

A-439-19  
2021 FCA 176

A-439-19  
2021 CAF 176

**Robert Salna, James Rose and Loridana Cerilli, proposed representative respondents on behalf of a class of respondents** (*Appellants/Respondents on cross-appeal*)

**Robert Salna, James Rose et Loridana Cerilli, représentants défendeurs proposés, au nom des défendeurs d'un recours collectif** (*appelants/intimés dans l'appel incident*)

v.

c.

**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** (*Respondents/Appellants on cross-appeal*)

**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 et Fathers & Daughters Nevada, LLC** (*intimées/appelantes dans l'appel incident*)

and

et

**Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic** (*Intervener*)

**Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko** (*intervenante*)

**INDEXED AS: SALNA v. VOLTAGE PICTURES, LLC**

**RÉPERTORIÉ : SALNA c. VOLTAGE PICTURES, LLC**

Federal Court of Appeal, Nadon, Rennie and Rivoalen J.J.A.—By videoconference, April 28; Ottawa, September 8, 2021.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Rennie et Rivoalen, J.C.A.—Par vidéoconférence, 28 avril; Ottawa, 8 septembre 2021.

*Practice — Class Proceedings — Appeal, cross-appeal from order of Federal Court — Appellant appealing award of costs in motion to certify respondent class proceeding (reverse class application) under Federal Courts Rules, rr. 334.14(2), 334.14(3), 334.16 — Respondents cross-appealing dismissal of that motion — Respondents seeking certification of respondent class proceeding alleging infringement of their copyright protected work by appellants — Targeted online copyright infringement of five of their films (Works) — Respondents identifying Internet protocol (IP) address of BitTorrent users who downloaded Works — Triggering notice and notice procedure under Copyright Act — Respondents obtaining Norwich order compelling Rogers Communications Inc. to disclose identity of subscriber with IP address in question — One of appellants, Robert Salna, identified as Internet account subscriber — Respondents filed application in Federal Court against Mr. Salna alleging copyright infringement online — Alleged three different acts of infringement including making film available for download by means of BitTorrent network offering file for uploading or actually uploading film — Appellant Mr. Salna owner of rental property who provides Internet access to tenants — Federal Court acknowledging*

*Pratique — Recours collectifs — Appel et appel incident à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale — Les appellants ont interjeté appel d'une ordonnance rendue quant aux dépens par suite d'une requête des intimées en autorisation d'exercer un recours collectif (recours collectif inversé) en vertu des paragraphes 334.14(2), 334.14(3) et de la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales — Les intimées ont interjeté un appel incident contre la décision de rejeter cette requête — Les intimées, qui alléguaient une violation par les appellants de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur, souhaitaient obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif contre un groupe de défendeurs — Elles ont visé la violation en ligne des droits d'auteur sur cinq de leurs films (œuvres) — Les intimées ont déterminé les adresses du protocole Internet (IP) des utilisateurs de BitTorrent qui ont téléchargé les œuvres — Elles ont déclenché la procédure d'avis et avis prévue à la Loi sur le droit d'auteur — Elles ont obtenu une ordonnance de type Norwich qui obligeait Rogers Communications Inc. à leur communiquer l'identité de l'abonné correspondant à l'adresse IP en question — L'un des appellants, Robert Salna, a été identifié comme étant l'abonné au compte Internet — Les intimées ont déposé une demande devant la Cour fédérale contre M. Salna*

five conjunctive criteria that must be met to certify class proceeding pursuant to Rules, r. 334.16(1) — Concluding that respondents not meeting their onus respecting any of five criteria — On cross-appeal, respondents claiming Federal Court making reviewable error in each of five criteria specified in r. 334.16(1) — Whether Federal Court making reviewable error in refusing to certify class action; whether Federal Court erring in decision to award costs, to refuse to release security for costs — Rules allowing for certification of both plaintiff, defendant applicants (when underlying proceeding is action), applicant, respondent applicants (when underlying proceeding is application) for class proceedings (rr. 334.14(2), 334.14(3)) — Judge must certify proceeding if five criteria in r. 334.16(1) met — Federal Court making reversible errors in relation to each criteria — In particular, Federal Court's reasons with respect to fourth, fifth criteria (rr. 334.16(1)(d), (e)) insufficient to provide basis for appellate review, motion for certification returned to Federal Court for consideration of rr. 334.16(1)(d), (e) — Both parties right in taking issue with various aspects of Federal Court's ruling on costs, arguing that reasons given not permitting appellate review — In this instance, Federal Court awarded costs, contrary to presumption that class proceeding is no-cost regime unless one of circumstances in r. 334.39 met, without explaining why — Such conclusion both legally, factually deficient — On issue of refusal to release funds set aside as security for costs, Federal Court erred in ordering that they not be released following its decision not to certify class action — Following outcome of motion for certification, funds should have been released — However, given respondents' success on appeal, such error of no consequence — As certification motion returned to Federal Court, question of security for costs would follow outcome Federal Court decision on that motion — In conclusion, Federal Court's costs award, decision set aside — Certification motion returned to Federal Court for consideration of Rules, rr. 334.16(1)(d), 334.16(1)(e) — Appeal allowed, cross-appeal allowed in part.

pour violation en ligne de leurs droits d'auteur — Elles ont allégué trois actes de contrefaçon, dont celui de permettre le téléchargement d'un film au moyen du réseau BitTorrent offrant le fichier à téléverser, ou de téléverser effectivement un film — L'appelant, M. Salna, est le propriétaire d'un immeuble locatif qui offre un accès Internet à ses locataires — La Cour fédérale a reconnu qu'en application du paragraphe 334.16(1) des Règles, l'autorisation du recours collectif est subordonnée au respect de cinq conditions essentielles — Elle a conclu que les intimées ne s'étaient acquittées de leur fardeau à l'égard d'aucune des cinq conditions — Dans un appel incident, les intimées ont affirmé que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à l'égard de chacune des cinq conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des Règles — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en refusant d'autoriser le recours collectif et si elle a commis une erreur dans sa décision d'adjuger les dépens et de refuser que soit débloqué le cautionnement pour dépens — Les Règles permettent à des demandeurs ou à des défendeurs (que l'instance au principal soit une action ou une demande) de présenter une requête en vue de faire autoriser l'instance comme recours collectif (paragraphe 334.14(2) et 334.14(3) des Règles) — Le juge doit accorder l'autorisation s'il est satisfait aux cinq conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des Règles — La Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision relativement à chaque condition essentielle — Plus particulièrement, les motifs de la Cour fédérale relativement aux quatrième et cinquième conditions (les alinéas 334.16(1)d) et e) des Règles) étant insuffisants pour fournir le fondement nécessaire à un examen en appel, la requête en autorisation a été renvoyée à la Cour fédérale afin qu'elle réexamine l'affaire à la lumière des alinéas 334.16(1)d) et e) des Règles — Les deux parties ont eu raison de contester divers aspects de l'ordonnance de la Cour fédérale quant aux dépens, affirmant que les motifs fournis ne permettaient pas un examen en appel — En l'espèce, la Cour fédérale a adjugé des dépens, sans expliquer pourquoi; cette décision allait à l'encontre de la présomption selon laquelle un recours collectif est un régime sans dépens, sauf dans l'un des cas énoncés à la règle 334.39 — Cette décision était lacunaire sur les plans juridique et factuel — Quant au refus de débloquent les fonds consignés à titre de cautionnement pour dépens, la Cour fédérale a commis une erreur en rendant cette ordonnance après sa décision de ne pas autoriser le recours collectif — Après l'issue de la requête en autorisation, les fonds auraient dû avoir été versés — Cependant, compte tenu du fait que les intimées ont obtenu gain de cause dans l'appel, cette erreur n'a eu aucune conséquence — La requête en autorisation étant renvoyée à la Cour fédérale, la question du cautionnement pour dépens suivrait l'issue de la décision de la Cour fédérale concernant cette requête — En conclusion, la décision de la Cour fédérale et son ordonnance quant aux dépens ont été annulées — La requête en autorisation a été renvoyée à la Cour fédérale afin qu'elle réexamine les questions portant sur les alinéas 334.16(1)d) et

*Copyright — Practice — Appellant appealing award of costs in motion to certify respondent class proceeding (reverse class application) under Federal Courts Rules (Rules), rr. 334.14(2), 334.14(3), 334.16 — Respondents cross-appealing dismissal of that motion — Respondents seeking certification of respondent class proceeding alleging infringement of their copyright protected work by appellants — Identifying Internet protocol (IP) address of BitTorrent users who downloaded Works — Triggering notice and notice procedure under Copyright Act — Obtaining Norwich order compelling Rogers Communications Inc. to disclose identity of subscriber with IP address in question; one of appellants, Robert Salna, identified as Internet account subscriber — Respondents filed application in Federal Court against Mr. Salna alleging copyright infringement online — Alleged three different acts of infringement — Classified persons as either as “direct infringers” or “authorizing infringers” — Respondents claimed that infringers violated Act, s. 27(1) as primary infringers or s. 27(2) as secondary infringers — Federal Court accepting, as conclusive, expert evidence on nature of distinction between “uploading”, “downloading” on BitTorrent — This was error of law affecting Federal Court’s findings on both primary infringement, secondary infringement causes of action — Respondents not successfully pleading material facts necessary to ground their claim to secondary infringement — Federal Court concluding that respondents’ proposed use of notice and notice regime under Act, s. 41.26 overburdened ISPs, appropriated Parliament’s intention to balance rights of interested parties for their own purposes — Federal Court’s analysis, conclusions in relation to notice and notice regime, its potential use as communication tool to support administration of proceeding could not be sustained — It did not conduct statutory interpretation analysis required to answer this question — In absence of specific proposed uses, Federal Court’s conclusion that use of s. 41.26 notices was outside legislative remit, would overburden ISPs was premature, speculative.*

This was an appeal and cross-appeal from an order of the Federal Court. The appellants appealed the Federal Court’s

*334.16(1)e) des Règles — Appel accueilli et appel incident accueilli en partie.*

