

Copyright Board
Canada



Commission du droit d'auteur
Canada

Ottawa, August 24, 1990

FILE 1990-3
UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS

Non-exclusive licence to Maclean Hunter Limited to reproduce magazine covers in a promotional calendar.

Reasons for the Order

On August 14, 1990, Maclean Hunter Limited applied under the provisions of section 70.7 of the Copyright Act, ("the Act") for a licence to reproduce fifteen works that had been published on the cover of various issues of Chatelaine magazine between 1928 and 1938. The applicant intends to reproduce the works in a calendar to be sent free of charge, as an incentive to subscribe or resubscribe to Chatelaine magazine.

The applicant submits that the owners of the copyright in these works cannot be located. An exhaustive search of the applicant's records has failed to date to identify the authors or to reveal any form of agreements with them. The applicant has contacted Vis-Art, an organization that collects royalties for a number of visual artists, in the hope that it could identify and locate the owners of the copyright in these works.

The applicant submitted that to the best of its knowledge, the fee for this sort of use is approximately \$50 per cover.

The Board contacted Vis-Art for further information. Ms. Edith Yeomans, National Director of the licensing body, confirmed that she had been unable to identify the owners, although she hoped to provide at least a partial answer some time in the future. In a letter dated August 22, 1990, Vis-Art did not oppose the applicant's request; however, it submitted that its rate for publication in colour of 10,000 copies of a promotional calendar is \$642 for the cover, and \$428 for each insert. This is confirmed by the rate schedule approved by the Board of Directors of Vis-Art in June 1989. The licensing body also submitted that inquiries directed to several commercial illustrators had confirmed that they would charge a fee of between 50 to 100 per cent of the cost of the original job for the reproduction of a commercial illustration.

The applicant offered to put the amount of \$750 in trust for a period of 3 years, at which time any remaining funds would revert to it. Counsel for the applicant did not contend that the rate suggested by Vis-Art was unreasonable. He asked for an opportunity to establish whether or not these rates were representative of the rate that would actually be charged in the present circumstances, as well as to make submissions as to the total amount that should be paid given the possibility that some of the works might have entered into the public domain.

This application raises several interesting issues. These cannot be fully addressed by the Board in time to allow the applicant to go to press by today, Friday, August 24, 1990, as is its intention. However, the wording of subsection 70.7(2) of the Act, which grants the Board the power to fix the terms and conditions of the licence the applicant requests, are wide enough to allow the Board to address the situation promptly while reserving its final decision on some of the details raised by the application. Therefore, the Board grants to the applicant the licence it has requested. The reasons for some of the elements of the order are as follows.

A) The expiry date of the licence.

The applicant would have preferred that the licence remain in effect until June 1, 1991, so as to allow sufficient time to complete the distribution of the calendars. The Board finds it unnecessary that the licence remain in effect until that date, since distribution is not "an act mentioned in section 3", for which the Board is authorized to issue a licence under section 70.7 of the Act.

B) The cost of the licence.

Unless the applicant provides evidence to the contrary, the Board considers it ought to regard the Vis-Art rate schedule as both reasonable and representative of industry practice.

C) The holding in trust of the funds and the disposition of unclaimed funds.

The Board believes that the "terms and conditions" provision contained in subsection 70.7(2) of the Act allows it to make use of any device that will protect the interests of the unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant.

Subsection 70.7(3) of the Act does provide unlocatable copyright owners with a remedy where a licensee does not pay the amount the Board's licence provides for. Even so, the Board intends to minimize the number of occurrences where copyright owners would have to avail themselves of this right. This is the reason for ordering the payment of the amounts into a trust fund, a measure suggested by the applicant itself. In the meantime, the Board is prepared to consider arguments as to:

- i) the manner in which the funds should be held;
- ii) the manner in which any funds unclaimed by January 1, 1996, might be disposed of;
- iii) whether the applicant ought to be allowed to post a bond for the above-mentioned amount, rather than holding that amount in trust.

The issue of who should hold the monies in trust is a more delicate one. Given the circumstances of the case, the Board has little difficulty in leaving this amount in trust with the applicant's solicitors, at least for the time being. In time, the Board intends to hold a hearing on the principles that should govern the issuance of licences under section 70.7 of the Act. At this hearing, the Board will consider which might be the best approach to holding such monies and disposing of them if they have not been claimed by the copyright owners within the five-year period provided in subsection 70.7(3). Among the options the Board might consider would be

- .requiring that a bond be posted;
- .leaving the funds with the applicant (directly or in trust with their solicitor) to be paid out when a copyright owner is identified;
- .holding the funds in trust with a licensing body, or a group of licensing bodies;
- .allowing unclaimed funds to revert to the applicant;
- .directing that unclaimed funds be paid to a licensing body for use in locating other copyright owners.

