

A-278-16
2017 FCA 97

A-278-16
2017 CAF 97

Voltage Pictures, LLC, Cobbler Nevada, LLC, PTG Nevada, LLC, Clear Skies Nevada, LLC, Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxembourg, Glacier Films 1, LLC and Fathers & Daughters Nevada, LLC (*Appellants*)

Voltage Pictures, LLC, Cobbler Nevada, LLC, PTG Nevada, LLC, Clear Skies Nevada, LLC, Glacier Entertainment S.A.R.L. (Luxembourg), Glacier Films 1, LLC et Fathers & Daughters Nevada, LLC (*appelantes*)

v.

c.

John Doe #1, Proposed Representative Respondent on behalf of a Class of Respondents and Rogers Communications Inc. (*Respondents*)

M. Untel n° 1, représentant défendeur envisagé d'un groupe de défendeurs et Rogers Communications Inc. (*intimés*)

INDEXED AS: VOLTAGE PICTURES, LLC v. JOHN DOE

RÉPERTORIÉ : VOLTAGE PICTURES, LLC c. M. UNTEL

Federal Court of Appeal, Stratas J.A.—Toronto, January 11; Ottawa, May 9, 2017.

Cour d'appel fédérale, juge Stratas, J.C.A.—Toronto, 11 janvier; Ottawa, 9 mai 2017.

Copyright — Infringement — Appeal from Federal Court order requiring respondent Rogers Communications Inc. to disclose information identifying suspected copyright infringer to appellants but only after paying respondent's fee — Appellants launching proceedings against suspected copyright infringers — Seeking information from respondent pursuant to Copyright Act, ss. 41.25 to 41.27 — Submitting legislative regime precluding respondent from charging fee — Whether Federal Court erring in setting fee — Federal Court's holding that it could allow fee vitiated by legal error — Responsible Minister may fix by regulation maximum fee Internet service provider may charge for performing Act, s. 41.26(1) obligations — Absent such regulation, as was case herein, Internet service providers cannot charge fee — "No fee" default position for s. 41.26(1) obligations — This position legislative choice allowing copyright owners ability to protect, vindicate their rights over economic interests of Internet service providers — Allowing Internet service providers to charge without restriction frustrating larger purposes of Copyright Act — Order requiring appellants to pay fee set aside — Appeal allowed.

Droit d'auteur — Contrefaçon — Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale obligeant l'intimée Rogers Communications Inc. à divulguer aux appelantes des renseignements pour identifier un présumé contrefacteur, mais seulement contre le versement de droits — Les appelantes ont intenté des poursuites contre des présumés contrefacteurs — Elles voulaient obtenir des renseignements de l'intimée en vertu des art. 41.25 à 41.27 de la Loi sur le droit d'auteur — Elles ont soutenu que le régime légal empêchait l'intimée de leur facturer des droits — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en fixant les droits — La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle elle pouvait permettre que des droits soient imposés était entachée d'une erreur de droit — Le ministre responsable peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qu'un fournisseur d'accès Internet peut exiger pour s'acquitter des obligations prévues à l'art. 41.26(1) — En l'absence d'un tel règlement, comme c'était le cas en l'espèce, les fournisseurs d'accès Internet ne peuvent pas exiger des droits — La position par défaut est que le montant des droits pour les obligations prévues à l'art. 41.26(1) est nul — Cette position par défaut constitue un choix législatif qui permet aux titulaires de droit d'auteur de protéger et de faire valoir leurs droits avant les intérêts économiques des fournisseurs d'accès Internet — Si les fournisseurs d'accès Internet étaient autorisés à exiger des droits sans aucune restriction, les objectifs du régime légal et les objectifs plus larges de la Loi sur le droit d'auteur seraient compromis — L'ordonnance de la Cour fédérale obligeant les appelantes à verser des droits à l'intimée a été annulée — Appel accueilli.

Practice — Discovery — Federal Court ordering respondent Rogers Communications Inc. to disclose information identifying suspected copyright infringer to appellants but only after paying respondent's fee — Appellants launching proceedings against suspected copyright infringers — Seeking information from respondent pursuant to Copyright Act, ss. 41.25 to 41.27 — Norwich order process governing actual disclosure to copyright owners, not legislative regime — Courts in charge of deciding whether disclosure should be made, on what conditions — Unless Internet service provider willing to hand over retained records voluntarily, necessary for copyright owner to seek order for disclosure — Internet service provider can charge fee for actual, reasonable, necessary costs associated with act of disclosure — Here, Federal Court should have, but did not, assess reasonableness of fee.

This was an appeal from a Federal Court order requiring the respondent Rogers Communications Inc. to disclose information identifying a suspected copyright infringer to the appellants but only after they paid the respondent's fee.

The appellants, movie producers, launched proceedings against Internet users that have been downloading their movies illegally. The appellants sought information from the respondent, an Internet service provider, pursuant to sections 41.25 to 41.27 of the *Copyright Act* in order to lift the cloak of anonymity on the Internet and reveal the identity of the suspected infringers so they can act to protect their rights. The appellants stated that the respondent's fee is a multi-million dollar barrier between them and the starting gate for their legal proceedings. They submitted that the legislative regime precluded the respondent from charging anything.

At issue was whether the Federal Court erred in setting the fee.

Held, the appeal should be allowed.

The Federal Court's holding that it could allow a fee to be paid to the respondent to cover the costs of discharging its obligations under subsection 41.26(1) of the Act was vitiated by legal error. Under subsection 41.26(2) of the Act, the responsible Minister may fix by regulation the maximum fee that an Internet service provider can charge for performing the subsection 41.26(1) obligations. In the absence of such regulation, as was the case herein, Internet service providers cannot charge a fee. Subsection 41.26(2) has been drafted in a way that makes "no fee" for the subsection 41.26(1) obligations the default

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — La Cour fédérale a ordonné à l'intimée Rogers Communications Inc. de divulguer aux appelantes des renseignements pour identifier un présumé contrefacteur, mais seulement contre le versement de droits — Les appelantes ont intenté des poursuites contre des présumés contrefacteurs — Elles voulaient obtenir des renseignements de l'intimée en vertu des art. 41.25 à 41.27 de la Loi sur le droit d'auteur — C'est le processus de l'ordonnance de type Norwich qui régit la divulgation au titulaire du droit d'auteur et non le régime législatif — Les tribunaux ont le soin de décider si la divulgation devrait avoir lieu et, le cas échéant, selon quelles conditions — À moins qu'un fournisseur d'accès Internet soit disposé à remettre volontairement les renseignements conservés, le titulaire du droit d'auteur doit solliciter une ordonnance de divulgation — Le fournisseur d'accès Internet peut exiger des droits pour les coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à l'acte de divulgation — En l'espèce, la Cour fédérale n'a pas évalué le caractère raisonnable des droits et aurait dû le faire.

Il s'agissait d'un appel d'une ordonnance de la Cour fédérale obligeant l'intimée Rogers Communications Inc. à divulguer aux appelantes des renseignements pour identifier un présumé contrefacteur, mais seulement contre le versement de droits.

Les appelantes, des productrices de films, ont intenté des poursuites contre des utilisateurs d'Internet qui ont téléchargé leurs films illégalement. Les appelantes voulaient obtenir des renseignements auprès de l'intimée, un fournisseur d'accès Internet, en vertu des articles 41.25 à 41.27 de la *Loi sur le droit d'auteur*, afin de lever le voile de l'anonymat et de révéler l'identité des présumés contrefacteurs pour qu'elles puissent agir et protéger leurs droits. Les appelantes ont déclaré que les droits demandés par l'intimée constituent un obstacle de plusieurs millions de dollars entre elles et le point de départ de leur action en justice. Elles ont soutenu que le régime légal empêchait l'intimée de leur demander quoi que ce soit.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en fixant les droits.

Arrêt : l'appel doit être accueilli.

La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle elle pouvait permettre que des droits soient payés à l'intimée pour couvrir ses frais liés à l'exécution des obligations prévues au paragraphe 41.26(1) de la Loi était entachée d'une erreur de droit. En vertu du paragraphe 41.26(2) de la Loi, le ministre responsable peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qu'un fournisseur d'accès Internet peut exiger pour s'acquitter des obligations prévues au paragraphe 41.26(1). En l'absence d'un tel règlement, comme c'était le cas en l'espèce, les fournisseurs d'accès Internet ne peuvent pas exiger

position. This default position is a legislative choice that prioritizes considerations of access to identifying information to allow copyright owners the ability to protect and vindicate their rights over the economic interests of Internet service providers. If subsection 41.26(2) were drafted differently and Internet service providers were allowed to charge without restriction, the purposes behind this legislative regime and the larger purposes of the *Copyright Act* would be frustrated.

The legislative regime does not regulate the actual act of disclosure to the copyright owner. It is the *Norwich* order process that governs disclosure. Parliament elected to keep the courts in charge of deciding whether disclosure should be made and, if so, on what conditions. Unless an Internet service provider is willing to hand over the retained records voluntarily, the copyright owner must seek an order for disclosure. It is reasonable for an Internet service provider to insist that a disclosure order be sought. This order can protect the Internet service provider against aggrieved customers whose information is being disclosed. The Internet service provider can charge a fee for the actual, reasonable and necessary costs associated with the act of disclosure. The act of disclosure does not fall within subsection 41.26(1) and, thus, is not subject to the "no regulation and, thus, no fee" default rule in subsection 41.26(2).

Here, the Federal Court's reasoning appears to have been that the legislative regime does not provide for disclosure of the information and it does not say that a fee cannot be charged for "complying with a disclosure order made in respect of that information". This holding was vitiated by legal error. Under the legislative regime, an Internet service provider cannot charge a fee for the costs of discharging its subsection 41.26(1) obligations. The Federal Court also did not assess the reasonableness of the fee and should have. The Federal Court's order requiring the appellants to pay the respondent a fee of \$100 per hour plus HST for its services was thus set aside.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 41.25–41.27.
Copyright Modernization Act, S.C. 2012, c. 20, preamble, s. 47.
Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 52(b)(i).
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 33, 53(1), 233, 369.
Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, s. 12.

des droits. Le paragraphe 41.26(2) a été rédigé de façon à faire que le montant des droits pour les obligations prévues au paragraphe 41.26(1) soit nul en principe. Cette position par défaut constitue un choix législatif qui fait passer l'accès aux renseignements d'identification pour permettre aux titulaires de droit d'auteur de protéger et de faire valoir leurs droits avant les intérêts économiques des fournisseurs d'accès Internet. Si le paragraphe 41.26(2) avait été rédigé différemment et si les fournisseurs d'accès Internet étaient autorisés à exiger des droits sans aucune restriction, les objectifs du régime légal et les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d'auteur* seraient compromis.

