

A-92-19
2020 FCA 45

A-92-19
2020 CAF 45

Canadian National Railway Company (*Appellant*)

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (*appelante*)

v.

c.

BNSF Railway Company (*Respondent*)

BNSF Railway Company (*intimée*)

and

et

Intellectual Property Institute of Canada (*Intervener*)

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (*intervenant*)

INDEXED AS: CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY v. BNSF RAILWAY COMPANY

RÉPERTORIÉ : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c. BNSF RAILWAY COMPANY

Federal Court of Appeal, Boivin, Gleason and Rivoalen J.J.A.—Montreal, December 16, 2019; Ottawa, February 17, 2020.

Cour d'appel fédérale, juges Boivin, Gleason et Rivoalen, J.C.A.—Montréal, 16 décembre 2019; Ottawa, 17 février 2020.

Patents — Practice — Protective orders — Appeal from Federal Court order dismissing motion brought jointly by appellant, respondent seeking protective order in dispute concerning intellectual property — Appellant, respondent, two major corporations competing in freight transportation business in North America — Underlying dispute related to patented technology that allows customers to arrange rail shipments online — Motions Judge questioning established practice of issuing protective orders in view of recent Federal Court decisions — Finding that, in present case, protective order not necessary because “reasonably alternative measures” available to parties — At issue herein was applicable test to determining whether protective order should be granted; whether motions Judge erring in denying protective order jointly sought by appellant, respondent — In Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance), Supreme Court establishing new test for confidentiality orders, addressing test set out in AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare), which concerns protective orders — While Supreme Court relying on AB Hassle test regarding protective orders in Sierra Club, doing so in specific context; not extending AB Hassle test to include consideration of necessity, alternative measures, etc. — Necessity element of Sierra Club not applying in context of protective orders — In present case, motions Judge extending necessity element of test for confidentiality orders to motions for protective orders — Motions Judge thus rejecting AB Hassle test for protective orders cited with approval in Sierra Club — Applying confidentiality order criteria without distinction to protective order — Motions

Brevets — Pratique — Ordonnances conservatoires — Appel d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale ayant rejeté la requête conjointe de l’appelante et de l’intimée qui sollicitaient une ordonnance conservatoire dans une affaire soulevant une question de propriété intellectuelle — L’appelante et l’intimée sont deux importantes concurrentes dans le transport de marchandises en Amérique du Nord — Le litige qui les opposait concernait une technologie brevetée qui permet à leurs clients d’organiser en ligne l’expédition de marchandises par chemin de fer — Le juge des requêtes a remis en question la pratique établie en ce qui concerne les ordonnances conservatoires, à la lumière de jugements rendus récemment par la Cour fédérale — Il a conclu qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire de rendre une ordonnance conservatoire, car « d’autres options raisonnables » étaient à la disposition des parties — L’appel portait sur le critère applicable lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire; il s’agissait de savoir si le juge des requêtes a eu tort de refuser de rendre l’ordonnance conservatoire que sollicitaient l’appelante et l’intimée — Dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), la Cour suprême a établi un nouveau critère relatif à l’ordonnance de confidentialité et a examiné le critère de l’arrêt AB Hassle c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social), qui concerne les ordonnances conservatoires — Si la Cour suprême a fondé son analyse sur le critère de l’arrêt AB Hassle en matière d’ordonnance conservatoire, elle l’a fait dans un contexte donné; elle n’a pas étendu l’application de ce critère de sorte qu’il faille analyser la nécessité, les autres

Judge erring in law when conflating AB Hassle test for protective orders with more onerous test for confidentiality order discussed in Sierra Club — Order dismissing joint motion for protective order set aside, protective order granted — Appeal allowed.

This was an appeal from a Federal Court order pursuant to which a motion brought jointly by the appellant and respondent seeking a protective order was dismissed. The parties' underlying dispute concerned intellectual property matters. Protective orders are typically sought for the pre-trial exchange of information between parties involved in an intellectual property dispute. Although for the past few decades, such orders were part of an entrenched practice in the Federal Court, the availability of such orders has been put into question in various instances before the Federal Court. The present appeal was an example of such an instance. This appeal accordingly concerned the test applicable in determining the availability of protective orders—i.e., under what criteria such an order should be granted. Federal Court case law is inconsistent in this regard and the present appeal offered an opportunity to provide some much-needed guidance.

The appellant and respondent are two major corporations that compete in the freight transportation business in North America. Their underlying dispute is related to patented technology that allows customers to arrange rail shipments online. Given the nature of the invalidity allegations raised by the respondent, the parties knew that they would be required to disclose confidential material and thus prepared a joint draft protective order based on a Federal Court template. In the present case, given the growing inconsistency of the Federal Court's case law regarding protective orders, the parties were invited to file a formal motion for a protective order and this motion was heard by the Federal Court.

The motions Judge acknowledged that motions on consent to issue protective orders have traditionally been granted by the Federal Court, especially in patent actions. However, he

options, etc. — L'élément relatif à la nécessité que comporte le critère de l'arrêt Sierra Club ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une ordonnance conservatoire — Dans la présente affaire, le juge des requêtes a importé l'élément de nécessité du critère relatif à l'ordonnance de confidentialité dans l'analyse de la requête en ordonnance conservatoire — Il a rejeté le critère de l'arrêt AB Hassle auquel est subordonnée l'ordonnance conservatoire et qui est cité avec approbation dans l'arrêt Sierra Club — Il a appliqué le critère relatif à l'ordonnance de confidentialité à l'ordonnance conservatoire sans faire de distinction — Le juge des requêtes a commis une erreur de droit lorsqu'il a confondu le critère de l'arrêt AB Hassle, auquel est subordonnée l'ordonnance conservatoire, et le critère plus onéreux relatif à l'ordonnance de confidentialité dont il est question dans l'arrêt Sierra Club — L'ordonnance ayant rejeté la requête conjointe sollicitant une ordonnance conservatoire a été annulée et l'ordonnance conservatoire a été rendue — Appel accueilli.

Il s'agissait d'un appel d'une ordonnance rendue par la Cour fédérale ayant rejeté la requête conjointe de l'appelante et de l'intimée qui sollicitaient une ordonnance conservatoire. Le litige qui opposait les parties au fond soulevait une question de propriété intellectuelle. Les parties à un litige en matière de propriété intellectuelle sollicitent généralement des ordonnances conservatoires visant la communication de documents préalable au procès. Depuis des décennies, de telles ordonnances étaient courantes à la Cour fédérale, mais l'opportunité de telles mesures a été remise en question dans diverses instances devant la Cour fédérale. Le présent appel en était un exemple et concernait le critère relatif à l'ordonnance conservatoire, à savoir dans quels cas il y a lieu de rendre l'ordonnance. La jurisprudence de la Cour fédérale n'est pas constante à cet égard et le présent appel permettait d'établir les balises nécessaires en la matière.

L'appelante et l'intimée sont deux importantes concurrentes dans le transport de marchandises en Amérique du Nord. Le litige qui les oppose concerne une technologie brevetée qui permet à leurs clients d'organiser en ligne l'expédition de marchandises par chemin de fer. Vu les prétentions d'invalidité du brevet soulevées par l'intimée, les parties savaient qu'elles seraient tenues de transmettre des documents confidentiels et ont ainsi collaboré à la rédaction d'une ébauche d'ordonnance conservatoire fondée sur un gabarit de la Cour fédérale. Vu le manque d'uniformité croissant dans la jurisprudence de la Cour fédérale en matière d'ordonnances conservatoires, dans la présente affaire, les parties ont été invitées à déposer une requête en ordonnance conservatoire en bonne et due forme qui a ensuite été entendue par la Cour fédérale.

Le juge des requêtes a reconnu que la Cour fédérale a généralement accepté de rendre des ordonnances conservatoires, principalement en matière de brevets. Toutefois, il a remis en

questioned the established practice in view of recent Federal Court decisions. He also recalled the distinction between protective orders, confidentiality orders, and hybrid orders. The motions Judge also considered the decisions in *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada Inc.* and, particularly, *Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)* and concluded that the test for confidentiality orders, which incorporates a necessity requirement, also applied to determining the availability of protective orders. On this basis, he found that, in the present case, a protective order was not necessary because “reasonably alternative measures” were available to the parties. He was of the view that an implied undertaking, supplemented by a “protective agreement” between the parties, was a “reasonable alternative measure” to the protective order jointly sought by the parties.