*Droit d’auteur — Pratique — Les appelants ont interjeté appel d’une ordonnance rendue quant aux dépens par suite d’une requête des intimées en autorisation d’exercer un recours collectif (recours collectif inversé) en vertu des paragraphes 334.14(2), 334.14(3) et de la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales — Les intimées ont interjeté un appel incident contre la décision de rejeter cette requête — Les intimées, qui alléguaient une violation par les appelants de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur, souhaitaient obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre un groupe de défendeurs — Elles ont déterminé les adresses du protocole Internet (IP) des utilisateurs de BitTorrent qui ont téléchargé des œuvres — Elles ont déclenché la procédure d’avis et avis prévue à la Loi sur le droit d’auteur — Elles ont obtenu une ordonnance de type Norwich qui obligeait Rogers Communications Inc. à leur communiquer l’identité de l’abonné correspondant à l’adresse IP en question; l’un des appelants, Robert Salna, a été identifié comme étant l’abonné au compte Internet — Les intimées ont déposé une demande devant la Cour fédérale contre M. Salna pour violation en ligne de leurs droits d’auteur — Elles ont allégué trois actes de contrefaçon — Elles ont qualifié les personnes en cause de « contrefacteurs directs » ou de « contrefacteurs autorisateurs » — Selon les intimées, les contrefacteurs ont contrevenu à l’art. 27(1) de la Loi en tant qu’auteurs d’une violation initiale ou à l’art. 27(2) en tant qu’auteurs d’une violation à une étape ultérieure — La Cour fédérale a tenu pour concluante la preuve d’expert sur la nature de la distinction entre le « téléversement » et le « téléchargement » par BitTorrent — Il s’agissait d’une erreur de droit qui a eu une incidence sur les conclusions de la Cour fédérale quant aux causes d’action concernant la violation initiale et la violation à une étape ultérieure — Les intimées n’ont pas invoqué les faits substantiels nécessaires pour justifier leur prétention quant à une violation à une étape ultérieure — La Cour fédérale a conclu que le recours proposé par les intimées au régime d’avis et avis, prévu à l’art. 41.26 de la Loi, imposait un fardeau excessif aux FSI et interprétait à mauvais droit l’intention du Parlement de concilier les droits des intéressés — L’analyse et les conclusions de la Cour fédérale relativement au régime d’avis et avis et à la possibilité d’y recourir comme outil de communication dans l’instruction du recours ne pouvaient pas être retenues — Elle n’a pas procédé à l’exercice d’interprétation législative nécessaire pour répondre à cette question — Sans connaître les fins précises envisagées, il était prématuré et conjectural pour la Cour fédérale de conclure que les avis prévus à l’art. 41.26 outrepassaient les pouvoirs conférés par la loi et imposeraient un fardeau excessif aux FSI.*

Il s’agissait d’un appel et d’un appel incident à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale. Les appelants ont

award of costs in a motion to certify a respondent class proceeding (reverse class application) under subsections 334.14(2), 334.14(3) and rule 334.16 of the *Federal Courts Rules* (Rules). The respondents cross-appealed the Federal Court's dismissal of the motion to certify. The respondents sought certification of a respondent class proceeding alleging infringement of their copyright protected work by the appellants. They targeted the online copyright infringement of five of their films (the Works).

BitTorrent is a peer-to-peer file sharing protocol that enables the decentralized and simultaneous distribution of computer files over the Internet. Forensic software deployed by the respondents identified the Internet protocol (IP) addresses of BitTorrent users who downloaded any of the Works. The software also collected information on the BitTorrent users offering to upload these films. This included the IP address used by the uploader. The respondents triggered the notice and notice procedure under the *Copyright Act*. The respondents determined that a particular IP address offered to upload all five of its films at various times. The respondents obtained a *Norwich* order compelling Rogers Communications Inc. to disclose the identity of the subscriber with this IP address. Robert Salna was identified as the Internet account subscriber. The respondents filed an application in the Federal Court against Mr. Salna, alleging that their copyrights had been infringed online. They alleged three different acts of infringement: (i) making a film available for download by means of the BitTorrent network offering the file for uploading or actually uploading a film; (ii) advertising by way of the BitTorrent protocol that a film is available for download; and (iii) authorizing the infringement by failing to take reasonable steps to ensure that the first and second unlawful acts did not take place in respect of an Internet account controlled by an Internet account subscriber. They classified persons committing either (i) or (ii) as "direct infringers" and persons committing (iii) as "authorizing infringers". Among direct infringers, the respondents claimed that those who committed (i) were primary infringers (persons who infringed their copyright in the Works pursuant to subsection 27(1) of the Act), and those who committed (ii) were secondary infringers (persons who infringed their copyright in the Works pursuant to subsection 27(2) of the Act).

The appellant Mr. Salna is the owner of a rental property who provides Internet access to his tenants at his rental property. He claimed it was his tenants who performed the alleged unlawful activities but they denied this. At the hearing of the

interjeté appel de l'ordonnance rendue par la Cour fédérale quant aux dépens par suite d'une requête des intimées en autorisation d'exercer un recours collectif (recours collectif inversé) en vertu des paragraphes 334.14(2) et 334.14(3) et de la règle 334.16 des *Règles des Cours fédérales* (les Règles). Les intimées ont interjeté un appel incident contre la décision de la Cour fédérale de rejeter la requête en autorisation. Les intimées, qui alléguaient une violation par les appelants de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur, souhaitaient obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif contre un groupe de défendeurs. Elles ont visé la violation en ligne de droits d'auteur sur cinq de leurs films (les œuvres).

BitTorrent est un protocole de partage de fichiers poste à poste qui permet la mise en circulation décentralisée et simultanée de fichiers informatiques par Internet. Le logiciel d'analyse technique utilisé par les intimées a déterminé les adresses du protocole Internet (IP) des utilisateurs de BitTorrent qui ont téléchargé l'une des œuvres. Le logiciel a aussi recueilli des renseignements sur les utilisateurs de BitTorrent offrant de téléverser ces films. Il s'agissait notamment de l'adresse IP utilisée par la source du téléversement. Les intimées ont déclenché la procédure d'avis et avis prévue à la *Loi sur le droit d'auteur*. Elles ont déterminé qu'une adresse IP en particulier avait offert de téléverser leurs cinq films à différents moments. Elles ont obtenu une ordonnance de type *Norwich* qui obligeait Rogers Communications Inc. à leur communiquer l'identité de l'abonné correspondant à cette adresse IP. Robert Salna a été identifié comme étant l'abonné au compte Internet. Les intimées ont déposé une demande devant la Cour fédérale contre M. Salna pour violation en ligne de leurs droits d'auteur. Elles ont allégué trois actes de contrefaçon : permettre le téléchargement d'un film au moyen du réseau BitTorrent offrant le fichier à téléverser, ou téléverser effectivement un film, (ii) annoncer l'offre de téléchargement du film au moyen du protocole BitTorrent; (iii) autoriser la contrefaçon en ne prenant aucune mesure raisonnable pour s'assurer que les deux actes illégaux susmentionnés n'ont pas été commis à l'égard d'un compte Internet contrôlé par l'abonné à un compte Internet. Elles ont qualifié les personnes qui commettent l'acte (i) ou (ii) de « contrefacteurs directs » et les personnes qui commettent l'acte (iii) de « contrefacteurs autorisateurs ». Selon les intimées, parmi les contrefacteurs directs, ceux qui ont commis l'acte (i) étaient les auteurs d'une violation initiale (personnes qui ont violé leur droit d'auteur sur les œuvres en contravention au paragraphe 27(1) de la Loi) et ceux qui ont commis l'acte (ii) sont les auteurs d'une violation à une étape ultérieure (personnes qui ont violé leur droit d'auteur sur les œuvres en contravention au paragraphe 27(2) de la Loi).

L'appellant, M. Salna, est le propriétaire d'un immeuble locatif qui offre un accès Internet à ses locataires. Selon lui, ses locataires auraient commis les actes illégaux reprochés, mais ils ont nié avoir commis ces actes illégaux. À l'audience, les

motion, the respondents advised that the proposed class of respondents would only comprise direct infringers and/or authorizing infringers who are also Internet account subscribers that had received a notice of certification from their Internet Service Provider (ISP) in the last six months.

The Federal Court acknowledged that, pursuant to subsection 334.16(1) of the Rules, five conjunctive criteria must be met to certify a class proceeding: (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; (b) there is an identifiable class of two or more persons; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and (e) there is a representative plaintiff or applicant who, in particular, would fairly and adequately represent the interests of the class. The Federal Court concluded that the respondents had not met their onus in respect of any of the five criteria. It also concluded that another strategy, the joinder of multiple individual actions, was preferable over certifying a class. The Federal Court awarded the respondents costs but refused to release the \$75,000 previously posted by the respondents as security for costs in the class action. In cross-appealing the Federal Court's decision, the respondents claimed that the Federal Court made a reviewable error in each of the five criteria specified in subsection 334.16(1) of the Rules.

The issues were whether the Federal Court made a reviewable error in refusing to certify the class action and whether it erred in its decision to award costs and to refuse to release the security for costs.

*Held*, the appeal of the costs award should be allowed and the cross-appeal should be allowed in part.

The Rules allow for the certification of both plaintiff and defendant applicants (when the underlying proceeding is an action) and applicant and respondent applicants (when the underlying proceeding is an application) for class proceedings (subsections 334.14(2) and 334.14(3) of the Rules). A judge must certify a proceeding if the criteria in subsection 334.16(1) are met. The Federal Court made reversible errors in relation to each conjunctive criteria. The conclusions that the Federal Court should have made on the first three criteria under paragraphs 334.16(1)(a), (b) and (c) were made. However, as the reasons of the Federal Court with respect to the fourth and fifth criteria (paragraphs 334.16(1)(d) and (e)) were insufficient to provide a basis for appellate review, the motion for certification was returned to the Federal Court for consideration of paragraphs 334.16(1)(d) and (e).

intimées ont précisé que le groupe de défendeurs envisagé ne comprendrait que des contrefacteurs directs ou autorisateurs qui étaient abonnés à un compte Internet et qui avaient reçu un avis d'autorisation de leur fournisseur de services Internet (FSI) au cours des six derniers mois.

La Cour fédérale a reconnu qu'en application du paragraphe 334.16(1) des Règles, l'autorisation du recours collectif est subordonnée au respect de cinq conditions essentielles : a) les actes de procédure révèlent une cause d'action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu'un membre; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; e) il existe un représentant demandeur qui, en particulier, représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe. La Cour fédérale a conclu que les intimées ne s'étaient acquittées de leur fardeau à l'égard d'aucune des cinq conditions. Elle a conclu également qu'une autre stratégie, la réunion de plusieurs actions individuelles, était préférable à l'autorisation d'un recours collectif. La Cour fédérale a adjugé les dépens aux intimées, mais elle a refusé de débloquer les 75 000 \$ consignés auparavant par les intimées à titre de cautionnement pour dépens dans le recours collectif. Dans un appel incident à l'encontre de la décision de la Cour fédérale, les intimées ont affirmé que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à l'égard de chacune des cinq conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des Règles.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en refusant d'autoriser le recours collectif et si elle a commis une erreur dans sa décision d'adjuger les dépens et de refuser que soit débloqué le cautionnement pour dépens.

*Arrêt* : l'appel de l'ordonnance quant aux dépens doit être accueilli et l'appel incident doit être accueilli en partie.