D) Other issues on which the applicant is allowed to provide further evidence or argument.

A number of factors might colour the decision the Board will make on the manner in which the funds ought to be disposed of in the present case. The applicant should be allowed to speak to these issues. What follows is a brief description of some of these issues and an indication of how they might be addressed.

i) Whether some of the works might be in the public domain.

Any of the works whose author died before September 1940 would now be in the public domain; the applicant is entitled to make free use of them.

The Board made some inquiries in this regard to Statistics Canada. It appears that if each work had been prepared by a different artist, and if these artists had been, on average, 25 years old when they prepared the works, the actuarial probability is that none of the authors would have died before September 1940.

ii) Whether some of the works might fall under the regime provided by section 8 of the Act.

The applicant submitted that if the author of a work had died before September 1965, it would be entitled to act under section 8 of the Act, and that the Board should take this into account in fixing the value of the licence. The Board is willing to hear argument in this regard. However, at least three considerations should be kept in mind.

First, this provision establishes a compulsory licence for the reproduction of a work for sale calculated at 10 per cent of the sale price of the work; this would appear to exclude the present situation.

Second, the Board is unsure whether the licence fee of 10 per cent should be applied to each work, or whether that rate should be shared among all of the works that comprise the calendar.

Third, the same actuarial analysis as referred to above would lead to the conclusion that three of the authors died by September 1965. Accordingly, any section 8 licence would have a minimal impact.

iii) Ownership or industry practice.

Deciding on an application such as this one is, to a large degree, an exercise in speculation. For this reason, the Board believes that it should examine evidence which exists, for the relevant period, of any industry practices or, preferably, those of the applicant, indicating that the applicant acquired the copyright in the works in question.

For example, the Board may decide as a matter of principle not to return to the applicant the sums that remain unclaimed at the expiration of the five-year period within which unlocated copyright owners may collect the royalties fixed by the Board. Even so, if it was established that a certain portion of magazine covers were previously produced by staff artists, the Board could consider returning to the applicant that portion of the licence fee. Of course, were the applicant to establish that he or she is the actual owner of the copyright in one of the works, the amount pertaining thereto would immediately revert to that applicant, were it only in view of the provisions of subsection 70.7(3) of the Act.

E) Intervenor

Vis-Art is granted status as an intervenor in these proceedings.

The licence granting the application is attached to this order.



Philippe Rabot
Secretary to the Board



Ottawa, le 24 août 1990

DOSSIER 1990-3
TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR INTROUVABLES

Licence non exclusive délivrée à Maclean Hunter Limited l'autorisant à reproduire des couvertures de revue sous forme de calendrier publicitaire.

Motifs de l'ordonnance

Le 14 août 1990, Maclean Hunter Limited a présenté conformément aux dispositions de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur, («la Loi») une demande de licence autorisant la reproduction de quinze oeuvres publiées sur la couverture de différents numéros de la revue *Châtelaine* de 1928 à 1938. La demanderesse entend reproduire les oeuvres sous forme d'un calendrier qui sera envoyé à titre gracieux à diverses personnes afin de les encourager à s'abonner ou à renouveler leur abonnement à la revue *Châtelaine*.

Le demanderesse déclare que les titulaires du droit d'auteur sur ces oeuvres sont introuvables. Un examen exhaustif des dossiers de la demanderesse n'a permis jusqu'ici de retrouver ni les noms des auteurs, ni un document témoignant d'une entente conclue avec ces derniers. La demanderesse a communiqué avec Vis-Art, une organisation qui perçoit les droits pour le compte d'un certain nombre d'artistes visuels, espérant qu'elle pourrait identifier et retrouver les titulaires du droit d'auteur sur ces oeuvres.

La demanderesse a déclaré qu'au meilleur de sa connaissance, le droit payable pour ce genre d'utilisation s'élève à environ 50 \$ par couverture.