At issue was the applicable test to determining whether a protective order should be granted and whether the motions Judge erred in denying the protective order jointly sought by the appellant and respondent.

Held, the appeal should be allowed.

The appellant and intervener submitted that the test regarding the availability of protective orders referred to as the *AB Hassle* test (*AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*) is well established. They submitted that the motions Judge’s decision failed to follow binding precedent established by the Supreme Court of Canada in *Sierra Club*. They further contended that the motions Judge misinterpreted *Sierra Club* and erred when he found that the test regarding the availability of confidentiality orders, as set out in *Sierra Club*, is also applicable to protective orders. The applicability of the test set out in *Sierra Club* in the context of protective orders was central to the issue at hand. In *Sierra Club*, the Supreme Court established a new test for confidentiality orders. The Supreme Court went on to address the *AB Hassle* test, which concerns protective orders, and noted the similarity between protective orders and confidentiality orders. While the Supreme Court relied on the *AB Hassle* test regarding protective orders, it did so solely in the context of assessing whether the disclosure of confidential documents would impose a serious risk on an important commercial interest in the first prong of the test regarding confidentiality orders. The Supreme Court’s reliance on the *AB Hassle* test ended there and did not in any way extend the *AB Hassle* test to include a consideration of necessity, alternative measures, or the scope of the order to ensure that it was not overly broad. It followed that the necessity element of the *Sierra Club* test could not apply in the context of protective orders, notwithstanding the reference to the *AB Hassle* test.

question la pratique établie, à la lumière de jugements rendus récemment par la Cour fédérale. Il a rappelé également la distinction entre une ordonnance conservatoire, une ordonnance de confidentialité et une ordonnance hybride. Le juge des requêtes a également examiné l’arrêt *Seedlings Life Science Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc.* et, tout particulièrement, l’arrêt *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, et il en est arrivé à la conclusion que le critère relatif à l’ordonnance de confidentialité, qui prévoit un élément de nécessité, s’appliquait également lorsqu’il s’agissait de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire. Ainsi, il a conclu qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire de rendre une ordonnance conservatoire, car « d’autres options raisonnables » étaient à la disposition des parties. Il était d’avis qu’un engagement implicite, auquel supplée une « entente conservatoire » intervenue entre les parties constituait une « autre option raisonnable » susceptible de se substituer à l’ordonnance conservatoire que sollicitaient les parties.

L’appel portait sur le critère applicable lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire et il s’agissait de savoir si le juge des requêtes a eu tort de refuser de rendre l’ordonnance conservatoire que sollicitaient l’appelante et l’intimée.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

L’appelante et l’intimée ont fait valoir que le critère relatif à l’ordonnance conservatoire — appelé critère de l’arrêt *AB Hassle* (*AB Hassle c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social)*), — est bien établi. Elles ont fait valoir que le juge des requêtes n’a pas respecté le précédent impératif établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Sierra Club*. Elles ont avancé également qu’il a mal interprété cet arrêt et a conclu à tort que le critère relatif à l’ordonnance de confidentialité, établi dans cet arrêt, s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire. L’applicabilité du critère établi dans l’arrêt *Sierra Club* dans le contexte des ordonnances conservatoires était la question centrale dans la présente affaire. Dans l’arrêt *Sierra Club*, la Cour suprême a établi un nouveau critère relatif à l’ordonnance de confidentialité. Elle a examiné ensuite le critère de l’arrêt *AB Hassle*, qui concerne les ordonnances conservatoires, et a signalé les similitudes entre les ordonnances conservatoires et les ordonnances de confidentialité. Si la Cour suprême a fondé son analyse sur le critère de l’arrêt *AB Hassle* en matière d’ordonnance conservatoire, elle s’est limitée à décider si la divulgation de documents confidentiels présenterait un risque sérieux à un intérêt commercial important, suivant le premier volet du critère relatif aux ordonnances de confidentialité. Son recours au critère de l’arrêt *AB Hassle* s’est arrêté là et n’a eu aucunement pour effet d’étendre l’application de ce critère au-delà des ordonnances conservatoires de sorte qu’il faille analyser la nécessité, les autres options ou la portée de

The underlying interests in seeking protective orders and confidentiality orders are significantly different. While this was acknowledged by the motions Judge in the present instance, he deemed that a request for a protective order should be considered using the same criteria as set out in *Sierra Club* for a confidentiality order. This was inconsistent given that the criteria in *Sierra Club* are meant to address interests, in particular the open court principle, which are simply not in play in the context of protective orders at the pre-trial discovery stage. In short, there was no justification for applying the same onerous *Sierra Club* test that is applied to confidentiality orders to protective orders. In the present case, the motions Judge accepted that confidential information would be exchanged during the discovery stage. However, he questioned whether a protective order was necessary. In doing so, he extended the necessity element of the test for confidentiality orders to motions for protective orders. Indeed, he rejected the *AB Hassle* test for protective orders cited with approval in *Sierra Club* because it failed to consider whether the requested order was necessary because reasonably alternative measures would not prevent the risk to that interest. This was tantamount to applying confidentiality order criteria without distinction to a protective order. Conflating the *AB Hassle* test for protective orders with the more onerous test for a confidentiality order discussed in *Sierra Club*, as did the motions Judge, was an error in law. It followed that the order dismissing the joint motion for a protective order should be set aside and the protective order granted.

Finally, although the present case was argued principally with respect to protective orders, a few observations regarding hybrid orders were made.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, appendix II, No. 44].

l'ordonnance pour veiller à ce que cette dernière ne soit pas trop large. Il s'en est suivi que l'élément relatif à la nécessité que comporte le critère de l'arrêt *Sierra Club* ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une ordonnance conservatoire, malgré le renvoi au critère de l'arrêt *AB Hassle*.

Les intérêts qui motivent les parties à solliciter une ordonnance conservatoire ou une ordonnance de confidentialité sont très différents. Le juge des requêtes l'a reconnu en l'espèce, mais il a estimé que les critères énoncés dans l'arrêt *Sierra Club* qui s'appliquent aux ordonnances de confidentialité devraient également s'appliquer aux ordonnances conservatoires. Ce raisonnement n'était pas cohérent, car les critères énoncés dans l'arrêt *Sierra Club* sont censés concerner des intérêts, tout particulièrement le principe de la publicité des débats judiciaires, qui n'interviennent tout simplement pas à l'étape de l'enquête préalable au procès dans le cas d'une ordonnance conservatoire. Bref, rien ne justifiait d'assujettir les requêtes en ordonnance conservatoire au critère onéreux de l'arrêt *Sierra Club*, applicable aux ordonnances de confidentialité. En l'espèce, le juge des requêtes a reconnu que des renseignements confidentiels seraient échangés à l'étape de l'enquête préalable. Toutefois, il s'est interrogé sur la nécessité de l'ordonnance conservatoire. Ce faisant, il a importé l'élément de nécessité du critère relatif à l'ordonnance de confidentialité dans l'analyse de la requête en ordonnance conservatoire. En effet, il a rejeté le critère de l'arrêt *AB Hassle* auquel est subordonnée l'ordonnance conservatoire et qui est cité avec approbation dans l'arrêt *Sierra Club*, car il ne permettait pas de déterminer si l'ordonnance était nécessaire vu l'absence d'autres options raisonnables susceptibles d'écarter le risque en cause. Ce raisonnement revenait à appliquer le critère relatif à l'ordonnance de confidentialité à l'ordonnance conservatoire sans faire de distinction. Confondre le critère de l'arrêt *AB Hassle*, auquel est subordonnée l'ordonnance conservatoire, et le critère plus onéreux relatif à l'ordonnance de confidentialité dont il est question dans l'arrêt *Sierra Club*, comme l'a fait le juge des requêtes, constituait une erreur de droit. Il s'en est suivi que l'ordonnance ayant rejeté la requête conjointe sollicitant une ordonnance conservatoire devait être annulée et l'ordonnance conservatoire, rendue.

Enfin, si la présente affaire concernait principalement les ordonnances conservatoires, quelques remarques sur les ordonnances hybrides ont été faites.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].

Federal Courts Rules, SOR/198-106, rr. 3, 4, 151, 385(1)(a).

