceedings for infringement of copyright, the plaintiff is not entitled to any remedy other than an injunction in respect of the infringement if the defendant proves that, at the date of the infringement, the defendant was not aware and had no reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work or other subject-matter in question.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.

...

[...]

41. (1) Subject to subsection (2), a court may not award a remedy in relation to an infringement unless

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

(a) in the case where the plaintiff knew, or could reasonably have been expected to know, of the infringement at the time it occurred, the proceedings for infringement are commenced within three years after the infringement occurred; or

a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s'il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment;

(b) in the case where the plaintiff did not know, and could not reasonably have been expected to know, of the infringement at the time it occurred, the proceedings for infringement are commenced within three years after the time when the plaintiff first knew, or could reasonably have been expected to know, of the infringement.

b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait pris connaissance, s'il n'en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment.

...

[...]

53. (1) The Register of Copyrights is evidence of the particulars entered in it, and a copy of an entry in the Register

53. (1) Le registre des droits d'auteur, de même que la copie d'inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le

is evidence of the particulars of the entry if it is certified by the Commissioner of Patents, the Registrar of Copyrights or an officer, clerk or employee of the Copyright Office as a true copy.

...

55. (1) Application for the registration of a copyright in a work may be made by or on behalf of the author of the work, the owner of the copyright in the work, an assignee of the copyright, or a person to whom an interest in the copyright has been granted by licence.

[215] Copyright is governed in Canada by legislation that tries to strike a balance between the economic and moral rights of authors and the importance of encouraging the publication of all types of works for the advancement of the arts and sciences: see *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336, at paragraphs 30–31; *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, at paragraph 76. The main economic benefit that the *Copyright Act* confers on authors is “the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever” (subsection 3(1)) for the duration of the author’s life and for a period of 50 years following his death (section 6). This commercial conception of authorial rights, which is borrowed from English law and centred on the right to reproduce works, no doubt explains why the term used in English is “copyright”.

[216] The *Copyright Act* also recognizes that an author has moral rights, which spring from the civil law tradition. These rights, which appeared relatively late in Canadian law (S.C. 1988, c. 15 [now R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10]), are enshrined in sections 14.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 4], 14.2 [as enacted *idem*; S.C. 1997, c. 24, s. 13], 28.1 and 28.2 [as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 4]. They focus on the artist’s right to preserve the integrity of his work by allowing him to refuse any change that would be prejudicial to his honour or his reputation, as well as the right to claim authorship or to remain anonymous. The author retains these moral rights even when he assigns his economic interest in the work (subsection 14.1(3)) and they are non-transferable (although the author or his estate may

commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu.

[...]

55. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une œuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

[215] Les droits d’auteur sont régis au Canada par un texte législatif qui tente de réaliser un équilibre entre les droits économiques et moraux des auteurs et l’importance de favoriser la publication d’œuvres de toutes sortes pour l’avancement des arts et des sciences : voir *Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336, aux paragraphes 30 et 31; *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20, au paragraphe 76. Le principal avantage économique que reconnaît la *Loi sur le droit d’auteur* à un auteur est le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous forme matérielle quelconque » (paragraphe 3(1)), et ce, pendant toute la durée de sa vie et une période de 50 ans après sa mort (article 6). Cette conception mercantile des droits d’auteur, qui origine du droit anglais et qui est axée sur le droit de reproduction, explique sans doute pourquoi on y réfère en anglais comme des « *copyright[s]* ».

[216] D’autre part, la *Loi sur le droit d’auteur* reconnaît également à l’auteur des droits moraux, dont on retrace l’origine dans la tradition civiliste. Ces droits, qui ont fait leur apparition de façon relativement tardive en droit canadien (L.C. 1988, ch. 15 [maintenant L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10]), sont consacrés par les articles 14.1 [édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 4], 14.2 [édicte, *idem*; L.C. 1997, ch. 24, art. 13], 28.1 et 28.2 [édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 4]. Ils mettent l’accent sur le droit de l’artiste de préserver l’intégrité de son œuvre en lui permettant de réprimer toute modification qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ainsi que le droit d’en revendiquer la création ou de conserver l’anonymat. Ces droits appartiennent toujours à l’auteur, même lorsque ce

waive these rights), contrary to economic rights, which may be bought or sold in whole or in part and for the whole or partial term of the copyright: see subsection 14.1(2) for moral rights and subsection 13(4) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 10] for economic rights.

[217] Because Canada is a signatory of the Berne Convention [*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act of July 24, 1971 as amended on September 28, 1979), [1988] Can. T.S. No. 18], the legal protection afforded by copyright takes effect as soon as the work is created. Registering the copyright with the Copyright Office is therefore not mandatory although it creates a certain number of presumptions. More specifically, subsection 53(2) provides that “[a] certificate of registration of copyright is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright.” This means that the person challenging the existence of a copyright bears the burden of proof and must provide credible evidence to rebut this presumption: see *Grignon v. Roussel* (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (F.C.T.D.), at page 7; *Wall v. Horn Abbot Ltd.*, 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34, at paragraph 481.

[218] Of course, the first requirement for claiming copyright is the originality of the work for which it is claimed. While it has always been clear that copyright does not protect ideas as such but only the form in which they are expressed (what is called the “fixation” of the work) the concept of originality is much less clear. Although it is at the very heart of copyright, this concept is not defined in the *Copyright Act*. The Supreme Court dealt with this issue in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339. After examining the history of copyright, the case law and the purpose of the *Copyright Act*, the Chief Justice, writing for a unanimous bench, came to the following conclusion (at paragraph 16):

dernier cède son droit économique dans l’œuvre (art. 14.1(3)), et ils sont incessibles (même si l’auteur ou sa succession peuvent y renoncer), contrairement aux droits économiques, qui peuvent être achetés ou vendus, en totalité ou en partie et pour la durée complète ou partielle de leur protection : voir, pour les droits moraux, le paragraphe 14.1(2), et pour les droits économiques, le paragraphe 13(4) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10].

[217] Le Canada étant signataire de la Convention de Berne [*Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979), [1988] R.T. Can. n° 18], la protection légale offerte par le droit d’auteur se cristallise dès l’instant où l’œuvre est créée. L’enregistrement du droit d’auteur auprès du Bureau du droit d’auteur n’est donc pas obligatoire, bien qu’elle fasse naître un certain nombre de présomptions. De façon plus particulière, le paragraphe 53(2) stipule que « [l]e certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire ». C’est dire que la personne contestant le droit d’auteur assumera le fardeau de la preuve et devra introduire des éléments de preuve crédible pour contrer cette présomption : voir *Grignon c. Roussel*, [1991] A.C.F. n° 557 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 5; *Wall v. Horn Abbot Ltd.*, 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34 (C.S.N.-É.), au paragraphe 481.

[218] Bien entendu, la condition première à la revendication de droits d’auteur est l’originalité de l’œuvre pour laquelle on les réclame. S’il a toujours été clair que le droit d’auteur ne protège pas les idées comme telles mais uniquement la forme dans laquelle elles sont exprimées (que l’on appelle la « fixation » de l’œuvre), la notion d’originalité, en revanche, est beaucoup moins claire. Bien qu’il soit au cœur même du droit d’auteur, ce concept n’est pas défini dans la *Loi sur le droit d’auteur*. La Cour suprême s’est penchée sur cette question dans l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339. Après avoir passé en revue l’historique du droit d’auteur, la jurisprudence et l’objet de la *Loi sur le droit d’auteur*, la juge en chef, au nom d’une Cour unanime, en est arrivée à la conclusion suivante (au paragraphe 16) :

I conclude that the correct position falls between these extremes. For a work to be “original” within the meaning of the *Copyright Act*, it must be more than a mere copy of another work. At the same time, it need not be creative, in the sense of being novel or unique. What is required to attract copyright protection in the expression of an idea is an exercise of skill and judgment. By skill, I mean the use of one’s knowledge, developed aptitude or practised ability in producing the work. By judgment, I mean the use of one’s capacity for discernment or ability to form an opinion or evaluation by comparing different possible options in producing the work. This exercise of skill and judgment will necessarily involve intellectual effort. The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise. For example, any skill and judgment that might be involved in simply changing the font of a work to produce “another” work would be too trivial to merit copyright protection as an “original” work.

[219] In the case at bar, Mr. Drolet challenged both the existence of a copyright and, if it did exist, the Stiftung’s claim that it was the owner. Mr. Drolet further submitted that in any case he did not infringe any copyright that the Stiftung might own in Mr. Kaufmann’s translation of the *Grail Message*.

[220] I will now analyse these submissions having regard to the evidence adduced by the parties. It is important to specify at the outset that the work in issue here is the French translation of the *Grail Message* done by Mr. Kaufmann and published by the Stiftung, and not the original work of Oskar Ernst Bernhardt, which has clearly been in the public domain since 1991 and is no longer covered by copyright.

(a) Subsistence of copyright

[221] Section 5 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 2, c. 44, s. 57; 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5; 2001, c. 34, s. 34] of the *Copyright Act* sets out the conditions that must be met for copyright in a work to subsist. The plaintiff did not dispute the fact that Mr. Kaufmann was, at the time he did his translation, ordinarily resident in a treaty country in accordance with paragraph 5(1)(a) of the

J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d’auteur*, une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ».

[219] Dans la présente affaire, M. Drolet conteste à la fois l’existence du droit d’auteur et, dans l’hypothèse où il existe, la prétention de la Stiftung à l’effet qu’elle en est le titulaire. M. Drolet prétend également qu’en tout état de cause, il n’a pas enfreint l’éventuel droit d’auteur que pourrait posséder la Stiftung dans la traduction effectuée par M. Kaufmann du *Message du Graal*.

[220] J’analyserai maintenant ces prétentions à la lumière de la preuve qui a été soumise de part et d’autre. Il convient tout de suite de préciser que l’œuvre dont il est question ici est la traduction française du *Message du Graal* effectuée par M. Kaufmann et publiée par la Stiftung, et non l’œuvre originale d’Oskar Ernst Bernhardt. Cette dernière est clairement dans le domaine public depuis 1991, et il ne subsiste aucun droit d’auteur à son égard.

a) Existence du droit d’auteur

[221] C’est l’article 5 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 34, art. 34] de la *Loi sur le droit d’auteur* qui prévoit les conditions devant être réunies pour que prenne naissance le droit d’auteur dans une œuvre. Le demandeur n’a pas contesté que M. Kaufmann était, au moment où il a effectué sa traduction, résident habituel

Copyright Act. It is also settled law that a translation may be an original literary work, as Parliament has expressly provided (see the definition of “every original literary, dramatic, musical and artistic work” in section 2 of the *Copyright Act*).

[222] The plaintiff argued that Mr. Kaufmann’s translations were merely a revision of previous translations and not an original translation of the work of Oskar Ernst Bernhardt. In other words, Mr. Drolet claimed that the work performed by Mr. Kaufmann was not sufficiently original to give rise to a copyright in his work.

[223] The plaintiff further alleged that no valid authorization had been given to Mr. Kaufmann to proceed with his translation. Paragraph 3(1)(a) provides that copyright includes the right to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work. Accordingly, Mr. Kaufmann had to obtain from the owner of the copyright an authorization to translate his work. Without such an authorization, he himself could not be called an author within the legal meaning of the term. The plaintiff submitted that the Stiftung did not hold the copyright in the *Grail Message* when it authorized Mr. Kaufmann to translate it. Moreover, the text that it authorized him to translate was allegedly not the text written or revised by Oskar Ernst Bernhardt himself, but rather a version revised after his death. Therefore, in the plaintiff’s submission, it is not known what Mr. Kaufmann translated, from what source he translated it, and by what authority.

[224] The first objection can be dealt with quite rapidly. The plaintiff’s claim is based solely on a conversation he allegedly had with Mr. Kaufmann, during which Mr. Kaufmann said that he had not translated the *Grail Message* but only revised the translation that had been done by others before him. While admissible in the circumstances, this is obviously hearsay and its reliability may be questioned in view of Mr. Drolet’s interest in the outcome of this case. What is more, the concept of revision is open to several interpretations and cannot in

d’un pays signataire, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Il est d’autre part acquis qu’une traduction peut constituer une œuvre littéraire originale, le législateur y ayant explicitement pourvu (voir la définition de « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » à l’article 2 de la *Loi sur le droit d’auteur*).

[222] Ce que le demandeur soutient, c’est que les traductions de M. Kaufmann ne constituent qu’une révision de traductions antérieures, et non une traduction originale de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt. En d’autres termes, M. Drolet prétend que le travail effectué par M. Kaufmann ne dénote pas un degré suffisant d’originalité pour faire naître un droit d’auteur en relation avec ses ouvrages.

[223] D’autre part, le demandeur a allégué qu’aucune autorisation valide n’avait été accordée à M. Kaufmann pour procéder à sa traduction. L’alinéa 3(1)a) prévoit en effet que le droit d’auteur comporte le droit exclusif de publier une traduction de l’œuvre. Par conséquent, M. Kaufmann devait obtenir du titulaire du droit d’auteur une autorisation pour traduire son œuvre. S’il n’avait pas une telle autorisation, il ne pouvait lui-même être qualifié d’auteur au sens juridique du terme. Or, le demandeur soutient que la Stiftung n’avait pas les droits d’auteur sur le *Message du Graal* au moment où elle a autorisé M. Kaufmann à le traduire; qui plus est, le texte qu’elle l’aurait autorisé à traduire ne serait pas le texte écrit ou modifié par Oskar Ernst Bernhardt lui-même, mais bien une version remaniée postérieurement à son décès. Par conséquent, on ne saurait pas ce que M. Kaufmann a traduit, à partir de quoi il l’aurait traduit, et sur la base de quelle autorité.

[224] On peut disposer de la première objection assez rapidement. La prétention du demandeur ne repose que sur une conversation qu’il aurait eue avec M. Kaufmann, au cours de laquelle ce dernier aurait affirmé ne pas avoir procédé à la traduction du *Message du Graal* mais simplement avoir révisé celle qui avait été effectuée par d’autres avant lui. Il s’agit là évidemment de oui-dire, certes admissible dans les circonstances mais dont la fiabilité peut-être mise en doute étant donné l’intérêt qu’a M. Drolet dans l’issue du litige. Qui plus est, le concept

itself allow a definitive conclusion to be drawn about the originality of Mr. Kaufmann's work.

[225] Moreover, the testimony of Mr. Drolet was contradicted by the affidavit of Ms. Lafeuillade in which she stated that Mr. Kaufmann had indeed directly translated *In the Light of Truth* and *Exhortations* and used previous translations only for verification purposes. It is true that Ms. Lafeuillade refused to speak with counsel for the plaintiff and that counsel for the defendants said that he had never contacted her, thereby casting doubt on the authenticity of her testimony. On the other hand, her declaration was corroborated to some extent by the U.S. copyright certificates filed in evidence and which identify Mr. Kaufmann as the translator of the work of Oskar Ernst Bernhardt. Having regard to the evidence adduced and my reasons at paragraphs 113 to 119 above, I am of the opinion that the U.S. certificates, even without benefit of the presumption extended under the *Copyright Act* to certificates registered in Canada, confirm the defendants' claim that Mr. Kaufmann was indeed the translator of the *Grail Message* and that he did produce a new translation. Nothing points to the conclusion that these certificates were registered more than 50 years ago for the sole purpose of enabling the Stiftung to prepare evidence for possible future litigation.

[226] Mr. Oort also testified that he had been in regular contact with Mr. Kaufmann and he explained how Mr. Kaufmann had spent some 40 years perfecting his translation. Lastly, I note that Mr. Drolet himself admitted at least implicitly in his written and oral submissions that Mr. Kaufmann was the author of the translations at the centre of this dispute.

[227] Finally, Mr. Drolet relied on the report drafted by Denis Brassard to support his theory that Mr. Kaufmann's work was only a revision of previous translations. However, this report calls for caution on two counts. First, Mr. Brassard did not testify at the hearing and therefore could not be cross-examined by counsel for the defendants. And second, I note that Mr. Brassard studied

de révision se prête lui-même à plusieurs interprétations et ne permet pas à lui seul de tirer une conclusion définitive sur l'originalité du travail réalisé par M. Kaufmann.

[225] Au surplus, le témoignage de M. Drolet se heurte à l'affidavit de M^{me} Lafeuillade, dans lequel cette dernière affirme que M. Kaufmann a bel et bien directement traduit *Dans la lumière de la vérité* et *Exhortations* et n'avoir eu recours à des traductions antérieures qu'à des fins de vérification. Il est vrai que M^{me} Lafeuillade a refusé de parler à la procureure du demandeur, et que le procureur des défenderesses a dit n'avoir jamais communiqué avec elle, ce qui peut semer le doute sur l'authenticité de son témoignage. Par contre, sa déclaration se trouve en quelque sorte corroborée par les certificats américains de droits d'auteur produits en preuve, et qui tous identifient M. Kaufmann comme le traducteur de l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Compte tenu de la preuve qui a été soumise et des motifs que j'ai exposés précédemment aux paragraphes 113 à 119, je suis d'avis que les certificats américains, même s'ils ne bénéficient pas de la présomption créée par la *Loi sur les droits d'auteur* eu égard aux certificats enregistrés au Canada, confirment la version des défenderesses à l'effet que M. Kaufmann est bel et bien le traducteur du *Message du Graal* et qu'il a procédé à une nouvelle traduction. Rien ne permet de conclure que ces certificats ont été enregistrés depuis maintenant plus de 50 ans dans le seul but de permettre à la Stiftung de se constituer une preuve en vue d'un litige éventuel.

[226] M. Oort a également témoigné avoir été en contact régulier avec M. Kaufmann, et il a raconté comment ce dernier avait consacré une quarantaine d'années à parfaire sa traduction. Enfin, je note que M. Drolet lui-même a au moins implicitement reconnu dans ses actes de procédure et dans son témoignage que M. Kaufmann était l'auteur des traductions qui sont au cœur du présent litige.

[227] Enfin, M. Drolet s'est appuyé sur le rapport de M. Denis Brassard pour appuyer sa théorie à l'effet que l'ouvrage de M. Kaufmann ne serait qu'une révision de traductions antérieures. Deux *caveat* doivent être rapportés quant à ce rapport. D'abord, M. Brassard n'a pas témoigné lors de l'audition et n'a donc pu être contre-interrogé par le procureur des défenderesses. D'autre part,

literature and education and taught French for 33 years. Therefore, he never worked as a translator and does not appear to have a working knowledge of German.

[228] Mr. Brassard compared five excerpts from Mr. Kaufmann's French versions with the same excerpts from the version published in 1955 under Maria Bernhardt's copyright. He concluded that Mr. Kaufmann's translation was merely the result of one or more revisions of a previous translation. However, he did admit that Mr. Kaufmann's translation showed that he had revised the vocabulary extensively and that the result was a more fluid, clear and literary version. He even went so far as to say that Mr. Kaufmann's version was a [TRANSLATION] "serious reworking" of the 1959 version of the Message (see his report, at page 13).

[229] In light of the above, I am willing to acknowledge that Mr. Kaufmann's work is not a mere copy of another work, but shows the exercise of skill and judgment, to repeat the expression of the Supreme Court in *CCH*, above. The fact that Mr. Kaufmann may have drawn on previous translations in writing his own does not detract from the originality of his work. He did not simply repeat a previous translation by making only cosmetic changes, but substantially altered its style to make it more literary and less literal. That is undoubtedly a sign of creative work.

[230] In any event, as correctly pointed out by the defendants, ownership of the copyright in the so-called "original" translations referred to by Mr. Brassard also passed to the Stiftung, for the reasons set out in the paragraphs that follow. If that is so, the Stiftung is still the owner of all of the alleged rights and Mr. Brassard's opinion has no bearing on the issue of subsistence of copyright in Mr. Kaufmann's translation. Therefore, I consider that the plaintiff did not succeed in rebutting the presumption of originality under section 34.1 [as enacted by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the *Copyright Act*, which provides that a work is presumed to be covered by copyright unless the contrary is proved.

je note que M. Brassard a une formation en lettres et en pédagogie et qu'il a enseigné le français durant 33 ans; il n'a donc jamais œuvré comme traducteur et ne semble pas avoir une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

[228] M. Brassard a comparé cinq extraits tirés des versions françaises de M. Kaufmann avec les mêmes extraits de la version publiée en 1955 sous le copyright de Maria Bernhardt. Il en a conclu que la traduction de M. Kaufmann ne serait que le résultat d'une ou de plusieurs révisions effectuées à partir d'une première traduction. Il n'en admet pas moins que la traduction de M. Kaufmann atteste d'un sérieux travail de révision du vocabulaire, et qu'il en résulte une version plus fluide, plus claire, plus littéraire. Il va même jusqu'à dire que la version de M. Kaufmann représente un « sérieux remaniement » de la version 1959 du Message (voir son rapport, à la page 13).

[229] À la lumière de tout ce qui précède, je suis prêt à reconnaître que le travail de M. Kaufmann n'est pas la simple copie d'une autre œuvre, mais reflète l'exercice de talent et de jugement, pour reprendre l'expression de la Cour suprême dans l'arrêt *CCH*, précité. Le fait que M. Kaufmann ait pu s'inspirer de traductions antérieures dans la rédaction de sa propre traduction ne déroge pas à l'originalité de son œuvre. Il ne s'est pas contenté de reprendre une traduction antérieure en n'y faisant que des modifications cosmétiques, mais il en a substantiellement modifié la facture pour la rendre plus littéraire et moins littérale. C'est là, sans aucun doute, la marque d'un travail créateur.

[230] De toute façon, comme le souligne avec justesse les défenderesses, les droits d'auteur dans les traductions dites « originales » auxquelles réfère M. Brassard sont également passées dans le patrimoine de la Stiftung, pour les motifs exposés dans les paragraphes qui suivent. Par conséquent, la Stiftung serait toujours titulaire de l'ensemble des droits allégués, et l'opinion de M. Brassard n'aurait aucune incidence sur la question de l'existence ou non des droits d'auteur dans la traduction de M. Kaufmann. Je suis donc d'avis que le demandeur n'a pas réussi à repousser la présomption d'originalité qui découle de l'article 34.1 [édicte par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur*, selon lequel une

[231] With regard to the validity of the authorization given by the Stiftung and Irmingard Bernhardt to Mr. Kaufmann to translate the *Grail Message*, the plaintiff's entire theory is based on the assignment that Oskar Ernst Bernhardt allegedly made of his copyright to the publishing house that originally published his work, the Verlag der Ruf. If this assignment had indeed been made, the author's legal heirs would have recovered his rights only in 1966, or 25 years after his death, in accordance with subsection 14(1) of the *Copyright Act*. Because Oskar Ernst Bernhardt's wife, Maria Bernhardt, died in 1957, it was his only biological daughter Edith who would have inherited his rights, as Maria's children had never been legally adopted by Oskar Ernst Bernhardt. Consequently, Maria would never have inherited her husband's copyright and could not have bequeathed it to her son Alexander, who could not have bequeathed it to his sister Irmingard, who in turn could not have transmitted the copyright to the Stiftung.

[232] This theory, however interesting it may be, is not supported by the evidence before the Court. As already explained at paragraphs 102 to 110 of these reasons, I consider that the title chain filed by the Stiftung shows that Maria Bernhardt, her son Alexander and her daughter Irmingard Bernhardt were indeed the owners of the copyright in the work of Oskar Ernst Bernhardt at the time Mr. Kaufmann received the authorization to translate it into French, and that the Stiftung has held the licence since 1967. The plaintiff's claim that the Verlag der Ruf was granted copyright in the original edition of the *Grail Message* was based only on a publishing contract between Oskar Ernst Bernhardt and Verlag der Ruf for one of his works (Exhibit P-55), on the fact that this publishing firm was the first to publish the author's works and on the fact that the Verlag der Ruf is indicated as the copyright holder in the 1931 edition of *In the Light of Truth* and in the 1934 edition of *Echoes* (Tab 4) as well as on the manuscripts of certain lectures that were the basis of essays subsequently included in his works (P-53 and P-64). It was also alleged that labels were placed on the French version of *In the Light of Truth* published in the author's lifetime so that the note "Copyright Maria

œuvre est présumée protégée par le droit d'auteur jusqu'à preuve du contraire.

[231] En ce qui concerne la validité de l'autorisation donnée par la Stiftung et Irmingard Bernhardt à M. Kaufmann pour traduire le *Message du Graal*, toute la thèse du demandeur repose sur la cession qu'aurait fait Oskar Ernst Bernhardt de ses droits d'auteur à la maison d'édition qui a originalement publié son œuvre, la Verlag der Ruf. Si cette cession avait bel et bien eu lieu, les héritiers légaux de l'auteur n'auraient récupéré ses droits qu'en 1966, soit 25 ans après sa mort, conformément au paragraphe 14(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'épouse d'Oskar Ernst Bernhardt, Maria Bernhardt, étant décédée en 1957, c'est donc sa seule fille biologique, Édith, qui aurait alors hérité de ses droits, les enfants de Maria n'ayant jamais été légalement adoptés par Oskar Ernst Bernhardt. Par voie de conséquence, Maria n'aurait jamais hérité des droits d'auteur de son mari, et n'aurait donc pu les transmettre par testament à son fils Alexander, qui n'aurait pu à son tour les transmettre à sa sœur Irmingard, qui n'aurait pu elle non plus les transmettre à la Stiftung.

[232] Cette thèse, pour intéressante qu'elle soit, ne trouve pas appui dans la preuve soumise à la Cour. Pour les raisons déjà exposées aux paragraphes 102 à 110 des présents motifs, je suis d'avis que la chaîne de titre qu'a déposée la Stiftung démontre que Maria Bernhardt, son fils Alexander puis sa fille Irmingard Bernhardt ont bel et bien été titulaires des droits d'auteur sur l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt au moment où M. Kaufmann a reçu l'autorisation de la traduire en français, et que la Stiftung était au surplus licenciée depuis 1967. La prétention du demandeur à l'effet que la Verlag der Ruf s'est vu octroyée les droits d'auteur sur l'édition originale du *Message du Graal* ne repose que sur un contrat d'édition entre Oskar Ernst Bernhardt et la Verlag der Ruf relativement à l'un de ses ouvrages (pièce P-55), sur le fait que cette maison d'édition a été la première à publier les œuvres de l'auteur, et sur le fait que l'on retrouve une mention du copyright de la Verlag Der Ruf sur l'édition de 1931 de l'ouvrage *Dans la lumière de la vérité* et sur l'édition de 1934 de *Résonances* (onglet 4), ainsi que sur les manuscrits de certaines conférences à l'origine des exposés intégrés par la suite dans ses ouvrages (P-53 et P-64). On a également allégué que des

Bernhardt” replaced the original note “Copyright Verlag Der Ruf”.

[233] This seems to me a flimsy basis on which to conclude that copyright was assigned to Verlag der Ruf. It is true that the defendants did nothing to clarify the situation and admitted that they had not conducted any search for contracts that might have tied the author to the publishing house, other than the one filed during the cross-examination of Mr. Roudaut to show that the author was not opposed to all forms of marketing. However, I cannot hold this against them. Counsel for the defendants explained that the contracts between the publisher Verlag der Ruf and the author did not seem to them to be relevant or likely to adversely affect their case or to support the plaintiff’s case and that accordingly his clients were not required to disclose them under rule 222 [of the *Federal Courts Rules*]. Counsel for the plaintiff did not request these documents as she was entitled to do under rule 225.

[234] This said, the evidence does not allow me to infer, as Ms. Dagenais invited me to do, that the Verlag der Ruf was the owner of the copyright until 1966. For one thing, the publishing contract filed in evidence concerns only the first volume of the work *In the Light of Truth*. For another, Mr. Bernhardt delegated to the publisher [TRANSLATION] “the reproduction and distribution” of this work. In other words, the author authorized Verlag der Ruf to reproduce and distribute his work but he did not assign his copyright to that publishing house. Therefore, this contract cannot take precedence over the division of the author’s estate between Maria Bernhardt and Edith Nagel (the author’s daughter) which clearly specifies that [TRANSLATION] “Maria Bernhardt receives the intellectual property rights as well as the rights to the publishing house and all other assets belonging to the estate” (book of plaintiff’s exhibits, Tab 4). The effect of this clause is clearly to transfer the copyright in the author’s complete works to his wife Maria, who acquired not only the intellectual property rights but also the reproduction and distribution rights that the publisher Verlag der Ruf may have had. As for the labels, it is quite

étiquettes avaient été apposées sur la version française du livre *Dans la lumière de la vérité* publié du vivant de l’auteur, de façon à ce que la mention « Copyright Maria Bernhardt » remplace la mention originale « Copyright Verlag Der Ruf ».

[233] Cela me paraît bien mince pour conclure à une cession du droit d’auteur en faveur de la Verlag der Ruf. Il est vrai que les défenderesses n’ont rien fait pour clarifier la situation, et ont admis n’avoir fait aucune recherche pour retracer les contrats qui auraient pu lier l’auteur à cette maison d’édition, outre celui que l’on a produit lors du contre-interrogatoire de M. Roudaut pour démontrer que l’auteur n’était pas opposé à toute forme de commercialisation. Je ne peux cependant leur en tenir rigueur. L’avocat des défenderesses a expliqué que les contrats liant la maison Verlag der Ruf et l’auteur ne leur paraissaient pas pertinents, ni susceptibles d’être préjudiciables à leur cause ou d’appuyer la cause du demandeur, et que ses clientes n’étaient donc pas tenues de les communiquer au terme de la règle 222 [des *Règles des Cours fédérales*]. L’avocate du demandeur n’a d’ailleurs pas présenté de requête pour exiger ces documents, comme la règle 225 l’y autorisait.

[234] Ceci étant dit, la preuve ne me permet pas de déduire, comme m’invite à le faire M^e Dagenais, que la Verlag der Ruf était titulaire des droits d’auteur jusqu’en 1966. D’une part, le contrat d’édition mis en preuve ne porte que sur le premier tome de l’ouvrage *Dans la lumière de la vérité*. D’autre part, M. Bernhardt délègue aux éditions « la reproduction et la distribution » de cet ouvrage; en d’autres termes, l’auteur autorise les éditions Verlag der Ruf à reproduire et distribuer son ouvrage, mais il ne cède pas ses droits d’auteur à cette maison d’édition. Ce contrat ne peut donc avoir préséance sur le partage de la succession de l’auteur conclu entre Maria Bernhardt et Edith Nagel (la fille de l’auteur), qui précise clairement que « Madame Maria Bernhardt reçoit les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les droits sur la maison d’édition et l’ensemble des autres éléments du patrimoine appartenant à la succession » (onglet 4, cahier de pièces du demandeur). Cette clause a clairement pour effet de transmettre les droits d’auteur sur l’ensemble de son œuvre à son épouse Maria, qui se voit confier non seulement les droits de propriété intellectuelle mais également les droits de reproduction et de distribution

possible that they were affixed after the author's death and after his rights were acquired by his wife through her agreement with his daughter Edith. Even more importantly, however, the various wills that transferred Oskar Ernst Bernhardt's copyright do not appear to have been contested to this day, either by the Verlag der Ruf or its successors or by the biological daughter of Oskar Ernst Bernhardt or her heirs. It therefore seems to me rather late to be challenging this title chain, especially since the plaintiff's allegations, I repeat, are based solely on conjecture and unpersuasive evidence. I conclude that Mr. Kaufmann received valid authorization from the Stiftung to translate Oskar Ernst Bernhardt's *Grail Message*.