Le régime ne réglemente pas la divulgation elle-même au titulaire du droit d'auteur. C'est le processus de l'ordonnance de type *Norwich* qui régit la divulgation. Le législateur a choisi de laisser aux tribunaux le soin de décider si la divulgation devrait avoir lieu et, le cas échéant, selon quelles conditions. À moins qu'un fournisseur d'accès Internet soit disposé à remettre volontairement les renseignements conservés, le titulaire du droit d'auteur doit solliciter une ordonnance de divulgation. Il est raisonnable pour un fournisseur d'accès Internet d'exiger une ordonnance de divulgation. L'ordonnance peut le protéger contre des clients lésés dont les renseignements sont divulgués. Le fournisseur d'accès Internet peut exiger des droits pour les coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à l'acte de divulgation. L'acte de divulgation ne relève pas du paragraphe 41.26(1) et, par conséquent, n'est pas assujéti à la règle « aucun règlement et donc aucun droit » prévue au paragraphe 41.26(2).

En l'espèce, le raisonnement de la Cour fédérale semble avoir été que le régime légal ne prévoit pas la divulgation des renseignements et n'interdit pas des droits pour « l'exécution d'une ordonnance de divulgation rendue à l'égard de ces renseignements ». Cette décision était entachée d'une erreur de droit. En vertu du régime légal, un fournisseur d'accès Internet ne peut pas exiger de droits pour les tâches prévues au paragraphe 41.26(1). La Cour fédérale n'a pas évalué le caractère raisonnable des droits et aurait dû le faire. L'ordonnance de la Cour fédérale, qui exige que les appelantes versent à l'intimée des droits de 100 \$ l'heure, plus TVH, pour ses services, a été annulée.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Décret fixant à la date qui tombe six mois après la date de publication du présent décret la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, TR/2014-58.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur la modernisation du droit d'auteur, L.C. 2012, ch. 20, préambule, art. 47.

Order Fixing the Day that is Six Months after the Day on which this Order is published as the Day on Which Certain Provisions of the Copyright Act Come into Force, SI/2014-58.

CASES CITED

APPLIED:

Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601.

CONSIDERED:

Norwich Pharmacal Co. v. Customs & Excise Commissioners, [1973] U.K.H.L. 6, [1974] A.C. 133; *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339.

REFERRED TO:

Straka v. Humber River Regional Hospital (2000), 51 O.R. (3d) 1, 193 D.L.R. (4th) 680 (C.A.); *1654776 Ontario Limited. v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 74.

APPEAL from a Federal Court order (2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136) requiring the respondent Rogers Communications Inc. to disclose information identifying a suspected copyright infringer to the appellants but only after they paid the respondent's fee. Appeal allowed.

APPEARANCES

Kenneth R. Clark and *Patrick Copeland* for appellants.
Andrew Bernstein and *James Gotowiec* for respondent Rogers Communications Inc.

SOLICITORS OF RECORD

Aird & Berlis LLP, Toronto, for appellants.
Torys LLP, Toronto, for respondent Rogers Communications Inc.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 41.25 à 41.27.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52b(i).

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 33, 53(1), 233, 369.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Norwich Pharmacal Co. v. Customs & Excise Commissioners, [1973] U.K.H.L. 6, [1974] A.C. 133; *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339.

DÉCISIONS CITÉES :

Straka v. Humber River Regional Hospital (2000), 51 O.R. (3d) 1, 193 D.L.R. (4th) 680 (C.A.); *1654776 Ontario Limited. v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 74.

APPEL d'une ordonnance de la Cour fédérale (2016 CF 881) obligeant l'intimée Rogers Communications Inc. à divulguer aux appelantes des renseignements pour identifier un présumé contrefacteur, mais seulement contre le versement de droits. Appel accueilli.

ONT COMPARU

Kenneth R. Clark et *Patrick Copeland* pour les appelantes.
Andrew Bernstein et *James Gotowiec* pour l'intimée Rogers Communications Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Aird & Berlis LLP, Toronto, pour les appelantes.
Torys LLP, Toronto, pour l'intimée Rogers Communications Inc.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] STRATAS J.A.: Under the cloak of anonymity on the Internet, some can illegally copy, download, and distribute the intellectual property of others, such as movies, songs and writings. Unless the cloak is lifted and identities are revealed, the illegal conduct can continue, unchecked and unpunished.

[2] The appellants say this has been happening to them. They are movie producers. They have launched proceedings—a proposed reverse class action—against those they say have been downloading their movies illegally. But the appellants face an obstacle: without knowing the identities of the persons they believe have been infringing their copyrights—persons I shall call “suspected infringers”—they cannot advance their proceedings any further.

[3] Parliament has intervened to assist those in the position of the appellants. Under a relatively new legislative regime, Parliament has allowed copyright owners, like the appellants, to seek information from Internet service providers to lift the cloak of anonymity and reveal the identity of the suspected infringers so the copyright owners can act to protect their rights: *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 [*Copyright Act* or *Act*], sections 41.25 to 41.27 (added by the *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20, section 47). The legislative regime regulates a number of matters, including the fee that an Internet service provider may charge for the work it does.

[4] Using the legislative regime, the appellants sought information identifying a suspected infringer, the respondent, John Doe #1, from an Internet service provider, Rogers Communications Inc. [Rogers]. Rogers has now assembled the identifying information.

[5] The appellants moved for an order in the Federal Court requiring the identifying information to be disclosed to them. Rogers was prepared to disclose it, but only if

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

[1] LE JUGE STRATAS, J.C.A. : Sous le couvert de l'anonymat sur Internet, certaines personnes peuvent illégalement copier, télécharger et distribuer les biens intellectuels d'autres personnes, notamment des films, des chansons et des écrits. À moins de lever le voile et de révéler les identités, la conduite illégale peut se poursuivre, restant non contrôlée et impunie.

[2] Les appelantes disent que c'est ce qui leur arrive. Elles sont productrices de films. Elles ont intenté des poursuites (un recours collectif inversé envisagé) contre des personnes qui, selon elles, téléchargent leurs films illégalement. Cependant, les appelantes font face à un obstacle : sans connaître l'identité des personnes qui violeraient leurs droits d'auteur (personnes que j'appellerai les « présumés contrefacteurs »), elles ne peuvent pas faire avancer leur recours.

[3] Le législateur est intervenu pour aider les personnes qui se trouvent dans la position des appelantes. En vertu d'un régime légal relativement nouveau, le législateur a permis aux titulaires de droits d'auteur, comme les appelantes, d'obtenir des fournisseurs d'accès Internet des renseignements afin de lever le voile de l'anonymat et de révéler l'identité des présumés contrefacteurs pour que les titulaires du droit d'auteur puissent agir et protéger leurs droits : *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 [*Loi sur le droit d'auteur* ou *Loi*], articles 41.25 à 41.27 (ajoutés par la *Loi sur la modernisation du droit d'auteur*, L.C. 2012, ch. 20, article 47). Le régime légal régleme plusieurs aspects, notamment les droits qu'un fournisseur d'accès Internet peut exiger à l'égard du travail qu'il fait.

[4] Les appelantes cherchaient à obtenir, en vertu du régime légal, des renseignements pour identifier un présumé contrefacteur, l'intimé M. Untel n° 1, d'un fournisseur d'accès Internet, Rogers Communications Inc. [Rogers]. Rogers a maintenant réuni les renseignements d'identification.

[5] Les appelantes ont demandé une ordonnance de la Cour fédérale pour que les renseignements d'identification leur soient divulgués. Rogers était disposée à les

the appellants paid a fee. The appellants contested the fee, alleging that the legislative regime precluded Rogers from charging anything and that in any event it was far too high and, thus, unreasonable.

[6] The Federal Court (*per* Boswell J.) interpreted the legislative regime and, in the end, agreed with Rogers: 2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136. It ordered that the identifying information concerning John Doe #1 be disclosed to the appellants but only after they paid Rogers' fee.

[7] The appellants appeal to this Court. At first glance, the fee Rogers proposes—\$100 per hour of work plus HST—might strike some as not much of an obstacle for movie producers to pay. But the appellants say there are tens of thousands of suspected infringers whose identifying information can now only be had at the same fee. They see Rogers' fee and the Federal Court's approval of it as a multi-million dollar barrier between them and the starting gate for their legal proceedings—proceedings they consider necessary to protect and vindicate their rights in the movies they make.

[8] The appellants submit that Rogers' fee cannot stand. In their view, the Federal Court erred in law in interpreting the legislative regime.

[9] For the following reasons, I agree with the appellants. The appeal must be allowed with costs.

A. Interpreting the legislative regime

[10] The outcome of this appeal turns on how we interpret this legislative regime. It must be interpreted in accordance with the text of the legislative provisions, their context, the purposes of the legislative regime and, more broadly, the purposes of the *Copyright Act*:

divulguer, mais seulement contre le versement de droits par les appelantes. Les appelantes ont contesté les droits, alléguant que le régime légal empêchait Rogers de leur demander quoi que ce soit et que de toute façon, ces droits étaient beaucoup trop élevés et, par conséquent, déraisonnables.

[6] La Cour fédérale (le juge Boswell) a interprété le régime légal et, en fin de compte, a donné raison à Rogers : 2016 CF 881. Elle a ordonné que les renseignements d'identification concernant M. Untel n° 1 soient divulgués aux appelantes, mais seulement après que celles-ci auront versé les droits exigés par Rogers.