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

CASES CITED

APPLIED:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 83 C.P.R. (3d) 428; 161 F.T.R. 15 (F.C.T.D.), aff'd [2000] 3 F.C. 360 (C.A.).

CONSIDERED:

Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance), 2002 SCC 41, [2002] 2 S.C.R. 522, revg [2000] 4 F.C. 426, (2000), 187 D.L.R. (4th) 231 (F.C.A.), revg [2000] 2 F.C. 400179 F.T.R. 283 (T.D.); *Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1994] 3 S.C.R. 835, (1994), 175 N.R. 1; *Juman v. Doucette*, 2008 SCC 8, [2008] 1 S.C.R. 157; *Paid Search Engine Tools, LLC v. Google Canada Corporation*, 2019 FC 559, 306 A.C.W.S. (3d) 831.

REFERRED TO:

Live Face on Web, LCC v. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd., 2017 FC 858, 283 A.C.W.S. (3d) 821; *Seedlings Life Science Ventures LLC v. Pfizer Canada Inc.*, 2018 FC 443, 292 A.C.W.S. (3d) 391, rev'd 2018 FC 956, 159 C.P.R. (4th) 51; *dTechs EPM Ltd. v. British Columbia Hydro & Power Authority*, 2019 FC 539, 305 A.C.W.S. (3d) 161.

APPEAL from a Federal Court order (2019 FC 281, 163 C.P.R. (4th) 445) pursuant to which a motion brought jointly by the appellant and respondent seeking a protective order in a matter relating to intellectual property was dismissed. Appeal allowed.

APPEARANCES

François Guay, Jean-Sébastien Dupont and Julie E. Larouche for appellant.
Andrew R. Brodtkin and Ben Hackett for intervener.

SOLICITORS OF RECORD

Smart & Biggar LLP, Montréal, for appellant.
Goodmans LLP, Toronto, for respondent.

Règles des Cours fédérales, DORS/198-106, règles 3, 4, 151, 385(1)a).

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

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 1998 CanLII 8942 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par [2000] 3 C.F. 360 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522, inf. [2000] 4 C.F. 426, 2000 CanLII 14737 (C.A.F.), infirmant [2000] 2 C.F. 400, 1999 CanLII 8393 (1^{re} inst.); *Dagenais c. Société Radio-Canada*, [1994] 3 R.C.S. 835, 1994 CanLII 39; *Juman c. Doucette*, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157; *Paid Search Engine Tools, LLC c. Google Canada Corporation*, 2019 CF 559.

DÉCISIONS CITÉES :

Live Face on Web, LCC c. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd., 2017 CF 858; *Seedlings Life Science Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc.*, 2018 CF 443, inf. par 2018 CF 956; *dTechs EPM Ltd. c. British Columbia Hydro & Power Authority*, 2019 CF 539.

APPEL d'une ordonnance rendue par la Cour fédérale (2019 CF 281) ayant rejeté la requête conjointe de l'appelante et de l'intimée qui sollicitaient une ordonnance conservatoire dans une affaire soulevant une question de propriété intellectuelle. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

François Guay, Jean-Sébastien Dupont et Julie E. Larouche pour l'appelante.
Andrew R. Brodtkin et Ben Hackett pour l'intervenante.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP, Montréal, pour l'appelante.
Goodmans LLP, Toronto, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

BOIVIN J.A.:

I. Introduction

[1] The Canadian National Railway Company (CN) appeals an order of the Federal Court *per* Locke J., as he then was, rendered on February 13, 2019 (the order), pursuant to which a motion brought jointly by CN and BNSF Railway Company (BNSF) seeking a protective order was dismissed. Reasons for the order were subsequently issued on March 7, 2019 [*Canadian National Railway Company v. BNSF Railway Company*, 2019 FC 281, 163 C.P.R. (4th) 445].

[2] The parties' underlying dispute concerns intellectual property matters. As is often the case in litigating such disputes, parties are required to disclose commercially sensitive and confidential information. Influenced in part by the practice in the United States and the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, protective orders are typically sought for the pre-trial exchange of information between parties involved in an intellectual property dispute. For the past few decades, such orders were part of an entrenched practice in the Federal Court and have routinely been granted on an uncontentious basis. More recently, however, the availability of such orders has been put into question in various instances before the Federal Court. The present appeal is an example of such an instance.

[3] This appeal accordingly concerns the test applicable in determining the availability of protective orders—i.e., under what criteria such an order should be granted. Federal Court jurisprudence is inconsistent in this regard and the present appeal offers an opportunity to provide some much-needed guidance.

[4] For the reasons that follow, I would allow the appeal without costs.

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

LE JUGE BOIVIN, J.C.A. :

I. Introduction

[1] La Compagnie des chemins de fer nationaux (le CN) interjette appel d'une ordonnance rendue par le juge Locke, alors à la Cour fédérale, le 13 février 2019 (l'ordonnance) ayant rejeté la requête conjointe du CN et de la BNSF Railway Company (BNSF) qui sollicitaient une ordonnance conservatoire. Les motifs de cette ordonnance ont été publiés le 7 mars 2019 [*Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company*, 2019 CF 281].

[2] Le litige qui oppose les parties au fond soulève une question de propriété intellectuelle. Comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, les parties sont tenues de communiquer des renseignements sensibles sur le plan commercial et des renseignements confidentiels. En partie sous l'influence américaine et en partie suivant le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, les parties à un litige en matière de propriété intellectuelle sollicitent généralement des ordonnances conservatoires visant la communication de documents préalable au procès. Depuis des décennies, de telles ordonnances étaient courantes à la Cour fédérale et ne suscitaient pas la controverse. Or, récemment, l'opportunité de telles mesures a été remise en question dans diverses instances devant la Cour fédérale. Le présent appel découle de l'une d'elles.

[3] La présente affaire concerne le critère relatif à l'ordonnance conservatoire, à savoir dans quels cas il y a lieu de rendre l'ordonnance. La jurisprudence de la Cour fédérale n'est pas constante à cet égard. Le présent appel nous permet d'établir les balises nécessaires en la matière.

[4] Pour les motifs qui suivent, j'accueillerais l'appel, sans dépens.

II. Background

[5] The appellant CN and the respondent BNSF are two major corporations that compete in the freight transportation business in North America. Their underlying dispute is related to patented technology that allows customers to arrange rail shipments online. Given the nature of the patent invalidity allegations raised by BNSF, the parties knew that they would be required to disclose confidential material and highly sensitive information during the discovery process. They accordingly prepared a joint draft protective order based on a Federal Court template developed over the years by the Federal Court IP Users' Committee. This is common practice in intellectual property disputes before the Federal Court, particularly patent disputes between direct competitors. Historically, such motions on consent were consistently granted by the Federal Court but, more recently, there have been instances where such motions have been denied.

[6] In the present case, given the growing inconsistency of the Federal Court's jurisprudence regarding protective orders, the parties were invited by a prothonotary to file a formal motion that would be heard directly by a Federal Court judge (as opposed to a prothonotary) so as to avoid one level of appeal. The parties' formal motion for a protective order was heard by Locke J. (the motions Judge) on February 11, 2019 at the direction of the Chief Justice of the Federal Court.

III. The order of the motions Judge

[7] As previously indicated, the motions Judge issued his order without reasons dismissing the parties' joint motion on February 13, 2019. The motions Judge subsequently issued reasons on March 7, 2019.

[8] In his reasons [at paragraph 7], the motions Judge acknowledged that "[m]otions on consent to issue protective orders have traditionally been granted by this Court, especially in patent actions." However, he questioned the established practice in view of recent Federal Court decisions (*Live Face on Web, LCC v. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd.*, 2017 FC 858, 283 A.C.W.S. (3d) 821 (Prothonotary Tabib); *Seedlings*

II. Contexte

[5] L'appelante, le CN, et l'intimée, BNSF, sont deux importantes concurrentes dans le transport de marchandises en Amérique du Nord. Le litige qui les oppose concerne une technologie brevetée qui permet à leurs clients d'organiser en ligne l'expédition de marchandises par chemin de fer. Vu les prétentions d'invalidité du brevet soulevées par BNSF, les parties savaient qu'elles seraient tenues de transmettre des documents confidentiels et des renseignements très sensibles au cours de l'enquête préalable. Elles ont ainsi collaboré à la rédaction d'une ébauche d'ordonnance conservatoire fondée sur un gabarit élaboré au fil des ans au sein du comité des plaigneurs en PI devant la Cour fédérale. Pareille démarche est pratique courante dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle devant la Cour fédérale, tout particulièrement ceux qui concernent les brevets et opposent des entreprises en concurrence directe. Par le passé, la Cour fédérale accueillait ces requêtes sur consentement sans plus, mais, récemment, elle en a rejeté certaines.