La Commission a communiqué avec Vis-Art pour obtenir de plus amples renseignements. Mme Edith Yeomans, directrice nationale de cette société de gestion, a confirmé qu'elle n'avait pas réussi à identifier les titulaires, tout en précisant qu'elle espérait fournir au moins une réponse partielle à plus ou moins longue échéance. Dans sa lettre en date du 22 août 1990, Vis-Art ne s'oppose pas à la requête de la demanderesse; toutefois, l'organisation précise que son tarif pour la publication en couleurs de 10 000 exemplaires d'un calendrier publicitaire s'élève à 642 \$ pour la couverture et à 428 \$ pour chaque encart, ce que confirme l'échelle tarifaire approuvée par le conseil d'administration de Vis-Art en juin 1989. La société de gestion précise, en outre, que plusieurs dessinateurs en publicité auxquels elle s'était adressée ont confirmé qu'ils exigeraient, pour la reproduction d'illustrations commerciales, un droit équivalant à entre 50 et 100 pour cent du coût de l'original.

La demanderesse propose de verser la somme de 750 \$ dans un fonds en fiducie pour une période de trois ans, au terme de laquelle les fonds restants lui seraient retournés. L'avocat de la demanderesse ne soutient pas en tant que tel que le tarif proposé par Vis-Art soit exorbitant. Il a par ailleurs demandé qu'il lui soit permis de déterminer si ce tarif est conforme à celui qui serait effectivement exigé dans les circonstances en question, ainsi que de faire des représentations sur le montant total qui devrait être versé, compte tenu du fait que certaines des oeuvres en question pourraient relever du domaine public.

Cette requête soulève plusieurs questions intéressantes. La Commission ne peut les examiner en détail à temps pour permettre à la demanderesse de mettre sous presse aujourd'hui, vendredi le 24 août 1990, comme elle en a l'intention. Cependant, le libellé du paragraphe 70.7(2) de la Loi, qui habilite la Commission à établir les modalités de la licence demandée, est suffisamment général pour lui permettre de traiter de la question immédiatement, tout en réservant sa décision finale sur certains aspects de la demande. Par conséquent, la Commission accorde à la demanderesse la licence demandée. Les motifs de certaines des mesures que contient la présente ordonnance sont exposés ci-après.

A) La date d'expiration de la licence

La demanderesse aurait préféré que la licence demeure en vigueur jusqu'au 1^{er} juin 1991, afin de lui donner suffisamment de temps pour achever de diffuser les calendriers. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire que la licence demeure en vigueur jusqu'à cette date, étant donné que la diffusion des calendriers n'est pas un «acte mentionné à l'article 3», à l'égard duquel la Commission est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 70.7 de la Loi.

B) Le coût de la licence

Sous réserve d'une preuve contraire qui pourrait être fournie par la demanderesse, la Commission estime qu'elle doit considérer l'échelle tarifaire de Vis-Art comme raisonnable et conforme à l'usage dans le domaine de l'édition.

C) La détention des fonds en fiducie et la disposition des fonds non réclamés

La Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi pour fixer les «modalités» de la licence lui permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d'auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré à la demanderesse.

Certes, le paragraphe 70.7(3) de la Loi prévoit un recours à l'intention des titulaires de droits d'auteur introuvables dans le cas où le détenteur d'une licence ne verse pas les droits fixés pour cette dernière. Malgré cela, la Commission entend réduire au minimum le nombre de cas où les titulaires de droits d'auteur devront avoir recours à ce droit; à cet effet, elle ordonne que la somme prévue par la licence soit versée dans un fonds en fiducie, mesure proposée par la demanderesse elle-même. Entre-temps, la Commission est disposée à entendre des arguments en ce qui concerne :

- i) les modalités selon lesquelles les fonds doivent être détenus;
- ii) les modalités régissant la disposition des montants non réclamés le 1^{er} janvier 1996;
- iii) la question de savoir si la demanderesse devrait être autorisée à déposer une caution pour la somme susmentionnée plutôt que de verser celle-ci dans un compte en fiducie.