Les Règles permettent à des demandeurs ou à des défendeurs (que l'instance au principal soit une action ou une demande) de présenter une requête en vue de faire autoriser l'instance comme recours collectif (paragraphes 334.14(2) et 334.14(3) des Règles). Le juge doit accorder l'autorisation s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 334.16(1). La Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision relativement à chaque condition essentielle. Les conclusions que la Cour fédérale aurait dû tirer concernant les trois premières conditions, prévues aux alinéas 334.16(1)a, b) et c), ont été tirées. Cependant, les motifs de la Cour fédérale relativement aux quatrième et cinquième conditions (les alinéas 334.16(1)d) et e)) étant insuffisants pour fournir le fondement nécessaire à un examen en appel, la requête en autorisation a été renvoyée à

On the first criteria, the test is the same as it would be in any motion to strike: the pleadings must disclose a reasonable cause of action, assuming that the facts as pled are true. The Federal Court erred in its application of the test. Rather than taking the facts pled to be true, in this case the respondent's pleading that Mr. Salna himself was a direct infringer, the Federal Court concluded that the respondents had not pled how it was that Internet account subscribers were direct infringers. The Federal Court assessed the strength of the evidence underlying the plea and then made findings of mixed fact and law and drew conclusions with respect to the merits of the claim, including Mr. Salna's plea that he was not a direct infringer. This was an error of law as there was no burden on the respondent, at this stage, to prove that Mr. Salna was a direct infringer. The Judge also accepted, as conclusive, expert evidence on the nature of the distinction between "uploading" and "downloading" on BitTorrent. This was an error of law affecting the Federal Court's findings on both the primary infringement and secondary infringement causes of action. A judge should not engage in an assessment of expert evidence in assessing whether there is a reasonable cause of action. The test for secondary infringement is threefold: (i) primary infringement occurred; (ii) the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement; and (iii) the secondary infringer sold, distributed or exposed for sale the infringing good. The respondents pled the necessary facts to support a claim for direct infringement also succeeded in pleading the material facts necessary to support their claim based on a reasonable interpretation of authorizing infringement. However, they did not successfully plead the material facts necessary to ground their claim to secondary infringement. Despite this, since the respondent's pleadings disclosed a reasonable cause of action with respect to the direct and authorizing infringement claims, paragraph 334.16(1)(a) of the Rules was satisfied.

With respect to the second criteria, (identifiable class of two or more persons) evidence was sufficient to show that the proceeding would not collapse for want of a "class of two or more persons". In this instance, the evidence indicated that Mr. Salna's IP address had been chosen. This suggested that more than one IP address was identified, meaning there was more than one Internet account subscriber in the proposed class.

la Cour fédérale afin qu'elle réexamine l'affaire à la lumière des alinéas 334.16(1)d) et e).

En ce qui concerne la première condition, le critère à appliquer est le même que pour une requête en radiation : les actes de procédure doivent révéler une cause d'action valable, si les faits allégués sont tenus pour avérés. La Cour fédérale a commis une erreur dans son application du critère. Au lieu de tenir les faits allégués pour avérés, en l'occurrence la prétention des intimées selon laquelle M. Salna lui-même était un contrefacteur direct, la Cour fédérale a conclu que les intimées n'avaient pas expliqué en quoi des abonnés à un compte Internet étaient des contrefacteurs directs. La Cour fédérale a évalué la preuve étayant cet argument, puis elle a tiré des conclusions mixtes de fait et de droit et des conclusions à l'égard du fond de la demande, notamment de l'argument de M. Salna, selon lequel il n'était pas un contrefacteur direct. Il s'agissait d'une erreur de droit, étant donné qu'à ce stade, il n'incombait pas aux intimées de prouver que M. Salna était un contrefacteur direct. Le juge a également tenu pour concluante la preuve d'expert sur la nature de la distinction entre le « téléversement » et le « téléchargement » par BitTorrent. Il s'agissait d'une erreur de droit qui a eu une incidence sur les conclusions de la Cour fédérale quant aux causes d'action concernant la violation initiale et la violation à une étape ultérieure. Un juge ne devrait pas procéder à une appréciation de la preuve d'expert lorsqu'il doit décider s'il existe une cause d'action valable. Le critère permettant d'établir une violation à une étape ultérieure comporte trois volets : (i) une violation initiale du droit d'auteur s'est produite; (ii) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation du droit d'auteur et (iii) l'auteur de la violation à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente les œuvres en cause. Les intimées ont invoqué les faits nécessaires pour appuyer une allégation de violation directe et ont également réussi à invoquer les faits substantiels nécessaires pour étayer leur allégation fondée sur une interprétation raisonnable de ce qui constitue l'autorisation d'une violation. Toutefois, elles n'ont pas invoqué les faits substantiels nécessaires pour justifier leur prétention quant à une violation à une étape ultérieure. Les actes de procédure des intimées révélant néanmoins une cause d'action valable fondée sur la violation directe et l'autorisation d'une violation, la condition prévue à l'alinéa 334.16(1)a) des Règles a été remplie.

En ce qui concerne la deuxième condition (il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes), les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer que l'instance ne s'effondrerait pas faute d'un « groupe formé d'au moins deux personnes ». En l'espèce, les éléments de preuve révélaient que l'adresse IP de M. Salna avait été choisie. Cette affirmation a laissé entendre que plus d'une adresse IP a été recensée, ce qui signifie que le groupe proposé comptait plus d'un abonné à un compte Internet.

Regarding the third criteria of whether there are common questions of fact and law, this test asks a court to examine whether the resolution of a question is common to the proposed class members. It does not ask a court whether the outcome or answer to that question is common to the proposed class members. The primary question to be answered was whether the class proceeding would be a fair, efficient, and manageable method of advancing the claim. While an overwhelmingly large number of individual fact assessments pose challenges to the management of a class action, these differences must be viewed through the lens of whether certifying the class will advance the three principal goals of class proceedings: judicial economy, behaviour modification, and access to justice. Speculative concern about misidentification or that there may be a number of potentially different factual scenarios was not persuasive. Second, flexibility is infused into the Rules' class proceedings rules in that the Rules provide numerous avenues to resolve individual issues that may arise.

As to the fourth criteria, an applicant has the onus of showing that there is some basis in fact that a class action is the preferable procedure for resolving the common issues. Courts are to conduct this assessment through the lens of the three principal goals of class actions and keep a sharp focus on the governing principles. In applying the governing principles to an individual case, all relevant matters should be considered. The Federal Court did not conduct this analysis. It directed its attention to the respondent's litigation plan after briefly mentioning a concern about the extent to which respondent class members potentially differed from each other. After an examination of the litigation plan, the Federal Court concluded that joinder was the preferable procedure. This conclusion could not be sustained. It is an error of law to merge concerns with the litigation plan into the consideration of the preferability test. The Federal Court also concluded, in its assessment of the litigation plan, that the ability to opt-out of the class proceeding was a further reason not to certify the proceeding. This was an error of law. The ability to opt-out is codified in the Rules (e.g., paragraph 334.17(1)(f) and rule 334.21) and is not a reason to refuse certification. In circumstances such as these, where there are multiple respondents, each potentially liable for small amounts of money, a class action was a fair, efficient and manageable method of advancing the claim. Finally, it was difficult, on the evidence, to do any meaningful analysis of whether a class proceeding was preferable to individual actions or a single action with multiple defendants. In sum, this was not a situation where it was possible to review the evidence and conduct the preferability analysis that the Judge did not do.

En ce qui concerne la troisième condition, à savoir l'existence de points de fait et de droit communs, cette condition appelle la Cour à décider si la résolution d'une question est commune aux membres du groupe proposé. Il n'est pas nécessaire que la Cour se demande si l'issue ou la réponse à cette question est la même pour tous les membres du groupe proposé. La principale question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l'instance. Certes, multiplier les exercices d'appréciation de faits individuels complique la gestion d'un recours collectif, mais il faut se demander si l'autorisation du recours favorise les trois principaux objectifs d'un recours collectif : l'économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l'accès à la justice. Les conjectures à l'égard d'une identification erronée ou de l'existence possible de plusieurs scénarios factuels différents n'étaient pas convaincantes. Deuxièmement, les dispositions des Règles applicables aux recours collectifs sont empreintes d'une certaine souplesse, en ce sens que ces dernières prévoient de nombreuses solutions pour régler des questions individuelles qui pourraient survenir.

En ce qui concerne la quatrième condition, il incombe à la personne qui demande l'autorisation de démontrer que la thèse suivant laquelle le recours collectif constitue le meilleur moyen de régler les points communs est étayée d'un certain fondement factuel. Les tribunaux doivent effectuer cette évaluation à la lumière des trois principaux objectifs du recours collectif et garder à l'esprit les principes directeurs. Lorsqu'on applique les principes directeurs à une affaire, il faut examiner toutes les questions pertinentes. La Cour fédérale n'a pas procédé à cette analyse. Elle a tenu compte du plan relatif à la poursuite de l'instance soumis par les intimées, après avoir mentionné au passage à quel point la situation des membres du groupe de défendeurs pouvait différer. Après avoir examiné le plan relatif à la poursuite de l'instance, la Cour fédérale a conclu que la réunion de causes d'action était la meilleure procédure. Cette conclusion n'a pu être retenue. C'est une erreur de droit de tenir compte des réserves sur le plan relatif à la poursuite de l'instance dans l'analyse servant à décider s'il s'agit du meilleur moyen. La Cour fédérale a également conclu, dans son évaluation du plan relatif à la poursuite de l'instance, que la possibilité pour les membres de se retirer du recours collectif était une raison supplémentaire de ne pas autoriser le recours. Il s'agissait là d'une erreur de droit. La possibilité de retrait est prévue dans les Règles (voir, par exemple, l'alinéa 334.17(1)(f) et la règle 334.21) et elle n'est pas un motif pour refuser une autorisation. Dans de telles circonstances, où il existe de multiples défendeurs, chacun pouvant être condamné à verser une faible somme d'argent, un recours collectif est un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l'instance. Enfin, il était difficile, au vu de la preuve, de procéder à une véritable analyse visant à déterminer si le recours collectif était préférable à des actions individuelles ou à une seule action contre plusieurs

The fifth criteria concerning a suitable representative respondent four sub-criteria: that the representative respondent (i) would fairly and adequately represent the interests of the class; (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing; (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members; and (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. The paucity of analysis on these issues presented challenges on appellate review. The Federal Court determined the respondents did not meet the representative class member criteria on the basis that the respondents failed to show that Mr. Salna had an incentive to defend the class application. This reasoning led to the conclusion that no respondent class proceedings would ever have a suitable representative respondent in circumstances where the monetary consequence for each class member was low. This logic was against the *raison d'être* of class proceedings where it is precisely when individual damage awards may be low that a class action becomes the preferable mechanism that truly ensures access to justice.

The Federal Court concluded that the respondents' proposed use of the notice and notice regime under section 41.26 of the Act overburdened ISPs and appropriated Parliament's intention to balance the rights of interested parties for their own purposes. The Federal Court's analysis and conclusions in relation to the notice and notice regime and its potential use as a communication tool to support the administration of the proceeding could not be sustained. It did not conduct the statutory interpretation analysis required to answer this question. In the absence of specific proposed uses, the conclusion of the Federal Court that the use of section 41.26 notices was outside the legislative remit and would overburden the ISPs was premature and speculative.

Both parties took issue with various aspects of the Federal Court's ruling on costs, arguing that the reasons given do not permit appellate review. They were right. In this instance, the Federal Court awarded costs, contrary to the presumption that a class proceeding is a no-cost regime unless one of the circumstances in rule 334.39 is met, without explaining why. This conclusion was both legally and factually deficient as it could not be understood neither why the decision was made nor whether an error had been committed. On the issue of the refusal to release the \$75,000 set aside as security for costs, the

défendeurs. En résumé, il ne s'agissait pas d'une situation où il était possible d'examiner la preuve et d'effectuer l'analyse que le juge n'avait pas effectuée.