[6] Vu ce manque d'uniformité récent dans la jurisprudence de cette cour, dans la présente affaire, le protonotaire a invité les parties à déposer une requête en bonne et due forme qui serait ensuite entendue par un juge (et non par un protonotaire) de la Cour fédérale en vue de sauter une instance d'appel. Le juge Locke (le juge des requêtes) a entendu la requête des parties le 11 février 2019 sur ordre du juge en chef de la Cour fédérale.

III. L'ordonnance rendue

[7] Comme je le mentionne plus haut, le juge des requêtes a rejeté la requête conjointe le 13 février 2019, sans assortir son ordonnance de motifs. Il a publié ses motifs le 7 mars 2019.

[8] Dans ses motifs, le juge des requêtes reconnaît [au paragraphe 7] que « notre Cour a généralement accepté de rendre [...] des ordonnances conservatoires, principalement en matière de brevets ». Toutefois, il remet en question la pratique établie, à la lumière de jugements rendus récemment par la Cour fédérale (*Live Face on Web, LCC c. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd.*, 2017 CF 858 (protonotaire Tabib); *Seedlings Life Science*

Life Science Ventures LLC v. Pfizer Canada Inc., 2018 FC 443, 292 A.C.W.S. (3d) 391 (Prothonotary Tabib), reversed in *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada Inc.*, 2018 FC 956, 159 C.P.R. (4th) 51 (Ahmed J.) (*Seedlings Life No. 2*). The motions Judge further recalled the distinction between protective orders, confidentiality orders, and hybrid orders. He explained that protective orders prescribe “the treatment of confidential information” but do not address filing confidential information with the Court, while confidentiality orders do cover the filing of confidential information with the Court, pursuant to rule 151 of the *Federal Courts Rules*, SOR/198-106 (motions Judge reasons for order, at paragraph 10). He also noted that hybrid orders contain provisions that govern both confidential information exchanged between parties during the discovery process and confidential information filed with the Court (motions Judge reasons for order, at paragraph 10).

[9] Against this background, the motions Judge considered the decisions in *Seedlings Life No. 2* and, particularly, *Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)*, 2002 SCC 41, [2002] 2 S.C.R. 522 (*Sierra Club*) and concluded that the test for confidentiality orders, which incorporates a necessity requirement, also applied to determining the availability of protective orders (motions Judge reasons for order, at paragraphs 12–19). On this basis, he found that, in the present case, a protective order was not necessary because “reasonably alternative measures” were available to the parties. He was of the view that an implied undertaking, supplemented by a “protective agreement” between the parties, was a “reasonable alternative measure” to the protective order jointly sought by the parties (motions Judge reasons for order, at paragraph 53). He accordingly dismissed their joint motion.

IV. The Appeal

[10] This appeal is brought by CN. BNSF did not participate. By order dated December 9, 2019, the Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) was granted leave to

Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc., 2018 CF 443 (protonotaire Tabib), infirmée par la décision *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada Inc.*, 2018 CF 956 (le juge Ahmed) (*Seedlings Life n° 2*). Le juge des requêtes rappelle également la distinction entre une ordonnance conservatoire, une ordonnance de confidentialité et une ordonnance hybride. Il précise qu’une ordonnance conservatoire « régit le traitement des renseignements confidentiels », mais ne précise pas les modalités de leur dépôt au greffe, tandis que l’ordonnance de confidentialité vise le dépôt de renseignements confidentiels au greffe de la Cour et est prévue par la règle 151 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/198-106 (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 10). Il souligne également que l’ordonnance hybride régit autant la transmission de renseignements confidentiels d’une partie à l’autre au cours de l’enquête préalable que le dépôt de tels renseignements au greffe de la Cour (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 10).

[9] Le juge des requêtes, à la lumière de ce qui précède, examine l’arrêt *Seedlings Life n° 2* et, particulièrement l’arrêt *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522 (*Sierra Club*), et arrive à la conclusion que le critère relatif à l’ordonnance de confidentialité, qui prévoit un élément de nécessité, s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, aux paragraphes 12 à 19). Ainsi, il conclut qu’en l’espèce, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance conservatoire, car « d’autres options raisonnables » sont à la disposition des parties. Il est d’avis qu’un engagement implicite, auquel supplée une « entente conservatoire » intervenue entre les parties constitue une « autre option raisonnable » susceptible de se substituer à l’ordonnance conservatoire que sollicitaient les parties (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 53). Par conséquent, il rejette leur requête conjointe.

IV. L’appel

[10] Le présent appel est interjeté par le CN. BNSF n’a pas participé. Par voie d’ordonnance datée du 9 décembre 2019, l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada

intervene given the nature of the issue at the heart of the appeal, i.e., the test applicable in determining the availability of protective orders, which is an issue of importance in the area of intellectual property.

V. Issue

[11] As indicated, this appeal concerns the test applicable to determining whether a protective order should be granted. In this case, this Court must assess whether the motions Judge erred in denying the protective order jointly sought by CN and BNSF.

VI. Relevant Statutory Provisions

[12] The relevant provisions of the *Federal Courts Rules* are reproduced in the Appendix to these reasons.

VII. Standard of Review

[13] The applicable standard of review in this case is the one stated by the Supreme Court of Canada in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Housen*). Applying *Housen*, for questions of law and questions of mixed fact and law, where there is an extricable legal principle at issue, the applicable standard is that of correctness. Questions of fact and mixed fact and law are reviewable on the standard of palpable and overriding error.

VIII. Analysis

A. *The Parties' Submissions*

[14] As submitted by CN and IPIC, the test regarding the availability of protective orders referred to as the *AB Hassle* test is well established. IPIC's summary is reproduced as a helpful reminder (IPIC memorandum of fact and law, at paragraph 30):

... Before issuing a protective order relating to information to be produced, the Court must be satisfied that "the moving party believes that its proprietary, commercial

(IPIC) a été autorisé à intervenir, vu la nature de la question centrale que soulève l'appel, à savoir celle du critère applicable lorsqu'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une ordonnance conservatoire. Cette question est d'une grande importance dans le secteur de la propriété intellectuelle.

V. Question

[11] Comme je l'indique plus haut, l'appel porte sur le critère applicable lorsqu'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une ordonnance conservatoire. En l'espèce, la Cour est appelée à décider si le juge des requêtes a eu tort de refuser de rendre l'ordonnance conservatoire que sollicitaient le CN et BNSF.

VI. Dispositions légales pertinentes

[12] Les dispositions pertinentes des *Règles des Cours fédérales* sont reproduites à l'annexe des présents motifs.

VII. Norme de contrôle

[13] Les normes de contrôle qui s'appliquent à la présente affaire sont celles énoncées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*). Il faut appliquer la norme de la décision correcte aux questions de droit et aux questions mixtes de fait et de droit qui soulèvent un principe de droit qu'il est possible d'isoler. Quant aux questions mixtes de fait et de droit, elles appellent la norme de l'erreur manifeste et dominante.

VIII. Analyse

A. *Les prétentions des parties*

[14] Comme le font valoir le CN et l'IPIC, le critère relatif à l'ordonnance conservatoire — appelé critère de l'arrêt *AB Hassle* — est bien établi. Le résumé fourni par l'IPIC est utile à cet égard (mémoire des faits et du droit de l'IPIC, au paragraphe 30) :

[TRADUCTION] [...] Avant de rendre l'ordonnance conservatoire visant les renseignements à produire, la Cour doit être convaincue que « le requérant pense que [s]es droits

and scientific interests would be seriously harmed by producing information upon which those interests are based” [citing *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 161 F.T.R. 15, 83 C.P.R. (3d) 428 at paras. 15, 20-30, affirmed in *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, [2000] 3 F.C. 360 5 C.P.R. (4th) 149 (Fed. C.A.); See also *Sierra Club* at para. 14]. In the event a party challenges a confidential designation made by the other party, in determining whether information is confidential, the Court must be satisfied that it “has been treated by the party at all relevant times as confidential,” and that “on a balance of probabilities, [the disclosing party’s] proprietary, commercial and scientific interests could reasonably be harmed by the disclosure of information” (the “*AB Hassle* test”). [Footnotes omitted.]