[235] What of the allegation that the work translated by Mr. Kaufmann was not that of Oskar Ernst Bernhardt himself, but that it had been revised after his death? This hypothesis, since that is what it is, is based on the testimony of two disciples (Mr. Fischer and Mr. Muller), on analysis of the text itself, on the statements made by the author to the Gestapo when he was detained or under house arrest, and on the absence of any trace of the manuscript that the author allegedly revised himself.

[236] As previously mentioned, this controversy has taken on considerable proportions and turned into an ideological conflict between the Stiftung, the Foundation and its various chapters throughout the world on one side, and on the other the "dissidents" like Mr. Drolet who claim that the work distributed through official channels is a truncated version that is nothing like the original work. It is not up to this Court to step into the debate which is tearing apart the followers of the *Grail Message*, not only because this is not a legal issue but also because the evidence adduced would not allow me to decide the matter in any case.

[237] It may indeed seem suspicious that nobody has been able to find a manuscript that is so precious to the followers of the Movement and that would moreover put an end to the dissension that can only harm the Movement.

que pouvait avoir la maison d'édition Verlag der Ruf. Quant aux étiquettes, il est tout à fait plausible qu'elles aient été apposées suite au décès de l'auteur et après que ses droits aient été acquis par son épouse suite à l'entente conclue avec sa fille Edith. Mais plus important encore, les divers testaments ayant transféré les droits d'auteur d'Oskar Ernst Bernhardt ne semblent pas avoir été contestés jusqu'à ce jour, ni par la Verlag der Ruf ou ses successeurs ni par la fille biologique d'Oskar Ernst Bernhardt ou ses héritiers. Par conséquent, il me semble bien tard pour remettre en question la validité de cette chaîne de titres, d'autant plus que les prétentions du demandeur, je le répète, ne s'appuient que sur des suppositions et des éléments de preuve peu convaincants. J'en conclus que M. Kaufmann a reçu une autorisation valide de la Stiftung pour traduire le *Message du Graal* d'Oskar Ernst Bernhardt.

[235] Qu'en est-il par ailleurs de la prétention voulant que l'œuvre traduite par M. Kaufmann ne soit pas celle d'Oskar Ernst Bernhardt lui-même, mais qu'elle ait plutôt été remaniée suite à son décès? Cette hypothèse, puisque c'est bien ce dont il s'agit, repose sur les témoignages de deux disciples (M. Fischer et M. Muller), sur l'exégèse du texte lui-même, sur des déclarations que l'auteur aurait faites à la Gestapo alors qu'il était incarcéré ou en résidence surveillée, ainsi que sur l'absence de toute trace du manuscrit que l'auteur aurait retravaillé lui-même.

[236] Tel que mentionné précédemment, cette controverse a pris des proportions considérables et s'est mué en conflit idéologique entre la Stiftung ainsi que la Fondation et ses divers chapitres dans le monde, d'une part, et les « dissidents » comme M. Drolet qui soutiennent que l'œuvre diffusée par les canaux officiels est une version tronquée qui n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Il n'appartient pas à cette Cour de s'immiscer dans ce débat qui déchire tous ceux qui se réclament du *Message du Graal*, non seulement parce que ce débat ne relève pas de la sphère juridique mais également parce que la preuve soumise ne me permettrait pas de toute façon de trancher.

[237] Il peut en effet paraître suspect que l'on ne puisse mettre la main sur un manuscrit aussi précieux pour les adhérents du Mouvement et qui aurait au surplus le mérite de mettre un terme à une dissension qui ne peut

On the other hand, the version of the facts that Irmgard always maintained (that she erased changes pencilled in by the author after typing them up) is entirely plausible. It must also be noted that the author made several changes between the first draft of his lectures and their publication in 1931. As for the testimony of Mr. Muller and Mr. Fischer, they merely gave their reasons for thinking it unlikely that the author revised his text before his death. Finally, the statements made to the Gestapo and the text of the work itself are obviously open to several interpretations. In short, the Court can only note that this trial does not allow light to be shed on this issue and, to say the least, it would be risky on my part to come down in favour of either party.

[238] In any case, it is not necessary for me to do so in order to settle this dispute. Even if the work of Oskar Ernst Bernhardt had been revised after his death, this would not have prevented Irmgard and the Stiftung from giving Mr. Kaufmann valid authorization to translate it into French. The changes made (whether in terms of the order of the essays or the removal of some essays or passages) do not appear to me to transform the work into something unrecognizable and distinct from the work covered by the original copyright.

[239] Of course, I realize that to the followers of the *Grail Message*, the discrepancies between the original and the posthumous versions may be significant and have major spiritual repercussions. Their reading of the work is naturally different from a layperson's and their frame of reference is not the same. Does this mean that the Court must adopt a similar viewpoint in its legal interpretation of the evidence? I do not think so.

[240] Subsection 3(1) of the *Copyright Act* specifies that copyright includes the sole right to "produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever". This provision therefore specifically contemplates the possibility for the owner of the copyright not to reproduce the complete work and

qu'être nuisible à l'organisation. En revanche, la version des faits qu'a toujours soutenue Irmgard (c'est-à-dire qu'elle effaçait les modifications faites au crayon mine par l'auteur après les avoir dactylographiées) est tout à fait plausible. Il faut également tenir compte du fait que l'auteur a procédé à plusieurs changements entre la première version de ses conférences et leur publication en 1931. Quant aux témoignages de MM. Muller et Fischer, ils ne sont rien d'autre que les raisons pour lesquelles ils estiment improbables que l'auteur ait pu modifier son texte avant son décès. Enfin, les déclarations faites à la Gestapo et le texte de l'œuvre elle-même sont évidemment susceptibles de se prêter à plusieurs interprétations possibles. Bref, la Cour ne peut que constater que ce procès ne permet pas de faire la lumière sur cette question, et il serait pour le moins hasardeux de ma part de prendre position en faveur de l'une ou l'autre des parties.

[238] Il ne m'est d'ailleurs pas nécessaire de le faire pour résoudre le litige. Même si l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt avait été remaniée après sa mort, cela n'aurait pas empêché Irmgard et la Stiftung d'accorder une autorisation valable à M. Kaufmann pour la traduire en français. En effet, les modifications apportées (que ce soit au niveau de l'ordre dans lequel sont présentés les exposés ou du retrait de certains exposés ou passages) ne m'apparaissent pas transformer l'œuvre au point de la rendre méconnaissable et d'en faire une œuvre distincte de celle sur laquelle portait le droit d'auteur à l'origine.

[239] Je peux certes concevoir que pour les adhérents au *Message du Graal*, les dissemblances entre la version originale et la version posthume puissent être significatives et avoir des repercussions importantes au plan spirituel. La lecture qu'ils font de l'œuvre est certes différente de celle que peut en faire un profane, et leur schéma de référence n'est pas le même. Est-ce à dire que la Cour doit adopter un point de vue semblable dans l'interprétation qu'elle doit faire au plan juridique? Je ne le crois pas.

[240] Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* précise que le droit d'auteur comporte le droit exclusif de « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante » de l'œuvre. Cette disposition envisage donc explicitement la possibilité pour le titulaire du droit d'auteur de ne pas reproduire l'intégralité de l'œuvre et

to remove certain limited portions of it. Using the same reasoning, I consider that the copyright owner may make minor changes to the protected work as long as it is not distorted as a result. This is a question of fact that must be assessed objectively and not from an ideological perspective. When the changes are considered too substantial, it may be concluded that this is a new work distinct from the original work protected by copyright.

[241] In short, the issue of whether the work translated by Mr. Kaufmann was the very one to which the Stiftung held a licence and subsequently a copyright must be assessed objectively from the standpoint of a reasonable person studying the matter without being influenced by his own convictions. Of course, this does not exclude the possibility that the author himself (or his estate) may complain that his moral rights were infringed if he considers that the change made to his work causes prejudice to his honour or reputation.

[242] After carefully examining the different versions of the *Grail Message* published under the name Oskar Ernst Bernhardt, I have come to the conclusion that they are one and the same work. In fact, the question would probably not even arise if it were certain that the versions were all by the same author. The version translated by Mr. Kaufmann is admittedly not identical to the version published in the author's lifetime. However, I consider that the removal of certain passages and the changed order of the essays are insufficient to radically transform the original work to the point where a reasonable and objective person would conclude that this was a new work. Here again, I realize that this view is not necessarily shared by the followers of the *Grail Message* and more specifically by those who, like Mr. Drolet, attach great importance to what they believe is the author's only authentic version; however, that is not the view that the judge must take. The issue before this Court is legal and not spiritual in nature and it is therefore through the prism of the law and not of faith that it must be decided, it being understood that the legal answer may not win over those who approach this issue from a different angle.

d'en extraire certaines portions limitées. Dans la même logique, j'estime que l'œuvre protégée peut faire l'objet de modifications mineures par le titulaire du droit d'auteur tant et aussi longtemps qu'elle ne s'en trouve pas dénaturée. Il s'agit là d'une question de faits qui doit être évaluée objectivement, et non pas en fonction d'une grille de lecture idéologique. Lorsque les changements sont jugés trop importants, on pourra conclure qu'il s'agit d'une nouvelle œuvre distincte de celle originalement protégée par des droits d'auteur.

[241] Bref, la question de savoir si l'œuvre traduite par M. Kaufmann est celle-là même sur laquelle la Stiftung possédait une licence et subséquemment un droit d'auteur doit être évaluée objectivement, du point de vue d'une personne raisonnable examinant la question sans être influencée par ses propres convictions. Bien sûr, cela n'exclut pas la possibilité que l'auteur lui-même (ou sa succession) se plaigne d'une violation à ses droits moraux, s'il estime que la modification apportée à son œuvre porte préjudice à son honneur ou à sa réputation.

[242] Après avoir soigneusement considéré les différentes versions du *Message du Graal* publié sous le nom Oskar Ernst Bernhardt, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit toujours de la même œuvre. En fait, la question ne se poserait sans doute même pas si l'on avait la certitude que toutes les versions émanent du même auteur. La version traduite par M. Kaufmann n'est certes pas identique à la version publiée du vivant de l'auteur; j'estime néanmoins que les passages retirés et la reconfiguration des exposés ne suffisent pas à transformer radicalement l'œuvre originale à un point tel qu'une personne raisonnable et objective conclurait qu'il s'agit d'une nouvelle œuvre. Encore une fois, j'accepte que ce point de vue ne soit pas nécessairement partagé par les adhérents au *Message du Graal*, et plus particulièrement par ceux qui comme M. Drolet attachent une grande importance à ce qu'ils croient être la seule version authentique de l'auteur. Ce n'est cependant pas le point de vue que doit adopter le juge : la question dont est saisie cette Cour est d'ordre juridique et non spirituelle, et c'est donc à travers le prisme de la loi plutôt que de la foi qu'il faut la résoudre, étant entendu que la réponse légale n'a pas à emporter l'adhésion de ceux et celles qui abordent cette question d'un autre angle.

[243] Having found that the Stiftung validly granted a sublicense to Mr. Kaufmann to translate the work of Oskar Ernst Bernhardt, I must now determine whether the Stiftung is indeed the owner of the rights in the translations done by Mr. Kaufmann at its request. In support of its position, the Stiftung first cited subsection 53(2) of the *Copyright Act*. This provision states that the copyright registration certificate “is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright.” This presumption appears to me to be quite weak in the circumstances, however, as the defendants registered their copyright certificate very late. In fact, as I have already pointed out, the defendants registered this certificate only after being granted leave by Justice Pinard to amend their defence and to file a counterclaim in copyright infringement. In such a context, the presumption loses much of its weight. As the Court of Appeal held in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, at paragraph 63:

Generally, the weight to be afforded to these certificates should not be minimized by the fact that the Copyright Office assumes no responsibility for the truth of the facts contained in the application and conducts no examination (see *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] S.C.R. 602, at pages 606–607). However, the Trial Judge pointed out that nearly all of the registrations were obtained within the few months preceding the trial of this matter. To me, the fact that these certificates were obtained seemingly only in contemplation of litigation diminishes their persuasiveness. Therefore, although these certificates may support a finding that copyright subsists in the Publishers’ works as described on the certificates, I do not find them particularly compelling.

[244] The books published by the Stiftung in 1990 under the titles *In the Light of Truth*, volumes II and III, contain the usual copyright notice and logo (©) indicating that the Stiftung is the owner of the copyright:

[243] Ayant conclu que la Stiftung avait validement accordé une sous licence à M. Kaufmann pour traduire l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, il me reste maintenant à déterminer si la Stiftung est effectivement propriétaire des droits sur les traductions effectuées à sa demande par M. Kaufmann. Au soutien de ses prétentions, la Stiftung s’est d’abord prévalu du paragraphe 53(2) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Cette disposition prévoit que le certificat d’enregistrement du droit d’auteur « constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire ». Cette présomption me paraît cependant bien faible dans les circonstances, les défenderesses ayant enregistré bien tardivement leur certificat de droit d’auteur. En fait, comme je l’ai déjà souligné, ce certificat n’a été enregistré par les défenderesses qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge Pinard d’amender leur défense et de se porter demanderesses reconventionnelles en faisant valoir leur droit d’auteur. Dans un tel contexte, la présomption perd beaucoup de son intérêt. Comme l’affirmait la Cour d’appel dans l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213, au paragraphe 63 :

De façon générale, il n’y a pas lieu de minimiser la force probante de ces certificats du fait que le Bureau du droit d’auteur n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la véracité des faits déclarés dans la demande et ne procède à aucun examen (voir *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corporation*, [1959] R.C.S. 602, aux pages 606 et 607). Cependant, le juge de première instance a fait remarquer que presque tous les enregistrements ont été obtenus quelques mois avant l’instruction de la présente affaire. À mon sens, le fait que ces certificats ont vraisemblablement été obtenus uniquement en vue d’un litige diminue leur force persuasive. Par conséquent, même si ces certificats peuvent permettre de conclure à l’existence d’un droit d’auteur sur les œuvres des éditeurs, comme il est indiqué dans les certificats, ils ne sont pas selon moi particulièrement convaincants.

[244] D’autre part, les livres publiés en 1990 par la Stiftung sous les titres *Dans la lumière de la vérité*, tomes II et III, possèdent l’avis habituel de copyright avec le sigle du droit d’auteur (©) à l’effet que la Stiftung est titulaire des droits d’auteur :

[TRANSLATION]

ISBN 2-900811-21-X

SOLE AUTHORIZED EDITION

© 1990 BY STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT, STUTT GART

[245] These two books therefore have the benefit of an additional presumption in accordance with paragraph 34.1(2)(b) of the *Copyright Act*. Because no name which would appear to be that of the author is indicated in the usual manner, it is the name of what appears to be the publisher or the copyright owner that is presumed to be the owner of the copyright in question.

[246] As for the Paul Kaufmann translations published in 1986 under the title *In the Light of Truth*, Volume I, and in 1973 under the title *Exhortations*, the usual copyright notice referred instead to Irmingard Bernhardt, who bequeathed her copyright to the Stiftung on her death in 1990. The presumption under paragraph 34.1(2)(b) therefore also favours the Stiftung for these two works.

[247] In addition to these presumptions, the Stiftung can also refer to the contract of sublicence it signed with Paul Kaufmann on July 7, 1969. One of the clauses of this contract, reproduced in part at paragraph 116 of these reasons, clearly stipulates that Mr. Kaufmann assigns all rights in his translations to the Stiftung. There is therefore no doubt in my mind that the Stiftung is the owner of the copyright in all of the French translations of the works of Oskar Ernst Bernhardt done by Mr. Kaufmann.

(b) Copyright infringement

[248] Under subsection 27(1) of the *Copyright Act*, “[i]t 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.” As mentioned previously, section 3 of the *Copyright Act* provides that one of the main rights conferred exclusively on the owner of a copyright in a work is the right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof.

ISBN 2-900811-21-X

SEULE ÉDITION AUTORISÉE

© 1990 BY STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT, STUTT GART

[245] Ces deux volumes jouissent donc d’une présomption additionnelle, conformément à l’alinéa 34.1(2)(b) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Puisqu’aucun nom paraissant être celui de l’auteur n’y est indiqué de la manière habituelle, c’est le nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur qui est présumé être le titulaire du droit d’auteur en question.

[246] Quant aux traductions de Paul Kaufmann publiées en 1986 sous le titre *Dans la lumière de la vérité*, tome I, et en 1973 sous le titre *Exhortations*, l’avis habituel de droits d’auteur référerait plutôt à Irmingard Bernhardt; cette dernière, décédée en 1990, a légué tous ses droits d’auteur à la Stiftung. Par conséquent, la présomption prévue à l’alinéa 34.1(2)(b) joue également en faveur de la Stiftung pour ces deux ouvrages.

[247] En sus de ces présomptions, la Stiftung peut également s’en remettre au contrat de sous-licence qu’elle a conclu avec Paul Kaufmann le 7 juillet 1969. L’une des clauses de ce contrat, reproduit en partie au paragraphe 116 des présents motifs, stipule explicitement que M. Kaufmann cède tous ses droits dans ses traductions à la Stiftung. Il ne fait donc aucun doute dans mon esprit que la Stiftung est bel et bien titulaire des droits d’auteur dans toutes les traductions françaises des ouvrages d’Oskar Ernst Bernhardt effectuées par M. Kaufmann.

b) Violation des droits d’auteur

[248] Le paragraphe 27(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* définit la violation du droit d’auteur comme étant « 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 ». Or, tel que mentionné précédemment, l’article 3 de la *Loi sur le droit d’auteur* établit que l’un des principaux droits conférés en exclusivité au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre est celui d’en reproduire la totalité ou une partie importante.

[249] Therefore, in order to show that its copyright had been infringed, the Stiftung had to establish (1) that the work or a substantial part of it had been copied and (2) that the plagiarist had had access to the work protected by copyright. While still of this Court, Justice Richard (now Chief Justice of the Federal Court of Appeal) noted these two requirements and specified the factors that could be taken into consideration to determine whether the copied part was “substantial” (*U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (F.C.T.D.), at page 268):

In order to find copyright infringement, a plaintiff must prove copying of the work or a substantial part thereof and access to the copyright protected work. In this instance, the defendant has admitted to copying a portion of U&R’s form and the enquiry is therefore directed to whether the copying was “substantial” within the meaning given to that term by the courts: “[w]hat constitutes a “substantial part” is a question of fact and, in this respect, the courts have given more emphasis on the quality of what was taken from the original work rather than the quantity.” Some of the matters that have been considered by Courts in the past include:

- (a) the quality and quantity of the material taken;
- (b) the extent to which the defendant’s use adversely affects the plaintiff’s activities and diminishes the value of the plaintiff’s copyright;
- (c) whether the material taken is the proper subject-matter of a copyright;
- (d) whether the defendant intentionally appropriated the plaintiff’s work to save time and effort; and
- (e) whether the material taken is used in the same or a similar fashion as the plaintiff’s. [Citation omitted.]

[250] The first of the two requirements does not seem to me to be a problem in this case. The plaintiff did not seriously dispute the fact that he had had access to Mr. Kaufmann’s translation. He admitted both in his statement of claim (paragraph 18(b)) and in his examination in chief before the Court that Mr. Thivierge had given him the diskettes of the complete text of the translations done by Mr. Kaufmann when he was giving lectures for the

[249] Pour démontrer que ses droits d’auteur avaient été enfreints, la Stiftung devait donc établir 1) que l’œuvre ou une partie importante de celle-ci a été copiée, et 2) que le plagiaire avait accès à l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Alors qu’il siégeait encore à cette Cour, le juge Richard (maintenant juge en chef de la Cour d’appel fédérale) a rappelé ces deux exigences et a précisé les facteurs qui pouvaient être pris en considération pour déterminer si la partie copiée est « importante » (*U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.*, [1995] A.C.F. n° 962 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 35) :

Pour que le tribunal puisse conclure à la violation d’un droit d’auteur, le demandeur doit établir que l’œuvre ou une partie importante de celle-ci a été copiée et que le plagiaire avait accès à l’œuvre protégée par le droit d’auteur. En l’espèce, la défenderesse a admis avoir copié une partie du formulaire d’U&R. Il s’agit donc maintenant d’examiner si la partie qui a été copiée était « importante » au sens que les tribunaux donnent à ce terme : [TRADUCTION] « ce qui constitue une partie importante » est une question de fait et, à cet égard, les tribunaux ont accordé plus d’importance à la qualité des parties plagiées qu’à leur quantité ». Dans la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont retenu, entre autres, les facteurs suivants :

- a) la qualité et la quantité des parties plagiées;
- b) la gravité de l’atteinte que l’utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d’auteur s’en trouve diminuée;
- c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d’auteur;
- d) la question de savoir si le défendeur s’est intentionnellement emparé de l’œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;
- e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d’une façon identique ou similaire au demandeur. [Référence omise.]

[250] En l’occurrence, la première des deux exigences ne m’apparaît pas poser de problème. Le demandeur n’a d’ailleurs pas sérieusement remis en question le fait qu’il avait eu accès à la traduction de M. Kaufmann. Il a admis, tant dans sa déclaration (paragraphe 18b)) que dans son interrogatoire en chef devant la Cour, que M. Thivierge lui avait remis les disquettes contenant le texte intégral des traductions effectuées par M. Kaufmann alors

Foundation. And as a “cross-bearer” he obviously had access to the fourth volume entitled *Exhortations*, which apparently is not available for general sale. Therefore he clearly had in his possession the work that the defendants now allege that he copied.

[251] On the other hand, Mr. Drolet claimed to have based his work not only on Mr. Kaufmann’s translation but also on the translation done by Mr. Roudaut as well as on the original German edition and its first French translation by Mr. Siffrid. Because he wanted to reproduce in French the *Grail Message* as published while Oskar Ernst Bernhardt was alive, Mr. Drolet also inverted the order of the chapters as found in Mr. Kaufmann’s translation and also added 14 essays and certain passages that do not appear any longer in the version published by the Stiftung.

[252] The additions made by Mr. Drolet to the last edition are not the issue here. The Stiftung does not claim copyright in these portions of the original work, which are no longer included in the edition it publishes.

[253] Of course copying may be inferred from the similarities between the two works. The Foundation made a comparison between Mr. Drolet’s work and the Stiftung edition (Exhibit D-41). The result is striking: except possibly for the first essays, the content of the two works is essentially identical. In many cases, whole paragraphs and even complete pages are exactly the same.

[254] Mr. Drolet did not deny that this comparison was accurate, but he tried to argue that the additions he made to the Stiftung version must also be taken into account. He also submitted that the rearrangement of the essays to better reflect the author’s original intention made his work original. I cannot accept this argument.

[255] To counter an action in copyright infringement, it is not enough to change the order of the chapters or even to add to the plagiarized text. What must be assessed for the purposes of such a proceeding is the extent to

qu’il agissait à titre de conférencier pour la Fondation. Et à titre de « porteur de croix », il avait forcément accès au quatrième volume intitulé *Exhortations*, que l’on ne retrouve apparemment pas en vente libre. Il a donc clairement eu en sa possession l’œuvre que les défenderesses lui reprochent maintenant d’avoir copié.

[251] En revanche, M. Drolet a prétendu s’être inspiré non seulement de la traduction de M. Kaufmann, mais également de celle qu’a effectuée M. Roudaut ainsi que de la version originale allemande et de sa première traduction française par M. Siffrid. Comme il voulait reproduire en français le *Message du Graal* tel que publié du vivant d’Oskar Ernst Bernhardt, M. Drolet a également interverti l’ordre des chapitres tels qu’on les retrouve dans la traduction de M. Kaufmann, et a également ajouté 14 exposés et certains passages qui n’apparaissent plus dans la version publiée par la Stiftung.

[252] Les ajouts faits par M. Drolet par rapport à la dernière édition ne font pas l’objet de litige entre les parties. La Stiftung ne revendique pas de droits d’auteur sur ces portions de l’œuvre originale qui ne se retrouvent plus dans l’édition qu’elle publie.

[253] Il va de soi que la copie peut s’inférer des similitudes entre les deux œuvres. Or, la Fondation a procédé à une comparaison de l’œuvre de M. Drolet avec l’édition de la Stiftung (pièce D-41). Le résultat est frappant : sauf peut-être pour les premiers exposés, le contenu des deux ouvrages est essentiellement identique. Dans bien des cas, des paragraphes complets, voire des pages complètes, sont parfaitement identiques.

[254] M. Drolet lui-même n’a pas nié la justesse de cette comparaison, mais a tenté de faire valoir qu’il faut également tenir compte des ajouts qu’il a apportés à la version de la Stiftung. Il a également fait valoir que le réarrangement des exposés, pour mieux respecter l’intention originale de l’auteur, faisait de sa version une œuvre originale. Je ne peux me ranger à cet argument.

[255] Il ne suffit pas, pour contrer une action en violation du droit d’auteur, de remanier l’ordre des chapitres ou même d’ajouter au texte plagié. Ce qui doit être évalué, aux fins d’une telle procédure, c’est la mesure

which the original work was reproduced. What may have been added to it or the order in which its components are reproduced is of little consequence. In fact, these additions or modifications may in themselves be an infringement of an author's (in this case Mr. Kaufmann's) moral rights, to the extent that they may be a distortion of his work that is prejudicial to his honour or his reputation. However, because these rights are non-transferable and therefore cannot be claimed except by the author or his estate, they are not in issue here (nor, for that matter, are the moral rights of Oskar Ernst Bernhardt).

[256] In their experts' report, Richard Nagel and Irmgard Lochmann, who are both certified German-to-French translators, concluded on the basis of six chapters chosen at random in Mr. Drolet's work that it could not be considered the result of an independent translation. How could it be otherwise? Mr. Drolet did not establish that his knowledge of German was such that he had the expertise required to personally translate a work as complex as that of Oskar Ernst Bernhardt. Therefore, he could only rely on previous translations.

[257] As for the argument that he may have involuntarily used wording similar to that found in Mr. Kaufmann's translation, it is insufficient to counter a lack of originality. The courts have held that while an independent creation is not an infringement of copyright, an "unconscious" reproduction must on the contrary be considered a copy: *Gondos v. Hardy et al.* (1982), 38 O.R. (2d) 555 (H.C.J.); *Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another*, [1963] 2 All E.R. 16 (C.A.).

[258] The plaintiff also argued that the defendants had tacitly consented to his reproduction of Mr. Kaufmann's work. This authorization, he submitted, followed from the fact that Mr. Thivierge gave him the diskettes containing Mr. Kaufmann's translation and that Mr. Thivierge was aware of his work because he saw it when he went to pick up the burial accessories at Mr. Drolet's home in the summer of 2001. Subsection 27(1) of the *Copyright Act* clearly states that the reproduction of a

dans laquelle l'œuvre originale a été reproduite. Ce qui a pu lui être ajouté, ou l'ordre dans lequel ses composantes sont reproduites, importent peu. En fait, ces ajouts ou ces transformations pourraient en elle-même constituer une violation des droits moraux de l'auteur (en l'instance, les droits moraux de M. Kaufmann), dans la mesure où elles pourraient constituer une déformation de son œuvre qui porte préjudice à son honneur ou à sa réputation. Ces droits étant incessibles et ne pouvant par conséquent être revendiqués que par l'auteur ou sa succession, ils ne sont cependant pas en cause ici (pas plus, d'ailleurs, que les droits moraux d'Oskar Ernst Bernhardt).

[256] Dans leur rapport d'expertise, M. Richard Nagel et M^{me} Irmgard Lochmann, qui sont tous deux traducteurs certifiés de l'allemand au français, ont conclu à partir de six chapitres choisis au hasard dans l'ouvrage de M. Drolet que cet ouvrage ne pouvait être considéré comme le fruit d'une traduction indépendante. Comment pourrait-il d'ailleurs en aller autrement? M. Drolet n'a pas établi que sa connaissance de l'allemand était telle qu'il possédait l'expertise requise pour procéder lui-même à la traduction d'une œuvre aussi complexe que celle d'Oskar Ernst Bernhardt. Il ne pouvait donc que s'en remettre à des traductions antérieures.

[257] Quant à l'argument voulant qu'il ait pu involontairement utiliser une phraséologie similaire à celle que l'on retrouve dans la traduction effectuée par M. Kaufmann, il n'est pas suffisant pour contrer une absence d'originalité. La jurisprudence enseigne que si une création indépendante ne constitue pas une violation du droit d'auteur, une reproduction « inconsciente » doit au contraire être considérée comme une copie : *Gondos v. Hardy et al.* (1982), 38 O.R. (2d) 555 (H.C.J.); *Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another*, [1963] 2 All E.R. 16 (C.A.).

[258] Le demandeur a également prétendu que les défenderesses avaient tacitement acquiescé à ce qu'il reproduise l'œuvre de M. Kaufmann. Cette autorisation découlerait du fait que M. Thivierge lui aurait remis les disquettes contenant la traduction de M. Kaufmann, ainsi que de la connaissance que M. Thivierge aurait eu de son ouvrage puisqu'il l'aurait vu lorsqu'il est allé récupérer les accessoires d'inhumation chez M. Drolet à l'été 2001. Or, le paragraphe 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*

work without the consent of the owner of the copyright is an infringement.

[259] This argument seems to me quite tenuous and Ms. Dagenais did not advance it with much conviction. The courts have held that the concept of authorization implies consent, approval, encouragement: see *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at page 208; *McCutcheon v. Haufschild* (1998), 146 F.T.R. 28 (F.C.T.D.), at paragraphs 11–13. Authorization must also be given by the person who is actually entitled to give it, that is to say the owner of the copyright.

[260] Simply giving Mr. Drolet the diskettes containing Mr. Kaufmann's translation cannot constitute an authorization to reproduce the work. Mr. Thivierge testified that when he gave the diskettes to Mr. Drolet, his only aim was to help him in his work as a lecturer. Not only could he not suspect that he would use them to do his own translation, but it certainly cannot be inferred from his gesture that he meant to encourage Mr. Drolet to do so.

[261] Furthermore, Mr. Thivierge is not the owner of the copyright in Mr. Kaufmann's work, nor is the Foundation of the Grail Movement – Canada. Copyright belongs to the Stiftung and it alone could give this authorization. Accordingly, the defence of authorization cannot succeed.

[262] What of the defence of fair dealing? The plaintiff tried to rely on section 29 of the *Copyright Act* by claiming that his sole aim was to do justice to the author by reproducing his true work. He also submitted that his good faith was evident from the fact that he had published his work under the author's name, or rather his pseudonym (Abdrushin), and that he had never tried to claim it as his own. In short, his intention was utterly disinterested and he sought only to spread the author's true thought.