La cinquième condition, à savoir l'existence d'un membre représentant convenablement le groupe, fait intervenir quatre sous-conditions : le représentant défendeur (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l'avocat inscrit au dossier. L'analyse lacunaire sur ces questions a posé des défis dans le cadre de l'examen en appel. La Cour fédérale a conclu que les intimées n'avaient pas satisfait à la condition voulant qu'il existe un membre représentant du groupe, car elles n'avaient pas démontré que M. Salna avait la motivation pour opposer une défense au recours collectif. Ce raisonnement a mené à la conclusion qu'aucun recours collectif contre un groupe de défendeurs n'aurait de représentant défendeur convenable dans les cas où les conséquences pécuniaires pour chaque membre du groupe étaient modestes. Cette logique était contraire à la raison d'être des recours collectifs, où c'est précisément lorsque le montant des dommages-intérêts accordés à chaque demandeur ne saurait être élevé que le recours collectif devient le meilleur moyen d'assurer véritablement l'accès à la justice.

La Cour fédérale a conclu que le recours proposé par les intimées au régime d'avis et avis, prévu à l'article 41.26 de la Loi, imposait un fardeau excessif aux FSI et interprétait à mauvais droit l'intention du Parlement de concilier les droits des intéressés. L'analyse et les conclusions de la Cour fédérale relativement au régime d'avis et avis et à la possibilité d'y recourir comme outil de communication dans l'instruction du recours ne pouvaient pas être retenues. Elle n'a pas procédé à l'exercice d'interprétation législative nécessaire pour répondre à cette question. Sans connaître les fins précises envisagées, il était prématuré et conjectural pour la Cour fédérale de conclure que les avis prévus à l'article 41.26 outrepassaient les pouvoirs conférés par la loi et imposeraient un fardeau excessif aux FSI.

Les deux parties ont contesté divers aspects de l'ordonnance de la Cour fédérale quant aux dépens, affirmant que les motifs fournis ne permettaient pas un examen en appel. Elles avaient raison. En l'espèce, la Cour fédérale a adjugé des dépens, sans expliquer pourquoi. Cette décision allait à l'encontre de la présomption selon laquelle un recours collectif est un régime sans dépens, sauf dans l'un des cas énoncés à la règle 334.39. Cette décision était lacunaire sur les plans juridique et factuel, car il était impossible de comprendre pourquoi la décision avait été rendue et de savoir si une erreur avait été commise.

Federal Court erred in ordering that it not be released following its decision not to certify the class action. The security for costs was awarded “up to and including” the motion for certification. Following the outcome of that motion, the funds should have been released. However, given the respondents’ success on appeal, this error was of no consequence. As the certification motion was being returned to the Federal Court, the question of security for costs would follow the outcome of the decision of the Federal Court on that motion.

In conclusion, the appeal was allowed and the Federal Court’s costs award set aside. The cross-appeal was allowed in part and the Federal Court’s decision set aside. The certification motion was returned to the Federal Court for consideration of paragraphs 334.16(1)(d) and 334.16(1)(e) of the Rules.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Budget Implementation Act, 2018, No. 2*, S.C. 2018, c. 27, s. 244.  
*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 3, 27, 38.1(1)(b),(5), 41.25, 41.26.  
*Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 334.14(2),(3), 334.16, 334.17(1)(f), 334.18(a), 334.19, 334.21, 334.26, 334.27, 334.39.  
*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, *C. Gaz.* 2014.II.2121.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Canada v. John Doe*, 2016 FCA 191, 486 N.R. 223; *Pro-Sys Consultants Ltd. v. Microsoft Corporation*, 2013 SCC 57, [2013] 3 S.C.R. 477; *Brake v. Canada (Attorney General)*, 2019 FCA 274, [2020] 2 F.C.R. 638; *AIC Limited v. Fischer*, 2013 SCC 69, [2013] 3 S.C.R. 949; *Wenham v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 199, 429 D.L.R. (4th) 166; *R. v. G.F.*, 2021 SCC 20, 454 D.L.R. (4th) 1, 2021 CarswellOnt 6892; *R. v. Audet*, [1996] 2 S.C.R. 171, (1996), 135 D.L.R. (4th) 20, 1996 CanLII 198.

##### CONSIDERED:

*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Voltage Pictures, LLC v. John Doe*, 2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136,

Quant au refus de débloquer les 75 000 \$ consignés à titre de cautionnement pour dépens, la Cour fédérale a commis une erreur en rendant cette ordonnance après sa décision de ne pas autoriser le recours collectif. Le cautionnement pour dépens a été ordonné « jusqu’à la requête en autorisation, et incluant celle-ci ». Après l’issue de cette requête, les fonds auraient dû avoir été versés. Cependant, compte tenu du fait que les intimées ont obtenu gain de cause dans l’appel, cette erreur n’a eu aucune conséquence. La requête en autorisation étant renvoyée à la Cour fédérale, la question du cautionnement pour dépens suivrait l’issue de la décision de la Cour fédérale concernant cette requête.

En conclusion, l’appel a été accueilli et l’ordonnance de la Cour fédérale quant aux dépens a été annulée. L’appel incident a été accueilli en partie et la décision de la Cour fédérale a été annulée. La requête en autorisation a été renvoyée à la Cour fédérale afin qu’elle réexamine les questions portant sur les alinéas 334.16(1)(d) et e) des Règles.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46.  
*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, *Gaz. C.* 2014.II.2121.  
*Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018*, L.C. 2018, ch. 27, art. 244.  
*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3, 27, 38.1(1)(b),(5), 41.25, 41.26.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 334.14(2), (3), 334.16, 334.17(1)(f), 334.18a), 334.19, 334.21, 334.26, 334.27, 334.39.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Canada c. M. Untel*, 2016 CAF 191; *Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation*, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; *Brake c. Canada (Procureur général)*, 2019 CAF 274, [2020] 2 R.C.F. 638; *AIC Limitée c. Fischer*, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949; *Wenham c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 199; *R. c. G.F.*, 2021 CSC 20, 2021 CarswellOnt 6893; *R. c. Audet*, [1996] 2 R.C.S. 171, 1996 CanLII 198.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Voltage Pictures, LLC c. John Doe*, 2016 CF 881, conf. par Rogers

affd *Rogers Communications Inc. v. Voltage Pictures, LLC*, 2018 SCC 38, [2018] 2 S.C.R. 643; *Chippewas of Sarnia Band v. Canada (Attorney General)* (1996), 29 O.R. (3d) 549, 137 D.L.R. (4th) 239, [1996] O.J. No. 2475 (QL) (Gen. Div.); *Hollick v. Toronto (City)*, 2001 SCC 68, [2001] 3 S.C.R. 158; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, 2004 SCC 45, [2004] 2 S.C.R. 427; *Association of Chartered Certified Accountants v. Canadian Institute of Chartered Accountants*, 2011 FC 1516, 2011 CarswellNat 5412 (WLNNext Can.); *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959, (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; *Voltage Pictures, LLC v. Salna*, 2017 FC 130, 2017 CarswellNat 553 (WLNNext Can.), affd 2017 FCA 221.

## REFERRED TO:

*Tiller v. Canada*, 2019 FC 749, 2019 CarswellNat 2360; *Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton*, 2001 SCC 46, [2001] 2 S.C.R. 534; *Sauer v. Canada (Agriculture)*, 2008 CanLII 43774, 169 A.C.W.S. (3d) 27 (Ont. Sup. Ct.); *Samson Cree Nation v. Samson Cree Nation (Chief and Council)*, 2008 FC 1308, [2009] 4 F.C.R. 3, affd 2010 FCA 165, 320 D.L.R. (4th) 629; *Atlantic Lottery Corp. Inc. v. Babstock*, 2020 SCC 19, [2020] 2 S.C.R. 420, 447 D.L.R. (4th) 543; *York University v. Canadian Copyright Licencing Agency (“Access Copyright”)*, 2020 FCA 77, [2020] 3 F.C.R. 515, 448 D.L.R. (4th) 456, revd 2021 SCC 32, 460 D.L.R. (4th) 414; *Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196, 338 D.L.R. (4th) 32; *Sirius Canada Inc. v. CMRRA/SODRAC Inc.*, 2010 FCA 348, [2012] 3 F.C.R. 717; *Microsoft Corporation v. Liu*, 2016 FC 950, 140 C.P.R. (4th) 327, [2017] 2 F.C.R. D-2; *Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 SCC 44, [2001] 2 S.C.R. 460; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2012 FC 454, 106 C.P.R. (4th) 325; *R. v. Imperial Tobacco Canada Ltd.*, 2011 SCC 42, [2011] 3 S.C.R. 45; *Jiang v. Peoples Trust Company*, 2017 BCCA 119, 408 D.L.R. (4th) 1; *Berry v. Pulley*, [2001] O.J. No. 911 (QL), (2001), 197 D.L.R. (4th) 317, [2001] O.T.C. 156 (Sup. Ct.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193, 1998 CanLII 837; *1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association*, 2020 SCC 22, [2020] 2 S.C.R. 587, 449 D.L.R. (4th) 1.

APPEAL from an order of the Federal Court awarding costs in a motion to certify a respondent class proceeding under subsections 334.14(2), 334.14(3) and rule 334.16 of the *Federal Courts Rules* (2019 FC 1412, [2022] 1 F.C.R. D-13) and CROSS-APPEAL from the dismissal of that motion. Appeal allowed, cross-appeal allowed in part.

*Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC*, 2018 CSC 38, [2018] 2 R.C.S. 643; *Chippewas of Sarnia Band v. Canada (Attorney General)* (1996), 29 O.R. (3d) 549, 137 D.L.R. (4th) 239, [1996] O.J. n° 2475 (QL) (Div. gén.); *Hollick c. Toronto (Ville)*, 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; *Association of Chartered Certified Accountants c. Institut canadien des comptables agréés*, 2011 CF 1516, 2011 CarswellNat 5998 (WLNNext Can.); *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959, 1990 CanLII 90; *Voltage Pictures, LLC c. Salna*, 2017 CF 130, 2017 CarswellNat 6789 (WLNNext Can.), conf. par 2017 CAF 221.

## DÉCISIONS MENTIONNÉES :

*Tiller c. Canada*, 2019 CF 749, 2019 CarswellNat 2361; *Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton*, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; *Sauer v. Canada (Agriculture)*, 2008 CanLII 43774, 169 A.C.W.S. (3d) 27 (C. sup. Ont.); *Nation crie de Samson c. Nation crie de Samson (Chef et conseil)*, 2008 CF 1308, [2009] 4 R.C.F. 3, conf. par 2010 CAF 165; *Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock*, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420; *Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »)*, 2020 CAF 77, [2020] 3 R.C.F. 515, inf. par 2021 CSC 32; *Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196, 338 D.L.R. (4th) 32; *Sirius Canada Inc. c. CMRRA/SODRAC Inc.*, 2010 CAF 348, [2012] 3 R.C.F. 717; *Microsoft Corporation c. Liu*, 2016 CF 950, [2017] 2 R.C.F. F-1; *Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2012 CF 454; *R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée*, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; *Jiang v. Peoples Trust Company*, 2017 BCCA 119, 408 D.L.R. (4th) 1; *Berry v. Pulley*, [2001] O.J. n° 911 (QL), (2001), 197 D.L.R. (4th) 317, [2001] O.T.C. 156 (C. sup.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837; *1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association*, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587.