[15] In this particular case, CN and IPIC submit that the motions Judge’s decision fails to follow binding precedent established by the Supreme Court of Canada in *Sierra Club*. They further contend that the motions Judge misinterpreted *Sierra Club* and erred when he found that the test regarding the availability of confidentiality orders as set out in *Sierra Club* is also applicable to protective orders. CN and IPIC maintain that there are well-founded justifications for the long-standing practice of granting protective orders. They emphasize that Federal Court cases departing from this practice are concerning for a number of reasons:

- The nature of intellectual property litigation—where parties are often direct competitors—is such that the need to protect the disclosure of confidential and sensitive information not only to third parties, but to the other party to the litigation as well, is much greater than in other types of disputes;
- Intellectual property litigants are often involved in cross-border litigation, particularly in the United States where courts have rejected the implied undertaking rule of confidentiality and hence typically issue protective orders;

exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis par la production des renseignements sur lesquels sont fondés ces droits », [citant *AB Hassle c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social)*, 1998 CanLII 8942, aux par. 15 et 20 à 30, conf. par *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] 3 C.F. 360 (C.A.F.); voir également *Sierra Club*, au par. 14]. Si une partie conteste la désignation confidentielle revendiquée par l’autre partie, la Cour, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur le caractère confidentiel de l’information, doit être convaincue que « les renseignements [ont] été en tout temps considérés comme confidentiels par l’intéressé » et « selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation des renseignements risquerait de compromettre [les] droits exclusifs, commerciaux et scientifiques [de la partie appelée à produire les renseignements] » (le « critère de l’arrêt *AB Hassle* »). [Notes de bas de page omises.]

[15] Dans la présente affaire, le CN et l’IPIC font valoir que le juge des requêtes n’a pas respecté le précédent impératif établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Sierra Club*. Ils avancent également qu’il a mal interprété cet arrêt et a conclu à tort que le critère relatif à l’ordonnance de confidentialité, établi dans cet arrêt, s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité d’une ordonnance conservatoire. Selon le CN et l’IPIC, la pratique de longue date qui consiste à accorder les ordonnances conservatoires est bien-fondée. Ils soulignent que les décisions de la Cour fédérale qui s’écarterent de cette pratique suscitent des préoccupations, et ce pour plusieurs raisons :

- La nature des litiges en matière de propriété intellectuelle — où les parties se trouvent souvent en concurrence directe — est telle que la nécessité de protéger les renseignements confidentiels et sensibles contre leur communication à des tiers, mais surtout à l’autre partie au litige, importe beaucoup plus que dans d’autres recours;
- Les litiges portant sur la propriété intellectuelle débordent souvent nos frontières et sont souvent instruits aux États-Unis, où les tribunaux ont rejeté la règle d’engagement implicite à la confidentialité et rendent habituellement des ordonnances conservatoires;

- Reciprocity of the issuance of protective orders is key in cross-border disputes involving the United States;
- The issuance of protective orders provides legal certainty as there is no issue regarding their enforceability when granted by the Federal Court.
- La réciprocité en matière d'ordonnances conservatoires est essentielle dans les litiges comportant des parties américaines;
- Les ordonnances conservatoires assurent la certitude sur le plan juridique, car lorsqu'elles sont rendues par la Cour fédérale, leur caractère exécutoire ne fait pas de doute.

[16] As can be gleaned from CN and IPIC's submissions, the applicability of the test set out in *Sierra Club* in the context of protective orders is central to the issue at hand. The proceedings in *Sierra Club* were in fact initiated in Federal Court with an application for a confidentiality order that would restrict the public's access to the Court's information (*Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)*, [2000] 2 F.C. 400, 179 F.T.R. 283 (T.D.) (*Sierra Club FC*)). Significantly, *Sierra Club FC* was not about protective orders.

[16] Il ressort des arguments du CN et de l'IPIC que l'applicabilité du critère établi dans l'arrêt *Sierra Club* lorsqu'il s'agit des ordonnances conservatoires se trouve au cœur du débat en l'espèce. Le litige ayant mené à l'arrêt *Sierra Club* a été intenté devant la Cour fédérale. Il a commencé par une requête visant à obtenir une ordonnance de confidentialité qui aurait pour effet de restreindre la divulgation des renseignements dont disposait cette cour (*Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, [2000] 2 C.F. 400, 1999 CanLII 8393 (1^{re} inst.) (*Sierra Club CF*)). Il convient de souligner que cette décision ne portait pas sur les ordonnances conservatoires.

[17] In balancing the need for confidentiality against “the public interest in open and accessible court proceedings”, the Federal Court dismissed the application for a confidentiality order (*Sierra Club FC*, at paragraphs 17 and 31). In order to understand whether there was a need for confidentiality, the Federal Court turned to the *AB Hassle* test for protective orders because it reasoned that the two types of orders were essentially the same (*Sierra Club FC*, at paragraph 21). However, the Federal Court noted that, “information voluntarily tendered stands on a different footing than information disclosed under compulsion” (*Sierra Club FC*, at paragraphs 24–26). That is, the Federal Court recognized that different considerations bear on matters that involve evidence parties choose to tender, to which confidentiality orders apply, and those that involve potential evidence parties are required to disclose, such as information shared during the discovery process, to which protective orders apply.

[17] La Cour fédérale, après avoir mis en balance la nécessité de protéger la confidentialité d'une part et « l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires » d'autre part, a rejeté la requête en confidentialité (*Sierra Club CF*, aux paragraphes 17 et 31). Pour décider s'il était nécessaire de rendre une ordonnance de confidentialité, la Cour fédérale a examiné le critère de l'arrêt *AB Hassle* relatif à l'ordonnance conservatoire. Selon cette cour, ces deux types d'ordonnances se valaient essentiellement. (*Sierra Club CF*, au paragraphe 21). Toutefois, la Cour fédérale fait remarquer que « les renseignements communiqués volontairement doivent être traités différemment de ceux qui sont fournis sous la contrainte » (*Sierra Club CF*, aux paragraphes 24 à 26). Ainsi, la Cour fédérale admet que diverses considérations jouent selon qu'il s'agit de la preuve qu'une partie choisit de produire, à laquelle l'ordonnance de confidentialité s'applique, ou de la preuve qu'une partie peut être contrainte de produire, notamment par l'enquête préalable, à laquelle l'ordonnance conservatoire s'applique.

[18] A majority of the Federal Court of Appeal upheld the Federal Court's decision to deny the confidentiality order

[18] Les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale ont confirmé la décision de la Cour fédérale qui avait

(*Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)*, [2000] 4 F.C. 426, (2000), 187 D.L.R. (4th) 231 (C.A.)). The Supreme Court of Canada allowed the appeal, finding that the confidentiality order should have been granted.

B. *The Proper Application of Sierra Club*

[19] In *Sierra Club*, the Supreme Court established a new test for confidentiality orders by reference to the principles applicable in the context of publication bans. It explained at paragraph 37 that:

... In both cases a restriction on freedom of expression is sought in order to preserve or promote an interest engaged by those proceedings. As such, the fundamental question for a court to consider in an application for a publication ban or confidentiality order is whether, in the circumstances, the right to freedom of expression should be compromised.

[20] The Supreme Court in *Sierra Club* also referred to its earlier decision in *Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1994] 3 S.C.R. 835, (1994), 175 N.R. 1 (*Dagenais*), which addresses publication bans in the criminal law context. The Court noted that *Dagenais* sets forth a framework “[that] utilizes overarching *Canadian Charter of Rights and Freedoms* principles in order to balance freedom of expression with other rights and interests” such that it could “be adapted and applied to various circumstances” (*Sierra Club*, at paragraph 38). It went on to adapt the *Dagenais* model to the matter before it and articulated the new test for confidentiality orders in the following manner (*Sierra Club*, at paragraph 53):

A confidentiality order under Rule 151 [of the *Federal Courts Rules*] should only be granted when:

- (a) such an order is necessary in order to prevent a serious risk to an important interest, including a commercial interest, in the context of litigation because reasonably alternative measures will not prevent the risk; and

refusé de rendre l’ordonnance de confidentialité (*Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, [2000] 4 C.F. 426, 2000 CanLII 14737 (C.A.)). La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel et jugé que l’ordonnance de confidentialité aurait dû être rendue.