établit clairement que la contrefaçon découle de la reproduction d'une œuvre sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

[259] Cet argument me paraît bien tenu, et M^e Dagenais ne l'a d'ailleurs pas fait valoir avec beaucoup de conviction. La jurisprudence est à l'effet que le concept d'autorisation implique un consentement, une approbation, un encouragement : voir *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), à la page 208; *McCutcheon c. Haufschild*, [1998] A.C.F. n^o 290 (1^{re} inst.) (QL), aux paragraphes 11 à 13. L'autorisation doit également émaner de la personne qui peut effectivement la donner, soit le titulaire des droits d'auteur.

[260] La simple remise des disquettes contenant la traduction de M. Kaufmann à M. Drolet ne peut constituer une autorisation de reproduire l'œuvre. En remettant ces disquettes, M. Thivierge a témoigné que son seul but était d'aider M. Drolet dans son travail de conférencier. Non seulement ne pouvait-il se douter qu'il les utiliserait pour procéder à sa propre traduction, mais on ne peut certes déduire de son geste qu'il entendait par là même l'encourager dans cette voie.

[261] D'autre part, M. Thivierge n'est pas le titulaire des droits d'auteur dans l'ouvrage de M. Kaufmann, non plus que la Fondation du Mouvement du Graal – Canada. Les droits d'auteur appartiennent à la Stiftung, et elle seule pouvait donner cette autorisation. Par conséquent, la défense d'autorisation ne peut tenir.

[262] Qu'en est-il par ailleurs de la défense d'utilisation équitable? Le demandeur a tenté de s'appuyer sur l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* en prétendant qu'il n'avait eu pour objectif que de rendre justice à l'auteur en reproduisant son œuvre véritable. Il a également soutenu que sa bonne foi était manifeste, compte tenu du fait qu'il avait publié son ouvrage sous le nom de l'auteur, ou plutôt de son pseudonyme (Abdrushin), et qu'il n'avait jamais tenté de se l'approprier en prétendant qu'il en était lui-même l'auteur. Bref, son intention était totalement désintéressée et il ne cherchait qu'à diffuser la vraie pensée de l'auteur.

[263] Unfortunately, good faith is not a relevant test for determining whether the fair dealing exception applies. As the Supreme Court stated in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, above (at paragraph 50), the person claiming the benefit of this exception must prove (1) that the dealing was for the purpose of either research or private study and (2) that it was fair.

[264] Even broadly interpreting the concept of “research” as suggested by the Supreme Court, it is obvious that Mr. Drolet’s publication cannot be likened to a mere research activity. No matter how laudable Mr. Drolet’s intentions may be, a factor that must certainly be taken into consideration when determining damages, he cannot reasonably claim that this exception applies to him. It is not even necessary to deal with the question of whether this was fair dealing, because it was not for the purpose of research or private study. In fact, the plaintiff never tried to show how the publication of his work could be considered one of the purposes contemplated by section 29.

[265] What remains is the defence based on limitation. Subsection 41(1) of the *Copyright Act* provides for a limitation period of three years after the infringement occurred where the plaintiff knew, or could reasonably have been expected to know, of the infringement at the time it occurred. In the case where the plaintiff did not know, and could not reasonably have been expected to know, of the infringement at the time it occurred, the three-year limitation period begins to run when the plaintiff first knew, or could reasonably have been expected to know, of the infringement.

[266] It is important to point out right away that the decision by my colleague Justice Pinard granting the defendants leave to amend their pleadings to add a counterclaim in infringement of their copyright cannot be interpreted as a final judgment to the effect that the

[263] Malheureusement, la bonne foi n’est pas le critère pertinent aux fins de déterminer si l’exception au titre de l’utilisation équitable peut trouver application. Comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt *CCH Canadian Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, précité (au paragraphe 50), la personne qui revendique le bénéfice de cette exception doit prouver 1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche, et 2) qu’elle était équitable.

[264] Même en interprétant de manière large le concept de « recherche », comme nous y invite la Cour suprême, il est manifeste que la publication de M. Drolet ne peut être assimilée à une simple activité de recherche. Aussi louables que puissent être les intentions de M. Drolet, un facteur qu’il faudrait certes prendre en considération au moment de décider des dommages, il ne peut raisonnablement prétendre qu’il peut se prévaloir de cette exception. En fait, il n’est même pas nécessaire de se rendre à la question de savoir si l’utilisation était équitable, puisqu’il ne s’agissait pas d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche. Le demandeur n’a d’ailleurs jamais tenté de démontrer comment la publication de son ouvrage pouvait être considérée comme une des fins visées par l’article 29.

[265] Reste la défense fondée sur la prescription. Le paragraphe 41(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du moment où la violation a eu lieu, si le demandeur avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment. Si le demandeur n’a pas eu connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment, le délai de trois ans commence à courir au moment où il en prend connaissance ou au moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance.

[266] Précisons tout de suite que la décision de mon collègue le juge Pinard d’autoriser les défenderesses à amender leurs procédures pour y ajouter une demande reconventionnelle fondée sur la violation de leurs droits d’auteur ne saurait être interprétée comme un jugement

limitation period has not expired. This issue can be decided only by the trial judge.

[267] The plaintiff submitted that the Stiftung knew or should have known of the infringement as of 2001 because the plaintiff began selling and distributing his book that year. He also alleged that Mr. Thivierge had known since the summer of 2001 that he had published his work. Finally, he added that the defendants were negligent and lacking in diligence in not amending their pleadings until three years and three months after the plaintiff filed his claim in Federal Court and by registering their copyright only on January 16, 2008.

[268] Although the evidence is not entirely clear as to the exact time when Mr. Thivierge first became aware of Mr. Drolet's book, there seems to be no doubt that it was before the end of 2001. Mr. Oort testified that Mr. Thivierge informed him of the existence of Mr. Drolet's book in 2001 and he then asked Mr. Thivierge to warn Mr. Drolet that he was making illegal use of the trademarks registered by the Stiftung (see paragraph 123 of these reasons). Mr. Oort also admitted that Mr. Thivierge informed him that diskettes containing Mr. Kaufmann's translation had been given to Mr. Drolet. Even though the Stiftung had not authorized the making of those diskettes, they were nevertheless supplied by the Foundation, with whose representatives Mr. Oort was in regular contact. It was therefore reasonable to expect that the Stiftung, with the help of the Foundation, would inquire about the exact content of Mr. Drolet's book.

[269] I am quite willing to acknowledge that detecting a copyright infringement in a work of several hundred pages is a more laborious task than identifying an illegal use of trade-marks. However, I find it difficult to believe that more than six years were necessary for the Stiftung to spot an infringement of their copyright. It is even more surprising that the defendants did not raise this matter during the 3 years and 2 months that followed the plaintiff's institution of proceedings in Federal Court. If as Mr. Oort submitted, copyright is such a vital aspect of the Stiftung's operation, which is easily understandable,

définitif à l'effet que les délais de prescription ne sont pas échus. Il ne peut s'agir là que d'une question à être tranchée par le juge du fond.

[267] Le demandeur soutient que la Stiftung avait ou aurait dû avoir connaissance de la violation dès 2001, puisque le demandeur a commencé à vendre et à distribuer son livre à cette date. Il allègue également que M. Thivierge savait depuis l'été 2001 qu'il avait publié son ouvrage. Enfin, il ajoute que les défenderesses se sont comportées de façon négligente et ont manqué de diligence en n'amendant leurs procédures que trois ans et trois mois après que le demandeur se soit adressé à la Cour fédérale, et en n'enregistrant leurs droits d'auteur que le 16 janvier 2008.

[268] Bien que la preuve ne soit pas entièrement claire quant au moment précis où M. Thivierge a pris connaissance pour la première fois du livre de M. Drolet, il ne semble pas faire de doute que ce soit avant la fin de l'année 2001. M. Oort a d'ailleurs témoigné à l'effet qu'il avait été informé de l'existence du livre de M. Drolet par M. Thivierge en 2001, et il a alors demandé à ce dernier d'avertir M. Drolet qu'il utilisait illégalement les marques de commerce enregistrées par la Stiftung (voir paragraphe 123 des présents motifs). M. Oort a également admis avoir été informé par M. Thivierge que des disquettes contenant la traduction de M. Kaufmann avaient été transmises à M. Drolet. Même si la confection de ces disquettes n'avait pas été autorisée par la Stiftung, elles n'en avaient pas moins été transmises par la Fondation, avec les représentants de laquelle M. Oort était en contact régulier. Il était dès lors raisonnable de s'attendre à ce que la Stiftung s'informe, avec le concours de la Fondation, du contenu précis du livre de M. Drolet.

[269] Je suis bien disposé à reconnaître que la détection d'une violation des droits d'auteur sur un ouvrage comportant plusieurs centaines de page s'avère un exercice plus laborieux que l'identification d'un usage illégal de marques de commerce. J'ai cependant de la difficulté à croire que plus de six ans aient été nécessaires à la Stiftung pour déceler une violation de leurs droits d'auteur. Il est encore plus surprenant que les défenderesses n'aient pas soulevé cette question au cours des 3 ans et 2 mois qui ont suivi le dépôt des procédures en Cour fédérale par le demandeur. Si les droits d'auteur sont pour

how is one to interpret the defendants' slowness in examining Mr. Drolet's book to determine whether he had infringed that copyright? If Mr. Drolet was able to compare several essays over the course of a few days during the trial, can one seriously believe that the Stiftung was unable to do the same thing in at most a few months for the whole book published by Mr. Drolet?

[270] I must find, therefore, that the defendants did not succeed in countering the defence of limitation made by the plaintiff. In amending their counterclaim to add an action in copyright infringement more than six years after learning of Mr. Drolet's book and more than three years after proceedings were instituted in this Court, the defendants did not comply with the limitation period provided for in subsection 41(1) of the *Copyright Act*. Accordingly, the defendants' counterclaim based on infringement of their copyright is time-barred and must be dismissed.

Conclusion

[271] Having found that Mr. Drolet infringed trademark TMA519469, registered by the defendants for the A & SERPENT DESSIN logo, I must now determine the appropriate remedy. The *Trade-marks Act* provides for the possibility of issuing an injunction and awarding damages for the losses sustained by the owner of the trade-mark or for the profits made by the offender through the illegal use of the trade-mark.

[272] I do not think that the circumstances warrant awarding damages above a nominal amount. Mr. Drolet used the defendants' logo in good faith. His intention was merely to reproduce the cover page of the original work and he testified that he did not know that the Stiftung used the logo on all of its official documents. Moreover, Mr. Drolet did not make any profit from the sale of his work and there was no possible confusion as to its source for the persons who bought it. Accordingly, I would

la Stiftung un aspect aussi vital de leur opération que l'a soutenu M. Oort, ce qui est facilement compréhensible, comment faut-il interpréter le manque de célérité des défenderesses à scruter le livre de M. Drolet pour s'assurer qu'il n'avait pas contrevenu à ces droits? S'il a été possible pour M. Drolet, au cours de quelques jours durant la tenue du procès, de procéder à la comparaison de quelques exposés, peut-on sérieusement croire que la Stiftung n'était pas en mesure de faire le même exercice pour la totalité du livre publié par M. Drolet en quelques mois tout au plus?

[270] Force m'est donc de conclure que les défenderesses n'ont pas réussi à écarter la défense de prescription soulevée par le demandeur. En modifiant leur demande reconventionnelle pour y ajouter une action en violation du droit d'auteur plus de six ans après avoir pris connaissance du livre de M. Drolet, et plus de trois ans après l'institution des procédures devant cette Cour, les défenderesses ne se sont pas conformées au délai de prescription prévu au paragraphe 41(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. En conséquence, la demande reconventionnelle des défenderesses basée sur la violation de leurs droits d'auteur est prescrite et doit être rejetée.

Conclusion

[271] Ayant conclu que M. Drolet avait violé la marque de commerce LMC519469, enregistrée par les défenderesses sur le logo A & SERPENT DESSIN, il me faut maintenant déterminer la réparation appropriée. La *Loi sur les marques de commerce* prévoit notamment la possibilité d'émettre une injonction et d'accorder des dommages-intérêts pour les pertes subies par le titulaire de la marque ou pour les profits qu'auraient réalisés le contrevenant suite à l'emploi illégal de la marque.

[272] Dans les circonstances, il ne m'apparaît pas justifié d'accorder des dommages qui iraient au-delà d'un montant nominal. M. Drolet était de bonne foi en utilisant le sigle des défenderesses; son intention était simplement de reproduire la page couverture de l'œuvre originale, et il a témoigné ne pas savoir que le sigle était utilisé comme marque de commerce par la Stiftung sur tous ses documents officiels. Au surplus, M. Drolet n'a retiré aucun bénéfice de la vente de son ouvrage, et il n'y avait

award the defendants a symbolic amount of \$500 on this point.

[273] I am also willing to issue a permanent injunction against Yvon Drolet prohibiting him from using the Stiftung's logo in connection with any publication whatsoever.

[274] On the other hand, I would deny all other remedies sought by the defendants. The trade-marks registered on the French, English and German titles of the books in issue here were found to be invalid, while the trade-mark registered on the author's pseudonym was not infringed by Mr. Drolet. As far as the Stiftung's copyrights are concerned, no compensation may be awarded for their infringement on the ground that the defendants' action was time-barred.

[275] Counsel for the plaintiff submitted that exemplary damages corresponding to the amount of the legal costs should be awarded in view of the defendants' abuse of trade-mark law and the resulting restriction of freedom of expression. She also cited a whole series of attempts to conceal information to the effect that the author had not changed his Message.

[276] It is not up to me to rule on these allegations, which clearly fall outside the legal frame of this case. As for allegation that the defendants' intent was to register trade-marks merely to restrict the freedom of expression of those who want to spread a different version of the author's Message, it is not supported by the evidence before me. The issue of whether a trade-mark may be registered on a title and an author's name had never come before a Canadian court and the Registrar of Trade-Marks had agreed to register the defendants' trade-marks. Mr. Oort gave sincere and frank testimony and he certainly did not give me the impression of pursuing a hidden agenda by registering the trade-marks and copyright in the work of Oskar Ernst Bernhardt with the appropriate Canadian authorities. Accordingly, no exemplary damages need be awarded.

aucune confusion possible sur la source de cette publication pour les personnes qui l'ont achetée. Par conséquent, j'octroierais aux défenderesses un montant symbolique de 500 \$ à ce chapitre.

[273] Je suis également disposé à émettre une injonction permanente à l'encontre de M. Yvon Drolet lui interdisant d'utiliser le logo de la Stiftung en liaison avec quelque publication que ce soit.

[274] En revanche, je rejeterais toutes les autres demandes de réparation formulées par les défenderesses. En effet, les marques enregistrées sur les titres français, anglais et allemand des livres faisant l'objet du présent litige ont été jugées non valides, tandis que la marque enregistrée sur le pseudonyme de l'auteur n'a pas été enfreinte par M. Drolet. Quant aux droits d'auteur de la Stiftung, leur violation ne peut donner lieu à une quelconque réparation dans la mesure où le recours des défenderesses était prescrit.

[275] La procureure du demandeur a fait valoir que des dommages exemplaires correspondant aux frais légaux devraient être octroyés, compte tenu de l'abus qu'ont fait les défenderesses du droit des marques de commerce et des restrictions à la liberté d'expression qui en résulte. On a également invoqué toute une série de tentatives visant à dissimuler des informations à l'effet que l'auteur n'aurait pas modifié son Message.

[276] Il ne m'appartient pas de me prononcer sur ces allégations, qui débordent manifestement le cadre juridique du présent litige. Quant à la prétendue volonté des défenderesses d'enregistrer des marques de commerce dans le seul but de limiter la liberté d'expression de ceux et celles qui entendent diffuser une version différente du Message de l'auteur, elle ne trouve pas appui dans la preuve qui m'a été soumise. La question de savoir si une marque de commerce peut être enregistrée sur un titre et un nom d'auteur n'avait encore jamais été examiné par les tribunaux canadiens, et le registraire des marques de commerce avait pour sa part accepté d'enregistrer les marques des défenderesses. D'autre part, M. Oort a livré un témoignage empreint de sincérité et de franchise, et il ne m'a certainement pas donné l'impression de poursuivre des objectifs détournés en sollicitant des autorités canadiennes compétentes l'enregistrement de

[277] I also do not consider this a case where awarding costs on a solicitor-client basis would be warranted. Such costs are awarded only in exceptional circumstances where one of the parties engaged in outrageous conduct contrary to the interests of justice during the proceedings: *Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 194 D.L.R. (4th) 483 (F.C.A.), at paragraphs 7, 8, 11 and 12; *Microsoft Corporation v. Cerelli*, 2007 FC 1364. Nothing of the sort occurred in the case at bar. Counsel for the defendants vigorously defended his clients' claims but he did so within the bounds specified in the Rules of this Court.

[278] Under rule 407, unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B. However, the Court may take the factors in subsection 400(3) of the Rules into consideration to award costs according to a different column of the Tariff. Given the scope and complexity of the issues in this case, the increased workload they entailed and the lateness of the amendment filed by the defendants, which raised the issue of copyright infringement, I consider that costs must be awarded to the plaintiff in accordance with the higher scale of column IV of Tariff B.

JUDGMENT

THE COURT:

1. ALLOWS the plaintiff's action in part;
2. ALLOWS the defendants' counterclaim in part;
3. STRIKES the trade-marks TMA520520, TMA519477 and TMA519476 from the Register of Trade-marks;

marques de commerce et de droits d'auteur sur l'œuvre d'Oskar Ernst Bernhardt. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'octroyer de dommages exemplaires.

[277] D'autre part, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une affaire où il serait justifié d'accorder des dépens sur une base avocat-client. De tels dépens ne sont alloués que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'une des parties a fait preuve d'un comportement outrageux et contraire aux intérêts de la justice en cours d'instance : *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 1919 (C.A.) (QL), aux paragraphes 7, 8, 11 et 12; *Microsoft Corp. c. Cerelli*, 2007 CF 1364. Il n'y a rien eu de tel dans la présente instance. Le procureur des défenderesses a vigoureusement défendu les prétentions de ses clientes, mais il l'a fait à l'intérieur des paramètres prévus par les Règles de cette Cour.

[278] La règle 407 des Règles prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens entre les parties doivent être taxés en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B. La Cour peut cependant tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) pour les adjuger selon une colonne différente du Tarif. Compte tenu de l'importance et de la complexité des questions en litige, de la charge accrue de travail qui en est résulté, et du caractère tardif de l'amendement introduit par les défenderesses et soulevant la question de la violation des droits d'auteur, je suis d'avis que les dépens doivent être octroyés en conformité avec l'échelle supérieure de la colonne IV du Tarif B, en faveur du demandeur.

JUGEMENT

LA COUR :

1. ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;
2. ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle des défenderesses;
3. RADIE les marques de commerce LMC520520, LMC519477 et LMC519476 du Registre des marques de commerce;

-
- | | |
|--|--|
| 4. DECLARES that the plaintiff did not infringe trade-mark TMA519470; | 4. DÉCLARE que le demandeur n'a pas violé la marque LMC519470; |
| 5. DECLARES that the plaintiff infringed trade-mark TMA519469; | 5. DÉCLARE que le demandeur a violé la marque LMC519469; |
| 6. DECLARES that the defendants' counterclaim is time-barred; | 6. DÉCLARE que la demande reconventionnelle des défenderesses est prescrite; |
| 7. ORDERS the plaintiff to pay to the defendants an amount of \$500 in damages; | 7. CONDAMNE le demandeur à payer aux défenderesses la somme de 500 \$ à titre de dommages-intérêts; |
| 8. ISSUES a permanent injunction ordering the plaintiff not to infringe trade-mark TMA519469 in connection with any publication he may make in future; | 8. ÉMET une ordonnance d'injonction permanente enjoignant le demandeur de ne pas enfreindre la marque de commerce LMC519469 en relation avec toute publication qu'il pourrait faire dans l'avenir; |
| 9. ORDERS the defendants to pay costs to be determined in accordance with the upper scale of column IV of Tariff B. | 9. CONDAMNE les défenderesses aux dépens, à être adjugés en conformité avec l'échelle supérieure de la colonne IV du Tarif B. |

DIGESTS

Federal Court of Appeal and Federal Court decisions digested are those which, while failing to meet the stringent standards of selection for full-text reporting, are considered of sufficient value to merit coverage in that abbreviated format. A copy of the full text of any decision may be accessed at <http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/index.html> for the Federal Court of Appeal and at <http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/index.html> for the Federal Court, or may be ordered from the central registry of the Federal Court of Appeal or Federal Court in Ottawa or from the local offices in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver and Winnipeg.

*** The number of pages indicated at the end of each digest refers to the number of pages of the original reasons for order or reasons for judgment.**

AGRICULTURE

Judicial review of decision by Review Tribunal constituted under *Canada Agricultural Products Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 20, cancelling notice of violation issued against respondent and monetary penalty of \$500 imposed against it—During an animal auction held by respondent, Levinoff-Colbex abattoir purchased 36 cows that were transported from respondent’s premises to those of purchaser—During slaughtering, veterinarian-inspector with Canadian Food Inspection Agency noticed that one animal did not bear approved tag—Notice of violation then issued under *Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act*, S.C. 1995, c. 40, *Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regulations*, SOR/2000-187 for failure to observe prohibition set out in *Health of Animals Regulations*, C.R.C., c. 296 (Regulations), s. 176—Matter turns on interpretation of Regulations s. 176, more particularly, of words “cause the movement of”—Question is whether respondent has power, control over movement of animal such that respondent causes animal’s movement from premises—Under Regulations, ss. 96, 177, 178(1), 179, 180, 181, 182 and 175(2), respondent subject to obligations clearly applying to various stages of auction sale process it was conducting—Must draw legal inferences flowing from respondent’s legal status—Auctioneer exercises, from legal standpoint, control over property he sells at auction—Respondent thus contravened Regulations, s. 176 by delivering untagged animal to purchaser, purchaser’s representative—By so doing, it caused the movement of animal from its farm, ranch as defined in s. 172—Application allowed.

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. DENFIELD LIVESTOCK SALES LIMITED (A-575-08, 2010 FCA 36, Létourneau J.A., judgment dated February 3, 2010, 22 pp.)

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

EXCLUSION AND REMOVAL

Inadmissible Persons

Judicial review of deportation order against applicant found inadmissible to Canada for violating human or international rights—Applicant, Rwanda’s Ambassador to Canada from 1991 to 1995, given refugee status in 1996 claiming fear of persecution and reprisal by new Tutsi government as member of Hutu intelligentsia—In 1998, Minister of Citizenship and Immigration designated two Rwandan governments in power from October 1990 to April 1994 and from April 1994 to July 1994 as regimes engaged in crimes against humanity and genocide under *Immigration Act*, R.S.C., 1985, c. I-2—No material difference between prior law and current law, as set out now in *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (IRPA), ss. 35(1)(b), 35(2), *Immigration and Refugee Protection Regulations*, SOR/2002, s. 16—Applicant sought ministerial exemption under current IRPA, s. 35(2) on basis that not complicit in crimes committed during Rwandan genocide, his permanent residence not detrimental to national interest; exemption refused—Regulations, s. 16 created irrebutable presumption that ambassador in service of government on Minister’s list inadmissible on grounds of violating human, international rights—Leading case on current IRPA, s. 35, *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Adam*, [2001] 2 F.C. 337 (C.A.) must be followed—Premature to review constitutionality of IRPA, s. 35(1)(b), other avenues open to applicant before removal—Application dismissed—Question certified whether IRPA s. 35(1), Regulations, s. 16 in accordance with principles stated by Supreme Court in *Singh v. Canada (Minister of Employment*

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded

and Immigration), [1985] 1 S.C.R. 177, *Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)*, [2007] 1 S.C.R. 350, *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.

SEGASAYO V. CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-3367-09, 2010 FC 173, Harrington J., judgment dated February 18, 2010, 16 pp.)

STATUS IN CANADA

Citizens

Judicial review challenging decision of citizenship judge dismissing applicant's application for Canadian citizenship because not meeting residence requirements set out in *Citizenship Act*, R.S.C., 1985, c. C-29, s. 5(1)(c)—Applicant, permanent resident of Canada, providing false information concerning residency requirements for citizenship application when giving Mississauga as his residence rather than Montréal—Whether Court, in exercising discretion, should dismiss applicant's judicial review application without deciding it on merits because applicant not having clean hands, having knowingly provided false information—Clear in law that granting judicial review consisting in discretionary remedy which may be refused on grounds of equity, in this case lack of clean hands—Court guided by *Thanabalasingham v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2006 FCA 14 in balancing relevant factors—Not dealing with minor transgression herein, applicant knowingly, wilfully deceiving Citizenship Court concerning true residence in Canada for purpose of jumping queue—Applicant falsifying citizenship application to obtain fundamental right, i.e. Canadian citizenship—Federal Court pointing out in *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Wysocki*, 2003 FC 1172 that misrepresentation of material fact including untruth, withholding of truthful information, misleading answer—Dismissing citizenship application not disproportionate sanction, applicant retaining permanent residence with substantial rights, benefits it confers—Appeal dismissed.

RASLAN V. CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (T-459-09, 2010 FC 189, Lemieux J., judgment dated February 22, 2010, 9 pp.)

CUSTOMS AND EXCISE

Appeal challenging Federal Court decision (2008 FC 1304) dismissing motion for judgment on merits of application for judicial review; cross-appeal challenging Federal Court dismissal of respondents' motion seeking dismissal of appellant's judicial review application—Appellant declaring three bottles of wine upon returning to Canada—Canada Border Services Agency (CBSA) collecting from appellant provincial mark-up for remittance to Liquor Control Board of Ontario (LCBO)—Appellant subsequently requesting refund from CBSA, but CBSA denying request—Whether Federal Court having jurisdiction under *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 to review CBSA's decision to collect mark-up from appellant, then CBSA's refusal to refund mark-up—In collecting mark-up, CBSA's authority neither federal legislation nor order made pursuant to prerogative power of federal Crown, but rather provincial legislation—CBSA not acting as “federal board, commission, or other tribunal” within meaning of Act, s. 2, but as agent of LCBO, relying on provisions of *Liquor Control Act*, R.S.O. 1990, c. L.18, relevant by-law—Consequently, Federal Court not having jurisdiction regarding collection of mark-up, CBSA's refusal to refund mark-up—Appeal dismissed; cross-appeal allowed.

ANISMAN V. CANADA (BORDER SERVICES AGENCY) (A-587-08, 2010 FCA 52, Nadon J.A., judgment dated February 19, 2010, 17 pp.)

EXCISE TAX ACT

Appeal from Tax Court of Canada judgment (2008 TCC 348) ruling GST need not be paid under *Excise Tax Act*, R.S.C., 1985, c. E-15 when race tracks paying money to drivers, trainers of standardbred horses successful in races—Issue herein interpretation, application of Act, s. 188(2) providing exemption for “prizes” won in “competitive events” by “competitors”—Standardbred horses racing to win portion of pool of money (purse money) offered by race track in accordance with existing regulatory rules, agreements—Determination of meaning of “prizes” under Act, s. 188(2)—Act, s. 188(2) covering the giving, receiving of “prizes” not the paying, receiving of fees—In establishing whether or not particular payments “prizes” under Act, s. 188(2), necessary to

CUSTOMS AND EXCISE—Concluded

determine true nature of payments, “supply” under Act, s. 123(1)—Respondents herein receiving monies as success fees for driving, training services provided to owners, not “prizes” within meaning of Act, s. 188(2)—Pursuant to *Racing Commission Act 2000*, S.O. 2000, c. 20, s. 11, Ontario Racing Commission enacted *Rules of Standardbred Racing*—Rule 18.11 shedding considerable light on nature of payments made to respondents, showing that drivers, trainers not entitled to pursue money, rather entitled to “fees”—Appeal allowed.

J. HUDON ENTERPRISES LTD. v. CANADA (A-465-08, 2010 FCA 37, Stratas J.A., judgment dated February 3, 2010, 16 pp.)

INCOME TAX**EXEMPTIONS**

Appeal from Tax Court of Canada order (2009 TCC 80) allowing respondent’s appeals from assessments made under *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, ss. 56(1)(a), 147.3(1) for 2001 taxation year—Respondent employed by Den Packaging Corporation—Upon retirement, purchasing non-indexed annuity for pre-indexation value of “Den Packaging Corporation Pension Plan”, Registered Pension Plan (RPP) with defined benefits (DB)—Respondent transferring remainder of Plan funds into RRSP—Respondent claiming amount exempt from inclusion as income by virtue of exception in Act, s. 147.4(4)(c)—Whether whole indexation portion of Plan could be rolled over tax free into RRSP immediately after respondent purchasing non-indexed annuity with non-indexation portion of Plan, receiving \$52 934.12 of life retirement benefits (LRBs)—RRSP, indexed annuity different savings vehicles—Tax Court Judge erring when including annualized value of indexation payments in calculating value of respondent’s commuted LRBs for 2001 tax year—Respondent effectively attempting to convert DB RPP into an RRSP without tax consequences, which is not permitted under letter, spirit of Act—Value of respondent’s commuted LRBs nil, consequently, any funds transferred by respondent in 2001 from Plan to RRSP qualifying as income under Act, s. 56(1)(a)(i)—Appeal allowed.

CANADA v. YUDELSON (A-116-09, 2010 FCA 44, Trudel J.A., judgment dated February 15, 2010, 30 pp.)

INCOME CALCULATION

Appeal from Tax Court of Canada (T.C.C.) decision (2009 TCC 24) dismissing appeal from Minister of National Revenue reassessments of 2001–2003 taxations years—Appellant granted 62 000 stock options, exercising options when leaving employment—Appellant selling shares, incurring losses reported as being on account of income—Main issue before T.C.C. whether losses on account of capital or income—T.C.C. finding appellant neither carrying on business as trader in securities nor engaged in adventure in nature of trade with respect to his shares—Issue herein whether Tax Court Judge erring in concluding that appellant not engaged in adventure in nature of trade—Although definition of business in *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c.1, s. 248(1) including “an adventure or concern in the nature of trade”, not defining that concept—Requirement for taxpayer to have had intention of gaining profit from transaction—Taxpayer’s intention, at time of acquiring property at issue, always highly relevant factor—Only possible to determine that intention by examining taxpayer’s entire course of conduct—Tax Court Judge carefully reviewing appellant’s course of conduct, making factual findings, finding taxpayer not behaving as trader in regard to shares—Consequently, appellant not engaged in adventure in nature of trade—Appeal dismissed.

BAIRD v. CANADA (A-124-09, 2010 FCA 35, Nadon J.A., judgment dated February 3, 2010, 14 pp.)