[7] Les appelantes interjettent appel à notre Cour. À première vue, certains pourraient estimer que les droits que Rogers propose (100 \$ l'heure plus TVH) ne constituent pas un véritable obstacle pour des producteurs de films. Cependant, les appelantes disent qu'il y a des dizaines de milliers de présumés contrefacteurs dont les renseignements d'identification ne peuvent maintenant être obtenus qu'en payant les mêmes droits. Elles estiment que les droits exigés par Rogers et l'approbation donnée par la Cour fédérale à l'égard de ces droits constituent un obstacle de plusieurs millions de dollars entre elles et le point de départ de leur action en justice — action qu'elles jugent nécessaire pour protéger et faire valoir leurs droits quant aux films qu'elles produisent.

[8] Les appelantes soutiennent que les droits exigés par Rogers ne peuvent pas être maintenus. À leur avis, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en interprétant le régime légal.

[9] Pour les motifs qui suivent, je suis d'accord avec les appelantes. L'appel doit être accueilli avec dépens.

A. L'interprétation du régime légal

[10] L'issue de l'appel dépend de la façon dont nous interprétons ce régime légal. Il doit être interprété conformément au texte des dispositions légales, à leur contexte, aux objectifs du régime légal et, de façon plus générale, aux objectifs de la *Loi sur le droit*

see *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601. We must also regard this legislative regime as “remedial” and give it “such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects”: *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, section 12.

[11] As mentioned above, the legislative regime consists of sections 41.25, 41.26 and 41.27 of the *Copyright Act*. Section 41.27 provides for injunctive relief against a provider of an information location tool that is found to have infringed copyright. As this part of the legislative regime is not in issue in this appeal and as it sheds light on neither the issues before us nor the proper interpretation of this legislative regime, it shall not be discussed further.

B. Legislative text

[12] Sections 41.25 and 41.26 of the *Copyright Act* provide as follows:

Notice of claimed infringement

41.25 (1) An owner of the copyright in a work or other subject-matter may send a notice of claimed infringement to a person who provides

(a) the means, in the course of providing services related to the operation of the Internet or another digital network, of telecommunication through which the electronic location that is the subject of the claim of infringement is connected to the Internet or another digital network;

(b) for the purpose set out in subsection 31.1(4), the digital memory that is used for the electronic location to which the claim of infringement relates; or

(c) an information location tool as defined in subsection 41.27(5).

d'auteur : voir *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601. Nous devons aussi considérer ce régime légal comme une « solution de droit » et l'interpréter « de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » : *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, article 12.

[11] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le régime légal se compose des articles 41.25, 41.26 et 41.27 de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'article 41.27 dispose que la Cour peut prononcer une injonction comme recours contre le fournisseur d'un outil de repérage en cas de détermination de violation du droit d'auteur. Étant donné que cette partie du régime légal n'est pas en litige dans le présent appel et étant donné qu'elle n'aide pas à trancher les questions dont nous sommes saisis ni à interpréter le régime légal, il n'y sera plus fait référence.

B. La loi

[12] Les articles 41.25 et 41.26 de la *Loi sur le droit d'auteur* sont libellés ainsi :

Avis de prétendue violation

41.25 (1) Le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

a) dans le cadre de la prestation de services liés à l'exploitation d'Internet ou d'un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l'emplacement électronique qui fait l'objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l'emplacement électronique en cause;

c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

Form and content of notice

(2) A notice of claimed infringement shall be in writing in the form, if any, prescribed by regulation and shall

(a) state the claimant's name and address and any other particulars prescribed by regulation that enable communication with the claimant;

(b) identify the work or other subject-matter to which the claimed infringement relates;

(c) state the claimant's interest or right with respect to the copyright in the work or other subject-matter;

(d) specify the location data for the electronic location to which the claimed infringement relates;

(e) specify the infringement that is claimed;

(f) specify the date and time of the commission of the claimed infringement; and

(g) contain any other information that may be prescribed by regulation.

Obligations related to notice

41.26 (1) A person described in paragraph 41.25(1)(a) or (b) who receives a notice of claimed infringement that complies with subsection 41.25(2) shall, on being paid any fee that the person has lawfully charged for doing so,

(a) as soon as feasible forward the notice electronically to the person to whom the electronic location identified by the location data specified in the notice belongs and inform the claimant of its forwarding or, if applicable, of the reason why it was not possible to forward it; and

(b) retain records that will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined, and do so for six months beginning on the day on which the notice of claimed infringement is received or, if the claimant commences proceedings relating to the claimed infringement and so notifies the person before the end of those six months, for one year after the day on which the person receives the notice of claimed infringement.

Forme de l'avis

(2) L'avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :

a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

b) identifie l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur auquel la prétendue violation se rapporte;

c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l'égard de l'oeuvre ou de l'autre objet visé;

d) précise les données de localisation de l'emplacement électronique qui fait l'objet de la prétendue violation;

e) précise la prétendue violation;

f) précise la date et l'heure de la commission de la prétendue violation;

g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

Obligations

41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l'obligation d'accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu'elle peut exiger :

a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l'avis à la personne à qui appartient l'emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l'avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu l'effectuer;

b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l'avis de prétendue violation, un registre permettant d'identifier la personne à qui appartient l'emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d'auteur à l'égard de la prétendue violation et qu'elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d'un an suivant la date de la réception de l'avis de prétendue violation.

Fees related to notices

(2) The Minister may, by regulation, fix the maximum fee that a person may charge for performing his or her obligations under subsection (1). If no maximum is fixed by regulation, the person may not charge any amount under that subsection .

Damages related to notices

(3) A claimant's only remedy against a person who fails to perform his or her obligations under subsection (1) is statutory damages in an amount that the court considers just, but not less than \$5,000 and not more than \$10,000.

Regulations — change of amounts

(4) The Governor in Council may, by regulation, increase or decrease the minimum or maximum amount of statutory damages set out in subsection (3).

C. The state of the law before the legislative regime was enacted

[13] The earlier state of the law sheds much light on the purposes of the legislative regime. The legislative scheme was aimed at reducing the complexity and cumbersomeness under the earlier law so that copyright owners could better protect and vindicate their rights.

[14] We start with the problem mentioned at the start of these reasons. Copyright owners need information concerning the identities of suspected copyright infringers and Internet service providers hold that information. But Internet service providers are understandably reluctant to disclose their customers' information.

[15] The same sort of problem happens in other contexts. Sometimes persons are wronged and intend to bring legal proceedings for the wrong but cannot: they do not know the identity of their wrongdoers. However, a third party does know or has the means of knowing.

[16] Over four decades ago, courts found a solution to this problem: the equitable bill of discovery. A party

Droits

(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

Domages-intérêts

(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n'exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, d'au moins 5 000 \$ et d'au plus 10 000 \$.

Règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).

C. L'état du droit avant l'adoption du régime légal

[13] L'état antérieur du droit jette beaucoup de lumière sur les objectifs du régime légal. Le régime légal vise à réduire la complexité et la lourdeur du droit antérieur afin que les titulaires du droit d'auteur puissent mieux protéger et faire valoir leurs droits.

[14] Commençons par le problème mentionné au début des présents motifs. Les titulaires du droit d'auteur ont besoin de renseignements concernant l'identité de présumés contrefacteurs du droit d'auteur et les fournisseurs d'accès Internet détiennent ces renseignements. Cependant, les fournisseurs d'accès Internet sont évidemment réticents à divulguer des renseignements sur leurs clients.

[15] Le même genre de problème survient dans d'autres contextes. Parfois, des personnes sont lésées et comptent intenter des poursuites à l'égard du préjudice, mais ne le peuvent pas : elles ne connaissent pas l'identité du responsable. Toutefois, une tierce partie la connaît ou a les moyens de la connaître.

[16] Il y a plus de 40 ans, les tribunaux ont trouvé une solution à ce problème : l'ordonnance de divulgation

can use this mechanism to obtain a pre-litigation order against a third party compelling disclosure of identifying information and documents. Today, such an order is often called a *Norwich* order, named after the House of Lords decision that fashioned it: *Norwich Pharmacal Co. v. Customs & Excise Commissioners*, [1973] U.K.H.L. 6, [1974] A.C. 133 [*Norwich*].

[17] In the Federal Courts system, *Norwich* orders can be obtained under rule 233 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106: *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81 [*BMG Canada Inc.*].

[18] *Norwich* orders are by no means sure things to get. One must show a valid, *bona fide* or reasonable claim, the involvement of a third party in the impugned acts, necessity in the sense that the third party is the only practical source of the information, and desirability in the sense that the interests of justice favour the obtaining of disclosure from the third party.

[19] And that is not all. The court must balance the benefit to the applicant against the prejudice to the alleged wrongdoer in releasing the information. Factoring into the equation is the nature of the information sought, the degree of confidentiality associated with the information by the party against whom the order is sought, and the degree to which the requested order curtails the use to which the information can be put. Finally, the person from whom discovery is sought can be reasonably compensated for the expenses arising out of compliance with the discovery order. See generally *BMG Canada Inc.*, above; *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1, 193 D.L.R. (4th) 680 (C.A.); *1654776 Ontario Limited v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 745.

[20] In seeking a *Norwich* order, complications can arise. What sort of information and documents is the moving party entitled to receive? Does notice have to be sent to the suspected wrongdoers? If so, what is

en *equity* (*equitable bill of discovery*). Une partie peut recourir à ce mécanisme afin d’obtenir une ordonnance préalable au litige enjoignant à un tiers de communiquer des documents et des renseignements d’identification. Une telle ordonnance est dite ordonnance de type *Norwich* d’après la décision de la Chambre des lords qui l’a créée : *Norwich Pharmacal Co. v. Customs & Excise Commissioners*, [1973] U.K.H.L. 6, [1974] A.C. 133 [*Norwich*].

[17] Dans le système des Cours fédérales, on peut obtenir des ordonnances de type *Norwich* en vertu de la règle 233 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [Règles] : *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [*BMG Canada Inc.*].