B. *Application judiciaire de l’arrêt Sierra Club*

[19] Dans l’arrêt *Sierra Club*, la Cour suprême établit un nouveau critère relatif à l’ordonnance de confidentialité en s’inspirant des principes applicables dans le contexte des interdictions de publication. Au paragraphe 37 de ses motifs, elle fournit l’explication suivante :

[...] Dans les deux cas, on cherche à restreindre la liberté d’expression afin de préserver ou de promouvoir un intérêt en jeu dans les procédures. En ce sens, la question fondamentale que doit résoudre le tribunal auquel on demande une interdiction de publication ou une ordonnance de confidentialité est de savoir si, dans les circonstances, il y a lieu de restreindre le droit à la liberté d’expression.

[20] La Cour suprême dans cet arrêt renvoie également à un arrêt antérieur, soit *Dagenais c. Société Radio-Canada*, [1994] 3 R.C.S. 835, 1994 CanLII 39 (*Dagenais*), qui porte sur l’interdiction de publication en matière criminelle. La Cour suprême signale que l’arrêt *Dagenais* établit un cadre d’analyse « [qui] fait appel aux principes déterminants de la *Charte canadienne des droits et libertés* afin de pondérer la liberté d’expression avec d’autres droits et intérêts » de sorte qu’il peut « être adapté et appliqué à diverses circonstances » (*Sierra Club*, au paragraphe 38). Elle adapte le modèle établi dans l’arrêt *Dagenais* à l’affaire dont elle est alors saisie et élabore un nouveau critère, qui permet de déterminer quand il y a lieu de rendre une ordonnance de confidentialité, en ces termes (*Sierra Club*, au paragraphe 53) :

Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 [des *Règles des Cours fédérales*] ne doit être rendue que si :

- a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

- (b) the salutary effects of the confidentiality order, including the effects on the right of civil litigants to a fair trial, outweigh its deleterious effects, including the effects on the right to free expression, which in this context includes the public interest in open and accessible court proceedings.

[21] Applying the test for a confidentiality order to the facts of the case, the Supreme Court explained that the determination of whether a confidentiality order is required by the first prong of the test is made as follows (*Sierra Club*, at paragraph 58):

At this stage, it must be determined whether disclosure of the Confidential Documents would impose a serious risk on an important commercial interest of the appellant, and whether there are reasonable alternatives, either to the order itself, or to its terms. [Emphasis added.]

[22] The Supreme Court went on to address the *AB Hassle* test, which, as indicated earlier, concerns protective orders (*Sierra Club*, at paragraphs 60–61). The Supreme Court expressly referred to the Federal Court’s reasoning in the matter before it and the similarity between protective orders and confidentiality orders:

Pelletier J. noted that the order sought in this case was similar in nature to an application for a protective order which arises in the context of patent litigation. Such an order requires the applicant to demonstrate that the information in question has been treated at all relevant times as confidential and that on a balance of probabilities its proprietary, commercial and scientific interests could reasonably be harmed by the disclosure of the information: *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 83 C.P.R. (3d) 428 (F.C.T.D.), at p. 434. To this I would add the requirement proposed by Robertson J.A. that the information in question must be of a “confidential nature” in that it has been “accumulated with a reasonable expectation of it being kept confidential” as opposed to “facts which a litigant would like to keep confidential by having the courtroom doors closed” (para. 14).

Pelletier J. found as a fact that the *AB Hassle* test had been satisfied in that the information had clearly been treated as confidential both by the appellant and by the Chinese authorities, and that, on a balance of probabilities, disclosure of the information could harm the

- b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[21] En appliquant aux faits de l'affaire le critère relatif à l'ordonnance de confidentialité, la Cour suprême explique que la nécessité d'une telle mesure est évaluée au premier volet du critère ainsi : (*Sierra Club*, au paragraphe 58) :

À cette étape, il faut déterminer si la divulgation des documents confidentiels ferait courir un risque sérieux à un intérêt commercial important de l'appelante, et s'il existe d'autres solutions raisonnables que l'ordonnance elle-même, ou ses modalités. [Non souligné dans l'original.]

[22] La Cour suprême examine ensuite le critère de l'arrêt *AB Hassle* qui concerne les ordonnances conservatoires, comme je l'indique plus haut (*Sierra Club*, aux paragraphes 60 et 61). Elle renvoie expressément au raisonnement de la Cour fédérale dans l'affaire dont elle était saisie et aux similitudes entre les ordonnances conservatoires et les ordonnances de confidentialité :

Le juge Pelletier souligne que l'ordonnance sollicitée en l'espèce s'apparente à une ordonnance conservatoire en matière de brevets. Pour l'obtenir, le requérant doit démontrer que les renseignements en question ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels et que, selon la prépondérance des probabilités, il est raisonnable de penser que leur divulgation risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques : *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1998] A.C.F. n° 1850 (QL) (C.F. 1^{re} inst.), par. 29-30. J'ajouterais à cela l'exigence proposée par le juge Robertson que les renseignements soient « de nature confidentielle » en ce qu'ils ont été « recueillis dans l'expectative raisonnable qu'ils resteraient confidentiels », par opposition à « des faits qu'une partie à un litige voudrait garder confidentiels en obtenant le huis clos » (par. 14).

Le juge Pelletier constate que le critère établi dans *AB Hassle* est respecté puisque tant l'appelante que les autorités chinoises ont toujours considéré les renseignements comme confidentiels et que, selon la prépondérance des probabilités, leur divulgation risque de nuire

appellant's commercial interests (para. 23). As well, Robertson J.A. found that the information in question was clearly of a confidential nature as it was commercial information, consistently treated and regarded as confidential, that would be of interest to AECL's competitors (para. 16). Thus, the order is sought to prevent a serious risk to an important commercial interest.

[23] It can be seen from the above that, while the Supreme Court relied on the *AB Hassle* test regarding protective orders, it did so solely in the context of assessing whether the disclosure of confidential documents would impose a serious risk on an important commercial interest in the first prong of the test regarding confidentiality orders. The Supreme Court's reliance on the *AB Hassle* test ends there, and does not in any way extend the *AB Hassle* test, applicable to protective orders, to include a consideration of necessity, alternative measures, or the scope of the order to ensure that it is not overly broad (*Sierra Club*, at paragraph 62). It follows that the necessity element of the *Sierra Club* test cannot be said to apply in the context of protective orders, notwithstanding the reference to the *AB Hassle* test and the Supreme Court's comment recognizing a similarity between protective orders and confidentiality orders earlier in the decision (*Sierra Club*, at paragraph 14). Indeed, as observed by the appellant, "[n]owhere does the [Supreme] Court say that the test for confidentiality orders set out earlier in the decision at paragraph 53 is also applicable to protective orders, and the [Supreme] Court does not alter the law by implication."

[24] It bears emphasis that the underlying interests in seeking protective orders and confidentiality orders are significantly different. This was acknowledged by the motions Judge in the present instance when he observed that "a protective order has no deleterious effects on the principle of open and public courts", unlike confidentiality orders. Yet, the motions Judge deemed that "a request for a protective order should be considered using the same criteria as set out in paragraphs 53 and following of *Sierra Club* for a confidentiality order" (motions Judge reasons for order, at paragraph 19). This

aux intérêts commerciaux de l'appelante (par. 23). Le juge Robertson conclut lui aussi que les renseignements en question sont clairement confidentiels puisqu'il s'agit de renseignements commerciaux, uniformément reconnus comme étant confidentiels, qui présentent un intérêt pour les concurrents d'ÉACL (par. 16). Par conséquent, l'ordonnance est demandée afin de prévenir un risque sérieux de préjudice à un intérêt commercial important.