LABOUR RELATIONS

Judicial review of appeals officer’s interlocutory decision in context of complaint by respondent under occupational health and safety provisions of *Canada Labour Code*, R.S.C., 1985, c. L-2 accepting respondent’s appeal as timely under Code, s. 146(1)—Issue whether appeals officer erring when interpreting time limits for such appeals—Respondent alleging appellant violating several provisions of Code by excluding their health, safety representatives from participating in process implemented by appellant to assess safety of delivery to rural mail boxes—Investigating health and safety officer (HSO) concluding appellant violating Code provisions, issuing direction on December 8, 2008—Respondent filing appeal on January 30, 2009, in excess of statutory limit of 30 days from confirmation of direction due to closure of offices for holiday season—Appeals officer concluding appeal within 30-day limit because decision not coming to attention of respondent until January 5, 2009—Contrary to Appeal

LABOUR RELATIONS—Concluded

officer's interpretation, no indication whatsoever that confirmation having to do with reception of communication of direction to concerned parties—Relevant question not when direction confirmed in writing to respondent, but rather when issued, confirmed by HSO issuing direction—Act, s. 146(1) aiming to provide some foreseeability in appeal procedure, setting out clearly the point at which direction issued by health and safety officer becoming final—Appeal officer's interpretation of Act, s. 146(1) would nullify foreseeability purpose of time limitation period—Interpreting phrase "confirmed in writing" as referring to moment when direction confirmed, received by respondent falling outside range of acceptable statutory interpretation—Accordingly, decision meeting neither test of reasonableness nor that of correctness—Application allowed.

CANADA POST CORPORATION V. CANADIAN UNION OF POSTAL WORKERS (T-743-09, 2010 FC 154, de Montigny J., judgment dated February 16, 2010, 18 pp.)

TRADE-MARKS**EXPUNGEMENT**

Appeal from Registrar of Trade-marks decision expunging trade-mark MOTO MIRROR & DESIGN—Registrar, acting under *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 45, requiring applicant to show use of Moto Mirror trade-mark—Registrar satisfied with establishment of use but finding affidavit with respect to issue of applicant's control over character, quality of products as required by Act, s. 50(1) to be ambiguous—Moto Mirror trade-mark ordered expunged under Act, s. 45(5)—Substantial additional evidence adduced on behalf of applicant—Whether evidence now sufficient to establish applicant's control over character, quality of trade-marked wares—Respondent acknowledging sub-licensing of trade-mark permitted in Canada, arguing sub-licence agreements should be subject to terms, conditions of control in master licensing agreement—Agreements relied upon by applicant not as clear as those considered by Trade-marks Opposition Board in *Sara Lee Corp. v. Intellectual Property Holding Co.* (1998), 76 C.P.R. (3d) 71—Evidence of indirect control by applicant nevertheless sufficient to meet required threshold for purpose of meeting requirements under Act, s. 45—In context of sub-licensing, indirect control contemplated by Act, s. 50(1) requiring registrant be able to control product quality through exercise of contractual rights vis-à-vis intermediary, which, in turn, entitled to control product quality under contract with sub-licensee—So long as registrant effectively maintaining continuity of quality control under chain of contracts, no special conditions, language required—Applicant retaining right under licence agreement to control quality of products produced under Moto Mirror trade-mark, including right of annual inspection—Sufficient to establish indirect control by applicant as required by Act, s. 50(1)—Appeal allowed in part.

TUCUMCARI AERO, INC. V. CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP (T-1020-09, 2010 FC 267, Barnes J., judgment dated March 9, 2010, 12 pp.)

REGISTRATION

Appeal from Trade-marks Opposition Board member's decision denying opposition to application for trade-mark VIBETRAIN by respondent—Respondent filing application to register trade-mark VIBETRAIN based on proposed use in Canada for wares, services related dominantly to music, culture—Applicant, publisher of VIBE, popular culture magazine, filing statement of opposition—Board member correctly setting out test for confusion, i.e. one of first impression, imperfect recollection, considering statutory criteria for confusion set out in *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(2), (5)—Board member finding word "vibe" not inherently distinct, relying on Court's decision in *Vibe Ventures LLC v. 3681441 Canada Inc.* (2005), 45 C.P.R. (4th) 17—Board member finding average Canadian consumer not likely to assume that applicant's, respondent's marks sharing common source—Federal Court finding distinctive nature of word "vibe" more nuanced—Use of "vibe" now sufficiently widespread to conclude "vibe" no longer inherently distinctive—Nevertheless, through continuous use by originator's successors, including applicant corporation, word "vibe" acquiring certain reputation—Broad overlap in music, culture, clothing wares, services which both applicant's, respondent's marks seek to identify, both relying on similar channels of trade, both targeting people who have interest in music, entertainment, culture—Likelihood of confusion in mind of "casual consumer somewhat in a hurry"—Appeal allowed.

VIBE MEDIA GROUP LLC (INTERMEDIA VIBE HOLDINGS LLC) V. LEWIS CRAIG (VIBETRAIN) (T-450-09, 2010 FC 214, Mandamin J., judgment dated February 24, 2010, 10 pp.)

VETERANS

Judicial review of decision by appeal panel of Veterans Review and Appeal Board dismissing application to reconsider previous decision upholding date of applicant's entitlement to attendance allowance—In 1996, applicants taking steps to obtain disability pension from Department of Veterans Affairs—In June 2005, applicant obtaining disability pension for hearing loss—On September 21, 2005, applicant obtaining attendance allowance retroactive to September 16, 2006—After applicant's death, widow seeking reconsideration of recognition of applicant's entitlement to attendance allowance retroactively to March 7, 1996, date of initial steps to obtain disability pension—Application for reconsideration refused by appeal panel—Issue at heart of case being whether s. 38(1) of *Pension Act*, R.S.C., 1985, c. P-6, which creates entitlement to attendance allowance, allows such allowance to be awarded as of a date prior to the date on which disability pension is awarded—No provision specifically pertaining to time at which attendance allowance becomes payable—Limitation on retroactivity of attendance allowances applied by appeal panel contrary to spirit of Act as enunciated in s. 2—The words “has been awarded”, s. 38(1) to be understood as covering period during which pension made payable under section 39(1), not only period following decision to award pension—Thus, departmental policy applied by appeal panel inconsistent with liberal interpretation of Pension Act that is consistent with Parliament's clearly expressed objective—Appeal panel therefore erred in finding that it did not have power to award attendance allowance retroactively—Application allowed.

ARIAL V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T-1287-09, 2010 FC 184, Tremblay-Lamer J., judgment dated February 19, 2010, 16 pp.)

FICHES ANALYTIQUES

Les fiches analytiques résument les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale qui ne satisfont pas aux critères rigoureux de sélection pour la publication intégrale mais qui sont suffisamment intéressantes pour faire l'objet d'un résumé sous forme de fiche analytique. On peut consulter le texte complet des décisions à l'adresse <http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/index.html> pour la Cour d'appel fédérale et <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/index.html> pour la Cour fédérale ou le commander au bureau central du greffe de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale à Ottawa ou aux bureaux locaux de Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

* Le nombre de pages indiqué à la fin de chaque fiche analytique correspond au nombre de pages des motifs d'ordonnance ou de jugement originaux.

AGRICULTURE

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de révision constituée en vertu de la *Loi sur les produits agricoles du Canada*, L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 20 annulant l'avis de violation émis contre la défenderesse ainsi que la sanction pécuniaire de 500 \$ qui lui avait été imposée—Lors de l'encan d'animaux opéré par la défenderesse, l'abattoir Levinoff-Colbex se porte acquéreur de 36 vaches qui furent ensuite transportées des lieux de la défenderesse à ceux de l'acquéreur—Au moment de l'abattage, le vétérinaire-inspecteur auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments constate qu'un des animaux ne porte pas d'étiquette approuvée—Il s'ensuit un avis de violation en vertu de la *Loi sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire*, L.C. 1995, ch. 40 et du *Règlement sur les sanctions pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire*, DORS/2000-187, sanctionnant ainsi le non-respect de l'interdiction prévue à l'art. 176 du *Règlement sur la santé des animaux*, C.R.C., ch. 296 (Règlement)—Le débat en l'espèce porte sur l'interprétation de l'art. 176 du Règlement, plus particulièrement des termes « faire retirer »—Il faut se demander si la défenderesse possède le pouvoir et le contrôle sur le déplacement de l'animal de sorte qu'elle est la personne qui le fait retirer du lieu—En vertu des art. 96, 177, 178(1), 179, 180, 181, 182 et 175(2) du Règlement, la défenderesse est soumise à des obligations qui s'appliquent clairement à elle à diverses étapes du processus de vente à l'encan dont elle se charge—Il faut toutefois s'attarder aux conséquences légales du statut juridique de la défenderesse—L'encanteur exerce juridiquement un contrôle sur le bien qu'il vend à l'encan—La défenderesse a donc contrevenu à l'art. 176 du Règlement en remettant l'animal non-étiqueté à l'acheteur, ce faisant, elle l'a fait retirer de sa ferme ou son ranch selon la définition de l'art. 172—Demande accueillie.

CANADA (PROCURER GÉNÉRAL) c. DENFIELD LIVESTOCK SALES LIMITED (A-575-08, 2010 CAF 36, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 22 p.)

ANCIENS COMBATTANTS

Contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel du Tribunal des anciens combattants, rejetant la demande de réexaminer une décision précédente maintenant la date de l'admissibilité du demandeur à une allocation pour soins—En 1996, les demandeurs ont entamé des démarches pour obtenir une pension d'invalidité auprès du ministère des Anciens combattants—En juin 2005, le demandeur obtient une pension d'invalidité pour hypoacousie—Le 21 septembre 2005, il obtient une allocation pour soins avec effet rétroactif au 16 septembre 2005—Après le décès du demandeur, sa veuve demande en réexamen la reconnaissance du droit du demandeur à l'allocation pour soins rétroactivement au 7 mars 1996, soit la date des premières démarches en vue d'obtenir une pension d'invalidité—La demande de réexamen est refusée par un comité d'appel—La question au cœur de ce litige est de savoir si l'art. 38(1) de la *Loi sur les pensions*, L.R.C. (1985), ch. P-6, créant le droit à une allocation pour soins, permet que l'octroi d'une telle allocation prenne effet à une date antérieure à l'octroi d'une pension d'invalidité—Aucune disposition ne porte spécifiquement sur le moment à partir duquel l'allocation pour soins devient payable—La limitation de la rétroactivité des allocations pour soins appliquée par le comité d'appel est contraire à l'esprit de la Loi, tel qu'énoncé à l'art. 2 de celle-ci—Les mots « a été accordée » à l'art. 38(1) de la Loi doivent être compris comme couvrant la période pour laquelle la pension a pris effet en vertu de l'art. 39(1), et non seulement la période suivant la décision accordant la pension—Ainsi, la politique ministérielle appliquée par le comité d'appel est incompatible avec l'interprétation libérale de la Loi, conforme à l'objectif clairement exprimé du législateur—Le comité d'appel a donc erré en concluant qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder la rétroactivité de l'allocation pour soins—Demande accueillie.

ARIAL C. CANADA (PROCURER GÉNÉRAL) (T-1287-09, 2010 CF 184, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 19 février 2010, 16 p.)

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

EXCLUSION ET RENVOI

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire d'une ordonnance d'expulsion envers le demandeur déclaré interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux—Le demandeur, ancien ambassadeur du Rwanda au Canada de 1991 à 1995, a obtenu le statut de réfugié en 1996 en soutenant qu'en tant que membre de l'intelligentsia hutue, il craignait d'être persécuté par le nouveau gouvernement tutsi—En 1998, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a désigné les deux gouvernements rwandais au pouvoir entre octobre 1990 et avril 1994 et entre avril 1994 et juillet 1994 comme régimes qui ont commis des crimes contre l'humanité et un génocide en vertu de la *Loi sur l'immigration*, L.R.C. (1985), ch. I-2—Il n'y a aucune différence fondamentale entre cette loi et le droit actuel tel que défini aux art. 35(1)*b*) et 35(2) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et l'art. 16 du *Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés*, DORS/2002-227—Le demandeur a sollicité une exemption ministérielle en vertu de ce qui est maintenant l'art. 35(2) de la LIPR au motif qu'il n'était aucunement complice dans les crimes commis pendant le génocide rwandais, et que sa résidence permanente ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national, laquelle demande lui a été refusée—L'art. 16 du Règlement crée une présomption irréfragable qu'un ambassadeur au service d'un gouvernement désigné par le ministre est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux—L'arrêt de principe sur ce qui est maintenant l'art. 35 de la LIPR, soit *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Adam*, [2001] 2 C.F. 337 (C.A.), doit être suivi—Il est prématuré d'examiner la constitutionnalité de l'art. 35(1)*b*) de la LIPR, d'autres voies de recours sont ouvertes au demandeur avant qu'il ne soit expulsé—Demande rejetée—Question certifiée quant à l'art. 35(1) de la LIPR et l'art. 16 du Règlement à savoir s'ils sont conformes aux principes énoncés par la Cour Suprême dans *Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1985] 1 R.C.S. 177 et *Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, [2007] 1 R.C.S. 350, ainsi qu'à l'art. 7 de la *Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].

SEGASAYO C. CANADA (CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION) (IMM-3367-09, 2010 CF 173, juge Harrington, jugement en date du 18 février 2010, 16 p.)

STATUT AU CANADA

Citoyens

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur parce qu'il ne satisfaisait pas aux obligations de résidence énoncées à l'art. 5(1)*c*) de la *Loi sur la citoyenneté*, L.R.C. (1985), ch. C-29—Le demandeur, un résident permanent du Canada, a donné de faux renseignements à l'égard des obligations de résidence dans sa demande de citoyenneté lorsqu'il a déclaré que sa résidence était à Mississauga plutôt qu'à Montréal—Il s'agissait de savoir si la Cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devait rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans se prononcer sur le fond de la demande parce que le demandeur n'avait pas les mains propres, ayant sciemment fourni de faux renseignements—La loi indique clairement que le fait d'accueillir une demande de contrôle judiciaire constitue une mesure discrétionnaire, qui peut être refusée pour des considérations d'équité (l'absence de mains propres en l'espèce)—La Cour s'est inspirée de *Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2006 CAF 14 pour mettre en balance les facteurs pertinents—Il ne s'agissait pas d'une violation mineure en l'espèce; le demandeur a sciemment et volontairement induit le Bureau de la citoyenneté en erreur relativement à sa résidence véritable au Canada dans le but de passer devant les autres demandeurs—Le demandeur a falsifié sa demande de citoyenneté pour obtenir un droit fondamental, c.-à-d. la citoyenneté canadienne—La Cour fédérale a statué dans *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Włoscki*, 2003 CF 1172 que la fausse déclaration d'un fait essentiel comprend une déclaration contraire à la vérité, la non-révélation de renseignements véridiques ou la réponse trompeuse—Le rejet de la demande de citoyenneté ne constituait pas une sanction disproportionnée, le demandeur ayant conservé son statut de résident permanent avec les droits et avantages considérables qui en découlent—Appel rejeté.

RASLAN C. CANADA (CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION) (T-459-09, 2010 CF 189, juge Lemieux, jugement en date du 22 février 2010, 9 p.)

DOUANES ET ACCISE

Appel à l'encontre de la décision (2008 CF 1304) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête en vue d'obtenir un jugement sur le fond de la demande de contrôle judiciaire et appel incident à l'encontre du rejet, par la Cour fédérale, de la requête des intimés en vue d'obtenir le rejet de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant—L'appelant a déclaré l'importation de trois bouteilles de vin à son retour au Canada—L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a perçu de l'appelant une marge bénéficiaire provinciale devant être remise à la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO)—L'appelant a par la suite réclamé un remboursement à l'ASFC, mais celle-ci a refusé—Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale avait compétence en vertu de l'art. 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 pour examiner la décision de l'ASFC de percevoir de l'appelant une marge bénéficiaire, puis le refus de l'ASFC de la rembourser—Pour percevoir la marge bénéficiaire, l'ASFC puisait son pouvoir dans la loi provinciale et non dans la loi fédérale ou une ordonnance prise en vertu d'une prérogative de la Couronne fédérale—L'ASFC n'agissait pas en tant qu'« office fédéral » au sens de l'art. 2 de la Loi, mais plutôt en tant que mandataire de la LCBO et s'est fondée sur la *Loi sur les alcools*, L.R.O. 1990, ch. L.18 et son règlement d'application—En conséquence, la Cour fédérale n'avait pas compétence en ce qui concerne la perception de la marge bénéficiaire et le refus de l'ASFC de la rembourser—Appel rejeté; appel incident accueilli.

ANISMAN C. CANADA (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS) (A-587-08, 2010 CAF 52, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 19 février 2010, 17 p.)

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Appel du jugement (2008 CCI 348) de la Cour canadienne de l'impôt portant que la TPS n'était pas exigible en vertu de la *Loi sur la taxe d'accise*, L.R.C. (1985), ch. E-15 lorsque les hippodromes remettent des sommes d'argent aux conducteurs et aux entraîneurs de chevaux standardbred lorsque les chevaux se classent—Le point litigieux en l'espèce concernait l'interprétation et l'application de l'art. 188(2) de la Loi, qui prévoit que les « prix » gagnés dans le cadre d'une « compétition » par un « compétiteur » font l'objet d'une exemption—Les chevaux standardbred courent pour gagner une portion de la cagnotte (la bourse) offerte par l'hippodrome suivant les règles et les modalités de toute entente—Détermination du sens du terme « prix » au sens de l'art. 188(2) de la Loi—L'art 188(2) de la Loi concerne la remise et la réception de « prix » et non le paiement et la réception d'honoraires—Pour déterminer si certains paiements sont des « prix » au sens de l'art. 188(2) de la Loi, il faut déterminer la véritable nature des paiements et de la « fourniture » dans le contexte de l'art. 123(1) de la Loi—Les sommes d'argent reçues par l'intimée en l'espèce constituaient une rémunération accordée selon le résultat en échange de services fournis en tant que conducteur et entraîneur aux propriétaires, et non un « prix » au sens de l'art. 188(2) de la Loi—Sur le fondement de l'art. 11 de la *Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux*, L.O. 2000, ch. 20, la Commission des courses de l'Ontario a établi les *Rules of Standardbred Racing*—La règle 18.11 nous éclaire considérablement sur la nature des paiements faits à l'intimée, précisant que les conducteurs et les entraîneurs n'ont pas droit de toucher les bourses; ils ont plutôt le droit de recevoir des « honoraires »—Appel accueilli.

J. HUDON ENTERPRISES LTD. C. CANADA (A-465-08, 2010 CAF 37, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 16 p.)

IMPÔT SUR LE REVENU

CALCUL DU REVENU

Appel d'une décision (2009 CCI 24) de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) rejetant l'appel interjeté à l'encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 2001 à 2003—L'appelant avait obtenu 62 000 options d'achat d'actions qu'il a levées lorsqu'il a quitté son emploi—L'appelant a vendu les actions et a subi des pertes qu'il a déclarées à titre de pertes imputables au revenu—La principale question que devait trancher la C.C.I. était celle de savoir si les pertes étaient imputables au capital ou au revenu—La C.C.I. a conclu que l'appelant n'exploitait pas une entreprise de courtage en valeurs, ni ne participait à un projet comportant un risque de caractère commercial relativement à ses actions—En l'espèce, il s'agissait de savoir si le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en concluant que l'appelant ne participait pas à un projet comportant un risque de caractère commercial—Bien que la définition du mot « entreprise » à l'art. 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1 comprenne « un projet comportant un risque de caractère commercial », ce concept n'est pas défini—Le contribuable doit avoir l'intention de tirer un bénéfice de l'opération—L'intention

IMPÔT SUR LE REVENU—Fin

du contribuable lors de l'acquisition des biens en cause est toujours un facteur très pertinent—Seul l'examen de l'ensemble des agissements du contribuable permet de déterminer cette intention—Le juge de la Cour de l'impôt a examiné attentivement l'ensemble des agissements du contribuable, a tiré des conclusions de fait et a décidé que le contribuable ne s'était pas comporté comme un courtier relativement aux actions—En conséquence, l'appelant ne participait pas à un projet comportant un risque commercial—Appel rejeté.

BAIRD c. CANADA (A-124-09, 2010 CAF 35, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 14 p.)

EXEMPTIONS

Appel de l'ordonnance (2009 CCI 80) de la Cour canadienne de l'impôt accueillant les appels de l'intimé à l'égard de cotisations établies en application des art. 56(1)a) et 147.3(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1, pour l'année d'imposition 2001—L'intimé était employé de Den Packaging Corporation—À sa retraite, il a acheté une rente non indexée à la valeur pré-indexée du « Régime de retraite de Den Packaging Corporation », un régime de pension agréé (RPA) assorti de prestations déterminées (PD)—L'intimé a transféré le solde des fonds du régime dans un REER—L'intimé soutenait que cette somme ne devait pas être incluse dans le revenu au titre de l'exception prévue à l'art. 147.4(4)c) de la Loi—Il s'agissait de savoir si l'ensemble de la partie indexation du régime pouvait faire l'objet d'un roulement libre d'impôt dans un REER immédiatement après l'achat, par l'intimé, de la rente non indexée avec la partie non indexée du régime et la réception de prestations viagères d'une valeur de 52 934,12 \$—Les REER et les rentes indexées sont des instruments d'épargne différents—Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en incluant la valeur annualisée des versements indexés dans le calcul de la valeur des prestations viagères rachetées de l'intimé pour l'année d'imposition 2001—L'intimé a effectivement tenté de convertir les PD du RPA en un REER sans conséquences fiscales, ce qui est non conforme à la lettre et à l'esprit de la Loi—La valeur des prestations viagères rachetées de l'intimé est nulle et, par conséquent, les fonds transférés par l'intimé en 2001 du régime au REER constituent un revenu en application de l'art. 56(1)a)(i) de la Loi—Appel accueilli.

CANADA c. YUDELSON (A-116-09, 2010 CAF 44, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 15 février 2010, 30 p.)

MARQUES DE COMMERCE**ENREGISTREMENT**

Appel de la décision par laquelle une commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce VIBETRAIN de la défenderesse—La défenderesse a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce VIBETRAIN sur le fondement de l'emploi projeté au Canada de la marque en liaison avec des marchandises et des services qui avaient principalement trait à la musique et à la culture—La demanderesse, l'éditeur de VIBE, revue très prisée sur la culture, a déposé une déclaration d'opposition—La commissaire de la Commission a énoncé à juste titre le critère de la confusion, c.-à-d. celui de la première impression et du vague souvenir, tenant compte des critères applicables à la confusion énumérés aux art. 6(2) et (5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13—La commissaire de la Commission a conclu que le mot « vibe » ne possède pas de caractère distinctif inhérent, invoquant la décision de la Cour dans *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.*, 2005 CF 168—La commissaire de la Commission a conclu que le consommateur canadien moyen ne tiendra vraisemblablement pas pour acquis que les marques de la demanderesse et de la défenderesse ont une source commune—La Cour fédérale a statué que la nature particulière du mot « vibe » est plus nuancée—L'utilisation du mot « vibe » est maintenant assez répandue, de sorte qu'il n'a plus de caractère distinctif inhérent—Néanmoins, le mot « vibe » a acquis, grâce à son emploi continu par les successeurs du créateur, dont la demanderesse, une certaine réputation—Il y avait un chevauchement important à l'égard de la musique, de la culture, des vêtements, des marchandises et des services faisant l'objet des marques de la demanderesse et de la défenderesse, ciblant toutes les deux des voies commerciales semblables et des personnes qui s'intéressent à la musique, aux divertissements et à la culture—Il y a une probabilité de confusion dans l'esprit du « consommateur occasionnel plutôt pressé »—Appel accueilli.

VIBE MEDIA GROUP LLC (INTERMEDIA VIBE HOLDINGS LLC) c. LEWIS CRAIG (VIBETRAIN) (T-450-09, 2010 CF 214, juge Mandamin, jugement en date du 24 février 2010, 10 p.)

MARQUES DE COMMERCE—Fin**RADIATION**

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a radié la marque de commerce « MOTO MIRROR & DESIGN »—Le registraire, agissant sous le régime de l'art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, a enjoint la demanderesse de faire état de l'emploi de la marque Moto Mirror—Le registraire était convaincu que l'emploi de la marque avait été établi, mais a conclu que l'affidavit concernant la question du contrôle de la demanderesse sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises, conformément à l'art. 50(1), était ambigu—La radiation de la marque Moto Mirror a été ordonnée en vertu de l'art. 45(5) de la Loi—Une preuve supplémentaire considérable a été produite pour le compte de la demanderesse—Il s'agissait de savoir si la preuve suffisait pour établir le contrôle de la demanderesse sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises de marque—Le défendeur a reconnu qu'une marque de commerce peut faire l'objet d'une sous-licence au Canada, affirmant que les ententes de sous-licence devraient être assujetties aux modalités en matière de contrôle énoncées dans le contrat de licence cadre—Les ententes invoquées par la demanderesse n'étaient pas aussi claires que celles prises en compte par la Commission des oppositions des marques de commerce dans *Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co.* (1998), 76 C.P.R. (3d) 71—La preuve faisant état du contrôle indirect de la demanderesse suffisait néanmoins pour atteindre le seuil nécessaire afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'art. 45 de la Loi—Dans le cadre d'une sous-licence, le contrôle indirect prévu à l'art. 50(1) de la Loi oblige le déposant à pouvoir contrôler la qualité des marchandises grâce à l'exercice de droits contractuels à l'égard de l'intermédiaire qui, lui, a le droit de contrôler la qualité aux termes du contrat avec le sous-titulaire de licence—Tant que le déposant maintient effectivement la continuité du contrôle de qualité suivant la chaîne de contrats, aucune condition ni aucun libellé spécial ne s'impose—La demanderesse conserve le droit aux termes du contrat de licence de contrôler la qualité des marchandises produites sous la marque Moto Mirror, y compris le droit de procéder à une inspection annuelle—Il suffit d'établir le contrôle indirect de la demanderesse comme l'exige l'art. 50(1) de la Loi—Appel accueilli en partie.

TUCUMCARI AERO, INC. C. CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP (T-1020-09, 2010 CF 267, juge Barnes, jugement en date du 9 mars 2010, 12 p.)

RELATIONS DU TRAVAIL

Contrôle judiciaire de la décision interlocutoire d'un agent d'appel dans le cadre d'une plainte déposée par le défendeur en vertu des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail du *Code canadien du travail*, L.R.C. (1985), ch. L-2, portant que l'appel du défendeur avait été formé en temps opportun en vertu de l'art. 146(1) du Code—Il s'agissait de savoir si l'agent d'appel a commis une erreur dans son interprétation des délais applicables à ces appels—Le défendeur affirmait que l'appelante avait enfreint plusieurs dispositions du Code en empêchant ses représentants en matière de santé et de sécurité de participer au processus instauré par l'appelante pour évaluer la sécurité de la livraison du courrier aux boîtes à lettres rurales—L'agent de santé et de sécurité (ASS) qui a mené l'enquête a conclu que l'appelante avait enfreint des dispositions du Code et avait donné une instruction le 8 décembre 2008—Le défendeur a interjeté appel le 30 janvier 2009, après l'écoulement du délai prévu par la loi de 30 jours après la confirmation de l'instruction en raison de la fermeture des bureaux pendant les fêtes de fin d'année—L'agent d'appel a conclu que l'appel avait été formé dans le délai de 30 jours parce que la décision n'avait pas été portée à l'attention du défendeur avant le 5 janvier 2009—Contrairement à l'interprétation de l'agent d'appel, rien n'indique que la confirmation a trait à la réception de la communication relative à l'instruction par les parties intéressées—La question pertinente n'était pas le moment auquel l'instruction a été confirmée par écrit au défendeur, mais plutôt le moment auquel elle a été donnée et confirmée par l'ASS—L'art. 146(1) de la Loi a pour objet de prévoir une certaine prévisibilité dans le cadre de la procédure d'appel et d'établir clairement le moment où l'instruction donnée par l'agent en santé-sécurité devient définitive—L'interprétation que l'agent d'appel a donnée à l'art. 146(1) de la Loi annulerait l'objet de prévisibilité du délai—L'interprétation de l'expression « confirmées par écrit » comme s'entend du moment où une instruction est confirmée et reçue par le défendeur n'est pas conforme à l'interprétation acceptable des lois—En conséquence, la décision ne satisfait ni à la norme de la raisonnable ni à celle de la décision correcte—Demande accueillie.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES C. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES (T-743-09, 2010 CF 154, juge de Montigny, jugement en date du 16 février 2010, 18 p.)



2010 Volume 1

Federal Courts Reports

Recueil des décisions des Cours fédérales

EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF
FRANÇOIS BOIVIN, B.Soc.Sc., LL.B./B.Sc.Soc., LL.B.

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF
MARTIN W. MASON, Gowling Lafleur Henderson LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.
DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons, LLP
SUZANNE THIBAUDEAU, Q.C./c.r., Heenan Blaikie LLP/S.E.C.R.L., SRL
LORNE WALDMAN, Waldman & Associates

LEGAL EDITORS

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.
NADIA MONETTE, B.Sc., B.F.A., LL.B.
CHARLES NEZAN, B.A., LL.L.

ARRÊTISTES

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.
NADIA MONETTE, B.Sc., BFA, LL.B.
CHARLES NEZAN, B.A., LL.L.

PRODUCTION STAFF

Production and Publication Manager
LINDA BRUNET

Legal Research Editors
LYNNE LEMAY
PAULINE BYRNE
NATHALIE LALONDE

Production Coordinator
CATHERINE BRIDEAU

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication
LINDA BRUNET

Attachées de recherche juridique
LYNNE LEMAY
PAULINE BYRNE
NATHALIE LALONDE

Coordonnatrice, production
CATHERINE BRIDEAU

The *Federal Courts Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Courts Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada, CLAUDE PROVENCHER, LL.B., MBA, Commissioner.

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* est publié, et son arrêtiiste en chef et le comité consultatif nommés conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*. Le Recueil est préparé pour la publication par le Commissariat à la magistrature fédérale Canada, dont le commissaire est CLAUDE PROVENCHER, LL.B., MBA.