[18] Les ordonnances de type *Norwich* sont loin d’être automatiques. Il faut démontrer une revendication valide, fondée ou raisonnable, la participation d’une tierce partie dans les actes contestés, la nécessité en ce sens que la tierce partie est la seule source pratique des renseignements, et l’opportunité en ce sens que les intérêts de la justice favorisent l’obtention de la divulgation de la part de la tierce partie.

[19] Ce n’est pas tout. Le tribunal doit trouver un juste équilibre, dans la divulgation des renseignements, entre l’avantage pour le demandeur et le préjudice pour le présumé responsable. Il faut tenir compte de la nature des renseignements recherchés, du degré de confidentialité associé aux renseignements par la partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée, et de la mesure dans laquelle l’ordonnance demandée limite l’utilisation qui peut être faite des renseignements. Enfin, la personne dont on demande les renseignements peut recevoir une compensation raisonnable pour les coûts de ce qu’elle doit faire en vertu de l’ordonnance. Voir, de façon générale, *BMG Canada Inc.*, précité; *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1, 193 D.L.R. (4th) 680 (C.A.); *1654776 Ontario Limited v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 745.

[20] Diverses complications peuvent se présenter lorsqu’on demande une ordonnance de type *Norwich*. Quelles sortes de renseignements et de documents le demandeur est-il en droit de recevoir? Faut-il envoyer

the content of the notice? What sort of compensation is the holder of information and documents entitled to receive? How long must that party retain the information and records? Many other questions can arise.

D. The purpose of the legislative regime

[21] The legislative regime is designed to reduce the complications and answer many of the questions that can arise when a *Norwich* order is sought. In this way, it makes the process more administrative in nature, more predictable, simpler and faster, to the benefit of all involved—but most of all to copyright owners who need to protect and vindicate their rights.

[22] As we shall see, the legislative regime protects and vindicates the rights of copyright owners in other ways, such as by putting suspected infringers on notice so that they may cease any further infringing conduct.

[23] The protection and vindication of the rights of copyright owners is no small thing. That is a central feature of the *Copyright Act*. It is also a central feature of the *Copyright Modernization Act*, the statute that added the legislative regime to the *Copyright Act*. These statutes don’t just identify the purpose of protecting and vindicating the rights of copyright owners; they also tell us why this purpose matters.

[24] The preamble to the *Copyright Modernization Act* tell us, among other things, that it is to “update the rights and protections of copyright owners” and to “enhanc[e] the protection of copyright works or other subject-matter” in order to promote “culture and innovation, competition and investment in the Canadian economy.” Economic growth creates wealth and employment. The *Copyright Modernization Act* is needed because of “advancements in ... information and communications technologies that ... present ... challenges that are global in scope.” Further, “the challenges and opportunities

un avis aux présumés responsables? Si oui, quelle est la teneur de l’avis? Quelle indemnisation le titulaire des renseignements et des documents est-il en droit de recevoir? Pendant combien de temps la partie doit-elle conserver les renseignements et les dossiers? De nombreuses autres questions peuvent se poser.

D. L’objectif du régime légal

[21] Le régime légal est conçu pour réduire les complications et répondre à un grand nombre des questions qui peuvent survenir lorsqu’on demande une ordonnance de type *Norwich*. Cela confère au processus une nature plus administrative et le rend plus prévisible, plus simple et plus rapide, ce qui profite à toutes les parties en cause, mais surtout aux titulaires du droit d’auteur qui doivent protéger et faire valoir leurs droits.

[22] Comme nous le verrons, le régime légal protège et fait valoir les droits des titulaires du droit d’auteur d’autres façons, notamment en avertissant les présumés contrefacteurs afin qu’ils puissent mettre fin à toute contrefaçon.

[23] La protection et le respect des droits des titulaires du droit d’auteur ne sont pas une mince affaire. Il s’agit d’une caractéristique centrale de la *Loi sur le droit d’auteur*. C’est aussi une caractéristique centrale de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, la loi qui a ajouté le régime légal à la *Loi sur le droit d’auteur*. Ces lois ne se contentent pas de définir l’objectif de la protection et du respect des droits des titulaires du droit d’auteur; elles nous disent également pourquoi cet objectif est important.

[24] Le préambule de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* exposent notamment qu’elle vise à « mettre à jour les droits et les mesures de protection dont bénéficient les titulaires du droit d’auteur » et à « améliorer la protection des œuvres ou autres objets du droit d’auteur » afin de favoriser « la culture ainsi que l’innovation, la concurrence et l’investissement dans l’économie canadienne ». La croissance économique crée de la richesse et des emplois. La *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* est nécessaire en raison du « développement [...] des technologies de l’information et

of the Internet” need to be addressed. The preamble to the *Copyright Modernization Act* also reminds us that the *Copyright Act* is “an important marketplace framework law and cultural policy instrument that, through clear, predictable and fair rules, supports creativity and innovation and affects many sectors of the knowledge economy.”

[25] The *Copyright Act* itself aims at “a balance between promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator”: *Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336, at paragraph 30. Or as the Supreme Court also put it, “to prevent someone other than the creator from appropriating whatever benefits may be generated”: paragraph 30; see also *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339, at paragraph 23.

[26] The overall aim, then, is to ensure that in the age of the Internet, the balance between legitimate access to works and a just reward for creators is maintained. The Internet must not become a collection of safe houses from which pirates, with impunity, can pilfer the products of others’ dedication, creativity and industry. Allow that, and the incentive to create works would decline or the price for proper users to access works would increase, or both. Parliament’s objectives would crumble. All the laudable aims of the *Copyright Act*—protecting creators’ and makers’ rights, fostering the fair dissemination of ideas and legitimate access to those ideas, promoting learning, advancing culture, encouraging innovation, competitiveness and investment, and enhancing the economy, wealth and employment—would be nullified.

[27] Thus, to the extent it can, the legislative regime must be interpreted to allow copyright owners to protect

des communications qui [...] présentent [...] des défis qui ont une portée mondiale ». En outre, il faut tenir compte « des défis et des possibilités créés par Internet ». Le préambule de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* nous rappelle aussi que « la *Loi sur le droit d’auteur* est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir ».

[25] La *Loi sur le droit d’auteur* elle-même établit « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » : *Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 30. Ou, comme l’a également dit la Cour suprême, elle assure « que personne d’autre que le créateur ne pourra s’approprier les bénéfices qui pourraient être générés » : au paragraphe 30; voir aussi *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 23.

[26] Ainsi, l’objectif global est de s’assurer qu’à l’ère d’Internet, l’équilibre entre l’accès légitime aux ouvrages et l’obtention d’une juste récompense pour le créateur est maintenu. Internet ne doit pas devenir une collection de repaires où les pirates, en toute impunité, peuvent piller les produits du travail et de la créativité d’autres personnes. Si on le permettait, la motivation pour créer des œuvres diminuera ou le prix pour que les utilisateurs légitimes aient accès aux œuvres augmentera, ou les deux. Les objectifs du législateur s’écrouleraient. Tous les objectifs louables de la *Loi sur le droit d’auteur* — protéger les droits des créateurs et des producteurs, favoriser la juste diffusion d’idées et l’accès légitime à ces idées, promouvoir l’apprentissage, faire avancer la culture, encourager l’innovation, la compétitivité et les investissements, et faire croître l’économie, la richesse et l’emploi — seraient annulés.

[27] Ainsi, dans la mesure du possible, le régime légal doit être interprété comme autorisant les titulaires

and vindicate their rights as quickly, easily and efficiently as possible while ensuring fair treatment of all.

E. Analyzing the legislative regime

[28] The holders of records who are subject to this legislative regime are defined with particularity under subsection 41.25(1). But for simplicity I shall refer to them in these reasons as Internet service providers.

[29] The legislative regime imposes certain obligations upon Internet service providers that have identifying information. The legislative regime also regulates the fee that Internet service providers can seek from copyright owners for their efforts.

[30] Here’s how the legislative regime works. Under section 41.25 of the Act, the owner of a copyright in a work or other subject-matter, such as the appellants, sends a notice of infringed copyright to an Internet service provider like Rogers. The notice sets out certain information that allows the Internet service provider to review its records and identify the suspected infringer: see subsection 41.25(2) of the Act.

[31] Subsection 41.26(1) of the Act sets out the obligations of the Internet service provider upon receiving the notice of infringed copyright and upon the payment of any fee that can be “lawfully charged.”

[32] The Internet service provider has two sets of obligations: one set in paragraph 41.26(1)(a) and another set in paragraph 41.26(1)(b). Some obligations are express and are evident in the literal wording of these paragraphs. Other obligations are necessarily incidental to, implied from or bound up in the express obligations. These other obligations must also exist—otherwise, the purposes underlying the legislative regime will be unfulfilled or, worse, frustrated.

(1) The obligations under paragraph 41.26(1)(a)

[33] The Internet service provider must forward the notice of claimed infringement to “the person to

du droit d’auteur à protéger et à faire valoir leurs droits aussi rapidement, facilement et efficacement que possible, tout en assurant un juste traitement de tous.

E. Analyse du régime légal

[28] Le paragraphe 41.25(1) définit les détenteurs de renseignements visés par le régime légal. Par souci de simplicité, je les désignerai dans les présents motifs comme étant les fournisseurs d’accès Internet.

[29] Le régime légal impose certaines obligations aux fournisseurs d’accès Internet qui possèdent des renseignements d’identification. Le régime légal régleme également les droits qu’ils peuvent demander aux titulaires de droit d’auteur pour leurs efforts.

[30] Voici comment fonctionne le régime légal. En vertu de l’article 41.25 de la Loi, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur, comme les appelantes, envoie un avis de violation du droit d’auteur à un fournisseur d’accès Internet comme Rogers. L’avis précise certains renseignements qui permettent au fournisseur d’accès Internet d’examiner ses dossiers et d’identifier le présumé contrefacteur : voir le paragraphe 41.25(2) de la Loi.

[31] Le paragraphe 41.26(1) de la Loi expose les obligations du fournisseur d’accès Internet dès réception de l’avis de violation du droit d’auteur et du paiement des droits qu’il « peut exiger ».