APPEL interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale quant aux dépens par suite d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif contre un groupe de défendeurs en vertu des paragraphes 334.14(2) et 334.14(3) et de la règle 334.16 des *Règles des Cours fédérales* (2019 CF 1412, [2022] 1 R.C.F. D-13), et APPEL INCIDENT interjeté contre la décision de rejeter cette requête. Appel accueilli, appel incident accueilli en partie.

## APPEARANCES

*Sean N. Zeitz and Ian J. Klaiman* for appellants/respondents by cross-appeal.  
*Kenneth R. Clark and Lawrence Veregin* for respondents/appellants by cross-appeal.  
*David Fewer* for intervener.

## SOLICITORS OF RECORD

*Lipman, Zener, Waxman, LLP*, Toronto, for appellants/respondents by cross-appeal.  
*Aird & Berlis LLP*, Toronto, for respondents/appellants by cross-appeal.  
*Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic*, Ottawa, for intervener.

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

[1] RENNIE J.A.: This is an appeal and cross-appeal from an order of the Federal Court (2019 FC 1412, [2022] 1 F.C.R. D-13, *per* Boswell J.). There has been a modification to the style of cause in this matter to correct a clerical error. The appellants, Robert Salna, James Rose and Loridana Cerilli, appeal the Federal Court’s award of costs in a class proceeding certification motion. The respondents 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 (Voltage), cross-appeal the Federal Court’s dismissal of the motion to certify.

[2] Voltage sought certification of a respondent class proceeding alleging infringement of its copyright protected work by the appellants. Known colloquially as a “reverse class action”, Voltage targeted the online copyright infringement of five of its films: *The Cobbler*, *Pay the Ghost*, *Good Kill*, *Fathers and Daughters*, and *American Heist* (the Works).

## ONT COMPARU :

*Sean N. Zeitz et Ian J. Klaiman* pour les appelants/intimés dans l’appel incident.  
*Kenneth R. Clark et Lawrence Veregin* pour les intimées/appelantes dans l’appel incident.  
*David Fewer* pour l’intervenante.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Lipman, Zener, Waxman, LLP*, Toronto, pour les appelants/intimés dans l’appel incident.  
*Aird & Berlis LLP*, Toronto, pour les intimées/appelantes dans l’appel incident.  
*Clinique d’intérêt public et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko*, Ottawa, pour l’intervenante.

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

[1] LE JUGE RENNIE, J.C.A. : La Cour est saisie d’un appel et d’un appel incident contre une ordonnance de la Cour fédérale rendue par le juge Boswell (2019 CF 1412, [2022] 1 R.C.F. F-22). Une modification a été apportée à l’intitulé dans la présente affaire, afin de corriger une erreur d’écriture. Les appelants, Robert Salna, James Rose et Loridana Cerilli, interjettent appel de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale quant aux dépens par suite d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif. Les intimées, 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 et Fathers & Daughters Nevada, LLC (Voltage), interjettent un appel incident de la décision de la Cour fédérale de rejeter la requête en autorisation.

[2] Voltage, qui allègue une violation par les appelants de ses œuvres protégées par le droit d’auteur, souhaite obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre un groupe de défendeurs. L’action intentée par Voltage et communément appelée un « recours collectif inversé » visait la violation en ligne de droits d’auteur sur cinq de ses films : *Un cordonnier bien chaussé*, *Intraçable*, *Drones*, *Père et fille* et *Braquage américain* (les œuvres).

[3] The factual foundation for the allegation of copyright infringement in this case is far removed from that which was before the Supreme Court in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*). There, articling students walked across the creaking and worn wooden floors of the Great Library at Osgoode Hall, placed a nickel in the single, often broken, photocopying machine and copied, page-by-page, law reports. Much has changed in the 17 years since the decision in *CCH*. The content and channels of artistic creation and expression have evolved in ways that were beyond contemplation in 2004. To remain relevant, the law must adapt to the evolving digital environment, the channels through which artistic endeavour is expressed and the means by which copyright may be infringed.

[4] The proposed reverse class action tests the limits of what constitutes copyright infringement. It is also an innovative development in the means by which authors attempt to protect their work in a digital environment. The novelty of the proposed class action is not, contrary to what the Federal Court held, a reason to deny an application to certify the proceeding. The proposed class proceeding may ultimately flounder, for reasons which I will identify, but the Judge erred in presuming that to be the case at so early a stage. The law must be allowed to evolve.

[5] I have reached the conclusion that the cross-appeal should be allowed in part. Before elaborating on the reasons as to why I have reached this conclusion, three observations are in order.

[6] First, the Federal Court erred in the application of the test of whether a reasonable cause of action was disclosed in the certification application.

[7] Second, if the Federal Court's reasoning prevailed, Voltage, and those similarly situated, would, in many cases, be without any remedy for violation of their copyright: a respondent class proceeding is not available and

[3] En l'espèce, le fondement factuel sur lequel repose l'allégation de violation de droit d'auteur est très éloigné de celui qui a été présenté à la Cour suprême dans l'affaire *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (*CCH*). Dans cette affaire, des stagiaires en droit, après avoir traversé la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall aux planchers en bois grinçants et usés, ont introduit une pièce de cinq cents dans l'unique photocopieuse, souvent défectueuse, et ont copié, page par page, des recueils d'arrêts. Beaucoup de choses ont changé depuis la décision *CCH* rendue il y a 17 ans. Les manières dont le contenu et les voies de création artistique ont évolué n'étaient pas imaginables en 2004. Pour qu'elles demeurent applicables, les règles de droit doivent s'adapter à l'évolution de l'environnement numérique, aux voies d'expression de l'activité artistique et aux moyens de violation du droit d'auteur.

[4] Le recours collectif inversé proposé permet d'éprouver les limites de ce qui constitue la violation de droit d'auteur. Il s'agit aussi d'une évolution innovante des moyens employés par les auteurs pour tenter de protéger leur œuvre dans un environnement numérique. La nouveauté du recours collectif proposé ne justifie pas, contrairement à ce que la Cour fédérale a conclu, le rejet de la demande d'autorisation. Au bout du compte, il se peut que le recours collectif proposé échoue pour les motifs que j'explique ci-après. Or, le juge a commis une erreur en présumant que ce serait le cas à une étape aussi précoce. Il faut permettre au droit d'évoluer.

[5] J'estime que l'appel incident devrait être accueilli en partie. Avant de préciser les motifs qui sous-tendent cette conclusion, je formule trois observations.

[6] Premièrement, la Cour fédérale a commis une erreur dans son application de la condition portant sur l'existence, dans la demande d'autorisation, d'une cause d'action valable.

[7] Deuxièmement, si le raisonnement de la Cour fédérale l'emportait, Voltage et les entreprises se trouvant dans pareille situation ne disposeraient, dans de nombreux cas, d'aucun recours en cas de violation de leur

the joinder of thousands of individual actions simply not feasible.

[8] Third, I acknowledge that the proposed respondents have raised a number of substantive concerns as to whether the class proceeding is, in the end, legally and administratively viable. It was premature, however, to presume that they would materialize and be fatal to the certification application. There may be problems down the road and decertification always remains an option “if the conditions for certification are no longer satisfied with respect to the proceeding” (*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rule 334.19; *Tiller v. Canada*, 2019 FC 749, 2019 CarswellNat 2360 (WLNNext Can.), at paragraph 21).

#### I. Background

[9] I begin with the background to the infringement allegation described in the certification application.

[10] BitTorrent is a peer-to-peer file sharing protocol that enables the decentralized and simultaneous distribution of computer files over the Internet. The decentralized nature of the protocol keeps individual expenses and bandwidth usage low (appeal book, at page 105; Perino affidavit, at paragraph 2(j)).

[11] The users of each BitTorrent software are connected to each other. Once connected, each user downloads segments of the files available in small pieces, or data packets; the file may be analogized to a completed puzzle, and the packets, the pieces of the puzzle. Once downloaded, the data file can be uploaded for the download of other BitTorrent users, known as “peers” (Voltage amended notice of application, at paragraph 17). In this way, the peers can download data packets, or pieces of the puzzle, from various sources while simultaneously uploading that content for download by others (appeal book, at pages 105 and 519–520; Perino affidavit, at paragraph 2(h); Lethbridge affidavit, at paragraph 11).

droit d’auteur : un recours collectif contre un groupe de défendeurs n’est pas possible et la réunion de milliers d’actions individuelles n’est simplement pas possible.

[8] Troisièmement, je reconnais que les défendeurs proposés ont émis plusieurs doutes sérieux quant à la viabilité, sur les plans juridique et administratif, du recours collectif. Il était toutefois prématuré de supposer que ces doutes se concrétiseraient et qu’ils seraient fatals à la demande d’autorisation. Des problèmes pourraient survenir plus tard et le retrait de l’autorisation demeure une possibilité « si les conditions d’autorisation ne sont plus respectées » (*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 334.19; *Tiller c. Canada*, 2019 CF 749, 2019 CarswellNat 2361 (WLNNext Can.), au paragraphe 21).

#### I. Exposé des faits

[9] Commençons par le contexte de l’allégation de violation décrite dans la demande d’autorisation.

[10] BitTorrent est un protocole de partage de fichiers poste à poste qui permet la mise en circulation décentralisée et simultanée de fichiers informatiques par Internet. Le protocole étant décentralisé, les dépenses individuelles et l’utilisation de la bande passante demeurent faibles (dossier d’appel, à la page 105; affidavit de M. Perino, au paragraphe 2(j)).

[11] Les utilisateurs du logiciel BitTorrent sont connectés entre eux. Une fois connecté, l’utilisateur télécharge des segments des fichiers disponibles en petites quantités, ou paquets de données. On peut comparer le fichier à un casse-tête terminé et les paquets aux pièces du casse-tête. Une fois téléchargé, le fichier de données peut être téléversé afin d’être téléchargé par d’autres utilisateurs de BitTorrent appelés [TRADUCTION] « postes » (avis de demande modifié de Voltage, au paragraphe 17). Les postes peuvent ainsi télécharger des paquets de données, ou pièces du casse-tête, à partir de diverses sources, tout en téléversant simultanément ce contenu pour permettre à d’autres de le télécharger (dossier d’appel, aux pages 105, 519 et 520; affidavit de M. Perino, au paragraphe 2(h); affidavit de M. Lethbridge, au paragraphe 11).

[12] Each data packet and file has its own unique and identifiable “hash” number, created using a mathematical algorithm (Voltage amended notice of application, at paragraph 18). Ultimately, an entire file can be obtained by downloading all the required packets from various peers. The peers from whom the downloader received the file and/or packets are considered “uploaders”. A particular uploader may provide to the downloader anything from only a small portion of the entire file to the entire file (appeal book, at page 105; Perino affidavit, at paragraph 2(h)). However, it is rare for a downloader to receive an entire file from a single uploader (appeal book, at page 105; Perino affidavit, at paragraph 2(i)). Eventually, the entire file, puzzle, or in this case, film, is assembled, piece by piece, bit by bit, for viewing.

[13] In order for files to be added and become downloadable to other peers, at least one user who has a complete copy of the entire file in question must be connected. This user, or users, “seeds” the file for the rest of the peers (Voltage amended notice of application, at paragraph 17). Once a peer downloads an entire file, they can also become a seeder of that file for other users (appeal book, at page 105; Perino affidavit, at paragraph 2(g)).