JUDGES OF THE FEDERAL COURTS

FEDERAL COURT OF APPEAL CHIEF JUSTICE

The Honourable PIERRE BLAIS, P.C.
*(Appointed to the Trial Division June 23, 1998;
Appointed to the Federal Court of Appeal February 20, 2008;
Appointed September 9, 2009)*

FEDERAL COURT OF APPEAL JUDGES

The Honourable GILLES LÉTOURNEAU
(Appointed May 13, 1992; Supernumerary December 13, 2008)

The Honourable MARC NOËL
*(Appointed to the Trial Division June 24, 1992;
Appointed June 23, 1998)*

The Honourable MARC NADON
*(Appointed to the Trial Division June 10, 1993;
Appointed December 14, 2001)*

The Honourable J. EDGAR SEXTON
(Appointed June 23, 1998; Supernumerary June 23, 2008)

The Honourable JOHN M. EVANS
*(Appointed to the Trial Division June 26, 1998;
Appointed December 8, 1999)*

The Honourable KAREN R. SHARLOW
*(Appointed to the Trial Division January 21, 1999;
Appointed November 4, 1999)*

The Honourable DENIS PELLETIER
*(Appointed to the Trial Division February 16, 1999;
Appointed December 14, 2001)*

The Honourable ELEANOR R. DAWSON
*(Appointed to the Trial Division December 8, 1999;
Appointed December 28, 2009)*

The Honourable CAROLYN A. LAYDEN-STEVENSON
*(Appointed to the Trial Division January 25, 2002)
Appointed December 11, 2008*

The Honourable JOHANNE TRUDEL
(Appointed April 26, 2007)

The Honourable DAVID W. STRATAS
(Appointed December 11, 2009)

The Honourable ROBERT MAINVILLE
*(Appointed to the Federal Court June 19, 2009;
Appointed June 18, 2010)*

**FEDERAL COURT
CHIEF JUSTICE**

The Honourable ALLAN F. LUTFY
*(Appointed to the Trial Division August 7, 1996;
Appointed December 8, 1999)*

FEDERAL COURT JUDGES

The Honourable YVON PINARD, P.C.
(Appointed June 29, 1984; Supernumerary October 10, 2005)

The Honourable SANDRA J. SIMPSON
(Appointed June 10, 1993)

The Honourable DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
(Appointed June 16, 1993; Supernumerary February 23, 2010)

The Honourable DOUGLAS R. CAMPBELL
(Appointed December 8, 1995)

The Honourable FRANÇOIS LEMIEUX
(Appointed January 21, 1999; Supernumerary January 21, 2009)

The Honourable JOHN A. O'KEEFE
(Appointed June 30, 1999)

The Honourable MARY ELIZABETH HENEGHAN
(Appointed November 15, 1999)

The Honourable DOLORES HANSEN
(Appointed December 8, 1999)

The Honourable EDMOND P. BLANCHARD
(Appointed October 5, 2000)

The Honourable MICHAEL A. KELEN
(Appointed July 31, 2001)

The Honourable MICHEL BEAUDRY
(Appointed January 25, 2002)

The Honourable LUC MARTINEAU
(Appointed January 25, 2002)

The Honourable SIMON NOËL
(Appointed August 8, 2002)

The Honourable JUDITH A. SNIDER
(Appointed October 10, 2002)

The Honourable JAMES RUSSELL
(Appointed December 11, 2002)

The Honourable JOHANNE GAUTHIER
(Appointed December 11, 2002)

The Honourable JAMES W. O'REILLY
(Appointed December 12, 2002)

The Honourable SEAN J. HARRINGTON
(Appointed September 16, 2003)

The Honourable RICHARD G. MOSLEY
(Appointed November 4, 2003)

The Honourable MICHEL M.J. SHORE
(Appointed November 4, 2003)

The Honourable MICHAEL L. PHELAN
(Appointed November 19, 2003)

The Honourable ANNE L. MACTAVISH
(Appointed November 19, 2003)

The Honourable YVES de MONTIGNY
(Appointed November 19, 2004)

The Honourable ROGER T. HUGHES
(Appointed June 1, 2005)

The Honourable ROBERT L. BARNES
(Appointed November 22, 2005)

The Honourable LEONARD S. MANDAMIN
(Appointed April 27, 2007)

The Honourable RUSSEL W. ZINN
(Appointed February 20, 2008)

The Honourable DAVID G. NEAR
(Appointed June 19, 2009)

The Honourable RICHARD BOIVIN
(Appointed June 19, 2009)

The Honourable PAUL S. CRAMPTON
(Appointed November 26, 2009)

The Honourable MARIE-JOSÉE BÉDARD
(Appointed May 14, 2010)

DEPUTY JUDGES

The Honourable JAMES KNATCHBULL HUGESSEN
(Appointed July 28, 2008)

The Honourable MAX M. TEITELBAUM
(Appointed January 29, 2007)

The Honourable FREDERICK E. GIBSON
(Appointed September 2, 2008)

The Honourable MAURICE E. LAGACÉ
(Appointed January 19, 2007)

The Honourable ORVILLE FRENETTE
(Appointed July 18, 2007)

The Honourable LOUIS S. TANNENBAUM
(Appointed May 12, 2008)

PROTHONOTARIES

RICHARD MORNEAU
(Appointed November 28, 1995)

ROZA ARONOVITCH
(Appointed March 15, 1999)

ROGER R. LAFRENIÈRE
(Appointed April 1, 1999)

MIREILLE TABIB
(Appointed April 22, 2003)

MARTHA MILCZYNSKI
(Appointed September 25, 2003)

KEVIN R. AALTO
(Appointed May 7, 2007)

JUGES DES COURS FÉDÉRALES

LE JUGE EN CHEF COUR D'APPEL FÉDÉRALE

L'honorable PIERRE BLAIS, C.P.
*(nommé à la Section de première instance le 23 juin 1998 ;
nommé à la Cour d'appel fédérale le 20 février 2008 ;
nommé le 9 septembre 2009)*

LES JUGES DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

L'honorable GILLES LÉTOURNEAU
(nommé le 13 mai 1992; surnuméraire le 13 décembre 2008)

L'honorable MARC NOËL
*(nommé à la Section de première instance le 24 juin 1992;
nommé le 23 juin 1998)*

L'honorable MARC NADON
*(nommé à la Section de première instance le 10 juin 1993;
nommé le 14 décembre 2001)*

L'honorable J. EDGAR SEXTON
(nommé le 23 juin 1998; surnuméraire le 23 juin 2008)

L'honorable JOHN M. EVANS
*(nommé à la Section de première instance le 26 juin 1998;
nommé le 8 décembre 1999)*

L'honorable KAREN R. SHARLOW
*(nommée à la Section de première instance le 21 janvier 1999;
nommée le 4 novembre 1999)*

L'honorable DENIS PELLETIER
*(nommé à la Section de première instance le 16 février 1999;
nommé le 14 décembre 2001)*

L'honorable ELEANOR R. DAWSON
*(nommée à la Section de première instance le 8 décembre 1999;
nommée le 28 décembre 2009)*

L'honorable CAROLYN A. LAYDEN-STEVENSON
*(nommée à la Section de première instance le 25 janvier 2002;
nommée le 11 décembre 2008)*

L'honorable JOHANNE TRUDEL
(nommée le 26 avril 2007)

L'honorable DAVID W. STRATAS
(nommé le 11 décembre 2009)

L'honorable ROBERT MAINVILLE
*(nommé à la Cour fédérale le 19 juin 2009;
nommé le 18 juin 2010)*

LE JUGE EN CHEF COUR FÉDÉRALE

L'honorable ALLAN F. LUTFY
*(nommé à la Section de première instance le 7 août 1996;
nommé le 8 décembre 1999)*

LES JUGES DE LA COUR FÉDÉRALE

L'honorable YVON PINARD, C.P.
(nommé le 29 juin 1984; surnuméraire le 10 octobre 2005)

L'honorable SANDRA J. SIMPSON
(nommée le 10 juin 1993)

L'honorable DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
(nommée le 16 juin 1993; surnuméraire le 23 février 2010)

L'honorable DOUGLAS R. CAMPBELL
(nommé le 8 décembre 1995)

L'honorable FRANÇOIS LEMIEUX
(nommé le 21 janvier 1999; surnuméraire le 21 janvier 2009)

L'honorable JOHN A. O'KEEFE
(nommé le 30 juin 1999)

L'honorable MARY ELIZABETH HENEGHAN
(nommée le 15 novembre 1999)

L'honorable DOLORES HANSEN
(nommée le 8 décembre 1999)

L'honorable EDMOND P. BLANCHARD
(nommé le 5 octobre 2000)

L'honorable MICHAEL A. KELEN
(nommé le 31 juillet 2001)

L'honorable MICHEL BEAUDRY
(nommé le 25 janvier 2002)

L'honorable LUC MARTINEAU
(nommé le 25 janvier 2002)

L'honorable SIMON NOËL
(nommé le 8 août 2002)

L'honorable JUDITH A. SNIDER
(nommée le 10 octobre 2002)

L'honorable JAMES RUSSELL
(nommé le 11 décembre 2002)

L'honorable JOHANNE GAUTHIER
(nommée le 11 décembre 2002)

L'honorable JAMES W. O'REILLY
(nommé le 12 décembre 2002)

L'honorable SEAN J. HARRINGTON
(nommé le 16 septembre 2003)

L'honorable RICHARD G. MOSLEY
(nommé le 4 novembre 2003)

L'honorable MICHEL M.J. SHORE
(nommé le 4 novembre 2003)

L'honorable MICHAEL L. PHELAN
(nommé le 19 novembre 2003)

L'honorable ANNE L. MACTAVISH
(nommée le 19 novembre 2003)

L'honorable YVES de MONTIGNY
(nommé le 19 novembre 2004)

L'honorable ROGER T. HUGHES
(nommé le 1^{er} juin 2005)

L'honorable ROBERT L. BARNES
(nommé le 22 novembre 2005)

L'honorable LEONARD S. MANDAMIN
(nommé le 27 avril 2007)

L'honorable RUSSEL W. ZINN
(nommé le 20 février 2008)

L'honorable DAVID G. NEAR
(nommé le 19 juin 2009)

L'honorable RICHARD BOIVIN
(nommé le 19 juin 2009)

L'honorable PAUL S. CRAMPTON
(nommé le 26 novembre 2009)

L'honorable MARIE-JOSÉE BÉDARD
(nommée le 14 mai 2010)

JUGES SUPPLÉANTS

L'honorable JAMES KNATCHBULL HUGESSEN
(nommé le 28 juillet 2008)

L'honorable MAX M. TEITELBAUM
(nommé le 29 janvier 2007)

L'honorable FREDERICK E. GIBSON
(nommé le 2 septembre 2008)

L'honorable MAURICE E. LAGACÉ
(nommé le 19 janvier 2007)

L'honorable ORVILLE FRENNETE
(nommé le 18 juillet 2007)

L'honorable LOUIS S. TANNENBAUM
(nommé le 12 mai 2008)

PROTONOTAIRES

RICHARD MORNEAU
(nommé le 28 novembre 1995)

ROZA ARONOVITCH
(nommée le 15 mars 1999)

ROGER R. LAFRENIÈRE
(nommé le 1^{er} avril 1999)

MIREILLE TABIB
(nommée le 22 avril 2003)

MARTHA MILCZYNSKI
(nommée le 25 septembre 2003)

KEVIN R. AALTO
(nommé le 7 mai 2007)

APPEALS NOTED

FEDERAL COURT OF APPEAL

Assoc. des crabiers acadiens Inc. v. Canada (Attorney General) (T-884-08, 2009 FC 418) has been affirmed on appeal (A-285-09, 2010 FCA 87), reasons for judgment handed down March 25, 2010.

Assoc. des crevettiers acadiens du Golfe Inc. v. Canada (Attorney General) (T-725-08, 2009 FC 417) has been affirmed on appeal (A-284-09, 2010 FCA 86), reasons for judgment handed down March 25, 2010.

Canada Post Corp. v. Public Service Alliance of Canada, 2008 FC 223, [2008] 4 F.C.R. 648 (F.C.), has been affirmed on appeal (A-129-08, A-130-08, A-139-08, 2010 FCA 56), reasons for judgment handed down February 22, 2010.

J.P. v. Canada (Attorney General) (T-20-09, 2009 FC 402) has been affirmed on appeal (A-202-09, 2010 FCA 90), reasons for judgment handed down April 7, 2010.

Li v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (IMM-3786-08, 2009 FC 623) has been reversed on appeal (A-251-09, 2010 FCA 75). The reasons for judgment, handed down March 17, 2010, will be published in the *Federal Courts Reports*.

Philipps v. Canada (Librarian and Archivist) (T-1192-07, 2008 FC 1028) has been affirmed on appeal (A-519-08, 2010 FCA 88), reasons for judgment handed down March 29, 2010.

Zeng v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 466, [2010] 1 F.C.R. 211, has been reversed on appeal (A-275-09, 2010 FCA 118). The reasons for judgment, handed down May 10, 2010, will be published in the *Federal Courts Reports*.

SUPREME COURT OF CANADA

Montréal (City) v. Canada (Attorney General) (A-413-07, A-427-07, 2008 FCA 278) has been reversed on appeal (2010 SCC 14). The reasons for judgment, handed down April 15, 2010, will be published in the *Supreme Court Reports*.

APPELS NOTÉS

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *Assoc. des crabiers acadiens Inc. c. Canada (Procureur général)* (T-884-08, 2009 CF 418) a été confirmée en appel (A-285-09, 2010 CAF 87), les motifs du jugement ayant été prononcés le 25 mars 2010.

La décision *Assoc. des crevettiers acadiens du Golfe Inc. c. Canada (Procureur général)* (T-725-08, 2009 CF 417) a été confirmée en appel (A-284-09, 2010 CAF 86), les motifs du jugement ayant été prononcés le 25 mars 2010.

La décision *Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada*, 2008 CF 223, [2008] 4 R.C.F. 648, a été confirmée en appel (A-129-08, A-130-08, A-139-08, 2010 CAF 56), les motifs du jugement ayant été prononcés le 22 février 2010.

La décision *J.P. c. Canada (Procureur général)* (T-20-09, 2009 CF 402) a été confirmée en appel (A-202-09, 2010 CAF 90), les motifs du jugement ayant été prononcés le 7 avril, 2010.

La décision *Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (IMM-3786-08, 2009 CF 623) a été infirmée en appel (A-251-09, 2010 CAF 75). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 17 mars 2010, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

La décision *Philipps c. Canada (Bibliothécaire et Archiviste)* (T-1192-07, 2008 CF 1028) a été confirmée en appel (A-519-08, 2010 CAF 88), les motifs du jugement ayant été prononcés le 29 mars 2010.

La décision *Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2009 CF 466, [2010] 1 R.C.F. 211, a été infirmée en appel (A-275-09, 2010 CAF 118). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 10 mai 2010, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

COUR SUPRÊME DU CANADA

L'arrêt *Montréal (Ville) c. Canada (Procureur général)* (A-413-07, A-427-07, 2008 CAF 278) a été infirmé en appel (2010 CSC 14) (appel incident rejeté). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 15 avril 2010, seront publiés dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

Applications for leave to appeal

Arsenault v. Canada (Attorney General), A-144-08, 2009 FCA 300, Nadon J.A., judgment dated October 20, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 8, 2010.

Buschau v. Canada (Attorney General), A-453-08, 2009 FCA 258, Pelletier J.A., judgment dated September 9, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 8, 2010.

Canada (Attorney General) v. Mowat, A-89-08, 2009 FCA 309, Layden-Stevenson J.A., judgment dated October 26, 2009, leave to appeal to S.C.C. granted April 22, 2010.

Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada, A-511-08, 2009 FCA 267, Sexton J.A., judgment dated September 15, 2009, leave to appeal to S.C.C. granted April 22, 2010.

Celgene Corp. v. Canada (Attorney General), A-177-09, 2009 FCA 378, Evans J.A., judgment dated December 23, 2009, leave to appeal to S.C.C. granted April 22, 2010.

Davitt v. M.N.R., A-525-08, 2009 FCA 362, Sharlow J.A., judgment dated December 8, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 29, 2010.

Friends of the Earth v. Canada (Governor in Council), A-572-08, 2009 FCA 297, Sharlow J.A., judgment dated October 15, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 25, 2010.

Imperial Oil Resources Ltd. v. Canada (Attorney General), A-520-08, 2009 FCA 325, Sharlow J.A., judgment dated November 12, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused May 13, 2010.

Laboratoires Servier v. Apotex Inc., A-393-08, 2009 FCA 222, Layden-Stevenson J.A., judgment dated June 30, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 25, 2010.

Lin v. Canada, A-577-08, 2009 FCA 355, Noël J.A., judgment dated December 2, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused May 6, 2010.

Demandes d'autorisation de pourvoi

Arsenault c. Canada (Procureur général), A-144-08, 2009 CAF 300, le juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 20 octobre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 8 avril 2010.

Buschau c. Canada (Procureur général), A-453-08, 2009 CAF 258, le juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 9 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 8 avril 2010.

Canada (Procureur général) c. Mowat, A-89-08, 2009 CAF 309, la juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 26 octobre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 22 avril 2010.

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, A-511-08, 2009 CAF 267, le juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 15 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 22 avril 2010.

Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), A-177-09, 2009 CAF 378, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 23 décembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 22 avril 2010.

Davitt c. M.R.N., A-525-08, 2009 CAF 362, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 8 décembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 avril 2010.

Ami(e)s de la Terre c. Canada (Gouverneur en conseil), A-572-08, 2009 CAF 297, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 15 octobre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 25 mars 2010.

Imperial Oil Resources Ltd. c. Canada (Procureur général), A-520-08, 2009 CAF 325, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 12 novembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 13 mai 2010.

Laboratoires Servier c. Apotex Inc., A-393-08, 2009 CAF 222, la juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 30 juin 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 25 mars 2010.

Lin c. Canada, A-577-08, 2009 CAF 355, Noël J.A., jugement en date du 2 décembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 6 mai 2010.

- Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, A-40-09, 2009 FCA 290, Sexton and Trudel J.J.A., judgment dated October 13, 2009, leave to appeal to S.C.C. granted April 1, 2010.
- McIntyre v. Canada*, A-145-08, Noël J.A., judgment dated September 8, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 11, 2010.
- Mehan v. Canada (Attorney General)*, A-278-08, A-279-08, 2009 FCA 281, Ryer J.A., judgment dated September 29, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 25, 2010.
- Moglica v. Canada (Attorney General)*, A-226-09, 2010 FCA 34, Pelletier J.A., judgment dated February 2, 2010, leave to appeal to S.C.C. refused May 13, 2010.
- Morris v. M.N.R.*, A-219-09, 2009 FCA 373, Sharlow J.A., judgment dated December 17, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused May 13, 2010.
- National Capital Commission v. Brown*, A-382-08, A-440-08, 2009 FCA 273, Layden-Stevenson J.A., judgment dated September 24, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 25, 2010.
- Propep Inc. v. Canada*, A-546-08, 2009 FCA 274, Noël J.A., judgment dated September 24, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 11, 2010.
- Reference re Marine Transportation Security Regulations*, A-497-07, 2009 FCA 234, Evans J.A., judgment dated July 21, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 11, 2010.
- Rupprecht v. Canada*, A-134-07, 2009 FCA 314, Evans J.A., judgment dated October 28, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 29, 2010.
- Sawridge Band v. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development)*, A-12-08, 2009 FCA 245, Evans J.A., judgment dated August 12, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 22, 2010.
- Sharp v. Canada (Passport)*, A-173-09, Létourneau J.A., judgment dated September 9, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 11, 2010.
- Song v. Canada*, A-63-09, 2009 FCA 278, Ryer J.A., judgment dated September 28, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused March 25, 2010.
- Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, A-40-09, 2009 CAF 290, les juges Sexton et Trudel, J.C.A., jugement en date du 13 octobre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 1^{er} avril 2010.
- McIntyre c. Canada*, A-145-08, le juge Noël, J.C.A., jugement en date du 8 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 11 mars 2010.
- Mehan c. Canada (Procureur général)*, A-278-08, A-279-08, 2009 CAF 281, le juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 29 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 25 mars 2010.
- Moglica c. Canada (Procureur général)*, A-226-09, 2010 CAF 34, le juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 2 février 2010, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 13 mai 2010.
- Morris c. M.R.N.*, A-219-09, 2009 CAF 373, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 17 décembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 13 mai 2010.
- Commission de la Capitale nationale c. Brown*, A-382-08, A-440-08, 2009 CAF 273, la juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 24 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 25 mars 2010.
- Propep Inc. c. Canada*, A-546-08, 2009 CAF 274, le juge Noël, J.C.A., jugement en date du 24 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 11 mars 2010.
- Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime*, A-497-07, 2009 CAF 234, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 21 juillet 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 11 mars 2010.
- Rupprecht c. Canada*, A-134-07, 2009 CAF 314, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 28 octobre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 avril 2010.
- Bande Sawridge c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, A-12-08, 2009 CAF 245, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 12 août 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 22 avril 2010.
- Sharp c. Canada (Passeport)*, A-173-09, le juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 9 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 11 mars 2010.
- Song c. Canada*, A-63-09, 2009 CAF 278, le juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 28 septembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 25 mars 2010.

Tzeachten First Nation v. Canada (Attorney General), A-480-08, 2009 FCA 337, Sharlow J.A., judgment dated November 19, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 29, 2010.

Vachon v. Canada, A-484-08, A-485-08, A-486-08, A-487-08, A-488-08, A-489-08, A-490-08, A-491-08, A-492-08, A-493-08, A-494-08, A-495-08, A-496-08, A-498-08, A-499-08, A-500-08, 2009 FCA 375, Noël J.A., judgment dated December 17, 2009, leave to appeal to S.C.C. refused April 22, 2010.

Première nation de Tzeachten c. Canada (Procureur général), A-480-08, 2009 CAF 337, la juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 19 novembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 avril 2010.

Vachon c. Canada, A-484-08, A-485-08, A-486-08, A-487-08, A-488-08, A-489-08, A-490-08, A-491-08, A-492-08, A-493-08, A-494-08, A-495-08, A-496-08, A-498-08, A-499-08, A-500-08, 2009 CAF 375, le juge Noël, J.C.A., jugement en date du 17 décembre 2009, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 22 avril 2010.

**TABLE
OF THE NAMES OF THE CASES REPORTED
IN THIS VOLUME**

	PAGE
A	
Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.)	267
Ahmed v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.)	255
C	
Canada (Attorney General) (F.C.), Smith v.	3
Canada (Attorney General) (F.C.), Solvay Pharma Inc. v.	391
Canada (F.C.A.), Yates v.	436
Canada (Human Rights Commission) (F.C.A.), Canadian Airlines International Ltd. v.	226
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.), Ahmed v.	255
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.), Ramotar v.	232
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.), Sultana v.	175
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.), Zeng v.	211
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Kisana v.	360
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Varela v.	129
Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.), Abdelrazik v.	267
Canada (Prime Minister) (F.C.), Khadr v.	34
Canada (Prime Minister) (F.C.A.), Khadr v.	73
Canadian Airlines International Ltd. v. Canada (Human Rights Commission) (F.C.A.)	226
D	
Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.)	492
E	
eBay Canada Ltd. v. M.N.R. (F.C.A.)	145
G	
Glenora Distillers International Ltd. (F.C.A.), Scotch Whisky Assn. v.	195

	PAGE
K	
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.)	34
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.A.)	73
Kisana v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.)	360
M	
M.N.R. (F.C.A.), eBay Canada Ltd. v.	145
R	
Ramotar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.)	232
S	
Scotch Whisky Assn. v. Glenora Distillers International Ltd. (F.C.A.)	195
Smith v. Canada (Attorney General) (F.C.)	3
Solvay Pharma Inc. v. Canada (Attorney General) (F.C.)	391
Stiftung Gralsbotschaft (F.C.), Drolet v.	492
Sultana v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.)	175
V	
Varela v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.)	129
X	
X (Re) (F.C.)	460
Y	
Yates v. Canada (F.C.A.)	436
Z	
Zeng v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.)	211

**TABLE
DES DÉCISIONS PUBLIÉES
DANS CE VOLUME**

	PAGE
A	
Abdelrazik c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.)	267
Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.)	255
C	
Canada (C.A.F.), Yates c.	436
Canada (Commission des droits de la personne) (C.A.F.), Lignes aériennes Canadien International Ltée c.	226
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.), Kisana c.	360
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.), Varela c.	129
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), Ahmed c.	255
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), Ramotar c.	232
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), Sultana c.	175
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), Zeng c.	211
Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.), Abdelrazik c.	267
Canada (Premier ministre) (C.A.F.), Khadr c.	73
Canada (Premier ministre) (C.F.), Khadr c.	34
Canada (Procureur général) (C.F.), Smith c.	3
Canada (Procureur général) (C.F.), Solvay Pharma Inc. c.	391
D	
Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.)	492
E	
eBay Canada Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.)	145
G	
Glenora Distillers International Ltd. (C.A.F.), Scotch Whisky Assn. c.	195

	PAGE
K	
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.A.F.)	73
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.)	34
Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.)	360
L	
Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne) (C.A.F.)	226
M	
M.R.N. (C.A.F.), eBay Canada Ltd. c.	145
R	
Ramotar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.)	232
S	
Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd. (C.A.F.)	195
Smith c. Canada (Procureur général) (C.F.)	3
Solvay Pharma Inc. c. Canada (Procureur général) (C.F.)	391
Stiftung Gralsbotschaft (C.F.), Drolet c.	492
Sultana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.)	175
V	
Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.)	129
X	
X (Re) (C.F.)	460
Y	
Yates c. Canada (C.A.F.)	436
Z	
Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.)	211

CONTENTS OF THE VOLUME

	PAGE
ABORIGINAL PEOPLES	
Micmac Nation of Gespeg v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs) (A-593-07, 2009 FCA 377)	D-1
ADMINISTRATIVE LAW	
Judicial Review	
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.) (T-1228-08, 2009 FC 405)	34
AGRICULTURE	
Canada (Attorney General) v. Denfield Livestock Sales Limited (A-575-08, 2010 FCA 36)	D-9
Friends of the Canadian Wheat Board v. Canada (Attorney General) (T-1457-08, 2010 FC 104)	D-5
BANKRUPTCY	
Laperrière v. MacLeod (T-327-09, 2010 FC 97)	D-5
CITIZENSHIP AND IMMIGRATION	
Exclusion and Removal	
<i>Inadmissible Persons</i>	
Agraira v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) (IMM-1728-09, 2009 FC 1302)	D-6
Segasayo v. Canada (Citizenship and Immigration) (IMM-3367-09, 2010 FC 173)	D-9
Zeng v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) (IMM-4183-08, 2009 FC 466)	211
Immigration Practice	
Varela v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.) (A-210-08, 2009 FCA 145)	129
Status in Canada	
<i>Citizens</i>	
Ahmed v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) (T-18-09, 2009 FC 672)	255

	PAGE
CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded	
Raslan v. Canada (Citizenship and Immigration) (T-459-09, 2010 FC 189)	D-10
<i>Permanent Residents</i>	
Humanitarian and Compassionate Considerations	
Kisana v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.) (A-199-08, A-200-08, 2009 FCA 189)	360
Ramotar v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) (IMM-4219-08, 2009 FC 362)	232
Sultana v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.) (IMM-4220-08, 2009 FC 533)	175
<i>Persons in Need of Protection</i>	
Marcelin Gabriel v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (IMM-1816-09, 2009 FC 1170)	D-1
CONSTITUTIONAL LAW	
Charter of Rights	
<i>Enforcement</i>	
Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.) (T-727-08, 2009 FC 580)	267
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.) (T-1228-08, 2009 FC 405) ...	34
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.A.) (A-208-09, 2009 FCA 246) ..	73
<i>Life, Liberty and Security</i>	
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.) (T-1228-08, 2009 FC 405) ...	34
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.A.) (A-208-09, 2009 FCA 246) ..	73
<i>Limitation Clause</i>	
Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.) (T-727-08, 2009 FC 580)	267
<i>Mobility Rights</i>	
Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.) (T-727-08, 2009 FC 580)	267
<i>Unreasonable Search or Seizure</i>	
X (Re) (F.C.) (CSIS-30-08, 2009 FC 1058)	460

CONSTRUCTION OF STATUTES

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.) (T-1670-04, 2009 FC 17)	492
eBay Canada Ltd. v. M.N.R. (F.C.A.) (A-105-08, 2008 FCA 348)	145

COPYRIGHT**Infringement**

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.) (T-1670-04, 2009 FC 17)	492
--	-----

CROWN**Prerogatives**

Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.) (T-1228-08, 2009 FC 405) . . .	34
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.A.) (A-208-09, 2009 FCA 246) . .	73
Smith v. Canada (Attorney General) (F.C.) (T-2067-07, 2009 FC 228) . .	3

CUSTOMS AND EXCISE

Anisman v. Canada (Border Services Agency) (A-587-08, 2010 FCA 52) .	D-10
--	------

Excise Tax Act

Exxonmobil Canada Ltd. v. Canada (A-114-09, A-113-09, 2010 FCA 1) . .	D-6
J. Hudon Enterprises Ltd. v. Canada (A-465-08, 2010 FCA 37)	D-10

FEDERAL COURT JURISDICTION

See also: Customs and Excise, D-10

Onuschak v. Canadian Society of Immigration Consultants (T-1425-09, 2009 FC 1135)	D-2
X (Re) (F.C.) (CSIS-30-08, 2009 FC 1058)	460

FISHERIES

Harnum v. Canada (Attorney General) (T-960-08, 2009 FC 1184)	D-2
--	-----

FOOD AND DRUGS

Select Brand Distributors Inc. v. Canada (Attorney General) (A-255-09, 2010 FCA 3)	D-6
---	-----

INCOME TAX**Exemptions**

Canada v. Yudelson (A-116-09, 2010 FCA 44)	D-11
--	------

Income Calculation

Baird v. Canada (A-124-09, 2010 FCA 35)	D-11
---	------

Non-Residents

Morris v. M.N.R. (A-219-09, 2009 FCA 373)	D-2
---	-----

	PAGE
INCOME TAX—Concluded	
Practice	
eBay Canada Ltd. v. M.N.R. (F.C.A.) (A-105-08, 2008 FCA 348)	145
M.N.R. v. Zen (T-1360-06, T-1024-08, 2009 FC 531)	D-3
Murphy v. M.N.R. (T-555-08, 2009 FC 1226)	D-3
Reassessment	
Yates v. Canada (F.C.A.) (A-422-07, 2009 FCA 50)	436
INTERNATIONAL LAW	
Abdelrazik v. Canada (Minister of Foreign Affairs) (F.C.) (T-727-08, 2009 FC 580)	267
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.A.) (A-208-09, 2009 FCA 246) . .	73
X (Re) (F.C.) (CSIS-30-08, 2009 FC 1058)	460
JUDGES AND COURTS	
eBay Canada Ltd. v. M.N.R. (F.C.A.) (A-105-08, 2008 FCA 348)	145
LABOUR RELATIONS	
Canada Post Corporation v. Canadian Union of Postal Workers (T-743-09, 2010 FC 154)	D-11
PATENTS	
Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. v. Canada (Attorney General) (T-470-08, T-939-08, 2009 FC 1155)	D-3
Practice	
Solvay Pharma Inc. v. Canada (Attorney General) (F.C.) (T-1934-07, 2009 FC 102)	391
PRACTICE	
Parties	
<i>Intervention</i>	
Canadian Airlines International Ltd. v. Canada (Human Rights Commission) (F.C.A.) (A-346-99)	226
<i>Res Judicata</i>	
Khadr v. Canada (Prime Minister) (F.C.) (T-1228-08, 2009 FC 405) . . .	34
PUBLIC SERVICE	
Jurisdiction	
Canada (Attorney General) v. Amos (T-1627-08, 2009 FC 1181)	D-4