[32] Le fournisseur d’accès Internet a deux ensembles d’obligations, celui exposé à l’alinéa 41.26(1)a) et celui exposé à l’alinéa 41.26(1)b). Certaines obligations sont expresses et ressortent du libellé de ces alinéas. D’autres obligations sont nécessairement implicites et découlent des obligations expresses. Ces autres obligations doivent aussi exister; sinon, les objectifs qui sous-tendent le régime légal ne seront pas atteints ou, pire, seront contrecarrés.

1) Les obligations aux termes de l’alinéa 41.26(1)a)

[33] Le fournisseur d’accès Internet doit faire parvenir l’avis de prétendue violation à « la personne à qui

whom the electronic location identified by the location data specified in the notice belongs”, namely the suspected infringer. This furthers the objective of fairness to suspected infringers online: among other things, they may be able to oppose any later disclosure order concerning their information and forestall trouble by contacting the copyright owners and offering any apologies, explanations or settlement proposals. They may also cease their infringing activities, capping both the damage to the copyright owner and their own potential liability.

[34] These objectives, the overall purposes of this legislative regime, and the broader purposes of the *Copyright Act* can only be met if the Internet service provider maintains its records in a manner and form that allow it to identify suspected infringers quickly and efficiently, it has searched for and has located the relevant records, and it has done enough work analyzing the records to satisfy itself that it has identified the suspected infringers accurately.

[35] For the legislative regime to work, accuracy must be assured. Thus, to the extent the Internet service provider must conduct verification activities to ensure accuracy, the verification activities must be part and parcel of the paragraph 41.26(1)(a) obligations.

[36] Finally, the Internet service provider must notify the copyright owner that it has sent notices to the suspected infringers or must explain why it was not able to send them.

(2) The obligations under paragraph 41.26(1)(b)

[37] The Internet service provider must “retain records” that “will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined” by those who will use the records. The “records” are those the Internet service provider has located and maintains in a manner and form usable by it to identify suspected infringers in accordance with its paragraph 41.26(1)(a) obligations. But the records may not be in a manner and form usable by those seeking to

appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation », à savoir le présumé contrefacteur. Cela favorise l’objectif d’équité envers les présumés contrefacteurs sur Internet : ils peuvent notamment s’opposer à toute ordonnance de divulgation ultérieure concernant leurs renseignements et prévenir les ennuis en communiquant avec les titulaires du droit d’auteur et en s’excusant, en donnant des explications ou en proposant un règlement. Ils peuvent également mettre fin à leurs activités de contrefaçon, limitant à la fois le préjudice pour le titulaire du droit d’auteur et leur propre responsabilité éventuelle.

[34] Ces objectifs, les objectifs globaux du régime légal et les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d’auteur* ne peuvent être atteints que si le fournisseur d’accès Internet conserve les renseignements d’une manière lui permettant d’identifier les présumés contrefacteurs rapidement et efficacement, s’il a cherché et repéré les renseignements pertinents, et s’il a suffisamment analysé les renseignements pour être convaincu d’avoir correctement identifié les présumés contrefacteurs.

[35] Pour que le régime légal fonctionne, l’exactitude doit être garantie. Ainsi, puisque le fournisseur d’accès Internet doit procéder à des vérifications pour assurer l’exactitude, la vérification doit faire partie des obligations prévues à l’alinéa 41.26(1)a).

[36] Enfin, le fournisseur d’accès Internet doit avertir le titulaire du droit d’auteur qu’il a envoyé les avis aux présumés contrefacteurs ou expliquer pourquoi il n’a pas pu le faire.

2) Les obligations en vertu de l’alinéa 41.26(1)b)

[37] Le fournisseur d’accès Internet doit « conserver [...] un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique » par les personnes qui utiliseront le registre. Le « registre » est celui que le fournisseur d’accès Internet a mis en place et tient d’une manière qui permette d’identifier les présumés contrefacteurs conformément aux obligations de l’alinéa 41.26(1)a) de la Loi. Par contre, il se peut que les renseignements ne se présentent pas d’une manière

determine the identity of the suspected infringers. Who might those persons be? No doubt the copyright owner needs to know the identity of the suspected infringers so it can determine its options. And ultimately a court will need to know the identity of the suspected infringers so it can determine the issues of copyright infringement and remedy.

[38] Thus, bearing in mind the purposes of the legislative scheme and the broader purposes of the *Copyright Act*, Parliament must have intended that the records be in a manner and form that can be used by the copyright owner to determine its options and, ultimately, by the court to determine issues of copyright infringement and remedy.

[39] To the extent that the records are in a manner and form usable by the Internet service provider to identify suspected infringers but are not in a manner and form usable by copyright owners and courts—in other words, to the extent they must be translated or modified in some way—the Internet service provider must perform that work as part of its paragraph 41.26(1)(b) obligations. An indecipherable jumble of randomly arranged records that copyright owners and courts cannot figure out will not, in the words of paragraph 41.26(1)(b), “allow [copyright holders and courts to determine] the identity of the person to whom the electronic location belongs”. The records must also be retained in a manner that can be disclosed promptly. Only the prompt provision of helpful, usable records to copyright owners and ultimately to the courts fulfils the purposes of the legislative regime and the broader purposes of the *Copyright Act*.

(3) A summary of the Internet service provider’s obligations under subsection 41.26(1)

[40] Overall, putting the two sets of subsection 41.26(1) obligations together, the Internet service provider must maintain records in a manner and

utilisable par les personnes qui cherchent à déterminer l’identité des présumés contrefacteurs. Qui pourraient être ces personnes? Il ne fait aucun doute que le titulaire du droit d’auteur doit pouvoir connaître l’identité des présumés contrefacteurs, pour décider ce qu’il doit faire. En fin de compte, un tribunal devra également connaître l’identité des présumés contrefacteurs de façon à pouvoir trancher les questions de la violation du droit d’auteur et des redressements.

[38] Ainsi, en gardant à l’esprit les objectifs du régime légal ainsi que les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d’auteur*, le législateur doit avoir eu l’intention de faire en sorte que les renseignements se présentent d’une manière utilisable par le titulaire d’un droit d’auteur pour décider ce qu’il fera et, en fin de compte, par le tribunal pour trancher les questions du droit d’auteur et des réparations.

[39] Si les renseignements se présentent d’une manière que le fournisseur d’accès Internet peut utiliser pour identifier les présumés contrefacteurs, mais non d’une manière que les titulaires du droit d’auteur et les tribunaux peuvent utiliser (autrement dit, s’ils doivent être traduits ou modifiés d’une certaine façon), le fournisseur d’accès Internet doit effectuer ce travail au titre de ses obligations aux termes de l’alinéa 41.26(1)b). Un méli-mélo indéchiffrable de renseignements agencés au hasard que les titulaires du droit d’auteur et les tribunaux ne peuvent pas comprendre ne leur permettra pas, selon le libellé de l’alinéa 41.26(1)b), « d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique ». Les renseignements doivent être conservés de façon à pouvoir être divulgués rapidement. Seule la communication de renseignements utiles et utilisables par les titulaires du droit d’auteur et, en fin de compte, par les tribunaux satisfait aux objectifs du régime légal et aux objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d’auteur*.

3) Résumé des obligations du fournisseur d’accès Internet aux termes du paragraphe 41.26(1)

[40] Globalement, si l’on réunit les deux ensembles d’obligations prévues au paragraphe 41.26(1), le fournisseur d’accès Internet doit conserver des renseignements

form that allows it to identify suspected infringers, to locate the relevant records, to identify the suspected infringers, to verify the identification work it has done (if necessary), to send the notices to the suspected infringers and the copyright owner, to translate the records (if necessary) into a manner and form that allows them both to be disclosed promptly and to be used by copyright owners and later the courts to determine the identity of the suspected infringers, and, finally, to keep the records ready for prompt disclosure.

[41] These obligations arise only upon the Internet service provider being paid a “lawfully charged” fee: see the opening words of subsection 41.26(1); see also subsection 41.26(2), which regulates the amount of the fee. What fee can an Internet service provider charge? In this case, what fee can Rogers charge?

(4) The fee that the Internet service provider can charge

[42] Under subsection 41.26(2), the responsible Minister, the Minister of Industry, may, by regulation, fix the maximum fee that an Internet service provider like Rogers can charge for performing the subsection 41.26(1) obligations. But if no maximum fee is fixed by regulation, the Internet service provider may not charge anything for performing the subsection 41.26(1) obligations.

[43] At present, no regulation has been passed. Thus, Internet service providers such as Rogers cannot charge a fee for the discharge of their subsection 41.26(1) obligations, as significant as they are.

[44] In the abstract, some may query the policy wisdom of this. But when the text, context and purpose of the legislative regime and the broader purposes of the *Copyright Act* are kept front of mind and when a little bit of legislative history is taken into account, the query is answered.

[45] Before the enactment of this legislative regime, Internet service providers were consulted on the issue of

d’une manière permettant d’identifier les présumés contrefacteurs, de retrouver les renseignements pertinents, de vérifier l’identification au besoin, d’envoyer les avis aux présumés contrefacteurs et au titulaire du droit d’auteur, de traduire les renseignements (au besoin) d’une manière permettant à la fois de les divulguer rapidement aux titulaires du droit d’auteur et par la suite aux tribunaux afin qu’ils les utilisent pour identifier les présumés contrefacteurs et, enfin, de tenir les registres prêts pour une divulgation rapide.

[41] Ces obligations surviennent uniquement lorsque le fournisseur d’accès Internet a reçu paiement des droits qu’il « peut exiger » : voir le début du paragraphe 41.26(1); voir aussi le paragraphe 41.26(2), qui réglemente le montant des droits. Quel est le montant des droits qu’un fournisseur d’accès Internet peut exiger? En l’espèce, quel est le montant des droits que Rogers peut exiger?

4) Le montant des droits que le fournisseur d’accès Internet peut exiger

[42] En vertu du paragraphe 41.26(2), le ministre responsable, le ministre de l’Industrie, peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qu’un fournisseur d’accès Internet comme Rogers peut exiger pour s’acquitter des obligations prévues au paragraphe 41.26(1). À défaut de règlement à cet effet, le montant des droits pour s’acquitter de ces obligations est nul.