[14] Because BitTorrent is a file sharing protocol, once files are shared in the network, they are shared by all users. As such, uploading or offering to upload specific files or data packets can be done without a user’s knowledge and can occur whenever a BitTorrent user is connected to the Internet.

[15] Forensic software deployed by Voltage identified the Internet protocol (IP) addresses of BitTorrent users who downloaded any of the Works. The software also collected information on the BitTorrent users offering to upload these films. This included the IP address used by the uploader, the date and time the film was made available for upload in the form of a computer file and the file’s metadata, including the name and size of the

[12] Chaque paquet de données et fichier a son propre numéro de [TRADUCTION] « hachage » unique et identifiable, créé à l’aide d’un algorithme mathématique (avis de demande modifié de Voltage, au paragraphe 18). En fin de compte, il est possible d’obtenir un fichier complet en téléchargeant tous les paquets requis à partir des divers postes. Les postes qui mettent des fichiers ou des paquets à la disposition de ceux qui les téléchargent sont considérés comme « la source » du téléversement. Une source peut fournir, aux fins du téléchargement, une partie du fichier ou le fichier intégral (dossier d’appel, à la page 105; affidavit de M. Perino, au paragraphe 2(h)). Il est toutefois rare qu’une personne reçoive un fichier complet à télécharger d’une seule source (dossier d’appel, à la page 105; affidavit de M. Perino, au paragraphe 2(i)). Finalement, le fichier complet ou casse-tête, en l’occurrence, le film, est assemblé, pièce par pièce, pour en permettre le visionnement.

[13] Pour ajouter des fichiers ou pour permettre à d’autres postes de les télécharger, au moins un utilisateur qui détient une copie complète du fichier en question doit être connecté. Cet utilisateur « dissémine » le fichier pour qu’il puisse être téléchargé par les autres postes (avis de demande modifié de Voltage, au paragraphe 17). Une fois qu’un poste a téléchargé un fichier complet, il peut aussi le disséminer (dossier d’appel, à la page 105; affidavit de M. Perino, au paragraphe 2(g)).

[14] BitTorrent étant un protocole de partage de fichiers, une fois que ceux-ci sont partagés dans le réseau, ils le sont par tous les utilisateurs. Par conséquent, le téléversement ou l’offre de téléversement des fichiers ou des paquets de données peut être effectué sans que l’utilisateur en ait connaissance et peut se produire chaque fois qu’un utilisateur de BitTorrent est connecté à Internet.

[15] Le logiciel d’analyse technique utilisé par Voltage a déterminé les adresses du protocole Internet (IP) des utilisateurs de BitTorrent qui ont téléchargé l’une des œuvres. Le logiciel a aussi recueilli des renseignements sur les utilisateurs de BitTorrent offrant de téléverser ces films. Il s’agissait notamment de l’adresse IP utilisée par la source du téléversement, de la date et de l’heure auxquelles le film a été rendu disponible aux fins de

computer file containing the film and the BitTorrent hash number.

[16] An IP address allows data sent over the Internet to be received by the intended recipient device. Every IP address in existence is assigned, in groups or blocks, to different Internet service providers (ISPs), such as Rogers, Telus or Bell. ISPs, in turn, allocate individual IP addresses to the Internet-connecting devices of their customers, those contractually obligated to an ISP to pay for Internet services (Internet account subscribers). An example of an Internet-connecting device is an Internet router. Although each Internet-connecting device has its own IP address, that device can in turn connect to a variety of other Internet using devices, such as computers, tablets, cellphones, etc. Multiple devices can thus simultaneously use an Internet connection under the same IP address.

[17] Copyright owners who identify an IP address infringing their works can require ISPs to send a notice of an alleged infringement to the Internet account subscriber associated with the IP address (*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, sections 41.25–41.26). This is known as “the notice and notice” regime. ISPs are required to retain records enabling the identification of these Internet account holders for six months following the day on which the account holder received the notice of an alleged infringement (*Copyright Act*, at paragraph 41.26(1)(b)). A copyright owner may sue an Internet account holder for copyright infringement following their receipt of the notice of alleged infringement. Though perhaps obvious, in order to identify the alleged infringer and potential defendant(s), a copyright owner must apply for a *Norwich* order requiring the ISPs to release the name(s) of the Internet account holder(s).

[18] Later in these reasons, I will return to the implications of the six-month retention period on the question of the composition of the defendant class.

téléversement, sous forme de fichier informatique et des métadonnées du fichier, notamment le nom et la taille du fichier informatique contenant le film et le numéro de hachage BitTorrent.

[16] Une adresse IP permet aux données transmises par Internet d’être reçues par l’appareil destinataire voulu. Chaque adresse IP existante est attribuée, en groupes ou en blocs, à différents fournisseurs de services Internet (FSI), comme Rogers, Telus ou Bell. Les FSI attribuent à leur tour des adresses IP individuelles aux appareils se connectant à Internet de leurs clients, comme un routeur Internet, qui sont contractuellement obligés de payer pour les services Internet offerts par un FSI (abonnés à un compte Internet). Bien que chaque appareil se connectant à Internet ait sa propre adresse IP, il peut se connecter à une variété d’autres appareils utilisant Internet, p. ex. ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles. La même adresse IP permet ainsi à plusieurs appareils d’établir simultanément une connexion Internet.

[17] Les titulaires de droits d’auteur qui déterminent qu’une adresse IP a servi à la contrefaçon de leurs œuvres peuvent exiger d’un FSI qu’il transmette un avis de prétendue violation à l’abonné à un compte Internet associé à cette adresse IP (*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, articles 41.25 à 41.26). Il s’agit du régime d’« avis et avis ». Les FSI sont tenus de conserver les dossiers permettant l’identification de ces abonnés à un compte Internet pendant six mois à compter de la date à laquelle l’abonné a reçu l’avis de prétendue violation (*Loi sur le droit d’auteur*, alinéa 41.26(1)(b)). Le titulaire d’un droit d’auteur peut poursuivre, pour violation du droit d’auteur, l’abonné à un compte Internet qui a reçu l’avis de prétendue violation. Bien que cela puisse être évident, pour identifier le contrevenant soupçonné — et partant le défendeur potentiel — le titulaire d’un droit d’auteur doit solliciter une ordonnance de type *Norwich*, qui exige que le FSI lui révèle le nom de l’abonné à un compte Internet.

[18] Je reviens ci-après sur l’importance de la période de conservation de six mois pour la composition du groupe de défendeurs.

[19] Voltage triggered the notice and notice procedure under the *Copyright Act*. It assembled the IP addresses, the times of the alleged infringement and the ISPs associated with those IP addresses. It then requested the ISPs to send notices of the alleged infringement to the Internet account subscribers associated with those IP addresses.

[20] Upon reviewing the IP addresses identified by the software, Voltage determined that one, 174.112.37.227, offered to upload all five of its films at various times. Voltage obtained a *Norwich* order compelling Rogers Communications Inc. to disclose the identity of the subscriber with this IP address. Following an appeal to the Supreme Court of Canada (*Voltage Pictures, LLC v. John Doe*, 2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136 (*Voltage-Norwich*), at paragraph 14, affd *Rogers Communications Inc. v. Voltage Pictures, LLC*, 2018 SCC 38, [2018] 2 S.C.R. 643 (*Rogers*)), Rogers Communications Inc. identified Robert Salna as the Internet account subscriber.

[21] Voltage filed an application in the Federal Court against the Internet account subscriber connected to that IP address, Mr. Salna, alleging that its copyrights had been infringed online. Voltage alleged three different acts of infringement: (i) making a film available for download by means of the BitTorrent network offering the file for uploading, or actually uploading a film; (ii) advertising by way of the BitTorrent protocol that a film is available for download; and (iii) authorizing the infringement by failing to take reasonable steps to ensure that the first and second unlawful acts did not take place in respect of an Internet account controlled by an Internet account subscriber.

[22] Voltage classifies persons committing either (i) or (ii) as “direct infringers” and persons committing (iii) as “authorizing infringers”. Among direct infringers, Voltage claimed that those who committed (i) were primary infringers (persons who infringed their copyright in the Works pursuant to subsection 27(1) of the *Copyright Act*), and those who committed (ii) were secondary infringers (persons who infringed their copyright in the Works pursuant to subsection 27(2) of the *Copyright Act* and *CCH*, at paragraph 81). These categories (direct

[19] Voltage a demandé l’application de la procédure d’avis et avis prévue à la *Loi sur le droit d’auteur*. Elle a réuni les adresses IP, les dates et heures auxquelles la prétendue violation s’est produite et les FSI associés à ces adresses IP. Elle a ensuite demandé aux FSI d’envoyer aux abonnés aux comptes Internet associés à ces adresses IP des avis de prétendue violation.

[20] Il est ressorti des adresses IP relevées par le logiciel qu’une adresse, soit 174.112.37.227, avait offert de téléverser les cinq films de Voltage à différents moments. Voltage a obtenu une ordonnance de type *Norwich* qui obligeait Rogers Communications Inc. à lui communiquer l’identité de l’abonné correspondant à cette adresse IP. Après un appel interjeté à la Cour suprême du Canada (*Voltage Pictures, LLC c. John Doe*, 2016 CF 881 (*Voltage-Norwich*), au paragraphe 14, conf. par *Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC*, 2018 CSC 38, [2018] 2 R.C.S. 643 (*Rogers*)), Rogers Communications Inc. a identifié Robert Salna comme étant l’abonné au compte Internet.

[21] Voltage a déposé une demande devant la Cour fédérale contre l’abonné au compte Internet correspondant à cette adresse IP, M. Salna, pour violation en ligne de ses droits d’auteur. Voltage lui reprochait trois actes de contrefaçon : (i) permettre le téléchargement d’un film au moyen du réseau BitTorrent offrant le fichier à téléverser, ou téléverser effectivement un film, (ii) annoncer l’offre de téléchargement du film au moyen du protocole BitTorrent; (iii) autoriser la contrefaçon en ne prenant aucune mesure raisonnable pour s’assurer que les deux actes illégaux susmentionnés n’ont pas été commis à l’égard d’un compte Internet contrôlé par l’abonné à un compte Internet.

[22] Voltage qualifie les personnes qui commettent l’acte (i) ou (ii) de [TRADUCTION] « contrefacteurs directs » et les personnes qui commettent l’acte (iii) de « contrefacteurs autorisateurs ». Selon Voltage, parmi les contrefacteurs directs, ceux qui ont commis l’acte (i) sont les auteurs d’une violation initiale (en contravention au paragraphe 27(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*) et ceux qui ont commis l’acte (ii) sont les auteurs d’une violation à une étape ultérieure (en contravention au paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* et

infringer, authorizing infringer, primary infringer, and secondary infringer) have been used by Voltage to describe persons who commit various acts of infringement pursuant to the *Copyright Act*.

[23] Voltage then brought a motion for an order to certify its application against Mr. Salna as a respondent class proceeding (a so-called “reverse class application”) under subsections 334.14(2), 334.14(3), and rule 334.16 of the *Federal Courts Rules*. It is the appeal from the dismissal of that motion that is now before this Court.