La question de savoir qui doit détenir ces fonds en fiducie est plus délicate. Vu les circonstances de l'espèce, la Commission est disposée à ce que les procureurs de la demanderesse détiennent ces fonds en fiducie, du moins pour le moment. Ultérieurement, la Commission entend tenir une

audience sur les principes devant régir l'émission de licences en vertu de l'article 70.7 de la Loi. Au cours de cette audience, la Commission examinera la meilleure façon de procéder pour détenir de tels fonds et en disposer s'ils n'ont pas été réclamés par les titulaires de droits d'auteur au cours de la période de cinq ans prévue au paragraphe 70.7(3). La Commission pourrait, entre autres, recenser les options suivantes :

- . exiger le dépôt d'une caution;
- . permettre au demandeur de détenir les fonds (lui-même ou son avocat en fiducie), ceux-ci devant être versés au titulaire du droit d'auteur lorsque ce dernier est identifié;
- . charger une société de gestion ou un groupe de sociétés de détenir les fonds en fiducie;
- . permettre de retourner les fonds non réclamés au demandeur;
- . ordonner que les fonds non réclamés soient versés à une société de gestion et consacrés à la recherche d'autres titulaires de droits d'auteur.

D) Les autres questions relativement auxquelles la demanderesse est autorisée à fournir d'autres preuves ou arguments

Un certain nombre de facteurs pourraient influencer sur la décision de la Commission quant aux modalités selon lesquelles il y a lieu de disposer des fonds dans l'espèce. La demanderesse devrait avoir l'occasion de présenter ses vues sur ces questions. On trouvera ci-dessous une brève description de ces questions et un aperçu de la façon dont elles pourraient être abordées.

i) La question de savoir si certaines des oeuvres pourraient relever du domaine public

Les oeuvres d'auteurs décédés avant septembre 1940 font maintenant partie du domaine public. La demanderesse peut les utiliser sans frais.

La Commission s'est renseignée à cet égard auprès de Statistique Canada. Il semble que si chacune des oeuvres avait été réalisée par un artiste différent et si ces artistes étaient, en moyenne, âgés de 25 ans au moment où ils ont réalisé les oeuvres, selon les probabilités actuarielles, aucun des auteurs ne serait décédé avant septembre 1940.

ii) La question de savoir si certaines des oeuvres pourraient tomber sous le coup du régime prévu par l'article 8 de la Loi

La demanderesse soutient que si l'auteur d'une oeuvre est décédé avant septembre 1965, il serait autorisé à procéder en vertu de l'article 8 de la Loi; elle soumet que la Commission devrait tenir compte de ceci en déterminant les droits fixés pour la licence. La Commission est disposée à entendre un plaidoyer à cet égard. Toutefois, il y a lieu de garder présentes à l'esprit trois considérations.

En premier lieu, cette disposition établit un régime de licence obligatoire pour la reproduction d'une oeuvre pour la vente, calculée au taux de 10 pour cent du prix de vente de l'oeuvre; ceci semble exclure la présente espèce.

En deuxième lieu, la Commission se demande s'il y a lieu d'appliquer le droit de 10 pour cent fixé à chacune des oeuvres, ou s'il faut au contraire le répartir parmi toutes les oeuvres reproduites dans le calendrier.

En troisième lieu, selon les probabilités actuarielles mentionnées ci-dessus, seulement trois des auteurs étaient sans doute décédés en septembre 1965. Par conséquent, une licence émise en vertu de l'article 8 entraînerait des répercussions minimales.

iii) La propriété des oeuvres et l'usage dans le domaine de l'édition

Toute décision relative à une requête comme celle-ci est nécessairement fondée, dans une large mesure, sur des suppositions. Par conséquent, la Commission estime qu'elle doit examiner toute preuve de l'usage ayant pu exister, au cours de la période pertinente, dans le domaine de l'édition en général ou, de préférence, chez la demanderesse elle-même, qui pourraient tendre à établir que la demanderesse a acquis le droit d'auteur sur les oeuvres en question.

Par exemple, la Commission pourrait décider qu'en principe, elle n'entend pas retourner aux personnes qui demandent de telles licences les sommes non réclamées à l'expiration de la période de cinq ans pendant laquelle les titulaires introuvables de droits d'auteur peuvent percevoir les droits fixés par la Commission. Cependant, s'il est établi que durant la période pertinente, une certaine proportion des couvertures de la revue étaient dessinées par des artistes membres du personnel de la demanderesse, la Commission pourrait songer à retourner à la demanderesse la partie pertinente des droits fixés par la licence. Bien sûr, si la demanderesse prouve qu'elle est le titulaire effectif du droit d'auteur sur l'une des oeuvres, la somme pertinente lui sera immédiatement retournée, ne serait-ce qu'en application des dispositions du paragraphe 70.7(3) de la Loi.

E) Intervenant

Vis-Art se voit accorder le droit d'intervenir dans ces délibérations.

La licence émise est annexée à la présente ordonnance.



Philippe Rabot
Secrétaire de la Commission