[43] Pour l’instant, aucun règlement n’a été adopté. Ainsi, les fournisseurs d’accès Internet comme Rogers ne peuvent pas exiger des droits pour s’acquitter de leurs obligations prévues au paragraphe 41.26(1), si importantes soient-elles.

[44] Dans l’abstrait, on peut s’interroger sur l’opportunité de cette situation. Par contre, lorsqu’on garde à l’esprit le texte, le contexte et l’objectif du régime légal, de même que les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d’auteur*, et lorsqu’on tient compte d’un peu de l’histoire législative, on a la réponse.

[45] Avant l’adoption de ce régime légal, on a consulté les fournisseurs d’accès Internet quant aux droits et à

the fee and a number of other matters: see the explanatory note to the order that brought sections 41.25 and 41.26 into force (P.C. 2014-675 [SI/2014-58]): *Canada Gazette*, Part II, Vol. 148, No. 14, at pages 2121–2122. This gave Internet service providers an opportunity to weigh in and express concerns about whether the obligations to be imposed on them were too onerous, impractical or expensive.

[46] Looking at the version of the legislative regime that was enacted after the consultations ended, one may surmise that uncertainty remained on the issue of the fee. Rather than specifying a particular amount or a particular formula by which a fee could be calculated, Parliament adopted a more flexible posture.

[47] Another way of putting this is that subsection 41.26(2) has been drafted in a way that makes “no fee” for the subsection 41.26(1) obligations the default position. Depending on everyone’s experience concerning the operation of the legislative regime, the Minister of Industry might later make a regulation setting a maximum fee. When in force, that regulation would displace the default position.

[48] The default position of “no regulation and, thus, no fee” for the subsection 41.26(1) obligations is a legislative choice that, at least for the time being, prioritizes considerations of access to identifying information to allow copyright owners the ability to protect and vindicate their rights over the economic interests of Internet service providers. This is no surprise given the purposes the legislative regime serves and the broader purposes of the *Copyright Act*.

[49] Inherent in this legislative choice is the view that leaving the cost of the subsection 41.26(1) obligations with Internet service providers, at least for the time being, is not unfair. After all, depending on the elasticity of demand, the costs can be passed on to the subscribers of the products of Internet service providers, some of whom are the suspected infringers.

plusieurs autres questions : voir la note explicative du décret qui a entraîné l’entrée en vigueur des articles 41.25 et 41.26 (C.P. 2014-675, TR/2014-58) : *Gazette du Canada*, partie II, vol. 148, n° 14, aux pages 2121 et 2122. Cela a donné aux fournisseurs d’accès Internet l’occasion d’intervenir et d’exprimer des préoccupations quant à savoir si les obligations qui leur seraient imposées étaient trop ardues, difficilement réalisables ou dispendieuses.

[46] Si l’on examine la version du régime légal qui a été adoptée au terme des consultations, on peut supposer que l’incertitude persistait sur la question des droits. Au lieu de préciser un montant donné ou une formule précise pour calculer le montant des droits, le législateur a adopté une position plus souple.

[47] Autrement dit, le paragraphe 41.26(2) a été rédigé de façon à faire que le montant des droits pour les obligations prévues au paragraphe 41.26(1) soit nul en principe. Selon l’expérience de chacun en ce qui concerne le fonctionnement du régime légal, le ministre de l’Industrie pourrait plus tard prendre un règlement qui fixe le montant maximal des droits. Une fois en vigueur, ce règlement remplacera la position actuelle.

[48] La règle « aucun règlement et donc aucun droit » pour les obligations prévues au paragraphe 41.26(1) constitue un choix législatif qui, du moins pour l’instant, fait passer l’accès aux renseignements d’identification pour permettre aux titulaires de droit d’auteur de protéger et de faire valoir leurs droits avant les intérêts économiques des fournisseurs d’accès Internet. Cela n’est pas surprenant étant donné les objectifs du régime légal et les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d’auteur*.

[49] Un aspect inhérent de ce choix législatif est le point de vue selon lequel il n’est pas injuste, du moins à ce moment, de laisser le coût des obligations prévues au paragraphe 41.26(1) à la charge des fournisseurs d’accès Internet. Après tout, selon l’élasticité de la demande, les coûts peuvent être récupérés des abonnés des fournisseurs d’accès Internet, dont certains sont les présumés contrefacteurs.

[50] If subsection 41.26(2) were drafted differently and Internet service providers were allowed to charge without restriction, the purposes behind this legislative regime and the larger purposes of the *Copyright Act* would be frustrated. Internet service providers could potentially charge a fee so large that copyright owners would be dissuaded from obtaining the information they need to protect and vindicate their rights. Parliament's aims of protecting the rights of copyright owners, fostering the wide dissemination of ideas and legitimate access to those ideas, promoting learning, advancing culture, encouraging innovation, competitiveness and investment, and enhancing the economy, wealth and employment would be thwarted. But the pirates' safe houses would thrive.

[51] Throughout the hearing before us, Rogers submitted that it ought to receive reasonable compensation for what it does and that it should not be forced to provide services for free. This may be so in a political, commercial or moral sense. But, as the foregoing analysis of this remedial legislative regime suggests, this is not so in a legal sense.

[52] At present, if the absence of a regulation and the attendant prohibition against charging a fee for the discharge of the subsection 41.26(1) obligations causes economic hardship for Internet service providers like Rogers, one immediate recourse is to limit their costs of compliance with their obligations. For example, they can apply their advanced technological expertise to their systems to make their compliance with subsection 41.26(1) more automatic, more efficient and less expensive.

[53] Indeed, this was foreseen and was encouraged. Internet service providers were given six month's advance notice of the entry into force of the legislative regime so that they could "implement or modify their systems": see the explanatory note, above, published in the *Canada Gazette*, above, at page 2122.

[50] Si le paragraphe 41.26(2) avait été rédigé différemment et si les fournisseurs d'accès Internet étaient autorisés à exiger des droits sans aucune restriction, les objectifs du régime légal et les objectifs plus larges de la *Loi sur le droit d'auteur* seraient compromis. Les fournisseurs d'accès Internet pourraient exiger des droits si élevés que les titulaires du droit d'auteur seraient dissuadés d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour protéger et faire valoir leurs droits. Les objectifs du législateur, soit protéger les droits des titulaires de droit d'auteur, favoriser la vaste diffusion d'idées et l'accès légitime à ces idées, promouvoir le savoir, faire avancer la culture, encourager l'innovation, la compétitivité et l'investissement, et améliorer l'économie, la richesse et l'emploi, seraient contrecarrés. Par contre, les repaires des pirates se multiplieraient.

[51] Tout au long de l'audience, Rogers a soutenu qu'elle devait obtenir une indemnisation raisonnable pour ce qu'elle fait et qu'elle ne devrait pas être obligée de fournir gratuitement des services. Il en est peut-être ainsi du point de vue politique, commercial ou moral. Par contre, comme l'indique l'analyse précédente du régime légal, qui constitue une solution de droit, il n'en est pas ainsi du point de vue juridique.

[52] Pour l'instant, si l'absence de règlement et l'interdiction connexe d'exiger des droits pour s'acquitter des obligations prévues au paragraphe 41.26(1) entraînent des difficultés économiques pour les fournisseurs d'accès Internet comme Rogers, une solution immédiate est de limiter les coûts associés au respect de leurs obligations. Par exemple, ils peuvent appliquer à leurs systèmes leurs connaissances technologiques avancées afin de rendre la conformité aux dispositions du paragraphe 41.26(1) plus automatique, plus efficace et moins dispendieuse.

[53] En fait, cela avait été prévu et encouragé. Les fournisseurs d'accès Internet ont reçu un préavis de six mois avant l'entrée en vigueur du régime légal de façon à pouvoir « mettre en œuvre ou modifier leurs systèmes » : voir la note explicative, précitée, publiée dans la *Gazette du Canada*, à la page 2122.

[54] And now of course, with the benefit of experience under this new legislative regime and also with the benefit of this Court's interpretation of the legislative regime, the Internet service providers can plead their economic case to the Minister and ask for a regulation that would allow them to charge a fee for their work in discharging their subsection 41.26(1) obligations.

F. What the legislative regime does not regulate

[55] After the Internet service provider has performed its subsection 41.26(1) activities, it is holding records that are in a manner and form that can be disclosed promptly to copyright owners and that can be used by copyright owners and courts to determine the identity of suspected infringers. All that is left is the actual act of disclosure to the copyright owner. The legislative regime does not regulate this.

[56] As mentioned above, the legislative regime was enacted against the backdrop of the *Norwich* order process, a process that includes the act of disclosure. But by not regulating the act of disclosure, the legislative regime does not displace the *Norwich* order process entirely. The *Norwich* order process remains to govern disclosure.

[57] Thus, it appears that Parliament elected to keep the courts in charge of deciding whether disclosure should be made and, if so, on what conditions. Again, Parliament seems to have sought flexibility: to ensure that at the end of the process the courts can deal with any unfairness arising under this new legislative regime.

[58] Unless an Internet service provider is willing to hand over the retained records voluntarily, the copyright owner must seek an order for disclosure. It is reasonable for an Internet service provider to insist that a disclosure order be sought. The order can protect it against aggrieved customers whose information is being disclosed.

[54] Maintenant, bien entendu, avec l'avantage de l'expérience de ce nouveau régime légal et avec l'avantage de l'interprétation par la Cour du régime légal, les fournisseurs d'accès Internet peuvent plaider leur cause économique devant le ministre et demander un règlement qui leur permettrait d'exiger des droits pour le travail lié à leurs obligations en vertu du paragraphe 41.26(1).

F. Ce que le régime légal ne réglemente pas

[55] Une fois que le fournisseur d'accès Internet a exécuté ses obligations au paragraphe 41.26(1), il détient des renseignements d'une manière permettant de les divulguer rapidement aux titulaires du droit d'auteur et permettant aux titulaires du droit d'auteur et aux tribunaux d'identifier les présumés contrefacteurs. Tout ce qui reste, c'est la divulgation elle-même au titulaire du droit d'auteur. Le régime légal ne réglemente pas ce point.