SECURITY INTELLIGENCE

X (Re) (F.C.) (CSIS-30-08, 2009 FC 1058) 460

TRADE-MARKS

Expungement

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.) (T-1670-04, 2009 FC 17) 492

Tucumcari Aero, Inc. v. Cassels, Brock & Blackwell LLP (T-1020-09,
2010 FC 267) D-12

Infringement

Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft (F.C.) (T-1670-04, 2009 FC 17) 492

Registration

Scotch Whisky Assn. v. Glenora Distillers International Ltd. (F.C.A.)
(A-194-08, 2009 FCA 16) 195

Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) v. Lewis Craig
(VIBETRAIN) (T-450-09, 2010 FC 214) D-12

VETERANS

Arial v. Canada (Attorney General) (T-1287-09, 2010 FC 184) D-13

Lebrasseur v. Canada (Attorney General) (T-944-09, 2010 FC 98) D-7

TABLE DES MATIÈRES DU VOLUME

	PAGE
AGRICULTURE	
Canada (Procureur général) c. Denfield Livestock Sales Limited (A-575-08, 2010 CAF 36)	F-11
Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général) (T-1457-08, 2010 CF 104)	F-7
ALIMENTS ET DROGUES	
Select Brand Distributors Inc. c. Canada (Procureur général) (A-255-09, 2010 CAF 3)	F-7
ANCIENS COMBATTANTS	
Arial c. Canada (Procureur général) (T-1287-09, 2010 CF 184)	F-11
Lebrasseur c. Canada (Procureur général) (T-944-09, 2010 CF 98)	F-8
BREVETS	
Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. c. Canada (Procureur général) (T-470-08, T-939-08, 2009 CF 1155)	F-1
Pratique	
Solvay Pharma Inc. c. Canada (Procureur général) (C.F.) (T-1934-07, 2009 CF 102)	391
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION	
Exclusion et renvoi	
<i>Personnes interdites de territoire</i>	
Agraira c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-1728-09, 2009 CF 1302)	F-8
Segasayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3367-09, 2010 CF 173)	F-12
Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) (IMM-4183-08, 2009 CF 466)	211
Pratique en matière d'immigration	
Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.) (A-210-08, 2009 CAF 145)	129

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin**Statut au Canada***Citoyens*

Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) (T-18-09, 2009 CF 672)	255
Raslan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-459-09, 2010 CF 189) . .	F-12

Personnes à protéger

Marcelin Gabriel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-1816-09, 2009 CF 1170)	F-1
--	-----

Résidents permanents

Motifs d'ordre humanitaire

Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.) (A-199-08, A-199-08, 2009 CAF 189)	360
Ramotar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) (IMM-4219-08, 2009 CF 362)	232
Sultana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) (IMM-4220-08, 2009 CF 533)	175

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Voir aussi : Douanes et Accise, F-12

Onuschak c. Société canadienne de consultants en immigration (T-1425-09, 2009 CF 1135)	F-2
X (Re) (C.F.) (CSIS-30-08, 2009 CF 1058)	460

COURONNE**Prérogatives**

Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.) (T-1228-08, 2009 CF 405) . .	34
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.A.F.) (A-208-09, 2009 CAF 246)	73
Smith c. Canada (Procureur général) (C.F.) (T-2067-07, 2009 CF 228) . . .	3

DOUANES ET ACCISE

Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers) (A-587-08, 2010 CAF 52)	F-13
--	------

Loi sur la taxe d'accise

Exxonmobil Canada Ltd. c. Canada (A-114-09, A-113-09, 2010 CAF 1) . .	F-9
J. Hudon Enterprises Ltd. c. Canada (A-465-08, 2010 CAF 37)	F-13

DROIT ADMINISTRATIF**Contrôle judiciaire**

Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.) (T-1228-08, 2009 CF 405) . .	34
--	----

DROIT CONSTITUTIONNEL**Charte des droits***Clause limitative*

Abdelrazik c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.) (T-727-08, 2009 CF 580)	267
--	-----

Fouilles, perquisitions et saisies abusives

X (Re) (C.F.) (CSIS-30-08, 2009 CF 1058)	460
--	-----

Liberté de circulation et d'établissement

Abdelrazik c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.) (T-727-08, 2009 CF 580)	267
--	-----

Recours

Abdelrazik c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.) (T-727-08, 2009 CF 580)	267
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.) (T-1228-08, 2009 CF 405) . .	34
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.A.F.) (A-208-09, 2009 CAF 246) .	73

Vie, liberté et sécurité

Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.) (T-1228-08, 2009 CF 405) . .	34
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.A.F.) (A-208-09, 2009 CAF 246) .	73

DROIT D'AUTEUR**Violation**

Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.) (T-1670-04, 2009 CF 17)	492
--	-----

DROIT INTERNATIONAL

Abdelrazik c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (C.F.) (T-727-08, 2009 CF 580)	267
Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.A.F.) (A-208-09, 2009 CAF 246) .	73
X (Re) (C.F.) (CSIS-30-08, 2009 CF 1058)	460

FAILLITE

Laperrière c. MacLeod (T-327-09, 2010 CF 97)	F-9
--	-----

	PAGE
FONCTION PUBLIQUE	
Compétence	
Canada (Procureur général) c. Amos (T-1627-08, 2009 CF 1181)	F-2
IMPÔTS SUR LE REVENU	
Calcul du revenu	
Baird c. Canada (A-124-09, 2010 CAF 35)	F-13
Exemptions	
Canada c. Yudelson (A-116-09, 2010 CAF 44)	F-14
Non-résidents	
Morris c. M.R.N. (A-219-09, 2009 CAF 373)	F-3
Nouvelles cotisations	
Yates c. Canada (C.A.F.) (A-422-07, 2009 CAF 50)	436
Pratique	
eBay Canada Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.) (A-105-08, 2008 CAF 348)	145
M.R.N. c. Zen (T-1360-06, T-1024-08, 2009 CF 531)	F-3
Murphy c. M.R.N. (T-555-08, 2009 CF 1226)	F-3
INTERPRÉTATION DES LOIS	
Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.) (T-1670-04, 2009 CF 17)	492
eBay Canada Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.) (A-105-08, 2008 CAF 348)	145
JUGES ET TRIBUNAUX	
eBay Canada Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.) (A-105-08, 2008 CAF 348)	145
MARQUES DE COMMERCE	
Contrefaçon	
Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.) (T-1670-04, 2009 CF 17)	492
Enregistrement	
Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd. (C.A.F.) (A-194-08, 2009 CAF 16)	195
Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) c. Lewis Craig (VIBETRAIN) (T-450-09, 2010 CF 214)	F-14
Radiation	
Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft (C.F.) (T-1670-04, 2009 CF 17)	492
Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP (T-1020-09, 2010 CF 267)	F-15

PÊCHES

Harnum c. Canada (Procureur général) (T-960-08, 2009 CF 1184)	F-4
---	-----

PEUPLES AUTOCHTONES

Nation Micmac de Gespeg c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (A-593-07, 2009 CAF 377)	F-4
--	-----

PRATIQUE**Parties***Intervention*

Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne) (C.A.F.) (A-346-99)	226
---	-----

Res judicata

Khadr c. Canada (Premier ministre) (C.F.) (T-1228-08, 2009 CF 405) . .	34
--	----

RELATIONS DU TRAVAIL

Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (T-743-09, 2010 CF 154)	F-15
--	------

RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

X (Re) (C.F.) (CSIS-30-08, 2009 CF 1058)	460
--	-----

**TABLE
OF CASES DIGESTED
IN THIS VOLUME**

	PAGE
A	
Agraira v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) . . .	D-6
Amos, Canada (Attorney General) v.	D-4
Anisman v. Canada (Border Services Agency)	D-10
Arial v. Canada (Attorney General)	D-12
B	
Baird v. Canada	D-11
C	
Canada v. Yudelson	D-11
Canada (Attorney General) v. Amos	D-4
Canada (Attorney General) v. Denfield Livestock Sales Limited	D-9
Canada (Attorney General), Arial v.	D-12
Canada (Attorney General), Friends of the Canadian Wheat Board v.	D-5
Canada (Attorney General), Harnum v.	D-2
Canada (Attorney General), Lebrasseur v.	D-7
Canada (Attorney General), Select Brand Distributors Inc. v.	D-6
Canada (Attorney General), Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. v.	D-3
Canada (Border Services Agency), Anisman v.	D-10
Canada (Citizenship and Immigration), Raslan v.	D-10
Canada (Citizenship and Immigration), Segasayo v.	D-9
Canada (Minister of Citizenship and Immigration), Marcelin Gabriel v.	D-1
Canada (Minister of Indian and Northern Affairs), Micmac Nation of Gespeg v. . .	D-1
Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), Agraira v. . .	D-6
Canada Post Corporation v. Canadian Union of Postal Workers	D-11
Canada, Baird v.	D-11
Canada, Exxonmobil Canada Ltd. v.	D-6
Canada, J. Hudon Enterprises Ltd. v.	D-10
Canadian Society of Immigration Consultants, Onuschak v.	D-2
Canadian Union of Postal Workers, Canada Post Corporation v.	D-11
Cassels, Brock & Blackwell LLP, Tucumcari Aero, Inc. v.	D-12

	PAGE
D	
Denfield Livestock Sales Limited, Canada (Attorney General) v.	D-9
E	
Exxonmobil Canada Ltd. v. Canada	D-6
F	
Friends of the Canadian Wheat Board v. Canada (Attorney General)	D-5
H	
Harnum v. Canada (Attorney General)	D-2
J	
J. Hudon Enterprises Ltd. v. Canada	D-10
L	
Laperrière v. MacLeod	D-5
Lebrasseur v. Canada (Attorney General)	D-7
Lewis Craig (VIBETRAIN), Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) v.	D-12
M	
M.N.R. v. Zen	D-3
M.N.R., Morris v.	D-2
M.N.R., Murphy v.	D-3
MacLeod, Laperrière v.	D-5
Marcelin Gabriel v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)	D-1
Micmac Nation of Gespeg v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs) . .	D-1
Morris v. M.N.R.	D-2
Murphy v. M.N.R.	D-3
O	
Onuschak v. Canadian Society of Immigration Consultants	D-2
R	
Raslan v. Canada (Citizenship and Immigration)	D-10
S	
Segasayo v. Canada (Citizenship and Immigration)	D-9
Select Brand Distributors Inc. v. Canada (Attorney General)	D-6

TABLE OF CASES DIGESTED IN THIS VOLUME

xxxv

PAGE

T

Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. v. Canada (Attorney General)	D-3
Tucumcari Aero, Inc. v. Cassels, Brock & Blackwell LLP	D-12

V

Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) v. Lewis Craig (VIBETRAIN)	D-12
---	------

Y

Yudelson, Canada v.	D-11
--------------------------	------

Z

Zen, M.N.R. v.	D-3
---------------------	-----

TABLE
DES FICHES ANALYTIQUES PUBLIÉES
DANS CE VOLUME

	PAGE
A	
Agraira c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) . . .	F-8
Amos, Canada (Procureur général) c.	F-2
Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers)	F-13
Arial c. Canada (Procureur général)	F-11
B	
Baird c. Canada	F-13
C	
Canada c. Yudelson	F-14
Canada (Agence des services frontaliers), Anisman c.	F-13
Canada (Citoyenneté et Immigration), Raslan c.	F-12
Canada (Citoyenneté et Immigration), Segasayo c.	F-12
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), Marcelin Gabriel c. . . .	F-1
Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), Agraira c. .	F-8
Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), Nation micmac de Gespeg c.	F-4
Canada (Procureur général) c. Amos	F-2
Canada (Procureur général) c. Denfield Livestock Sales Limited	F-11
Canada (Procureur général), Arial c.	F-11
Canada (Procureur général), Friends of the Canadian Wheat Board c.	F-7
Canada (Procureur général), Harnum c.	F-4
Canada (Procureur général), Lebrasseur c.	F-8
Canada (Procureur général), Select Brand Distributors Inc. c.	F-7
Canada (Procureur général), Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. c.	F-1
Canada, Baird c.	F-13
Canada, Exxonmobil Canada Ltd. c.	F-9
Canada, J. Hudon Enterprises Ltd. c.	F-13
Cassels, Brock & Blackwell LLP, Tucumcari Aero, Inc. c.	F-15

	PAGE
D	
Denfield Livestock Sales Limited, Canada (Procureur général) c.	F-11
E	
Exxonmobil Canada Ltd. c. Canada	F-9
F	
Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général)	F-7
H	
Harnum c. Canada (Procureur général)	F-4
J	
J. Hudon Enterprises Ltd. c. Canada	F-13
L	
Laperrière c. MacLeod	F-9
Lebrasseur c. Canada (Procureur général)	F-8
Lewis Craig (VIBETRAIN), Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) c.	F-14
M	
M.R.N. c. Zen	F-3
M.R.N., Morris c.	F-3
M.R.N., Murphy c.	F-3
MacLeod, Laperrière c.	F-9
Marcelin Gabriel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) ..	F-1
Morris c. M.R.N.	F-3
Murphy c. M.R.N.	F-3
N	
Nation micmac de Gespeg c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)	F-4
O	
Onuschak c. Société canadienne de consultants en immigration	F-2
R	
Raslan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)	F-12

S

Segasayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)	F-12
Select Brand Distributors Inc. c. Canada (Procureur général)	F-7
Société canadienne de consultants en immigration, Onuschak c.	F-2
Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes	F-15
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Société canadienne des postes c.	F-15

T

Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. c. Canada (Procureur général)	F-1
Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP	F-15

V

Vibe media Group LLC (Intermedia Vibe Holdings LLC) c. Lewis Craig (VIBETRAIN)	F-14
--	------

Y

Yudelson, Canada c.	F-14
-----------------------------	------

Z

Zen, M.R.N. c.	F-3
------------------------	-----

CASES CITED

	PAGE
<i>688863 Ontario Ltd. v. Landover Enterprises Inc.</i> (1991), 35 C.P.R. (3d) 399, 45 F.T.R. 75 (F.C.T.D.)	492
<i>AGT Ltd. v. Canada (Attorney General)</i> , [1997] 2 F.C. 878, [1997] 2 C.T.C. 275, 1997 DTC 5189 (C.A.)	145
<i>Abbasi & Anor, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs & Secretary of State for the Home Department</i> , [2002] EWCA Civ 1598	3, 34, 73
<i>Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)</i> , 2007 FC 797, 61 C.P.R. (4th) 259, 315 F.T.R. 263, revd 2008 FCA 244, 298 D.L.R. (4th) 291, 68 C.P.R. (4th) 445, 380 N.R. 287	391
<i>Abbott Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)</i> , 2008 FCA 354, [2009] 3 F.C.R. 547, 70 C.P.R. (4th) 161, 382 N.R. 280, affg 2008 FC 700, 67 C.P.R. (4th) 51, 329 F.T.R. 190	391
<i>Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.</i> (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.)	492
<i>Adjani v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 32, 332 F.T.R. 1	175
<i>Al Rawi & Ors, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs & Anor</i> , [2006] EWCA Civ 1279, [2007] 2 W.L.R. 121	34, 73
<i>American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The</i> , [1968] 2 Ex. C.R. 89, (1968), 55 C.P.R. 29	492
<i>Amnesty International Canada v. Canada (Chief of the Defence Staff)</i> , 2008 FC 336, [2008] 4 F.C.R. 546, 292 D.L.R. (4th) 127, 81 Admin. L.R. (4th) 190, affd 2008 FCA 401, [2009] 4 F.C.R. 149, 305 D.L.R. (4th) 741, 182 C.R.R. (2d) 203	460
<i>Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)</i> (2001), 11 C.P.R. (4th) 538 (F.C.A.), affg (1999), 87 C.P.R. (3d) 271, 165 F.T.R. 42 (F.C.T.D.)	391
<i>Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health and Welfare)</i> (2000), 194 D.L.R. (4th) 483, 9 C.P.R. (4th) 289, 265 N.R. 90 (F.C.A.)	492
<i>Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.</i> , [1987] 1 F.C. 173, (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153 (T.D.)	492
<i>Arulraj v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 529	232
<i>Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks</i> , [1959] Ex. C.R. 354, (1959), 31 C.P.R. 79	492
<i>Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.</i> , [1980] 2 S.C.R. 735, (1980), 115 D.L.R. (3d) 1, 33 N.R. 304	3
<i>Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , [1999] 2 S.C.R. 817, (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, 14 Admin. L.R. (3d) . . . 173, 34, 129, 175, 232, 267, 360	

<i>Bank of Montreal v. Merrill Lynch & Co. Inc.</i> (1997), 84 C.P.R. (3d) 262 (T.M.O.B.)	195
<i>Barrak v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 962, 333 F.T.R. 109	232
<i>Bassan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2001 FCT 742, 15 Imm. L.R. (3d) 316	360
<i>Baylor University v. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay</i> (2000), 8 C.P.R. (4th) 64; 257 N.R. 231 (F.C.A.)	492
<i>Benjamin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 582	232
<i>Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation</i> , [1969] S.C.R. 192, (1968), 1 D.L.R. (3d) 462, 57 C.P.R. 1	492
<i>Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. Empresa Cubana Del Tabaco</i> (1975), 23 C.P.R. (2d) 274 (T.M.O.B.)	195
<i>Bernick v. The Queen</i> , 2002 DTC 7167 (Ont. S.C.J.)	145
<i>Black v. Canada (Prime Minister)</i> (2001), 54 O.R. (3d) 215, 199 D.L.R. (4th) 228, 147 O.A.C. 141 (C.A.)	3, 34
<i>Brown v. Baugh et al.</i> , [1984] 1 S.C.R. 192, (1984) 7 D.L.R. (4th) 193, [1984] 3 W.W.R. 577	255
<i>CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada</i> , 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, 236 D.L.R. (4th) 395, 30 C.P.R. (4th) 1, revg 2002 FCA 187, [2002] 4 F.C. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 18 C.P.R. (4th) 161	492
<i>Canada v. Addison & Leyen Ltd.</i> , 2007 SCC 33, [2007] 2 S.C.R. 793, 284 D.L.R. (4th) 385, 65 Admin. L.R. (4th) 1, revg 2006 FCA 207, [2006] 4 F.C.R. 532, 265 D.L.R. (4th) 253, [2006] 3 C.T.C. 95	436
<i>Canada v. Grenier</i> , 2005 FCA 348, [2006] 2 F.C.R. 287, 262 D.L.R. (4th) 337, 344 N.R. 102	267
<i>Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa</i> , 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339, 304 D.L.R. (4th) 1, 82 Admin. L.R. (4th) 1	175
<i>Canada (Justice) v. Khadr</i> , 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125, 293 D.L.R. (4th) 629, 232 C.C.C. (3d) 101, varying <i>sub nom. Khadr v. Canada (Minister of Justice)</i> , 2007 FCA 182, [2008] 1 F.C.R. 270, 280 D.L.R. (4th) 469, 67 Admin. L.R. (4th) 75, revg 2006 FC 509, 290 F.T.R. 313	34
<i>Canada (Justice) v. Khadr</i> , 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125, 293 D.L.R. (4th) 629, 232 C.C.C. (3d) 101; varying <i>sub nom. Khadr v. Canada (Minister of Justice)</i> , 2007 FCA 182, [2008] 1 F.C.R. 270, 280 D.L.R. (4th) 469, 67 Admin. L.R. (4th) 75	73
<i>Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Choovak</i> , 2002 FCT 573, 220 F.T.R. 127, 21 Imm. L.R. (3d) 184	211
<i>Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Manoharan</i> , 2005 FC 1122, 49 Imm. L.R. (3d) 252	211
<i>Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Varela</i> , [2007] I.D.D. No. 32 (QL)	129
<i>Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada</i> , 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, 259 D.L.R. (4th) 193, [2005] 5 C.T.C. 215	145

<i>Canadian Assn. of the Deaf v. Canada</i> , 2006 FC 971, [2007] 2 F.C.R. 323, 272 D.L.R. (4th) 55, 143 C.R.R. (2d) 161	34
<i>Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada</i> , [1962] S.C.R. 729, (1962), 35 D.L.R. (2d) 49, 1962 DTC 1236	145
<i>Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc.</i> , 2002 FCT 613, [2003] 1 F.C. 29, 214 D.L.R. (4th) 553, 19 C.P.R. (4th) 186, affd 2003 FCA 272, 213 D.L.R. (4th) 309, 27 C.P.R. (4th) 193	492
<i>Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks</i> (1961), 37 C.P.R. 89, 22 Fox. Pat. C. 49 (Ex. Ct.)	492
<i>Canadian Security Intelligence Service Act (Re)</i> , 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477	460
<i>Canadian Security Intelligence Service Act (Re)</i> , 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230	460
<i>Canadian Shipowners Assn. v. Canada</i> (1995), 103 F.T.R. 170 (F.C.T.D.)	3
<i>Cardinal et al. v. Director of Kent Institution</i> , [1985] 3 S.C.R. 643, (1985), 24 D.L.R. (4th) 44, [1986] 1 W.W.R. 577	3
<i>Castillo v. Texas</i> , 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990)	460
<i>Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2007 SCC 9, [2007] 1 S.C.R. 350, 276 D.L.R. (4th) 594, 54 Admin. L.R. (4th) 1	267
<i>Chorzow Factory Case (Ger. v. Pol.)</i> (1928), P.C.I.J., Sr. A, No. 17 (September 13)	267
<i>Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.</i> , 2002 FCA 29, [2002] 3 F.C. 405, 216 D.L.R. (4th) 451, 20 C.P.R. (4th) 336	195
<i>Comedy III Productions Inc. v. New Line Cinema</i> , 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000) ..	492
<i>Community Credit Union Ltd. v. Canada (Registrar of Trade-marks)</i> , 2006 FC 1119, 53 C.P.R. (4th) 296, 300 F.T.R. 35, 56 Imm. L.R. (3d) 145	492
<i>Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada</i> , [1997] 2 F.C. 306, (1996), 71 C.P.R. (3d) 348, 124 F.T.R. 192 (T.D.)	492
<i>Copello v. Canada (Minister of Foreign Affairs)</i> , 2003 FCA 295, 3 Admin. L.R. (4th) 214, 308 N.R. 175	34
<i>Council of Civil Service Unions v. Minister for Civil Service</i> , [1984] 3 All E.R. 935 (H.L.)	3
<i>Cove v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2001 FCT 266	175
<i>Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. v. Hyundai Auto Canada</i> , 2007 FC 580, 60 C.P.R. (4th) 406, 313 F.T.R. 278, affd 2008 FCA 98, 65 C.P.R. (4th) 121	492
<i>Dallman v. The King</i> , [1942] S.C.R. 339, [1942] D.L.R. 145, (1942), 77 C.C.C. 289	255
<i>David v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2007 FC 546	175
<i>de Guzman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FCA 436, [2006] 3 F.C.R. 655, 262 D.L.R. (4th) 13, 42 Admin. L.R. (4th) 234	175
<i>Del Cid v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 326 ...	360
<i>dela Fuente v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FCA 186, [2007] 1 F.C.R. 387, 270 D.L.R. (4th) 681, 53 Imm. L.R. (3d) 171	175

<i>Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)</i> , 2003 SCC 62, [2003] 3 S.C.R. 3, 232 D.L.R. (4th) 577, 218 N.S.R. (2d) 311	73, 267
<i>Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft</i> , 2007 FC 1276, revg 2007 FC 1347	492
<i>Ducharme v. Canada</i> , 2005 FCA 137, [2005] 2 C.T.C. 323, 2005 DTC 5249, 335 N.R. 175, affg 2004 TCC 488, [2004] 4 C.T.C. 2382, 2004 DTC 3021	436
<i>Dunsmuir v. New Brunswick</i> , 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, 329 N.B.R. (2d) 1, 291 D.L.R. (4th) 577	175, 211, 232, 360, 391
<i>eBay Canada Ltd. v. M.N.R.</i> , 2007 FC 930, 285 D.L.R. (4th) 488, [2008] 1 C.T.C. 73, 2007 DTC 5573	145
<i>eBay Canada Ltd. v. M.N.R.</i> , 2008 FCA 348, [2010] 1 F.C.R. 145, 53 B.L.R. (4th) 202, [2009] 2 C.T.C. 141	460
<i>Eldridge v. British Columbia (Attorney General)</i> , [1997] 3 S.C.R. 624, (1997), 151 D.L.R. (4th) 577, [1998] 1 W.W.R. 50	267
<i>Eli Lilly Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)</i> , 2003 FCA 24, [2003] 3 F.C. 140, 23 C.P.R. (4th) 289, 237 F.T.R. 160	391
<i>E-mail.ca Inc. v. Cheaptickets and Travel Inc.</i> , 2008 FCA 50, [2009] 2 F.C.R. 43, 68 C.P.R. (4th) 381, 375 N.R. 350	492
<i>Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.</i> , 2007 SCC 37, [2007] 3 S.C.R. 20, 282 D.L.R. (4th) 577, 59 C.P.R. (4th) 353	492
<i>Fasken, David v. Minister of National Revenue</i> , [1948] Ex. C.R. 580, [1948] C.T.C. 265, (1948), 49 DTC 491	436
<i>Fernandopulle v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FCA 91, 253 D.L.R. (4th) 425, 331 N.R. 385	211
<i>Ferracuti v. Canada</i> , [1999] 1 C.T.C. 2420, (1998), 99 DTC 194 (T.C.C.)	436
<i>Ferring Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , 2003 FCA 274, 26 C.P.R. (4th) 155, 242 F.T.R. 160	391
<i>Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another</i> , [1963] 2 All E.R. 16 (CA)	492
<i>G.D. Searle & Co. v. Canada (Minister of Health)</i> , 2008 FC 437, [2009] 2 F.C.R. 293, 65 C.P.R. (4th) 451, 327 F.T.R. 133	391
<i>GWG Ltd. v. Registrar of Trade-marks</i> (1981), 55 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.)	492
<i>Galanos v. Registrar of Trade Marks</i> (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (F.C.T.D.)	492
<i>Garland v. Consumers' Gas Co.</i> , 2004 SCC 25, [2004] 1 S.C.R. 629, 237 D.L.R. (4th) 385, 43 B.L.R. (3d) 163	267
<i>Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks</i> , [1983] 2 F.C. 878, (1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (T.D.)	492
<i>Gill v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 613, 334 F.T.R. 229, 73 Imm. L.R. (3d) 1	360
<i>Gondos v. Hardy et al.</i> (1982), 38 O.R. (2d) 555, 64 C.P.R. (2d) 145 (H.C.J.)	492
<i>Gonzalez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 81	232
<i>Gosselin v. Quebec (Attorney General)</i> , 2002 SCC 84, [2002] 4 S.C.R. 429, 221 D.L.R. (4th) 257, 100 C.R.R. (2d) 1	3, 34, 267
<i>Grignon v. Roussel</i> (1991), 38 C.P.R. (3d) 4, 44 F.T.R. 121 (F.C.T.D.)	492
<i>Gulri (Re)</i> (1993), 65 F.T.R. 7 (F.C.T.D.)	255

<i>Haig v. Canada; Haig v. Canada (Chief Electoral Officer)</i> , [1993] 2 S.C.R. 995, (1993), 105 D.L.R. (4th) 577, 156 N.R. 81	267
<i>Hamdan v. Rumsfeld</i> , 548 U.S. 557 (2006)	34, 73
<i>Hawthorne v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCA 475, [2003] 2 F.C. 555, 222 D.L.R. (4th) 265, 24 Imm. L.R. (3d) 34	360
<i>Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.</i> , 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002) ..	492
<i>Hicks v. Ruddock</i> , [2007] FCA 299	34
<i>Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of Health)</i> , 2005 FCA 140, [2006] 1 F.C.R. 141, 253 D.L.R. (4th) 644, 40 C.P.R. (4th) 108	391
<i>Housen v. Nikolaisen</i> , 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, 211 D.L.R. (4th) 577, [2002] 7 W.W.R. 1	145, 195, 436
<i>Huang v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 1302 ..	175
<i>Hurtado v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2007 FC 552 ..	175
<i>Imperial Oil Ltd. v. Canada; Inco Ltd. v. Canada</i> , 2006 SCC 46, [2006] 2 S.C.R. 447, 273 D.L.R. (4th) 450, [2007] 1 C.T.C. 41	145
<i>In re Cooper</i> , 254 F.2d 611 (C.C.P.A. 1958)	492
<i>In re Guantanamo Detainee Cases</i> , 355 F. Supp. 2d 443 (D.D.C. 2005)	34
<i>In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act</i> , 551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008)	460
<i>In re: Sealed Case</i> , 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002)	460
<i>Irimie v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (F.C.T.D.)	232
<i>James Richardson & Sons, Ltd. v. Minister of National Revenue et al.</i> , [1984] 1 S.C.R. 614, (1984), 9 D.L.R. (4th) 1, [1984] 4 W.W.R. 577	145
<i>John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.</i> (1983), 2 C.P.R. (3d) 150 (T.M.O.B.)	195
<i>Kamel v. Canada (Attorney General)</i> , 2009 FCA 21, [2009] 4 F.C.R. 449	267
<i>Kaunda and Others v. President of the Republic of South Africa</i> (CCT 23/04), [2004] ZACC 5	34
<i>Khadr v. Canada</i> , 2005 FC 1076, [2006] 2 F.C.R. 505, 257 D.L.R. (4th) 577, 113 C.R.R. (2d) 189	34, 73
<i>Khadr v. Canada</i> , 2009 FC 497	73
<i>Khadr v. Canada (Attorney General)</i> , 2004 FC 1394, 245 D.L.R. (4th) 556 ...	73
<i>Khadr v. Canada (Attorney General)</i> , 2006 FC 727, [2007] 2 F.C.R. 218, 268 D.L.R. (4th) 303, 54 Admin. L.R. (4th) 188	267
<i>Khadr v. Canada (Attorney General)</i> , 2008 FC 807, 59 C.R. (6th) 284, 175 C.R.R. (2d) 345, 331 F.T.R. 1	34, 73
<i>Khadr v. Canada (Minister of Foreign Affairs)</i> , 2004 FC 1145, 123 C.R.R. (2d) 7, 266 F.T.R. 20	34, 73
<i>Khan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2001 FCA 345, [2002] 2 F.C. 413, 208 D.L.R. (4th) 265, 213 F.T.R. 56	360
<i>Kindler v. Canada (Minister of Justice)</i> , [1991] 2 S.C.R. 779, (1991), 84 D.L.R. (4th) 438, 67 C.C.C. (3d) 1	73
<i>Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.</i> , 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302, 259 D.L.R. (4th) 577, 43 C.P.R. (4th) 385	492