[23] Il ressort de ce qui précède que, si la Cour suprême a fondé son analyse sur le critère de l'arrêt *AB Hassle* en matière d'ordonnance conservatoire, elle s'est limitée à décider si la divulgation de documents confidentiels présenterait un risque sérieux à un intérêt commercial important, suivant le premier volet du critère relatif aux ordonnances de confidentialité. Son recours au critère de l'arrêt *AB Hassle* s'arrête là et n'a aucunement pour effet d'étendre l'application de ce critère au-delà des ordonnances conservatoires de sorte qu'il faille analyser la nécessité, les autres options ou la portée de l'ordonnance pour veiller à ce que cette dernière ne soit pas trop large (*Sierra Club*, au paragraphe 62). Il s'ensuit que l'élément relatif à la nécessité que comporte le critère de l'arrêt *Sierra Club* ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer l'opportunité d'une ordonnance conservatoire, malgré le renvoi au critère de l'arrêt *AB Hassle* et la remarque de la Cour suprême sur les similitudes entre les deux types d'ordonnances au début du jugement (*Sierra Club*, au paragraphe 14). En effet, comme le fait remarquer l'appelante, [TRADUCTION] « [n]ulle part la Cour [suprême] n'affirme que le critère relatif aux ordonnances de confidentialité qu'elle énonce au paragraphe 53 s'applique également aux ordonnances conservatoires, et la Cour [suprême] ne modifie pas le droit tacitement ».

[24] Soulignons que les intérêts qui motivent les parties à solliciter une ordonnance conservatoire ou une ordonnance de confidentialité sont très différents. Le juge des requêtes l'a reconnu en l'espèce lorsqu'il a fait remarquer que « l'ordonnance conservatoire ne porte pas atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires », contrairement à l'ordonnance de confidentialité. Pourtant, il estime que « les critères énoncés aux paragraphes 53 et suivants de l'arrêt *Sierra Club* qui s'appliquent aux ordonnances de confidentialité devraient également s'appliquer aux ordonnances conservatoires » (motifs de

is inconsistent given that the criteria in *Sierra Club* are meant to address interests, in particular the open court principle, which are simply not in play in the context of protective orders at the pre-trial discovery stage. This was made clear by the Supreme Court in *Juman v. Doucette*, 2008 SCC 8, [2008] 1 S.C.R. 157, where the Court stated (at paragraph 21):

.... Pre-trial discovery does not take place in open court. The vast majority of civil cases never go to trial. Documents are inspected or exchanged by counsel at a place of their own choosing. In general, oral discovery is not conducted in front of a judge. The only point at which the “open court” principle is engaged is when, if at all, the case goes to trial and the discovered party’s documents or answers from the discovery transcripts are introduced as part of the case at trial.

[25] In short, there is no justification for applying the same onerous *Sierra Club* test that is applied to confidentiality orders to protective orders. Confidentiality orders are squarely meant to circumvent the open court principle, while protective orders are instead used in instances where the open court principle is not engaged.

[26] In the present case, the motions Judge accepted that confidential information would be exchanged during the discovery stage. However, he questioned whether a protective order was necessary on the basis that “reasonably alternative measures will not prevent the risk to the parties’ interest in that confidential information” (motions Judge reasons for order, at paragraph 22) (emphasis omitted). In doing so, he extended the necessity element of the test for confidentiality orders to motions for protective orders. Indeed, he rejected the *AB Hassle* test for protective orders cited with approval at paragraph 60 in *Sierra Club* because “it fails to consider whether the requested order is necessary because reasonably alternative measures will not prevent the risk to that interest” (motions Judge reasons for order, at paragraphs 18–19). This is tantamount to applying confidentiality order criteria without distinction to a protective order. Conflating the *AB Hassle* test for protective orders with the more onerous test for a confidentiality order discussed in

l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 19). Ce raisonnement n’est pas cohérent, car les critères énoncés dans l’arrêt *Sierra Club* sont censés concerner des intérêts, tout particulièrement le principe de la publicité des débats judiciaires, qui n’interviennent tout simplement pas à l’étape de l’enquête préalable au procès dans le cas d’une ordonnance conservatoire. La Cour suprême le précise dans l’arrêt *Juman c. Doucette*, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157 en ces termes au paragraphe 21 :

[...] L’enquête préalable n’a pas lieu en audience publique et l’immense majorité des affaires civiles n’atteignent pas l’étape du procès. Les avocats examinent ou échangent les documents à l’endroit de leur choix. De façon générale, l’interrogatoire préalable n’a pas lieu devant un juge. Le seul moment où le principe de la « publicité des débats en justice » entre en jeu est celui de l’instruction où les documents de la partie interrogée au préalable ou les réponses tirées des transcriptions de l’interrogatoire préalable sont introduits en preuve au procès.

[25] Bref, rien ne justifie d’assujettir les requêtes en ordonnance conservatoire au critère onéreux de l’arrêt *Sierra Club*, applicable aux ordonnances de confidentialité. Ces dernières sont expressément conçues pour déroger au principe de la publicité des débats judiciaires, tandis que les premières servent dans les cas où ce principe ne joue pas.

[26] En l’espèce, le juge des requêtes a reconnu que des renseignements confidentiels seraient échangés à l’étape de l’enquête préalable. Toutefois, il s’est interrogé sur la nécessité de l’ordonnance conservatoire vu « l’absence d’autres options raisonnables susceptibles d’écarter le risque pour les parties associé à la communication de leurs informations confidentielles » (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 22, soulignement omis). Ce faisant, il a importé l’élément de nécessité du critère relatif à l’ordonnance de confidentialité dans l’analyse de la requête en ordonnance conservatoire. En effet, il a rejeté le critère de l’arrêt *AB Hassle* — auquel est subordonnée l’ordonnance conservatoire et qui est cité avec approbation au paragraphe 60 de l’arrêt *Sierra Club* —, car il « ne permet pas de déterminer si l’ordonnance est nécessaire vu l’absence d’autres options raisonnables susceptibles d’écarter le risque en cause » (motifs de l’ordonnance du juge des requêtes, au paragraphes 18 et 19). Ce raisonnement revient à

Sierra Club, as did the motions Judge, is an error in law. It follows that the order dismissing the joint motion for a protective order should be set aside.

C. Hybrid Orders

[27] Although the present case was argued principally with respect to protective orders, a few observations regarding hybrid orders are warranted.

[28] It is recalled that a hybrid order encompasses provisions governing both confidential information exchanged between parties and confidential information filed with the Court. The protective order sought in the present instance can be characterized as a hybrid order (motions Judge reasons for order, at paragraph 11; appellant's memorandum of fact and law, at paragraphs 25–27).

[29] CN and IPIC both contend that hybrid orders are proposed for practical reasons: to avoid the parties having to seek confidentiality orders every time an interlocutory motion is brought with respect to the discovery of a matter. The question however, is whether this has implications for the applicable test.

[30] The test for granting a hybrid order, in the form I endorse below, remains the same as the test for granting a protective order. As noted, hybrid orders also address materials that might be filed with the Court with a confidential designation. As such, a party who wishes to have the Court treat documents subject to the hybrid order as confidential must bring a motion pursuant to rule 151 of the *Federal Courts Rules* forthwith after filing the documents. It is at this juncture, when the Court is being asked to seal documents, that the *Sierra Club* test set out at paragraph 20, above, is engaged. The motion for a confidentiality order should not automatically be left for the trial judge to determine, but should be filed

appliquer le critère relatif à l'ordonnance de confidentialité à l'ordonnance conservatoire sans faire de distinction. Confondre le critère de l'arrêt *AB Hassle*, auquel est subordonnée l'ordonnance conservatoire, et le critère plus onéreux relatif à l'ordonnance de confidentialité dont il est question dans l'arrêt *Sierra Club*, comme l'a fait le juge des requêtes, constitue une erreur de droit. Il s'ensuit que l'ordonnance ayant rejeté la requête des parties sollicitant une ordonnance conservatoire doit être annulée.

C. Ordonnances hybrides

[27] Si la présente affaire concerne principalement les ordonnances conservatoires, quelques remarques sur les ordonnances hybrides s'imposent.

[28] Rappelons qu'une ordonnance hybride régit tant les renseignements confidentiels que se transmettent les parties que les renseignements confidentiels qu'elles déposent au greffe de la Cour. L'ordonnance conservatoire sollicitée en l'espèce peut être qualifiée d'ordonnance hybride (motifs de l'ordonnance du juge des requêtes, au paragraphe 11; mémoire des faits et du droit de l'appelante, aux paragraphes 25 à 27).