[56] Comme il a été mentionné précédemment, le régime légal a été adopté avec, en toile de fond, le processus de l'ordonnance de type *Norwich*, processus qui comprend l'acte de divulgation. Par contre, en ne réglementant pas l'acte de divulgation, le régime légal n'écarte pas totalement le processus des ordonnances de type *Norwich*. Le processus des ordonnances de type *Norwich* demeure pour régir la divulgation.

[57] Ainsi, il semble que le législateur ait choisi de laisser aux tribunaux le soin de décider si la divulgation devrait avoir lieu et, le cas échéant, selon quelles conditions. Encore une fois, le législateur semble avoir cherché la souplesse, pour s'assurer qu'à la fin du processus, les tribunaux puissent régler toute injustice éventuelle découlant du nouveau régime légal.

[58] À moins qu'un fournisseur d'accès Internet soit disposé à remettre volontairement les renseignements conservés, le titulaire du droit d'auteur doit solliciter une ordonnance de divulgation. Il est raisonnable pour un fournisseur d'accès Internet d'exiger une ordonnance de divulgation. L'ordonnance peut le protéger contre des clients lésés dont les renseignements sont divulgués.

[59] What criteria govern the granting of that order? It must be recalled that *Norwich* orders emanate from the equitable bill of discovery and so all of the discretionary considerations that can affect equitable relief are live. Further, as *BMG Canada Inc.* tells us, *Norwich* orders can be sought in the Federal Courts system under rule 233. And under subsection 53(1), the Federal Courts “may impose such conditions and give such directions as [they consider] just.”

[60] However, the court’s power to impose conditions and make directions is restricted in one major way. A court is bound by the law on the books, in this case sections 41.25 and 41.26 of the *Copyright Act*. As we have seen, in the absence of a regulation, subsection 41.26(2) forbids the charging of a fee for the Internet service providers’ discharge of their obligations under subsection 41.26(1). A court cannot authorize the charging of fees that Parliament says cannot be charged.

G. The charging of a fee for the act of disclosure

[61] The Internet service provider can charge a fee for the actual, reasonable and necessary costs associated with the act of disclosure. The act of disclosure does not fall within subsection 41.26(1) and, thus, is not subject to the “no regulation and, thus, no fee” default rule in subsection 41.26(2).

[62] What do we mean by the act of disclosure? It will be recalled that after the Internet service provider has performed its subsection 41.26(1) activities, it is holding records that are in a manner and form that allows them to be used by copyright owners and courts to determine the identity of suspected infringers and in a manner and form that allows prompt disclosure. All that is left is the delivery or electronic transmission of these records by the Internet service provider to the copyright owner and the Internet service provider’s participation in the obtaining of a disclosure order from the Court.

[59] Quels critères régissent la décision de rendre cette ordonnance? Il faut se rappeler que les ordonnances de type *Norwich* découlent de l’ordonnance de divulgation en *equity* et que, par conséquent, toutes les considérations discrétionnaires qui peuvent avoir une incidence en *equity* sont en jeu. En outre, comme l’indique la décision *BMG Canada Inc.*, les ordonnances de type *Norwich* peuvent être rendues en vertu de la règle 233. Aux termes du paragraphe 53(1), la Cour « peut assortir toute ordonnance [...] des conditions et des directives qu’elle juge équitables ».

[60] Cependant, le pouvoir du tribunal d’imposer des conditions et de donner des directives est limité d’une façon importante. Un tribunal est lié par la loi, en l’espèce les articles 41.25 et 41.26 de la *Loi sur le droit d’auteur*. Comme nous l’avons vu, faute de règlement, le paragraphe 41.26(2) interdit d’exiger des droits pour que le fournisseur d’accès Internet s’acquitte de ses obligations en vertu du paragraphe 41.26(1). Un tribunal ne peut pas autoriser le paiement de droits qui ne peuvent être exigés selon le législateur.

G. La facturation de droits pour l’acte de divulgation

[61] Le fournisseur d’accès Internet peut exiger des droits pour les coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à l’acte de divulgation. L’acte de divulgation ne relève pas du paragraphe 41.26(1) et, par conséquent, n’est pas assujéti à la règle « aucun règlement et donc aucun droit » prévue au paragraphe 41.26(2).

[62] Qu’entendons-nous par l’acte de divulgation? On se rappellera que le fournisseur d’accès Internet, une fois qu’il s’est acquitté de ses obligations en vertu du paragraphe 41.26(1), détient des renseignements se présentant d’une manière qui permet aux titulaires du droit d’auteur et aux tribunaux de les utiliser pour identifier les présumés contrefacteurs et d’une manière qui permet une divulgation rapide. Tout ce qu’il reste, c’est la remise ou la transmission électronique de ces renseignements par le fournisseur d’accès Internet au titulaire du droit d’auteur et la participation du fournisseur d’accès Internet dans l’obtention d’une ordonnance de divulgation de la Cour.

[63] The actual, reasonable and necessary costs of delivery or electronic transmission of the records by the Internet service provider are likely to be negligible.

[64] Similarly, the costs associated with a motion for a disclosure order are likely to be minimal. A single disclosure order can authorize the release of the identifying information of many suspected infringers, perhaps even thousands. Except in extraordinary cases, the motion for a disclosure order would proceed as a rule 369 motion in writing on consent or unopposed, with standard material and a standard draft order placed before the Court. That standard draft order could include a standard amount, likely nominal, to compensate the Internet service provider for its disclosure activities, and nothing else.

H. Analysis of the Federal Court’s decision

[65] In the case before us, the Federal Court made an order requiring Rogers to disclose the records it had retained. It was also minded to allow Rogers to charge a fee for its efforts. The issue before us is whether, in light of the principles discussed above, the Federal Court erred in setting the fee.

[66] In the Federal Court, Rogers was prepared to disclose the records if the appellants submitted a proposed form of order and paid a fee of \$100 per hour plus HST “to cover its costs associated with compiling such information”: Federal Court’s reasons, at paragraph 18.

[67] As best as can be determined, Rogers completed its work to satisfy its subsection 41.26(1) obligations. But in response to the appellants’ request for disclosure, Rogers re-did some of its work, reviewing the information in its computer system to identify the suspected infringer. To do this, it used a completely different system, one used for law enforcement requests. Rogers says that it needed to do this additional work in order

[63] Les coûts réels, raisonnables et nécessaires pour la remise ou la transmission électronique de ces renseignements par le fournisseur d’accès Internet seront probablement négligeables.

[64] De même, les coûts d’une requête en divulgation seront probablement minimes. Une seule ordonnance peut autoriser la divulgation des renseignements d’identification de nombreux présumés contrefacteurs, peut-être même des milliers. À moins de circonstances exceptionnelles, la requête en divulgation sera présentée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles, avec le consentement de la partie adverse, ou du moins sans qu’elle s’y oppose, en présentant des documents suivant une forme habituelle et en présentant une ébauche d’ordonnance type. L’ordonnance type pourrait comprendre un montant type, probablement symbolique, pour indemniser le fournisseur d’accès Internet relativement à la divulgation, et rien d’autre.

H. Analyse de la décision de la Cour fédérale

[65] Dans l’affaire dont nous sommes saisis, la Cour fédérale a rendu une ordonnance obligeant Rogers à divulguer les renseignements qu’elle avait conservés. Elle a également décidé de permettre à Rogers d’exiger des droits pour son travail. La question dont nous sommes saisis est de savoir si, compte tenu des principes analysés plus haut, la Cour fédérale a commis une erreur en fixant les droits.

[66] Devant la Cour fédérale, Rogers était prête à divulguer les renseignements si les appelantes fournissaient un projet d’ordonnance et un paiement de 100 \$ l’heure, plus TVH, « pour assumer les coûts associés à la compilation de ces renseignements » : motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 18.

[67] Selon ce qu’il semble, Rogers a terminé son travail pour satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 41.26(1). Par contre, en réponse à la demande de divulgation des appelantes, Rogers a refait une partie de son travail, en examinant les renseignements dans son système informatique afin d’identifier les présumés contrefacteurs. À cette fin, elle a utilisé un système complètement différent, un système utilisé pour les

to verify its earlier work and ensure accuracy. Rogers' \$100 per hour fee is based mainly on the cost of this additional work.

[68] The Federal Court approved the fee. According to the Federal Court, “[t]he fee is what it is” and if the appellants want the information “they must pay the hourly fee”: Federal Court’s reasons, at paragraph 21. The fee is to compensate Rogers for the work necessary to “assemble, verify and forward the Subscriber information to the [appellants]”: Federal Court’s reasons, at paragraph 21.

[69] The Federal Court’s reasoning appears to have been that the legislative regime does not provide for disclosure of the information and it does not say that a fee cannot be charged for “complying with a disclosure order made in respect of that information” (at paragraph 8). Accordingly, in its view, the usual requirement of a *Norwich* order—that the copyright owner reimburse the Internet service provider for its reasonable costs—remains unaffected by the legislation. As a result, the Federal Court concluded that it could allow a fee to be paid to Rogers to cover its costs of discharging the subsection 41.26(1) obligations.

[70] In my view, this holding was vitiated by legal error. Under the legislative regime, described and analyzed above, an Internet service provider cannot charge a fee for the costs of discharging its subsection 41.26(1) obligations, enumerated and described in paragraph 40, above. Allowing an Internet service provider at the point of disclosure to charge a fee for these costs would be an end run around the legislative decision that these activities should not be remunerated at this time.

[71] The additional work Rogers did was identification and verification work. Rogers should have completed this work as part of its subsection 41.26(1) obligations—matters for which it cannot charge a fee at this time. If an Internet service provider like Rogers has discharged its

demandes provenant des services policiers. Rogers dit qu’elle a dû faire ce travail additionnel afin de vérifier le travail fait antérieurement et d’en assurer l’exactitude. Les droits de 100 \$ l’heure exigés par Rogers se fondent principalement sur le coût de ce travail additionnel.