<i>Knight v. Indian Head School Division No. 19</i> , [1990] 1 S.C.R. 653, (1990), 69 D.L.R. (4th) 489, [1990] W.W.R. 289	3
<i>L.E.G. v. A.G.</i> , 2002 BCSC 1455 (CanLII)	360
<i>Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.</i> (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.) ..	492
<i>Laframboise v. Canada</i> , [2003] 1 C.T.C. 2672, (2002), 2003 DTC 781 (T.C.C.) ..	436
<i>Lao v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 219, 70 Imm. L.R. (3d) 223	175
<i>Lee v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 368	232
<i>Legault v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCA 125, [2002] 4 F.C. 358, 212 D.L.R. (4th) 139, 20 Imm. L.R. (3d) 119, leave to appeal to S.C.C. refused [2002] S.C.C.A. No. 220 (QL)	360
<i>Li v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 1292	360
<i>Libman v. The Queen</i> , [1985] 2 S.C.R. 178, (1985), 21 D.L.R. (4th) 174, 21 C.C.C. (3d) 206	145
<i>Livingston v. Canada</i> , 2008 FCA 89, [2008] 3 C.T.C. 230, 2008 DTC 6233 ...	436
<i>M.N.R. v. Greater Montréal Real Estate Board</i> , 2007 FCA 346, [2008] 3 F.C.R. 366, 2008 DTC 6420, 371 N.R. 7, leave to appeal to SCC refused [2008] 1 S.C.R. vi	145
<i>M.N.R. v. Sand Exploration Ltd.</i> , [1995] 3 F.C. 44, [1995] 2 C.T.C. 140, (1995), 95 DTC 5358 (T.D.)	145
<i>Mahdi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> (1994), 86 F.T.R. 307, 26 Imm. L.R. (2d) 311 (F.C.T.D.)	211
<i>Mahdi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> (1995), 32 Imm. L.R. (2d) 1, 191 N.R. 170 (F.C.A.)	211
<i>Maldonado v. Minister of Employment and Immigration</i> , [1980] 2 F.C. 302, (1979), 31 N.R. 34 (C.A.)	360
<i>Malekzai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FC 1099, 256 F.T.R. 199	232
<i>Markevich v. Canada</i> , 2003 SCC 9, [2003] 1 S.C.R. 94, 223 D.L.R. (4th) 17, 2003 DTC 5185	267
<i>Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.</i> (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.)	492
<i>Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.</i> , 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, 268 D.L.R. (4th) 424, 53 Admin. L.R. (4th) 1	492
<i>McCutcheon v. Haufschild</i> (1998), 146 F.T.R. 28 (F.C.T.D.)	492
<i>Medland v. Canada</i> , [1999] 4 C.T.C. 293, (1998), 98 DTC 6358, 227 N.R. 183 (F.C.A.)	436
<i>Michaud v. Canada</i> , [1998] 4 C.T.C. 2675, (1998), 99 DTC 43 (T.C.C.)	436
<i>Microsoft Corp. v. Cerrelli</i> , 2007 FC 1364	492
<i>Miller v. Canada (Attorney General)</i> , 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149, [2003] CLLC 240-003	145
<i>Mohamed, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs</i> , [2008] EWHC 2048 (Admin)	34
<i>Momcilovic v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 79, 42 Imm. L.R. (3d) 61, 268 F.T.R. 150	360
<i>Mooker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 518 ...	232

<i>Mount Sinai Hospital Center v. Quebec (Minister of Health and Social Services)</i> , 2001 SCC 41, [2001] 2 S.C.R. 281, 200 D.L.R. (4th) 193, 36 Admin. L.R. (3d) 71	3
<i>Mugesara v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 SCC 40, [2005] 2 S.C.R. 100, 254 D.L.R. (4th) 200, 28 Admin. L.R. (4th) 161	129
<i>Mulholland v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2001 FCT 597, [2001] 4 F.C. 99, 15 Imm. L.R. (3d) 152, 206 F.T.R. 77	360
<i>Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys</i> , 2006 SCC 6, [2006] 1 S.C.R. 256, 264 D.L.R. (4th) 577, 38 Admin. L.R. (4th) 159	267
<i>Nalbandian v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 1128, 56 Imm. L.R. (3d) 67, 309 F.T.R. 1	175
<i>New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.)</i> , [1999] 3 S.C.R. 46, (1999), 216 N.B.R. (2d) 25, 177 D.L.R. (4th) 124	34
<i>Ngalla v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> (1998), 52 C.R.R. (2d) 140, 152 F.T.R. 184, 44 Imm. L.R. (2d) 79 (F.C.T.D.)	255
<i>Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.</i> , [1985] 1 S.C.R. 441, (1985), 18 D.L.R. (4th) 481, 12 Admin. L.R. 16	3, 267
<i>Owusu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FCA 38, [2004] 2 F.C.R. 635, 318 N.R. 300	360
<i>PVR Co. v. Decosol (Can.) Ltd.</i> (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (F.C.T.D.)	492
<i>Pacia v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 804, 78 Imm. L.R. (3d) 274	232
<i>Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.</i> (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223 (F.C.A.)	195
<i>Parshottam v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FCA 355, 303 D.L.R. (4th) 672, 75 Imm. L.R. (3d) 165, 382 N.R. 186	211
<i>Pascual v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 993 ..	175
<i>People v. Perez</i> , 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.)	460
<i>Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.</i> (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (F.C.T.D.) ..	492
<i>Phoenix Bulk Carriers Ltd. v. Kremikovtzi Trade</i> , 2007 SCC 13, [2007] 1 S.C.R. 588, 278 D.L.R. (4th) 628, 360 N.R. 171, revg <i>sub nom. Kremikovtzi Trade v.</i> <i>Swift Fortune (The)</i> , 2006 FCA 1, [2006] 3 F.C.R. 475, 345 N.R. 1	145
<i>Public Committee against Torture in Israel v. State of Israel</i> , H CJ 5100/94, (1999), 38 <i>I.L.M.</i> 1471	34
<i>R. v. Blackman</i> , 2008 SCC 37, [2008] 2 S.C.R. 298, 294 D.L.R. (4th) 456, 232 C.C.C. (3d) 233	267
<i>R. v. Bolton</i> , [1976] 1 F.C. 252 (C.A.)	226
<i>R. v. Connors</i> (1998), 155 D.L.R. (4th) 391, [1998] 8 W.W.R. 421, 49 B.C.L.R. (3d) 376	255
<i>R. v. D.B.</i> , 2008 SCC 25, [2008] 2 S.C.R. 3, 92 O.R. (3d) 399, 293 D.L.R. (4th) 278	34
<i>R. v. Giles</i> , 2007 BCSC 1147	460
<i>R. v. Gougeon</i> (1980), 55 C.C.C. (2d) 218 (Ont. C.A.)	255
<i>R. v. Hape</i> , 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292, 280 D.L.R. (4th) 385, 220 C.C.C. (3d) 161	34, 73, 460

<i>R. v. J. (J.T.)</i> , [1990] 2 S.C.R. 755, 70 Man. R. (2d) 81, [1990] 6 W.W.R. 152 ..	360
<i>R. v. J.W.D.</i> (1997), 26 O.T.C. 381 (Gen. Div.)	255
<i>R. v. L.T.H.</i> , 2008 SCC 49, [2008] 2 S.C.R. 739, 268 N.S.R. (2d) 200, 297 D.L.R. (4th) 1	360
<i>R. v. Marquard</i> , [1993] 4 S.C.R. 223, (1993), 108 D.L.R. (4th) 47, 85 C.C.C. (3d) 193	492
<i>R. v. Martin</i> , [1996] O.J. No. 4343 (Ct. J.) (QL)	255
<i>R. v. McKinlay Transport Ltd.</i> , [1990] 1 S.C.R. 627, (1990), 68 D.L.R. (4th) 568, 55 C.C.C. (3d) 530	145
<i>R. v. McQueen</i> (1975), 25 C.C.C. (2d) 262, [1975] W.W.R. 604 (Alta. C.A.) ...	460
<i>R. v. Mitchell</i> (1997), 36 O.R. (3d) 643, 121 C.C.C. (3d) 139 (C.A.)	255
<i>R. v. Paul-Marr</i> , 2005 NSCA 73, 234 N.S.R. (2d) 6, 99 C.C.C. (3d) 424	255
<i>R. v. S.P.</i> , [1996] O.J. No. 4620 (Gen. Div.) (QL)	255
<i>R. v. Smith</i> , [1992] 2 S.C.R. 915, (1992), 94 D.L.R. (4th) 590, 75 C.C.C. (3d) 257	267
<i>R. v. Stinchcombe</i> , [1991] 3 S.C.R. 326, (1991), 120 A.R. 161, [1992] 1 W.W.R. 97	73
<i>R. v. Taillefer</i> (1995), 100 C.C.C. (3d) 1, 40 C.R. (4th) 287 (Que. C.A.)	460
<i>R. v. Taylor</i> (1997), 42 C.R.R. (2d) 371 (B.C.C.A.), affd [1998] 1 S.C.R. 26, (1998), 121 C.C.C. (3d) 353, 48 C.R.R. (2d) 372	460
<i>R. v. Wilson</i> (1997), 44 C.R.R. (2d) 480 (Ont. Ct. J.)	255
<i>Ramirez v. Canada (Minister of Employment and Immigration)</i> , [1992] 2 F.C. 306, (1992), 89 D.L.R. (4th) 173, 135 N.R. 390	129
<i>Raposo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 118, 268 F.T.R. 179, 45 Imm. L.R. (3d) 291	232
<i>Rasul v. Bush</i> , 542 U.S. 466 (2004)	34, 73
<i>Re B.C. Motor Vehicle Act</i> , [1985] 2 S.C.R. 486, (1985), 24 D.L.R. (4th) 536, [1986] 1 W.W.R. 481	73
<i>Redeemer Foundation v. Canada (National Revenue)</i> , 2008 SCC 46, [2008] 2 S.C.R. 643, 295 D.L.R. (4th) 385, [2008] 5 C.T.C. 135	145
<i>Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.)</i> , [1987] 1 S.C.R. 313, (1987), 78 A.R. 1, 38 D.L.R. (4th) 161	267
<i>Reference re Secession of Quebec</i> , [1998] 2 S.C.R. 217, (1998), 161 D.L.R. (4th) 385, 55 C.R.R. (2d) 1	267
<i>Reg. v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Bugdaycay</i> , [1987] A.C. 514 (H.L.)	3
<i>Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.</i> , [1974] S.C.R. 438, (1972), 23 D.L.R. (3d) 568, 4 C.P.R. (2d) 1	492
<i>Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.</i> , 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132, 60 C.P.R. (4th) 130, 367 N.R. 177	492
<i>Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)</i> , [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418, 154 D.L.R. (4th) 193	391, 460
<i>Roger Judge v. Canada</i> , Communication No. 829/1998, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003)	3
<i>Rosenberg v. Yee Chien Woo</i> , 402 U.S. 49 (1971)	211

CASES CITED

xlix
PAGE

<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , [1990] 1 F.C. 74, (1989), 41 Admin. L.R. 102, 29 F.T.R. 267 (T.D.)	226
<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , [1990] 1 F.C. 84, (1989), 41 Admin. L.R. 155, 29 F.T.R. 272 (T.D.)	226
<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , [1990] 1 F.C. 90, (1989), 45 C.R.R. 382, 103 N.R. 391 (C.A.)	226
<i>Sadeghi-Pari v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FC 282, 37 Imm. L.R. (3d) 150	360
<i>Sandhu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2007 FC 156, 309 F.T.R. 243	360
<i>Santana Jeans Ltd. v. Manager Clothing Inc.</i> (1993), 52 C.P.R. (3d) 472, 72 F.T.R. 241 (F.C.T.D.)	492
<i>Semextant v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 29	211
<i>Serda v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 356	232
<i>Shchegolevich v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 527, 57 R.F.L. (6th) 160	232
<i>Slaight Communications Inc. v. Davidson</i> , [1989] 1 S.C.R. 1038, (1989), 59 D.L.R. (4th) 416, 26 C.C.E.L. 85	73
<i>Smith v. Canada (Attorney General)</i> , 2009 FC 228, [2010] 1 F.C.R. 3	34
<i>Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers</i> , 2004 SCC 45, [2004] 2 S.C.R. 427, 240 D.L.R. (4th) 193, 32 C.P.R. (4th) 1	145
<i>Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 SCC 1, [2002] 1 S.C.R. 3, 208 D.L.R. (4th) 1, 37 Admin. L.R. (3d) 152	3, 34, 73
<i>Telfer v. Canada (Revenue Agency)</i> , 2009 FCA 23, [2009] 4 C.T.C. 123, 2009 DTC 5046, 386 N.R. 212	360
<i>Thandal v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 489	360
<i>Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.</i> , 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336, 210 D.L.R. (4th) 385, 23 B.L.R. (3d) 1	492
<i>Thomas J. Lipton, Ltd. v. Salada Foods Ltd.</i> , [1980] 1 F.C. 740, (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (T.D.)	195
<i>Tioxide Canada Inc. v. Canada</i> , [1995] 1 C.T.C. 285, (1994), 94 DTC 6655, 174 N.R. 212 (F.C.A.)	226
<i>Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.</i> , 2005 FC 10, 37 C.P.R. (4th) 1, 267 F.T.R. 259	492
<i>Trinidad and Tobago (Republic) v. Davis</i> , 2008 ABCA 275, 433 A.R. 253, [2008] 12 W.W.R. 633, leave to appeal to S.C.C. refused, [2008] S.C.C.A. No. 421 (QL)	255
<i>U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc.</i> , (1995), 62 C.P.R. (3d) 257, 97 F.T.R. 259	492
<i>U.S. v. Denman</i> , 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996)	460
<i>U.S. v. Jackson</i> , 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000)	460
<i>U.S. v. Luong</i> , 471 F.3d 1107 (9th Cir. 2006)	460
<i>U.S. v. Ramirez</i> , 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997)	460
<i>U.S. v. Rodriguez</i> , 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992)	460

<i>U.S. v. Tavarez</i> , 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994)	460
<i>United States of America v. Cotroni; United States of America v. El Zein</i> , [1989] 1 S.C.R. 1469, (1989), 23 Q.A.C. 182, 96 N.R. 321	267
<i>United States v. Burns</i> , 2001 SCC 7, [2001] 1 S.C.R. 283, 195 D.L.R. (4th) 1, [2001] 3 W.W.R. 193	3, 34, 73
<i>Unitel Communications Inc. v. Bell Canada</i> (1995) 61 C.P.R. (3d) 12, 92 F.T.R. 161	492
<i>Varela v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2001 FCT 483, [2001] 4 F.C. 42, 15 Imm. L.R. (3d) 9, 205 F.T.R. 1	129
<i>Vasquez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 91, 268 F.T.R. 122	232
<i>Veffer v. Canada (Minister of Foreign Affairs)</i> , 2008 FCA 247, [2008] 1 F.C.R. 61, 283 D.L.R. (4th) 671, 156 C.R.R. (2d) 329	267
<i>Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée</i> , 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824, 270 D.L.R. (4th) 1, 49 C.P.R. (4th) 401	492
<i>Vibe Ventures LLC v. 3681441 Canada Inc.</i> , 2005 FC 1650, 45 C.P.R. (4th) 17, 284 F.T.R. 96	492
<i>Vithiyananthan v. Canada (Attorney General)</i> , [2000] 3 F.C. 576, (2000), 187 F.T.R. 57 (F.C.T.D.)	255
<i>WCC Containers Sales Ltd. v. Haul-All Equipment Ltd.</i> , 2003 FC 962, 28 C.P.R. (4th) 175, 238 F.T.R. 45	492
<i>Wall v. Horn Abbot Ltd.</i> , 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34	492
<i>Wannan v. Canada</i> , 2003 FCA 423, 1 C.B.R. (5th) 117, [2004] 1 C.T.C. 326, 2003 DTC 5715	436
<i>Wyeth Canada v. ratiopharm Inc.</i> , 2007 FCA 264, [2008] 1 F.C.R. 447, 62 C.P.R. (4th) 259, 370 N.R. 89, revg 2007 FC 340, 58 C.P.R. (4th) 154, 310 F.T.R. 265	391
<i>Young v. Young</i> , [1993] 4 S.C.R. 3, (1993), 108 D.L.R. (4th) 193, [1993] 8 W.W.R. 513	360
<i>Yue v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 717	360
<i>Zazai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FCA 89, 36 Imm. L.R. (3d) 167, 318 N.R. 365	129

JURISPRUDENCE CITÉE

	PAGE
<i>688863 Ontario Ltd. c. Landover Enterprises Inc.</i> , [1991] A.C.F. n° 244 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>AGT Ltd. c. Canada (Procureur général)</i> , [1997] 2 C.F. 878 (C.A.)	145
<i>Abbasi & Anor, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs & Secretary of State for the Home Department</i> , [2002] EWCA Civ 1598	3, 34, 73
<i>Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.</i> , [1978] A.C.F. n° 8 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Adjani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 32 ..	175
<i>Al Rawi & Ors, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs & Anor</i> , [2006] EWCA Civ 1279, [2007] 2 W.L.R. 1219	34, 73
<i>American Home Products Corp. v. Drackett Co. of Canada Ltd., The</i> , [1968] 2 R.C.É. 89, (1968), 55 C.P.R. 29	492
<i>Amnistie internationale Canada c. Canada (Chef d'état-major de la Défense)</i> , 2008 CF 336, [2008] 4 R.C.F. 546, conf. par 2008 CAF 401	460
<i>Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)</i> , [2001] A.C.F. n° 143 (C.A.F.) (QL), confirmant [1999] A.C.F. n° 458 (1 ^{re} inst.) (QL)	391
<i>Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)</i> , [2000] A.C.F. n° 1919 (C.A.) (QL)	492
<i>Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.</i> , [1987] 1 C.F. 173 (1 ^{re} inst.) ..	492
<i>Arulraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 529	232
<i>Assoc. des armateurs canadiens c. Canada</i> , [1995] A.C.F. n° 1420 (1 ^{re} inst.) (QL)	3
<i>Assoc. des sourds du Canada c. Canada</i> , 2006 CF 971, [2007] 2 R.C.F. 323 ..	34
<i>Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks</i> , [1959] R.C.É. 354, (1959), 31 C.P.R. 79	492
<i>Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1999] 2 R.C.S. 817	34, 129, 175, 232, 267, 360
<i>Bank of Montreal v. Merrill Lynch & Co. Inc.</i> (1997), 84 C.P.R. (3d) 262 (C.O.M.C.)	195
<i>Barrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 962	232
<i>Bassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2001 CFPI 742	360
<i>Baylor University c. Governor and Co. of Adventurers Trading into Hudson's Bay</i> , [2000] A.C.F. n° 984 (C.A.) (QL)	492

<i>Benjamin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 582	232
<i>Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation</i> , [1969] R.C.S. 192	492
<i>Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. Empresa Cubana Del Tabaco</i> (1975), 23 C.P.R. (2d) 274 (C.O.M.C.)	195
<i>Bernick v. The Queen</i> , 2002 DTC 7167 (C.S.J. Ont.)	145
<i>Black v. Canada (Prime Minister)</i> (2001), 54 O.R. (2d) 215, 199 D.L.R. (4th) 228, 147 O.A.C. 141 (C.A.)	3, 34
<i>Brown c. Baugh et autre</i> , [1984] 1 R.C.S. 192	255
<i>CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada</i> , 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, infirmant 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213	492
<i>Canada c. Addison & Leyen Ltd.</i> , 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, infirmant 2006 CAF 207, [2006] 4 R.C.F. 532	436
<i>Canada c. Grenier</i> , 2005 CAF 348, [2006] 2 R.C.F. 287	267
<i>Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa</i> , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339	175
<i>Canada (Justice) c. Khadr</i> , 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125, modifiant <i>sub nom. Khadr c. Canada (Ministre de la Justice)</i> , 2007 CAF 182, [2008] 1 R.C.F. 270, infirmant 2006 CF 509	34
<i>Canada (Justice) c. Khadr</i> , 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125, modifiant <i>sub nom. Khadr c. Canada (Ministre de la Justice)</i> , 2007 CAF 182, [2008] 1 R.C.F. 270	73
<i>Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Choovak</i> , 2002 CFPI 573	211
<i>Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Manoharan</i> , 2005 CF 1122	211
<i>Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Varela</i> , [2007] D.S.I. n° 32 (QL)	129
<i>Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada</i> , [1962] R.C.S. 729; (1962), 35 D.L.R. (2d) 49; 1962 DTC 1236	145
<i>Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks</i> (1961), 37 C.P.R. 89, 22 Fox. Pat. C. 49 (C. de l'É.)	492
<i>Cardinal et autre c. Directeur de l'Établissement Kent</i> , [1985] 2 R.C.S. 643 ..	3
<i>Castillo v. Texas</i> , 810 S.W.2d 180 (Tex. Crim. App. 1990)	460
<i>Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux)</i> , 2001 CSC 41, [2001] 2 R.C.S. 281	3
<i>Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350	267
<i>Chorzow Factory Case (Ger. v. Pol.)</i> (1928), P.C.I.J., Sr. A, No. 17 (13 septembre)	267
<i>Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.</i> , 2002 CAF 29, [2002] 3 C.F. 405 ..	195
<i>Cie pétrolière Impériale Ltée c. Canada; Inco Ltée c. Canada</i> , 2006 CSC 46, [2006] 2 R.C.S. 447	145
<i>Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema</i> , 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000) ..	492

<i>Community Credit Union Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)</i> , 2006 CF 1119	492
<i>Compagnie Générale des Établissements Michelin—Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses</i> , [1997] 2 C.F. 306 (1 ^{re} inst.)	492
<i>Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.</i> , 2002 CFPI 613, [2003] 1 C.F. 29, conf. par 2003 CAF 272	492
<i>Copello c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)</i> , 2003 CAF 295	34
<i>Council of Civil Service Unions v. Minister for Civil Service</i> , [1984] 3 All E.R. 935 (H.L.)	3
<i>Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2001 CFPI 266	175
<i>Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada</i> , 2007 CF 580, conf. par 2008 CAF 98	492
<i>Dallman v. The King</i> , [1942] R.C.S. 339, [1942] D.L.R. 145, (1942), 77 C.C.C. 289	255
<i>David c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2007 CF 546 .	175
<i>de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655	175
<i>Del Cid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 326	360
<i>dela Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CAF 186, [2007] 1 R.C.F. 387	175
<i>Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)</i> , 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3	73, 267
<i>Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft</i> , 2007 CF 1276, infirmant 2007 CF 1347	492
<i>Ducharme c. Canada</i> , 2005 CAF 137, confirmant 2004 CCI 488	436
<i>Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick</i> , 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 329 R.N.-B. (2 ^e) 1	175, 211, 232, 360, 391
<i>eBay Canada Ltd. c. M.R.N.</i> , 2007 CF 930	145
<i>eBay Canada Ltd. c. M.R.N.</i> , [2010] 1 R.C.F. 145, 2008 CAF 348	460
<i>Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)</i> , [1997] 3 R.C.S. 624 ..	267
<i>Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)</i> , 2003 CAF 24, [2003] 3 C.F. 140	391
<i>Email.ca Inc. c. Cheaptickets and Travel Inc.</i> , 2008 CAF 50, [2009] 2 R.C.F. 43 ..	492
<i>États-Unis c. Burns</i> , 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283	3, 34, 73
<i>États-Unis d'Amérique c. Cotroni; États Unis d'Amérique c. El Zein</i> , [1989] 1 R.C.S. 1469	267
<i>Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.</i> , 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20	492
<i>Fasken, David v. Minister of National Revenue</i> , [1948] R.C.É. 580, [1948] C.T.C. 265, (1948), 49 DTC 491	436
<i>Fernandopulle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CAF 91	211
<i>Ferracuti c. Canada</i> , [1998] A.C.I. n° 883 (QL)	436
<i>Ferring Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , 2003 CAF 274	391

<i>Francis Day & Hunter, Ltd. and Another v. Bron and Another</i> , [1963] 2 All E.R. 16 (C.A.)	492
<i>G.D. Searle & Co. c. Canada (Ministre de la Santé)</i> , 2008 CF 437, [2009] 2 R.C.F. 293	391
<i>GWG Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i> , [1981] A.C.F. n° 312 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Galanos c. Registraire des marques de commerce</i> , [1982] A.C.F. n° 1022 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Garland c. Consumers' Gas Co.</i> , 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629	267
<i>Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i> , [1983] 2 C.F. 878 (1 ^{re} inst.)	492
<i>Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 613 ..	360
<i>Gondos v. Hardy et al.</i> (1982), 38 O.R. (2d) 555, 64 C.P.R. (2d) 145 (H.C.J.) ..	492
<i>Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2009 CF 81	232
<i>Gosselin c. Québec (Procureur général)</i> , 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429 ..	3, 34, 267
<i>Grignon c. Roussel</i> , [1991] A.C.F. n° 557 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Gulri (Re)</i> , [1993] A.C.F. n° 654 (1 ^{re} inst.) (QL)	255
<i>Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des élections)</i> , [1993] 2 R.C.S. 995	267
<i>Hamdan v. Rumsfeld</i> , 548 U.S. 557 (2006)	34, 73
<i>Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555	360
<i>Herbko International, Inc. v. Kappa Books, Inc.</i> , 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002) ..	492
<i>Hicks v. Ruddock</i> , [2007] FCA 299	34
<i>Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)</i> , 2005 CAF 140, [2006] 1 R.C.F. 141	391
<i>Housen c. Nikolaisen</i> , 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235	145, 195, 436
<i>Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 1302	175
<i>Hurtado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2007 CF 552	175
<i>Hypothèques Trustco Canada c. Canada</i> , 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601 ..	145
<i>In re Cooper</i> , 254 F.2d 611 (C.C.P.A. 1958)	492
<i>In re Guantanamo Detainee Cases</i> , 355 F. Supp. 2d 443 (D.D.C. 2005)	34
<i>In re: Directives [Redacted Text] Pursuant to Section 105B of the Foreign Intelligence Surveillance Act</i> , 551 F.3d 1004 (F.I.S.C.R. 2008)	460
<i>In re: Sealed Case</i> , 310 F.3d 717 (F.I.S.C.R. 2002)	460
<i>Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [2000] A.C.F. n° 1906 (1 ^{re} inst.) (QL)	232
<i>James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national et autres</i> , [1984] 1 R.C.S. 614	145
<i>John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.</i> (1983), 2 C.P.R. (3d) 150 (C.O.M.C.)	195
<i>Kamel c. Canada (Procureur général)</i> , 2009 CAF 21, [2009] 4 R.C.F. 449	267

<i>Kaunda and Others v President of the Republic of South Africa</i> (CCT 23/04), [2004] ZACC 5	34
<i>Khadr c. Canada</i> , 2005 CF 1076, [2006] 2 R.C.F. 505	34, 73
<i>Khadr c. Canada</i> , 2009 CF 497	73
<i>Khadr c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)</i> , 2004 CF 1145	34, 73
<i>Khadr c. Canada (Procureur général)</i> , 2004 CF 1394	73
<i>Khadr c. Canada (Procureur général)</i> , 2006 CF 727, [2007] 2 R.C.F. 218	267
<i>Khadr c. Canada (Procureur général)</i> , 2008 CF 807	34, 73
<i>Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2001 CAF 345, [2002] 2 C.F. 413	360
<i>Kindler c. Canada (Ministre de la Justice)</i> , [1991] 2 R.C.S. 779	73
<i>Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.</i> , 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302	492
<i>Knight c. Indian Head School Division No. 19</i> , [1990] 1 R.C.S. 653	3
<i>L.E.G. v. A.G.</i> , 2002 BCSC 1455 (CanLII)	360
<i>Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.</i> , [1974] A.C.F. n° 1104 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)</i> , 2007 CF 797, inf. par 2008 CAF 244	391
<i>Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur général)</i> , 2008 CAF 354, [2009] 3 R.C.F. 547, confirmant 2008 CF 700	391
<i>Laframboise c. Canada</i> , [2002] A.C.I. n° 628 (QL)	436
<i>Lao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 219 ..	175
<i>Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 368 ..	232
<i>Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2002] S.C.C.A. n° 220 (QL)	360
<i>Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 1292 ...	360
<i>Libman c. La Reine</i> , [1985] 2 R.C.S. 178	145
<i>Livingston c. Canada</i> , 2008 CAF 89	436
<i>Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)</i> , 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477	460
<i>Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)</i> , 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230	460
<i>M.R.N. c. Chambre immobilière du Grand Montréal</i> , 2007 CAF 346, [2008] 3 R.C.F. 366, 2007 DTC 5740, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2008] 1 R.C.S. vi	145
<i>M.R.N. c. Sand Exploration Ltd.</i> , [1995] 3 C.F. 44 (1 ^{re} inst.)	145
<i>Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1994] A.C.F. n° 1691 (1 ^{re} inst.) (QL)	211
<i>Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1995] A.C.F. n° 1623 (C.A.) (QL)	211
<i>Maldonado c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration</i> , [1980] 2 C.F. 302 (C.A.)	360
<i>Malekzai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CF 1099	232

<i>Markevich c. Canada</i> , 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94	267
<i>Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.</i> (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.)	492
<i>Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.</i> , 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772	492
<i>McCutcheon c. Haufschild</i> , [1998] A.C.F. n° 290 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Medland c. Canada</i> , [1998] A.C.F. n° 708 (C.A.) (QL)	436
<i>Michaud c. Canada</i> , [1998] A.C.I. n° 908 (QL)	436
<i>Microsoft Corp. c. Cerrelli</i> , 2007 CF 1364	492
<i>Miller c. Canada (Procureur général)</i> , 2002 CAF 370	145
<i>Mohamed, R (on the application of) v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs</i> , [2008] EWHC 2048 (Admin)	34
<i>Momcilovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 79	360
<i>Mooker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 518	232
<i>Mugesara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100	129
<i>Mulholland c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2001 CFPI 597, [2001] 4 C.F. 99	360
<i>Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys</i> , 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256	267
<i>Nalbandian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 1128	175
<i>Ngalla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1998] A.C.F. n° 360 (1 ^{re} inst.) (QL)	255
<i>Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.)</i> , [1999] 3 R.C.S. 46, (1999), 216 R.N.-B. (2 ^e) 25	34
<i>Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres</i> , [1985] 1 R.C.S. 441	3, 267
<i>Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635	360
<i>PVR Co. v. Decosol (Can.) Ltd.</i> (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F. 1 ^{re} inst.)	492
<i>Pacia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 804	232
<i>Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.</i> , [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL)	195
<i>Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CAF 355	211
<i>Pascual c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 993	175
<i>People v. Perez</i> , 848 N.Y.S.2d 525 (N.Y. Sup. Ct.)	460
<i>Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.</i> (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1 ^{re} inst.)	492
<i>Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade</i> , 2007 CSC 13, [2007] 1 R.C.S. 588, infirmant sub nom. <i>Kremikovtzi Trade c. Swift Fortune (Le)</i> , 2006 CAF 1, [2006] 3 R.C.F. 475	145
<i>Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre</i> , [1980] 2 R.C.S. 735	3