[24] Mr. Salna is the owner of a rental property who provides Internet access to his tenants at his rental property. He identified his tenants as James Rose and Loridana Cerilli, and claims it was they who performed the alleged unlawful activities. Mr. Rose and Ms. Cerilli in turn denied committing the unlawful acts Voltage alleged, further stating that they were unsure if Mr. Salna’s Internet connection had been compromised by other users, including family members, guests, and Internet hackers.

[25] Voltage added Mr. Rose and Ms. Cerilli as proposed named representative respondents for the proposed class application. However, at the hearing of the motion, Voltage advised that the proposed class of respondents would only comprise direct infringers and/or authorizing infringers who are also Internet account subscribers that had received a notice of certification from their ISP in the last six months. This amended class description excluded Mr. Rose and Ms. Cerilli as representative respondents.

## II. Decision of the Federal Court

[26] The Federal Court began its analysis by noting the objectives behind reverse class proceedings: (i) facilitating access to justice; (ii) conserving judicial resources and private litigation costs; (iii) preventing re-litigation of the same issues; (iv) spreading expenses and resolving common issues over many defendants or respondents; and (v) modifying harmful behaviours (*Chippewas of Sarnia Band v. Canada (Attorney General)* (1996),

à l’arrêt *CCH*, au paragraphe 81). Voltage décrit ainsi (contrefacteur direct, contrefacteur autorisateur, auteur d’une violation initiale et auteur de la violation à une étape ultérieure) ceux qui ont commis différents actes de contrefaçon interdits par la *Loi sur le droit d’auteur*.

[23] Voltage a ensuite présenté une requête afin de faire autoriser sa demande à l’encontre de M. Salna comme recours collectif contre un groupe de défendeurs (un « recours collectif inversé ») au titre des paragraphes 334.14(2), 334.14(3) et la règle 334.16 des *Règles des Cours fédérales*. Notre Cour est maintenant saisie de l’appel du rejet de cette requête.

[24] M. Salna est le propriétaire d’un immeuble locatif qui offre un accès Internet à ses locataires. Selon lui, ses locataires, James Rose et Loredana Cerilli, auraient commis les actes illégaux reprochés. M. Rose et M<sup>me</sup> Cerilli ont pour leur part nié avoir commis les actes illégaux que leur reproche Voltage. Ils ont ajouté qu’il était possible que la connexion Internet de M. Salna ait été compromise par d’autres utilisateurs, dont leurs proches, des invités ou des pirates informatiques.

[25] Voltage a nommé M. Rose et M<sup>me</sup> Cerilli comme représentants défendeurs proposés dans le recours collectif envisagé. Or, à l’audience, Voltage a précisé que le groupe de défendeurs envisagé ne comprendrait que des contrefacteurs directs ou autorisateurs qui étaient abonnés à un compte Internet et qui avaient reçu un avis d’autorisation de leur FSI au cours des six derniers mois. Selon cette description de groupe modifiée, M. Rose et M<sup>me</sup> Cerilli ne pouvaient être les représentants défendeurs.

## II. Décision de la Cour fédérale

[26] La Cour fédérale commence son analyse en indiquant les objectifs des recours collectifs inversés : (i) faciliter l’accès à la justice; (ii) économiser les ressources judiciaires et les frais de litige privés; (iii) empêcher la tenue d’autres instances soulevant les mêmes questions; (iv) répartir les dépenses et trancher des points communs à plusieurs défendeurs et (v) modifier les comportements nuisibles (*Chippewas of Sarnia Band v. Canada*

29 O.R. (3d) 549, 137 D.L.R. (4th) 239, [1996] O.J. No. 2475 (QL) (Gen. Div.) (*Chippewas*), at paragraph 16; *Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton*, 2001 SCC 46, [2001] 2 S.C.R. 534 (*Dutton*), at paragraphs 27–29; *Hollick v. Toronto (City)*, 2001 SCC 68, [2001] 3 S.C.R. 158 (*Hollick*), at paragraphs 15, 16 and 25).

[27] The Federal Court then acknowledged that a certification motion is a procedural matter, the purpose of which is to determine how the litigation should proceed, not whether the litigation can succeed (*Sauer v. Canada (Agriculture)*, 2008 CanLII 43774, 169 A.C.W.S. (3d) 27 (Ont. Sup. Ct.), at paragraph 12) and that pursuant to subsection 334.16(1) of the *Federal Courts Rules*, five conjunctive criteria must be met to certify a class proceeding:

**Conditions**

**334.16 (1) ...**

- (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;
- (b) there is an identifiable class of two or more persons;
- (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;
- (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and
- (e) there is a representative plaintiff or applicant who
  - (i) would fairly and adequately represent the interests of the class,
  - (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,
  - (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(*Attorney General*) (1996), 29 O.R. (3d) 539, 137 D.L.R. (4th) 239, [1996] O.J. n° 2475 (QL) (Div. gén.) (*Chippewas*), au paragraphe 16; *Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton*, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534 (*Dutton*), aux paragraphes 27 à 29; *Hollick c. Toronto (Ville)*, 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158 (*Hollick*), aux paragraphes 15, 16 et 25).

[27] La Cour fédérale reconnaît qu’une requête en autorisation est de nature procédurale et a pour objet de déterminer l’instruction du litige, et non ses chances de succès (*Sauer v. Canada (Agriculture)*, 2008 CanLII 43774, 169 A.C.W.S. (3d) 27 (C. sup. Ont.), au paragraphe 12). Elle reconnaît également qu’en application du paragraphe 334.16(1) des *Règles des Cours fédérales*, l’autorisation du recours collectif est subordonnée au respect des cinq conditions essentielles suivantes :

**Conditions**

**334.16 (1) [...]**

- a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;
- b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;
- c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;
- d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;
- e) il existe un représentant demandeur qui :
  - (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,
  - (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,
  - (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

[28] The moving party has the onus to show an evidentiary basis for each certification requirement (*Samson Cree Nation v. Samson Cree Nation (Chief and Council)*, 2008 FC 1308, [2009] 4 F.C.R. 3, at paragraph 32, aff'd 2010 FCA 165, 320 D.L.R. (4th) 629), apart from the requirement that the pleadings must disclose a reasonable cause of action. That requirement is simply based on the pleadings themselves (*Hollick*, at paragraph 25).

[29] The Federal Court concluded that Voltage had not met its onus in respect of any of the five criteria.

[30] On the first criteria, that the pleadings must disclose a reasonable cause of action, the Federal Court determined that Voltage had not proven its claims at this stage in respect of either direct infringers (neither primary nor secondary infringement) or authorizing infringers.

[31] Primary infringement had not been met as Voltage had not provided a description of how direct infringers may be identified (Federal Court reasons, at paragraphs 68 and 77). Voltage had failed to identify a direct infringer who was also an Internet account subscriber in its notice of application. This failure would prevent certification of a class as there was no representative primary infringer.

[32] The Federal Court similarly determined that secondary infringement had not been proven as the expert witness evidence showed that there was no difference between uploading and downloading a file on BitTorrent, and that file sharing can happen without a user's knowledge or consent. Instead, once a file is shared, it is shared by all. Further, "advertising a work" was not a cause of action recognized in the *Copyright Act*.

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l'avocat inscrit au dossier.

[28] Il appartient à la partie qui présente la requête d'établir un fondement probatoire pour chaque condition d'autorisation (*Nation crie de Samson c. Nation crie de Samson (Chef et conseil)*, 2008 CF 1308, [2009] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 32, conf. par 2010 CAF 165), autre que l'exigence voulant que les actes de procédure révèlent une cause d'action valable. Le respect de cette exigence se vérifie simplement sur examen des actes de procédure eux-mêmes (*Hollick*, au paragraphe 25).

[29] La Cour fédérale conclut que Voltage ne s'est acquittée de son fardeau à l'égard d'aucune des cinq conditions.

[30] En ce qui concerne la première condition, selon laquelle les actes de procédure doivent révéler une cause d'action valable, la Cour fédérale détermine qu'à ce stade, Voltage n'a étayé ses allégations ni à l'égard des contrefacteurs directs (tant les auteurs d'une violation initiale que les auteurs d'une violation à une étape ultérieure) ni à l'égard des contrefacteurs autorisateurs.

[31] Étant donné que Voltage n'a fourni aucune description de la manière dont les contrefacteurs directs pourraient être identifiés, une violation initiale du droit d'auteur n'a pas été établie (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 68 et 77). Dans son avis de demande, Voltage n'a pas réussi à identifier un seul contrefacteur direct qui était également abonné à un compte Internet. Ce manquement empêcherait l'autorisation d'un recours collectif, car il n'y avait pas de représentant des auteurs d'une violation initiale.

[32] De même, la Cour fédérale détermine qu'une violation à une étape ultérieure n'a pas été établie, étant donné que la preuve du témoin expert démontre qu'il n'y a aucune différence entre le téléversement et le téléchargement d'un fichier par BitTorrent et que le partage de fichiers peut se produire à l'insu de l'utilisateur ou sans qu'il y consente. Une fois qu'un fichier est partagé, il l'est par tous. En outre, [TRADUCTION] « annoncer une

[33] On the final cause of action alleged by Voltage, the Federal Court determined that the claim relating to an “authorizing infringer” failed as it relied on an overly broad reading of *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, 2004 SCC 45, [2004] 2 S.C.R. 427 (SOCAN), at paragraphs 127 and 128 and the legal obligations placed on an Internet account subscriber under the notice and notice regime in the *Copyright Act*.

[34] On the second conjunctive requirement for certification, that there be some evidence of an identifiable class of two or more persons, the Federal Court noted that Voltage changed its description of the class in oral argument and excluded two of its named respondents, Mr. Rose and Ms. Cerilli, from its proposed class. That left Robert Salna as the only representative respondent. As he was not a direct infringer, there was no representative respondent for that cause of action. Although Voltage alluded, in a footnote, to thousands of other IP addresses, this alone did not amount to “some evidence” as it was only a “bare assertion” of other members of the class (*Canada v. John Doe*, 2016 FCA 191, 486 N.R. 223 (*John Doe*), at paragraph 33). Relying on the expert witness affidavits, the Federal Court concluded that the determination of responsibility for infringement associated with each IP address will be a difficult technical exercise, and thus no clear class of two or more persons had been established.

[35] On the third conjunctive criteria, Voltage had alleged that its proposed class proceeding disclosed nine common questions of fact or law:

1. Is each of Voltage’s films an original cinematographic work in which copyright subsists?

œuvre » n’était pas une cause d’action reconnue par la *Loi sur le droit d’auteur*.

[33] En ce qui concerne la dernière cause d’action soulevée par Voltage, la Cour fédérale rejette l’allégation relative à un [TRADUCTION] « contrefacteur autorisateur », car elle est fondée sur une interprétation trop large de l’arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427 (SOCAN), aux paragraphes 127 et 128 et des obligations juridiques imposées à un abonné à un compte Internet, sous le régime d’avis et avis prévu à la *Loi sur le droit d’auteur*.