[68] La Cour fédérale a approuvé les droits. Selon la Cour fédérale, les « droits sont ce qu’ils sont » et, si les appelantes veulent l’information, « elles doivent payer le tarif horaire » : motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 21. Les droits servent à rémunérer Rogers pour le travail nécessaire pour « assembler, vérifier et transmettre les renseignements sur l’abonné aux [appelantes] » : motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 21.

[69] Le raisonnement de la Cour fédérale semble avoir été que le régime légal ne prévoit pas la divulgation des renseignements et n’interdit pas des droits pour « l’exécution d’une ordonnance de divulgation rendue à l’égard de ces renseignements » (au paragraphe 8). Par conséquent, à son avis, l’exigence habituelle d’une ordonnance de type *Norwich*, à savoir que le titulaire du droit d’auteur rembourse le fournisseur d’accès Internet pour ses coûts raisonnables, n’est pas modifiée par le texte légal. En conséquence, la Cour fédérale a conclu qu’elle pouvait permettre que des droits soient payés à Rogers pour couvrir ses frais liés à l’exécution des obligations prévues au paragraphe 41.26(1).

[70] À mon avis, cette décision était entachée d’une erreur de droit. En vertu du régime légal décrit et analysé plus haut, un fournisseur d’accès Internet ne peut pas exiger de droits pour les tâches prévues au paragraphe 41.26(1) et décrites au paragraphe 40 des présents motifs. Permettre à un fournisseur d’accès Internet, au moment de la divulgation, d’exiger des droits pour ces coûts équivaldrait à contourner la décision législative selon laquelle ces activités ne devraient pas être rémunérées à ce moment-ci.

[71] Le travail additionnel que Rogers a effectué était un travail d’identification et de vérification. Rogers aurait dû terminer ce travail au titre de ses obligations prévues au paragraphe 41.26(1), pour lesquelles elle ne peut pas exiger de droits à ce moment-ci. Si un fournisseur

subsection 41.26(1) obligations properly, there should be no need to re-do the work. As mentioned above, the legislative regime contemplates that an Internet service provider will discharge its subsection 41.26(1) obligations fully and accurately so that notices are sent only to the correct people and so the correct records can be used by copyright owners and courts if proceedings are later started.

[72] The appellants submit that the Federal Court also erred in saying [at paragraph 21] that the “fee is what it is”. They submit that the Federal Court must always ensure that a fee is reasonable in the circumstances. I agree that the Federal Court did not assess the reasonableness of the fee and should have. While the Federal Court noted (at paragraph 19) that “Rogers has offered evidence as to how the \$100 per hour fee was established and why it is reasonable”, the Federal Court never explicitly assessed its reasonableness.

[73] For these reasons, paragraph 2 of the Federal Court’s order, which requires the appellants to pay Rogers a fee of \$100 per hour plus HST for its services, must be set aside.

I. What should this Court do in this case?

[74] It is open to us to examine the evidence and to make the order the Federal Court should have made: *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, subparagraph 52(b)(i).

[75] As mentioned above, on a motion for a disclosure order, the Court may attach a condition to the order, allowing for compensation to be paid to the Internet service provider provided this is consistent with the legislation. It is for the Internet service provider to adduce the evidence necessary to prove its actual, reasonable and necessary costs that can and should be compensated—in this case the costs associated with the act of

d’accès Internet comme Rogers s’est acquitté de ses obligations prévues au paragraphe 41.26(1) correctement, il ne devrait pas avoir à refaire le travail. Tel qu’il est mentionné plus haut, le régime légal prévoit qu’un fournisseur d’accès Internet s’acquittera de ses obligations prévues au paragraphe 41.26(1) totalement et avec exactitude de sorte que les avis soient envoyés uniquement aux bonnes personnes et que les bons renseignements puissent être utilisés par les titulaires du droit d’auteur et les tribunaux si des poursuites sont intentées plus tard.

[72] Les appelantes soutiennent que la Cour fédérale a aussi commis une erreur en disant [au paragraphe 21] que les « droits sont ce qu’ils sont ». Elles soutiennent que la Cour fédérale doit toujours s’assurer que les droits sont raisonnables dans les circonstances. Je conviens que la Cour fédérale n’a pas évalué le caractère raisonnable des droits et aurait dû le faire. Bien que la Cour fédérale ait fait remarquer (au paragraphe 19) que « Rogers a présenté une preuve sur la façon dont les droits de 100 \$ l’heure ont été fixés et sur leur caractère raisonnable », la Cour fédérale n’en a jamais explicitement évalué le caractère raisonnable.

[73] Pour ces motifs, le paragraphe 2 de l’ordonnance de la Cour fédérale, qui exige que les appelantes versent à Rogers des droits de 100 \$ l’heure, plus TVH, pour ses services, doit être annulé.

I. Que devrait faire la Cour en l’espèce?

[74] Il nous est loisible d’examiner les éléments de preuve et de rendre l’ordonnance que la Cour fédérale aurait dû rendre : *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, sous-alinéa 52b)(i).

[75] Tel qu’il est mentionné plus haut, lors d’une requête en divulgation, la Cour peut assortir l’ordonnance d’une condition permettant l’indemnisation du fournisseur d’accès Internet à la condition que ce soit conforme à la loi. Il incombe au fournisseur d’accès Internet de fournir les éléments de preuve nécessaires pour établir ses coûts réels, raisonnables et nécessaires qui peuvent et devraient être compensés : en l’espèce,

disclosure. Rogers failed to adduce sufficient evidence on this. It has not satisfied its burden.

[76] The only evidence in the record suggests that Rogers' cost of disclosure in 2012 was, at most, \$0.50 per IP address: cross-examination of Ms. Jackson, QQ. 261–295; appeal book, at pages 118–121. But this evidence is not precise enough to be relied upon. The words “at most” mean that the cost in 2012 could have been less than \$0.50 per IP address, perhaps significantly less. As well, evidence from 2012 does not tell us much about the present cost of disclosure: as we have seen, the entry into force of the legislative regime was delayed in order for Internet service providers to improve their systems. This may have happened and so the cost now may be less. We simply do not know.

[77] Rogers has incurred legal costs in relation to the disclosure order both in the Federal Court and this Court. However, in the circumstances of this case, costs must follow the event, and it will be Rogers that pays the appellants' costs, not *vice versa*. In any event, granting a condition on a disclosure order allowing for compensation is a matter of discretion, at least in part guided by equitable considerations. In light of the position taken by Rogers in this litigation, I would exercise my discretion against any compensation for its legal costs.

[78] None of the foregoing prevents Rogers in future cases from charging a fee, likely nominal, compensating it for the actual, reasonable and necessary costs associated with the act of disclosure as defined in paragraph 62 above.

[79] Again, if Rogers and other Internet service providers consider this level of compensation for their work to be unfair, they can ask the Minister to pass a regulation setting a maximum fee. As explained, this would permit them to charge a fee not just for the act of delivery,

les coûts associés à l'acte de divulgation. Rogers n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve à cet égard. Elle ne s'est pas acquittée de son fardeau.

[76] Les seuls éléments de preuve au dossier indiquent que le coût de la divulgation pour Rogers en 2012 était, au plus, de 0,50 \$ par adresse IP : contre-interrogatoire de M^{me} Jackson, questions 261 à 295; dossier d'appel, aux pages 118 à 121. Par contre, ces éléments de preuve ne sont pas suffisamment précis pour que l'on puisse s'y fier. Les mots « au plus » signifient que le coût en 2012 aurait pu être inférieur à 0,50 \$ par adresse IP, voire nettement inférieur. De plus, les éléments de preuve de 2012 donnent peu d'indications quant au coût actuel de la divulgation : comme nous l'avons vu, l'entrée en vigueur du régime légal a été retardée pour permettre aux fournisseurs d'accès Internet d'améliorer leurs systèmes. Il se peut qu'ils l'aient fait et, par conséquent, les coûts pourraient désormais être moindres. Nous ne le savons tout simplement pas.

[77] Rogers a eu des frais juridiques relativement à l'ordonnance de divulgation, à la fois devant la Cour fédérale et devant notre Cour. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, les dépens doivent suivre l'issue de la cause, et il incombera à Rogers de payer les dépens des appelantes, et non l'inverse. Quoi qu'il en soit, la décision d'autoriser une indemnisation pour une ordonnance de divulgation est discrétionnaire, guidée du moins en partie par des considérations d'équité. Compte tenu de la position adoptée par Rogers dans le présent litige, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire à l'encontre de toute indemnisation pour ses frais juridiques.

[78] Rien de ce qui précède n'empêche Rogers d'exiger des droits à l'avenir, probablement symboliques, pour l'indemniser des coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à la divulgation définie au paragraphe 62 ci-dessus.

[79] Encore une fois, si Rogers et d'autres fournisseurs d'accès Internet considèrent que ce niveau d'indemnisation pour leur travail est injuste, ils peuvent demander au ministre de rendre un règlement fixant des droits maximaux. Tel qu'il a été expliqué, cela leur

but also for the discharge of their subsection 41.26(1) obligations.

J. Proposed disposition

[80] For the foregoing reasons, I would allow the appeal. I would set aside paragraph 2 of the Federal Court's order dated July 28, 2016 in file T-662-16. I would set aside the award of costs in paragraph 10 of that order and award the appellants their costs here and below payable by the respondent, Rogers Communications Inc.

GLEASON J.A.: I agree.

WOODS J.A.: I agree.

permettrait d'exiger des droits non seulement pour la transmission, mais aussi pour les obligations prévues au paragraphe 41.26(1).

J. Dispositif proposé

[80] Pour les motifs qui précèdent, j'accueillerais l'appel. J'annulerais le paragraphe 2 de l'ordonnance de la Cour fédérale du 28 juillet 2016 dans le dossier T-662-16. J'annulerais l'adjudication des dépens au paragraphe 10 de l'ordonnance et j'accorderais aux appelantes les dépens tant en appel qu'en première instance payables par l'intimée Rogers Communications Inc.

LA JUGE GLEASON, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE WOODS, J.C.A. : Je suis d'accord.