<i>Public Committee against Torture in Israel v. State of Israel</i> , HCJ 5100/94, (1999), 38 <i>I.L.M.</i> 1471	34
<i>R. c. Blackman</i> , 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298	267
<i>R. c. Bolton</i> , [1976] 1 C.F. 252 (C.A.)	226
<i>R. c. D.B.</i> , 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3	34
<i>R. c. Hape</i> , 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292	34, 73, 460
<i>R. c. J. (J.T.)</i> , [1990] 2 R.C.S. 755	360
<i>R. c. L.T.H.</i> , 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739	360
<i>R. c. Marquard</i> , [1993] 2 R.C.S. 22	492
<i>R. c. McKinlay Transport Ltd.</i> , [1990] 1 R.C.S. 627	145
<i>R. c. Smith</i> , [1992] 2 R.C.S. 915	267
<i>R. c. Stinchcombe</i> , [1991] 3 R.C.S. 326	73
<i>R. c. Taillefer</i> , [1995] J.Q. n° 496 (C.A.) (QL)	460
<i>R. v. Connors</i> (1998), 155 D.L.R. (4th) 391, [1998] 8 W.W.R. 421, 49 B.C.L.R. (3d) 376	255
<i>R. v. Giles</i> , 2007 BCSC 1147	460
<i>R. v. Gougeon</i> (1980), 55 C.C.C. (2d) 218 (C.A. Ont.)	255
<i>R. v. J.W.D.</i> (1997), 26 O.T.C. 381 (Div. gén.)	255
<i>R. v. Martin</i> , [1996] O.J. n° 4343 (C.J.) (QL)	255
<i>R. v. McQueen</i> (1975), 25 C.C.C. (2d) 262, [1975] W.W.R. 604 (C.A. Alb.) ...	460
<i>R. v. Mitchell</i> (1997), 36 O.R. (3d) 643, 121 C.C.C. (3d) 139 (C.A.)	255
<i>R. v. Paul-Marr</i> , 2005 NSCA 73, 234 N.S.R. (2d) 6, 99 C.C.C. (3d) 424	255
<i>R. v. S.P.</i> , [1996] O.J. n° 4620 (Div. gén.) (QL)	255
<i>R. v. Taylor</i> (1997), 42 C.R.R. (2d) 371 (C.A.C.-B.), conf. par [1998] 1 R.C.S. 26 .	460
<i>R. v. Wilson</i> (1997), 44 C.R.R. (2d) 480 (C.J. Ont.)	255
<i>Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</i> , [1992] 2 C.F. 306 .	129
<i>Raposo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 118	232
<i>Rasul v. Bush</i> , 542 U.S. 466 (2004)	34, 73
<i>Redeemer Foundation c. Canada (Revenu national)</i> , 2008 CSC 46, [2008] 2 R.C.S. 643	145
<i>Reg. v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Bugdaycay</i> , [1987] A.C. 514 (H.L.)	3
<i>Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.</i> , [1974] R.C.S. 438	492
<i>Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.</i> , 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132 ..	492
<i>Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)</i> , [1987] 1 R.C.S. 313	267
<i>Renvoi relatif à la sécession du Québec</i> , [1998] 2 R.C.S. 217	267
<i>Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B.</i> , [1985] 2 R.C.S. 486	73
<i>Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)</i> , [1998] 1 R.C.S. 27	391, 460
<i>Roger Judge v. Canada</i> , Communication No. 829/1998, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003)	3
<i>Rosenberg v. Yee Chien Woo</i> , 402 U.S. 49 (1971)	211
<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , [1990] 1 C.F. 74 (1 ^{re} inst.)	226

<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , [1990] 1 C.F. 84 (1 ^{re} inst.)	226
<i>Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , [1990] 1 C.F. 90 (C.A.)	226
<i>Sadeghi-Pari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CF 282	360
<i>Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2007 CF 156	360
<i>Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.</i> , [1993] A.C.F. n° 1283 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Semextant c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2009 CF 29	211
<i>Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 356	232
<i>Shchegolevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 527	232
<i>Slaight Communications Inc. c. Davidson</i> , [1989] 1 R.C.S. 1038	73
<i>Smith c. Canada (Procureur général)</i> , 2009 CF 228, [2010] 1 R.C.F. 3	34
<i>Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet</i> , 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427	145
<i>Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3	3, 34, 73
<i>Telfer c. Canada (Agence du revenu)</i> , 2009 CAF 23	360
<i>Thandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 489	360
<i>Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.</i> , 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336	492
<i>Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd.</i> , [1980] 1 C.F. 740 (1 ^{re} inst.)	195
<i>Tioxide Canada Inc. c. Canada</i> , [1994] A.C.F. n° 634 (C.A.) (QL)	226
<i>Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.</i> , 2005 CF 10	492
<i>Trinidad and Tobago (Republic) v. Davis</i> , 2008 ABCA 275, 433 A.R. 253, [2008] 12 W.W.R. 633, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2008] C.S.C.R. n° 421 (QL)	255
<i>U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.</i> , [1995] A.C.F. n° 962 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>U.S. v. Denman</i> , 100 F.3d 399 (5th Cir. 1996)	460
<i>U.S. v. Jackson</i> , 471 F.3d 910 (7th Cir. 2000)	460
<i>U.S. v. Luong</i> , 471 F.3d 1107 (9th Cir. 2006)	460
<i>U.S. v. Ramirez</i> , 112 F.3d 849 (7th Cir. 1997)	460
<i>U.S. v. Rodriguez</i> , 968 F.2d 130 (2d Cir. 1992)	460
<i>U.S. v. Tavarez</i> , 40 F.3d 1136 (10th Cir. 1994)	460
<i>Unitel Communications Inc. c. Bell Canada</i> , [1995] A.C.F. n° 613 (1 ^{re} inst.) (QL)	492
<i>Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2001 CFPI 483, [2001] 4 C.F. 42	129
<i>Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 91	232
<i>Veffer c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)</i> , 2008 CAF 247, [2008] 1 R.C.F. 61	267

<i>Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée</i> , 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824	492
<i>Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.</i> , 2005 CF 1650	492
<i>Vithiyananthan c. Canada (Procureur général)</i> , [2000] 3 C.F. 576 (1 ^{re} inst.)	255
<i>WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.</i> , 2003 CF 962	492
<i>Wall v. Horn Abbot Ltd.</i> , 2007 NSSC 197, 256 N.S.R. (2d) 34	492
<i>Wannan c. Canada</i> , 2003 CAF 423	436
<i>Wyeth Canada c. ratiopharm Inc.</i> , 2007 CAF 264, [2008] 1 R.C.F. 447, infirmant 2007 CF 340	391
<i>Young c. Young</i> , [1993] 4 R.C.S. 3	360
<i>Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 717 ...	360
<i>Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CAF 89 ...	129

**STATUTES
AND
REGULATIONS
CITED**

**LOIS
ET
RÈGLEMENTS
CITÉS**

**STATUTES
CANADA**

**LOIS
CANADA**

<p>Anti-terrorism Act, S.C. 2001, c. 41</p>	<p>Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41</p>	460
<p>Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32 Part/Partie II</p>	<p>Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32</p>	492
<p>Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5 s./art. 38–38.16</p>	<p>Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5</p>	73
<p>Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982 Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44] s./art. 1</p>	<p>Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]</p>	34, 73, 267 492 34, 73, 267 3, 34, 73, 267 145, 460 34, 73 34 34, 73, 267

Canadian Human Rights Act,	Loi canadienne sur les droits de la personne,	
R.S.C., 1985, c. H-6	L.R.C. (1985), ch. H-6	
s./art. 11		226
Canadian Security Intelligence Service Act,	Loi sur le service canadien du renseignement de	
	sécurité,	
R.S.C., 1985, c. C-23	L.R.C. (1985), ch. C-23	
s./art. 2		460
s./art. 12		460
s./art. 21		460
s./art. 24		460
s./art. 26		460
Citizenship Act,	Loi sur la citoyenneté,	
R.S.C., 1985, c. C-29	L.R.C. (1985), ch. C-29	
s./art. 22(1)(b)		255
Copyright Act,	Loi sur le droit d'auteur,	
R.S.C., 1985, c. C-42	L.R.C. (1985), ch. C-42	
s./art. 2		492
s./art. 3(1)		492
s./art. 5		492
s./art. 6		492
s./art. 6(4)		492
s./art. 14(1)		492
s./art. 14.1		492
s./art. 14.2		492
s./art. 27		492
s./art. 28.1		492
s./art. 28.2		492
s./art. 29		492
s./art. 34(1)		492
s./art. 34.1		492
s./art. 35(1)		492
s./art. 36(1)		492
s./art. 37		492
s./art. 38.1(1)		492
s./art. 39(1)		492
s./art. 41		492
s./art. 49		492
s./art. 53		492
s./art. 55(1)		492
Crimes Against Humanity and War Crimes Act,	Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes	
	de guerre,	
S.C. 2000, c. 24	L.C. 2000, ch. 24	
s./art. 4		129
s./art. 5		129
s./art. 6		129
s./art. 7		129

Criminal Code,	Code criminel,	
R.S.C., 1985, c. C-46	L.R.C. (1985), ch. C-46	
— — —		267
s./art. 183		460
s./art. 264.1(1)(a)		255
s./art. 266		255
s./art. 269.1(1)		73
 Crown Liability and Proceedings Act,	 Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif,	
R.S.C., 1985, c. C-50	L.R.C. (1985), ch. C-50	
s./art. 1		267
 Department of Foreign Affairs and International Trade Act,	 Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,	
R.S.C., 1985, c. E-22	L.R.C. (1985), ch. E-22	
s./art. 10		3, 73
 Divorce Act,	 Loi sur le divorce,	
R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 3	L.R.C. (1985) (2 ^e suppl.), ch. 3	
— — —		436
 Extradition Act,	 Loi sur l'extradition,	
S.C. 1999, c. 18	L.C. 1999, ch. 18	
s./art. 3(1)(b)(i)		255
 Federal Courts Act,	 Loi sur les Cours fédérales,	
R.S.C., 1985, c. F-7	L.R.C. (1985), ch. F-7	
s./art. 1		267
s./art. 18		267
s./art. 18.1		267
 Geneva Conventions Act,	 Loi sur les Conventions de Genève,	
R.S.C., 1985, c. G-3, Schedules I-IV	L.R.C. (1985), ch. G-3, annexes I à IV	
Art. 3		34
 Immigration Act,	 Loi sur l'immigration,	
R.S.C., 1985, c. I-2	L.R.C. (1985), ch. I-2	
s./art. 19(1)(j)		129
s./art. 19(2)(a)		255

Immigration and Refugee Protection Act,	Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,	
S.C. 2001, c. 27	L.C. 2001, ch. 27	
s./art. 3(2)(a)		211
s./art. 25		175, 232
s./art. 25(1)		360
s./art. 35(1)(a)		129
s./art. 36		129
s./art. 42		175
s./art. 52		232
s./art. 65		175
s./art. 72		129
s./art. 74		129
s./art. 77		267
s./art. 98		211
 Income Tax Act,	 Loi de l'impôt sur le revenu,	
S.C. 1970-71-72, c. 63	S.C. 1970-71-72, ch. 63	
s./art. 231.6		145
 Income Tax Act,	 Loi de l'impôt sur le revenu,	
R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1	L.R.C. (1985) (5 ^e suppl.), ch. 1	
s./art. 160		436
s./art. 231		145
s./art. 231.1		145
s./art. 231.2		145
s./art. 231.3		145
s./art. 231.4		145
s./art. 231.5		145
s./art. 231.6		145
s./art. 231.7		145
s./art. 238		145
s./art. 248(1)		145
 International Transfer of Offenders Act,	 Loi sur le transfèrement international des délinquants,	
S.C. 2004, c. 21	L.C. 2004, ch. 21	
— — —		73
 Interpretation Act,	 Loi d'interprétation,	
R.S.C., 1985, c. I-21	L.R.C. (1985), ch. I-21	
s./art. 34(1)(a)		255
 National Defence Act,	 Loi sur la défense nationale,	
R.S.C., 1985, c. N-5	L.R.C. (1985), ch. N-5	
s./art. 273.64		460

Patent Act,	Loi sur les brevets,	
R.S.C., 1985, c. P-4	L.R.C. (1985), ch. P-4	
s./art. 55		391
Privacy Act,	Loi sur la protection des renseignements personnels,	
R.S.C., 1985, c. P-21	L.R.C. (1985), ch. P-21	
— — —		267
Trade Mark and Design Act,	Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique,	
R.S.C. 1927, c. 201	S.R.C. 1927, ch. 201	
— — —		492
Trade-marks Act,	Loi sur les marques de commerce,	
R.S.C., 1985, c. T-13	L.R.C. (1985), ch. T-13	
s./art. 2		195, 492
s./art. 6		492
s./art. 7		492
s./art. 9(1)(j)		492
s./art. 9(n)(iii)		492
s./art. 10		195
s./art. 11.12		195
s./art. 12		492
s./art. 12(1)		195
s./art. 13(1)(b)		492
s./art. 19		492
s./art. 20		492
s./art. 53.2		492
s./art. 57		492
Trade Marks Act,	Loi sur les marques de commerce,	
S.C. 1952-53, c. 49	S.C. 1952-53, ch. 49	
s./art. 2(f)		492
s./art. 2(w)		492
United Nations Act,	Loi sur les Nations Unies,	
R.S.C., 1985, c. U-2	L.R.C. (1985), ch. U-2	
s./art. 2		267

BRITISH COLUMBIA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Family Relations Act,	Family Relations Act,	
R.S.B.C. 1996, c. 128	R.S.B.C. 1996, ch. 128	
— — —		436

ONTARIO

ONTARIO

Family Law Act,

Loi sur le droit de la famille,

R.S.O. 1990, c. F.3

L.R.O. 1990, ch. F.3

s./art. 30	436
s./art. 31	436
s./art. 33	436

QUEBEC

QUÉBEC

Charter of human rights and freedoms,

Charte des droits et libertés de la personne,

R.S.Q., c. C-12

L.R.Q., ch. C-12

s./art. 3	492
-----------------	-----

Civil Code of Québec,

Code civil du Québec,

S.Q. 1991, c. 64

L.Q. 1991, ch. 64

Art. 1457	492
-----------------	-----

UNITED STATES

ÉTATS-UNIS

Military Commissions Act of 2006,

Military Commissions Act of 2006,

Pub. L. 109-366, 120 Stat. 2600

Pub. L. 109-366, 120 Stat. 2600

— — —	34
§ 948r(c)	73

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968,

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968,

18 U.S.C.

18 U.S.C.

s./art. 2510	460
s./art. 2518(3)	460

**ORDERS AND REGULATIONS
CANADA**

**ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS
CANADA**

Canadian Passport Order,

Décret sur les passeports canadiens,

SI/81-86

TR/81-86

s./art. 4(3)	267
s./art. 10.1	267

Food and Drug Regulations,

Règlement sur les aliments et drogues,

C.R.C., c. 870

C.R.C., ch. 870

s./art. B.02.016	195
s./art. B.02.020	195
Part/partie C	391
Division/titre 8	391

Immigration and Refugee Protection Regulations,	Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,	
SOR/2002-227	DORS/2002-227	
s./art. 117		175
s./art. 117(9)(d)		360
s./art. 231		129
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations,	Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité),	
SOR/93-133	DORS/93-133	
s./art. 2		391
s./art. 3		391
s./art. 4		391
s./art. 4.1		391
Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations,	Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité),	
SOR/99-379	DORS/99-379	
— — —		391
United Nations Al-Qaida and Taliban Regulations,	Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban,	
SOR/99-444	DORS/99-444	
— — —		267
RULES	RÈGLES	
CANADA	CANADA	
Federal Court Rules, 1998,	Règles de la Cour fédérale (1998),	
SOR/98-106	DORS/98-106	
r. 109		226
Federal Courts Rules,	Règles des Cours fédérales,	
SOR/98-106	DORS/98-106	
r. 1	73, 267, 391, 492	
r. 75	492	
r. 81(2)	267	
r. 210	492	
r. 222	492	
r. 225	492	
r. 255	492	
r. 302	73	
r. 400(3)	492	
r. 407	492	
Tariff/tarif B	391, 492	
Column/colonne IV	391, 492	

**TREATIES
AND
OTHER
INSTRUMENTS
CITED**

**TRAITÉS
ET
AUTRES
INSTRUMENTS
CITÉS**

PAGE

AGREEMENTS

ACCORDS

**United Nations Security Council Resolution
1267 (1999),**
adopted by the Security Council at its 4051st
meeting, on 15 October 1999

**Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution
1267 (1999),**
adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051^e
séance, le 15 octobre 1999

----- 267

**Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution
1333 (2000),**
adopted by the Security Council at its 4251st
meeting, on 19 December 2000

**United Nations Security Council Resolution
1333 (2000),**
adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4251^e
séance, le 19 décembre 2000

----- 267

**United Nations Security Council Resolution
1390 (2002),**
adopted by the Security Council at its 4452nd
meeting, on 16 January 2002

**Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution
1390 (2002),**
adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4452^e
séance, le 16 janvier 2002

----- 267

**United Nations Security Council Resolution
1455 (2003),**
adopted by the Security Council at its 4686th
meeting, on 17 January 2003

**Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution
1455 (2003),**
adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4686^e
séance, le 17 janvier 2003

----- 267

United Nations Security Council Resolution 1526 (2004), adopted by the Security Council at its 4908th meeting, on 30 January 2004	Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution 1526 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4908 ^e séance, le 30 janvier 2004	267

United Nations Security Council Resolution 1617 (2005), adopted by the Security Council at its 5244th meeting, on 29 July 2005	Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution 1617 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244 ^e séance, le 29 juillet 2005	267

United Nations Security Council Resolution 1735 (2006), adopted by the Security Council at its 5609th meeting, on 22 December 2006	Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution 1735 (2006), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5609 ^e séance, le 22 décembre 2006	267

United Nations Security Council Resolution 1822 (2008), adopted by the Security Council at its 5928th meeting, on 30 June 2008	Nations Unies Conseil de sécurité. Résolution 1822 (2008), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5928 ^e séance, le 30 juin 2008	267

TREATIES

TRAITÉS

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, (Paris Act of July 24, 1971 as amended on September 28, 1979) [1988] Can. T.S. No. 18	Conventio de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, (Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979) [1988] R.T. Can. n° 18	145, 492

Charter of the United Nations, June 26, 1945, [1945] Can. T.S. No. 7	Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, [1945] R.T. Can. n° 7	
Art. 24		267
Art. 25		267
Art. 41		267

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, December 10, 1984, [1987] Can. T.S. No. 36	Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, [1987] R.T. Can. n° 36	

Art. 1		73
Art. 15		34

Art. 1		34
Art. 15		34

Convention on Cybercrime,	Convention sur la cybercriminalité,	
23 November 2001, 2296 U.N.T.S. 167, Eur. T.S. 185	23 novembre 2001, 2296 R.T.N.U. 167, S.T.E. 185	
preamble/préambule		460
Art. 2		460
Art. 3		460
Art. 4		460
Art. 5		460
Art. 32		460
Convention on International Civil Aviation,	Convention relative à l'aviation civile internationale,	
December 7, 1944, [1944] Can. T.S. No. 36	7 décembre 1944, [1944] R.T. Can. n° 36	
— — —		267
Convention on the Rights of the Child,	Convention relative aux droits de l'enfant,	
November 20, 1989, [1992] Can. T.S. No. 3	20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. n° 3	
Art. 1		34
Art. 19		34
Art. 37		34
Art. 37(a)		73
Art. 39		34
Art. 40		34
Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation,	Convention portant réglementation de la navigation aérienne,	
signed at Paris, October 13, 1919	signée à Paris le 13 octobre 1919	
— — —		267
International Covenant on Civil and Political Rights,	Pacte international relatif aux droits civils et politiques,	
December 19, 1966, [1976] Can. T.S. No. 47	19 décembre 1966, [1976] R.T. Can. n° 47	
Art. 18		492
Art. 19		492
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in Armed Conflict,	Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés,	
May 25, 2000, [2002] Can. T.S. No. 5	25 mai 2000, [2002] R.T. Can. n° 5	
— — —		73
Art. 1		34
Art. 4		34
Rome Statute of the International Criminal Court,	Statut de Rome de la Cour pénale internationale,	
17 July 1998, 2187 U.N.T.S. 90	17 juillet 1998, 2187 R.T.N.U. 90	
— — —		129

United Nations Convention Relating to the Status of Refugees,	Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés,	
July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6	28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6	
Art. 1A(2)		267
Art. 1E		211
Art. 1F		211
Art. 1F(a)		129
 Vienna Convention on Consular Relations,	 Convention de Vienne sur les relations consulaires,	
April 24, 1963, [1974] Can. T.S. No. 25	24 avril 1963, [1974] R.T. Can. n° 25	
Art. 36		73

AUTHORS CITED

	PAGE
<i>Black's Law Dictionary</i> , 8th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 2004, “process”	267
Canada. Department of Finance. <i>The White Paper: Tax Reform 1987</i> . Ottawa: Department of Finance, 1987	145
Canada. Parliament. House of Commons. Committee on Foreign Affairs and International Development. Subcommittee on International Human Rights. <i>Omar Khadr: Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development</i> , June 2008, online: < http://www2.parl.gc.ca/content/ hoc/Committee/392/FAAE/Reports/RP3572352/faaerp07/faaerp07-e.pdf > ..	34
Canadian Broadcasting Corporation. <i>Doc Zone</i> . “The U.S. vs Omar Khadr”, October 16, 2008	73
<i>Canadian Oxford Dictionary</i> , 2nd ed. Toronto: Oxford University Press, 2004, “process”	267
Citizenship and Immigration Canada. <i>Overseas Processing Manual (OP)</i> . Chapter OP 2: Processing Members of the Family Class, online: < http://www. cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op02-eng.pdf >	175
Citizenship and Immigration Canada. <i>Overseas Processing Manual (OP)</i> . Chapter OP 4: Processing of Applications under Section 25 of the IRPA, online: < http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/op/op04-eng.pdf > ...	175
Currie, John H. <i>Public International Law</i> , 2nd ed. Toronto: Irwin Law, 2008 ..	460
<i>Explanatory Report to the Convention on Cybercrime</i> , 23 November 2001, Eur. T.S. 185 (entered into force 1 July 2004), paras. 38, 58, online: < http:// conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm >	460
Fassbender, Bardo. <i>Targeted Sanctions and Due Process</i> . Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs, Berlin: Humboldt University Berlin, 2006	267
Fox, Harold G. <i>The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition</i> , 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972	195
Gill, Kelly and R. Scott Jolliffe. <i>Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition</i> , 4th ed. loose-leaf. Toronto: Carswell, 2002	195, 492
Goldsmith, Jack L. “The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches” (2001), <i>U. Chi. Legal F.</i> 103	460
Harper, James E. “Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: the Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents” (2004), <i>45 Idea</i> 77 ..	492
Health Canada. Changes to Marketed New Drug Products, April 1994	392

	PAGE
Hogg, Peter W. <i>Constitutional Law of Canada</i> , 5th ed. supplemented. Toronto: Thomson/Carswell, 2007	73
<i>House of Commons Debates</i> , No. 013 (1 November 2007), at page 693 (Hon. Stockwell Day)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 014 (2 November 2007), at page 744 (Hon. Peter van Load)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 020 (20 November 2007), at page 1115 (Hon. Rob Nicholson)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 022 (22 November 2007), at page 1236 (Hon. Rob Nicholson)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 026 (28 November 2007), at page 1493 (Rob Moore)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 041 (31 January 2008), at page 2457 (Deepak Obhrai)	3
<i>House of Commons Debates</i> , No. 068 (31 March 2008), at page 4252 (Hon. Maxime Bernier)	3
Hughes, Roger T. <i>et al. Hughes on Trade Marks</i> , 2nd ed., loose-leaf. Markham: LexisNexis Canada, 2005	492
Hughes, Roger T. <i>Hughes on Trade Marks</i> , loose-leaf. Toronto: Butterworths, 1984	492
McCarthy, J. Thomas. <i>McCarthy on Trademarks and Unfair Competition</i> , 4th ed., loose-leaf. St. Paul, Minn.: West, 1998	492
Nixon, Margaret. “The Minister’s Power to Issue Requirements: Minister of National Revenue v. Greater Montréal Real Estate Board” (2008), 15 <i>Tax Litigation</i> 954	145
Regulatory Impact Analysis Statement, SOR/2006-242, <i>C. Gaz.</i> 2006.II.1510 . .	391
<i>Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français</i> . Laurier Books Ltd., 2000, “ <i>werben</i> ”	492
<i>Robert & Collins Senior: French-English, English-French Dictionary</i> , 6th ed. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2002, “ <i>aboutissement</i> ”	267
<i>Security Council Report. Update Report No. 4, April 21, 2008</i> . “1267 Committee (Al-Qaida/Taliban Sanctions)”, online: < http://www.securitycouncilreport.org >	267
Sopinka, John <i>et al. The Law of Evidence in Canada</i> . Toronto: Butterworths, 1992	492
United Nations Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities. <i>Consolidated List established and maintained by the 1267 Committee with respect to Al-Qaida, Usama bin Laden, and the Taliban and other individuals, groups undertakings and entities associated with them</i> , online: < http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/consolidatedlist.pdf >	267

AUTHORS CITED

Ixxv
PAGE

United Nations Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities. <i>Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work</i> , adopted on 7 November 2002, as amended on 10 April 2003, 21 December 2005, 29 November 2006, 12 February 2007 and 9 December 2008	267
University of Ottawa. <i>Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic</i> , online: < http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/ >	460
Wilske, Stephan and Teresa Schiller. “International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?” (1997), 50 <i>Fed. Com. L.J.</i> 117 . .	460
Woolf, Lord. “Judicial Review—The Tensions Between the Executive and the Judiciary” (1998), 114 <i>Law Q. Rev.</i> 579	267

DOCTRINE CITÉE

	PAGE
<i>Black's Law Dictionary</i> , 8 ^e éd. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 2004, « process »	267
Canada. Ministère des finances. <i>Livre blanc : Réforme fiscale 1987</i> . Ottawa : Ministère des finances, 1987	145
Canada. Parlement. Chambre des communes. Comité permanent des Affaires étrangères et du développement international. Sous-comité des Droits internationaux de la personne. <i>Omar Khadr : Rapport du Comité permanent des Affaires étrangères et du développement international</i> , juin 2008, en ligne : < http://www2.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/392/FAAE/Reports/ RP3572352/faaerp07/faaerp07-f.pdf >	3
<i>Canadian Oxford Dictionary</i> , 2 ^e éd. Toronto : Oxford University Press, 2004, « process »	267
Citoyenneté et Immigration Canada. <i>Traitement des demandes à l'étranger (OP)</i> . Chapitre OP 2 : Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial, en ligne : < http://www.cic.gc.ca/francais/ ressources/guides/op/op02-fra.pdf >	175
Citoyenneté et Immigration Canada. <i>Traitement des demandes à l'étranger (OP)</i> . Chapitre OP 4 : Traitement des demandes présentées en vertu de l'article 25 de la LIPR, en ligne : < http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/ op04-fra.pdf >	175
Currie, John H. <i>Public International Law</i> , 2 ^e éd. Toronto : Irwin Law, 2008	460
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 013 (1 ^{er} novembre 2007), à la page 693 (l'hon. Stockwell Day)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 014 (2 novembre 2007), à la page 744 (l'hon. Peter van Loan)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 020 (20 novembre 2007), à la page 1115 (l'hon. Rob Nicholson)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 022 (22 novembre 2007), à la page 1236 (l'hon. Rob Nicholson)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 026 (28 novembre 2007), à la page 1493 (Rob Moore)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 041 (31 janvier 2008), à la page 2457 (Deepak Obhrai)	3
<i>Débats de la Chambre des communes</i> , n° 068 (31 mars 2008), à la page 4252 (l'hon. Maxime Bernier)	3

	PAGE
Fassbender, Bardo. <i>Targeted Sanctions and Due Process</i> . Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs, Berlin : Humboldt University Berlin, 2006	267
Fox, Harold G. <i>The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition</i> , 3 ^e éd. Toronto : Carswell, 1972	195
Gill, Kelly et R. Scott Jolliffe. <i>Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition</i> , 4 ^e éd. (feuilles mobiles). Toronto : Carswell, 2002	195, 492
Goldsmith, Jack L. « The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches » (2001), <i>U. Chi. Legal F.</i> 103	460
Harper, James E. « Single Literary Titles and Federal Trademark Protection: the Anomaly between the USPTO and Case Law Precedents » (2004), 45 <i>Idea</i> 77	492
Hogg, Peter W. <i>Constitutional Law of Canada</i> , 5 ^e éd. supplémentée. Toronto : Thomson/Carswell, 2007	73
Hughes, Roger T. <i>et al. Hughes on Trade Marks</i> , 2 ^e éd. feuilles mobiles. Markham : LexisNexis Canada, 2005	492
Hughes, Roger T. <i>Hughes on Trade Marks</i> , feuilles mobiles. Toronto : Butterworths, 1984	492
McCarthy, J. Thomas. <i>McCarthy on Trademarks and Unfair Competition</i> , 4 ^e éd. feuilles mobiles. St. Paul, Minn. : West, 1998	492
Nations Unies. Comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées. <i>Directives régissant la conduite des travaux du Comité</i> , adoptées le 7 novembre 2002, modifiées les 10 avril 2003, 21 décembre 2005, 29 novembre 2006, 12 février 2007 et 9 décembre 2008	267
Nations Unies. Comité du Conseil de sécurité créée par la Résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées. <i>Liste récapitulative concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés</i> , en ligne : < http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/consolidated list.pdf >	267
Nixon, Margaret. « The Minister's Power to Issue Requirements: Minister of National Revenue v. Greater Montréal Real Estate Board » (2008), 15 <i>Tax Litigation</i> 954	145
Rapport explicatif sur la <i>Convention sur la cybercriminalité</i> , 23 novembre 2001, S.T.E. 185, par. 38, 58, en ligne : < http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/185.htm >	460
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, DORS/2006-242, <i>Gaz. C.</i> 2006.II.1510	391
<i>Robert & Collins Dictionnaire Français-Allemand/Allemand-Français</i> . Laurier Books Ltd., 2000, « <i>werben</i> »	492
<i>Robert & Collins Senior: Dictionnaire français-anglais, anglais-français</i> , 6 ^e éd. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2002, « <i>aboutissement</i> »	267

Santé Canada. Modifications aux drogues nouvelles sur le marché, avril 1994 . . .	391
<i>Security Council Report. Update Report No. 4, April 21, 2008. « 1267 Committee (Al-Qaida/Taliban Sanctions) », en ligne : <http://www.securitycouncilreport.org></i>	267
Société Radio-Canada. <i>Doc Zone</i> , « The U.S. vs Omar Khadr », le 16 octobre 2008	73
Sopinka, John <i>et al.</i> <i>The Law of Evidence in Canada</i> . Toronto : Butterworths, 1992	492
Université d'Ottawa. <i>Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada</i> , en ligne : < http://www.cippic.ca/projects-cases-lawful-access/ > . . .	460
Wilske, Stephan et Teresa Schiller. « International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet? » (1997), <i>50 Fed. Com. L.J.</i> 117 . .	460
Woolf, Lord. « Judicial Review—The Tensions Between the Executive and the Judiciary » (1998), <i>114 Law Q. Rev.</i> 579	267