[29] Le CN et l'IPIC affirment tous deux que les ordonnances hybrides sont proposées pour des raisons pratiques : éviter aux parties de solliciter une ordonnance de confidentialité chaque fois qu'une requête interlocutoire concerne l'enquête préalable. Or, la question est celle de savoir si cela change quelque chose au critère applicable.

[30] Le critère relatif à l'ordonnance hybride, comme je l'énonce ci-après, demeure identique à celui relatif à l'ordonnance conservatoire. Comme je le fais remarquer, l'ordonnance hybride régit également les documents susceptibles de porter une mention de confidentialité au moment où ils sont déposés au greffe de la Cour. Ainsi, la partie qui souhaite que la Cour traite les documents assujettis à une ordonnance hybride comme des documents confidentiels doit présenter une requête en vertu de la règle 151 des *Règles des Cours fédérales* sans délai après leur dépôt. C'est au moment où la Cour est sollicitée pour mettre sous scellé des documents que le critère de l'arrêt *Sierra Club* reproduit au paragraphe 20

at the first opportunity. This approach not only respects the practical reasons for requesting a hybrid order but also the fundamental open court principle. Indeed, filing a motion for a confidentiality order as soon as the documents identified as confidential are filed with the Court ensures that a ruling can be issued promptly, while avoiding the possibility that sealed material forming part of the public record remains sealed any longer than necessary.

D. *A Few Practical Observations*

[31] The Federal Court's authority to issue protective orders is derived from rules 3, 4 and paragraph 385(1)(a) with respect to specially managed proceedings, as well as the Federal Court's inherent jurisdiction. Although the Federal Court is in no way obliged to grant a protective order, I am of the view that there has been no significant and compelling changes to the law that justify the refusal to grant a protective order on consent (or not) if (i) the *AB Hassle* test is met and (ii) the protective order submitted to the Federal Court is in accordance with the protective order template jointly developed over the years between the Intellectual Property Bar and the Federal Court. It is true that reviewing draft protective orders may be time-consuming for the Federal Court, but such reviews remain necessary nonetheless. For more certainty, and to facilitate the Court's review, the parties should provide sufficient evidence in support of their motion for a protective order. The parties should also adopt the practice of identifying the portions of their draft protective order that have been added to the template or removed from it.

[32] Protective orders undoubtedly remain pertinent and useful for intellectual property litigants and there is no justification, legal or otherwise, for stifling this long-standing practice. Not only do protective orders provide "structure and enforceability in ways the implied undertaking", or private agreements, for that matter, cannot, but they are also consistent with "modern, efficient,

des présents motifs entre en jeu. La requête en confidentialité, si elle n'a pas à être nécessairement tranchée par le juge du procès, doit cependant être déposée le plus tôt possible. Une telle démarche respecte non seulement les raisons pratiques qui justifient une ordonnance hybride, mais également le principe fondamental que constitue le principe de la publicité des débats judiciaires. En effet, en présentant une requête en confidentialité dès le dépôt des documents dits confidentiels au greffe, on s'assure d'une décision rapide et on évite que les documents mis sous scellé qui appartiennent au dossier public demeurent scellés plus longtemps que nécessaire.

D. *Quelques observations pratiques*

[31] Les Règles habilite la Cour fédérale à rendre des ordonnances conservatoires, plus précisément les règles 3 et 4 et l'alinéa 385(1)a) en ce qui a trait aux instances à gestion spéciale, mais elle tire également ce pouvoir de sa compétence inhérente. La Cour fédérale n'est nullement obligée de rendre une ordonnance conservatoire, j'en conviens. Or, je suis d'avis qu'aucune modification importante et impérieuse n'a été apportée au droit qui justifierait le refus d'une ordonnance conservatoire sollicitée par les deux parties ou par une seule si (i) il est satisfait au critère de l'arrêt *AB Hassle* et (ii) l'ébauche de l'ordonnance sollicitée est conforme au gabarit élaboré en collaboration par les plaideurs en propriété intellectuelle et la Cour fédérale au fil des ans. Certes, il se peut que la Cour fédérale doive consacrer beaucoup de temps à examiner des ébauches d'ordonnances conservatoires, mais un tel examen demeure nécessaire. Par souci de certitude — et pour faciliter cet examen — les parties devraient bien étayer leur requête à cet égard et prendre l'habitude d'indiquer les passages de l'ébauche qui ne sont pas tirés du gabarit et ceux qui en ont été supprimés.

[32] Assurément, l'ordonnance conservatoire demeure pertinente et utile pour les plaideurs en propriété intellectuelle. Aucune raison, juridique ou autre, ne justifie que l'on entrave cette pratique de longue date. Non seulement l'ordonnance conservatoire apporte « de la structure et une force exécutoire, choses que l'engagement implicite », ou une entente de gré à gré, ne peut apporter,

effective and proportional litigation” (*Paid Search Engine Tools, LLC v. Google Canada Corporation*, 2019 FC 559, 306 A.C.W.S. (3d) 831, at paragraphs 53 and 58 (Phelan J.); See also *dTechs EPM Ltd. v. British Columbia Hydro & Power Authority*, 2019 FC 539, 305 A.C.W.S. (3d) 161, at paragraphs 47–49 and 53–60 (Lafrenière J.)). They further add support to the Federal Court’s efforts over the past decades to streamline complex intellectual property litigation and ensure that the system remains efficient.

IX. Conclusion

[33] For the foregoing reasons, I would allow the appeal, set aside the motions Judge’s order dated February 13, 2019 (T-913-17), and render the order that should have been rendered. I would grant the protective order in the form attached as Schedule A to BNSF’s notice of motion in the Court below (Tab 19 of the appeal book), subject to an amendment that would require a party who wishes to have documents treated confidentially by the Court in the context of an interlocutory proceeding to bring a motion under rule 151 for a confidentiality order forthwith after the documents are filed.

[34] As the respondent did not appear in this appeal, I would not grant costs.

GLEASON J.A.: I agree.

RIVOALEN J.A.: I agree.

APPENDIX

Federal Courts Rules, SOR/98-106

General principle

3 These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

mais elle « favorise l’évolution vers des procédures judiciaires modernes, efficaces et proportionnées » (*Paid Search Engine Tools, LLC c. Google Canada Corporation*, 2019 CF 559, aux paragraphes 53 et 58 (le juge Phelan); voir également *dTechs EPM Ltd. c. British Columbia Hydro & Power Authority*, 2019 CF 539, aux paragraphes 47 à 49 et 53 à 60 (le juge Lafrenière)). Ce type d’ordonnance appuie les efforts consacrés par la Cour fédérale au cours des dernières décennies à la simplification de l’instruction de litiges complexes en matière de propriété intellectuelle et à l’optimisation de ses ressources.

IX. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge des requêtes datée du 13 février 2019 (T-913-17) et je rendrais l’ordonnance qui aurait dû être rendue. J’accorderais l’ordonnance conservatoire sollicitée dans la forme où elle figure à l’annexe A de l’avis de requête présenté par BNSF à la cour de première instance (onglet 19 du dossier d’appel), sous réserve d’une modification, à savoir que la partie qui souhaite que la Cour traite certains documents comme des documents confidentiels dans le cadre d’une instance interlocutoire est tenue de présenter la requête prévue à la règle 151 pour solliciter une ordonnance de confidentialité sans délai après le dépôt des documents.

[34] Comme l’intimée n’a pas plaidé devant nous, je ne rendrais pas d’ordonnance quant aux dépens.

GLEASON, J.C.A. : Je suis d’accord.

RIVOALEN, J.C.A. : Je suis d’accord.

ANNEXE

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Principe général

3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

Matters not provided for

4 On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject-matter of the proceeding most closely relates.

...

Motion for order of confidentiality

151 (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

...

Powers of case management judge or prothonotary

385 (1) Unless the Court directs otherwise, a case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may

(a) give any directions or make any orders that are necessary for the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits;

(b) notwithstanding any period provided for in these Rules, fix the period for completion of subsequent steps in the proceeding;

(c) fix and conduct any dispute resolution or pre-trial conferences that he or she considers necessary; and

(d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions arising prior to the assignment of a hearing date.

Cas non prévus

4 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l'espèce.

[...]

Requête en confidentialité

151 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

[...]

Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l'instance

385 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale et peut :

a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquentement dans l'instance;

c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction qu'il estime nécessaires;

d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.