[34] En ce qui concerne la deuxième condition essentielle d’autorisation, selon lequel des éléments de preuve établissant l’existence d’un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes sont nécessaires, la Cour fédérale fait remarquer que, dans sa plaidoirie, Voltage a changé sa description du groupe et a exclu deux des défendeurs nommés, soit M. Rose et M<sup>me</sup> Cerilli, de son groupe proposé. Il ne restait que Robert Salna comme unique représentant défendeur, mais comme il n’était pas un contrefacteur direct, il ne pouvait agir comme représentant défendeur dans cette cause d’action. Bien que Voltage ait fait référence, dans une note de bas de page, à des milliers d’autres adresses IP, cette mention, à elle seule, ne constituait pas « des éléments de preuve ». Il ne s’agissait que de « simples affirmations » (*Canada c. M. Untel*, 2016 CAF 191 (*M. Untel*), au paragraphe 33). À la lumière des affidavits des témoins experts, la Cour fédérale conclut que déterminer la responsabilité pour la contrefaçon associée à chaque adresse IP se révélera un exercice technique difficile. Par conséquent, aucun groupe précis formé d’au moins deux personnes n’a été établi.

[35] Quant à la troisième condition essentielle, Voltage affirme que son recours collectif envisagé révèle neuf questions de fait ou de droit communes :

[TRADUCTION]

1. Chacun des films de Voltage est-il une œuvre cinématographique originale à l’égard de laquelle un droit d’auteur subsiste?

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Does the relevant applicant own the copyright in the appropriate films?</p> <p>3. Do the unlawful actions alleged by Voltage constitute copyright infringement?</p> <p>4. Do the unlawful actions alleged by Voltage constitute offering a film by telecommunication contrary to the provisions of the <i>Copyright Act</i>?</p> <p>5. Did any of the respondents consent to or authorize any of the unlawful actions alleged by Voltage?</p> <p>6. Did the Internet Account Subscribers:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) possess sufficient control over the use of their internet accounts and associated computers and internet devices such that they authorized, sanctioned, approved, or countenanced the infringements alleged by Voltage?</p> <p style="padding-left: 20px;">b) require prior notice to be found liable for authorization, and if notice is necessary, is notice by way of an agreement with an ISP sufficient to engage their liability for the acts of Direct Infringers or is specific direct notice necessary?</p> <p style="padding-left: 20px;">c) receive notice of infringement, and if they were provided with notice but ignored such notice, does that constitute authorization of copyright infringement and is willful blindness sufficient to constitute authorization of a copyright infringement?</p> <p>7. Does the class have any available defences to copyright infringement, including any defence based on fair dealing?</p> <p>8. What is an appropriate quantum of statutory damages available pursuant to section 38.1 of the <i>Copyright Act</i>?</p> <p>9. Is this an appropriate case for an injunction?</p> | <p>2. La demanderesse concernée détient-elle les droits d'auteur sur les films en question?</p> <p>3. Les actes illégaux reprochés par Voltage constituent-ils une violation du droit d'auteur?</p> <p>4. Les actes illégaux reprochés par Voltage constituent-ils une offre de film par télécommunication interdite par les dispositions de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i>?</p> <p>5. L'un des défendeurs a-t-il consenti à un acte illégal reproché par Voltage, ou a-t-il autorisé un tel acte?</p> <p>6. Les abonnés à un compte Internet ont-ils :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) détenu un contrôle suffisant à l'égard de l'utilisation de leurs comptes Internet ainsi que des ordinateurs et appareils connexes connectés à Internet, de sorte qu'ils ont autorisé, sanctionné, approuvé ou favorisé les violations reprochées par Voltage?</p> <p style="padding-left: 20px;">b) besoin d'un préavis pour être jugés responsables de l'autorisation, auquel cas un avis aux termes d'une entente avec un FSI est-il suffisant pour engager leur responsabilité à l'égard des actes des contrefacteurs directs, ou un avis direct précis est-il nécessaire?</p> <p style="padding-left: 20px;">c) reçu un avis de violation, et, si un tel avis leur avait été envoyé, mais qu'ils ont choisi d'en faire fi, cela constitue-t-il une autorisation de la violation du droit d'auteur, et l'aveuglement volontaire suffit-il pour emporter une autorisation de la violation du droit d'auteur?</p> <p>7. Existe-t-il des moyens de défense pouvant être invoqués par le groupe contre la violation du droit d'auteur, y compris une défense fondée sur l'utilisation équitable?</p> <p>8. Combien de dommages-intérêts l'article 38.1 de la <i>Loi sur le droit d'auteur</i> permet-il?</p> <p>9. Y a-t-il lieu d'accorder une injonction dans la présente affaire?</p> |
|---|--|

[36] The Federal Court disagreed, finding that only the first two were common questions, as the outcomes of the other seven would be different depending on the factual circumstances of each respondent.

[36] La Cour fédérale rejette l'allégation de Voltage. Selon elle, seules les deux premières questions étaient des questions communes, étant donné que les réponses aux sept autres questions différeraient en fonction des circonstances factuelles de chaque défendeur.

[37] On the fourth requirement, the Federal Court determined that Voltage's litigation plan was unmanageable. The proposed class action raised more individual issues than common issues within the class and judicial resources and economy would not be saved by certifying the class. Second, the proposed class proceeding inappropriately relied on using public resources as the proposed litigation plan would require ISPs to send continuous updates on the class proceeding via the *Copyright Act's* notice and notice regime. The Federal Court Judge found this to run contrary to Parliament's intention. Fourth, the proposed litigation plan specified that class members could "opt-out" of the class if they had unique issues to raise. However, if all class members opted-out, the class proceeding would evaporate.

[38] Finally, the Federal Court concluded there was no suitable representative respondent who had an interest in defending the application on behalf of a class. Although *Chippewas* specified that the consent or unwillingness of a proposed representative is not a barrier to certifying a class (at paragraphs 45–46), Voltage had not shown the proposed respondent in this case had the financial capacity and incentive to defend the application with diligence and vigour.

[39] For these four reasons, the Federal Court concluded that another strategy, the joinder of multiple individual actions, was preferable over certifying a class.

[40] Finding that the class action should not be certified, the Federal Court awarded the respondent costs. However, the Federal Court also refused to release the \$75,000 previously posted by Voltage as security for costs in the class action as Voltage had expressed its desire to continue with the application, although not in the form of a class proceeding. Although Mr. Salna had asked for costs on a solicitor-and-client basis, the Federal Court gave the parties 20 days to negotiate costs. If no agreement could be reached in that time, either

[37] À l'égard de la quatrième condition, la Cour fédérale détermine que le plan de Voltage relativement à la poursuite de l'instance est ingérable. Le recours collectif envisagé soulève plus de points individuels que de points communs au sein du groupe; autoriser le recours collectif ne permettrait pas d'économiser des ressources judiciaires ni des frais. Deuxièmement, le recours collectif envisagé s'appuie à tort sur les ressources publiques, car le plan envisagé relatif à la poursuite de l'instance exigerait que les FSI envoient des mises à jour régulières sur le recours collectif par l'intermédiaire du régime d'avis et avis prévu par la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge de la Cour fédérale conclut qu'une telle démarche est contraire à l'intention du législateur. Quatrièmement, le plan envisagé relatif à la poursuite de l'instance précise que les membres du groupe peuvent [TRADUCTION] « se retirer » du groupe s'ils ont des points particuliers à soulever. Cependant, si tous les membres du groupe se retirent, il n'y a plus de recours collectif.

[38] Enfin, la Cour fédérale conclut qu'il n'y a pas de représentant défendeur convenable ayant un intérêt à présenter une défense à la demande au nom d'un groupe. Si dans l'affaire *Chippewas* il est précisé que le consentement ou la réticence d'un représentant proposé ne constitue pas un obstacle à l'autorisation d'un recours collectif (aux paragraphes 45 et 46), Voltage n'a pas démontré qu'en l'espèce, le défendeur proposé a la capacité financière et la motivation pour opposer une défense à la demande, avec diligence et vigueur.

[39] Pour ces quatre motifs, la Cour fédérale est d'avis qu'une autre stratégie, la réunion de plusieurs actions individuelles, est préférable à l'autorisation d'un recours collectif.

[40] Ayant refusé d'autoriser le recours collectif, la Cour fédérale adjuge au défendeur ses dépens. Cependant, elle refuse de débloquer les 75 000 \$ consignés auparavant par Voltage, à titre de cautionnement pour dépens dans le recours collectif, car cette dernière a exprimé son souhait de poursuivre la demande par une autre voie de droit. Bien que M. Salna ait demandé les dépens sur une base procureur-client, la Cour fédérale a accordé aux parties 20 jours pour en négocier le montant. À défaut d'entente, l'une ou l'autre partie pouvait

party could request an assessment of costs in accordance with the *Federal Courts Rules*.

[41] There are two issues on appeal:

- (1) Did the Federal Court make a reviewable error in refusing to certify the class action?
- (2) Did the Federal Court err in its decision to award costs and refusal to release the security for costs?

### III. Position of the Parties

#### A. *Cross-Appeal of the Decision not to Certify*

[42] Voltage cross-appeals the Federal Court's decision not to certify the class action, claiming the Federal Court made a reviewable error in each of the five criteria specified in subsection 334.16(1) of the *Federal Court Rules*.

[43] On the first criteria and whether the pleadings disclose a reasonable cause of action, Voltage claims the Federal Court erred in considering extraneous evidence. Whether the pleadings disclose a cause of action is to be based on the assumption that the pled facts are true (*Atlantic Lottery Corp. Inc. v. Babstock*, 2020 SCC 19, [2020] 2 S.C.R. 420, 447 D.L.R. (4th) 543, at paragraph 14; *Pro-Sys Consultants Ltd. v. Microsoft Corporation*, 2013 SCC 57, [2013] 3 S.C.R. 477 (*Pro-Sys*), at paragraph 63). Voltage's statement of claim specified Mr. Salna and every other class member were primary infringers (see, e.g., paragraphs 6 and 24 of the amended notice of application). The Court was to take these statements as true without considering any other evidence or material, and in particular, Mr. Salna's claim that he is not a direct infringer.

[44] Voltage argues it was similarly inappropriate to consider the expert evidence on the differences between

demander la taxation des dépens, conformément aux *Règles des Cours fédérales*.

[41] Deux questions sont soulevées dans l'appel :

- 1) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en refusant d'autoriser le recours collectif?
- 2) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans sa décision d'adjudger les dépens et de refuser que soit débloqué le cautionnement pour dépens?

### III. Les thèses des parties

#### A. *Appel incident de la décision de refuser l'autorisation*

[42] Voltage forme un appel incident à l'égard du refus par la Cour fédérale d'autoriser le recours. Elle affirme que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à l'égard de chacune des cinq conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des *Règles des Cours fédérales*.

[43] En ce qui concerne la première condition, soit la question de savoir si les actes de procédure révèlent une cause d'action valable, Voltage affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en tenant compte d'éléments de preuve étrangers à l'analyse. Cette analyse doit reposer sur l'hypothèse que les faits invoqués sont avérés (*Société des loteries de l'Atlantique c. Babstock*, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420, au paragraphe 14; *Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation*, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477 (*Pro-Sys*), au paragraphe 63). Dans sa déclaration, Voltage précise que M. Salna et chaque membre du groupe sont les auteurs d'une violation initiale (voir, p. ex., les paragraphes 6 et 24 de l'avis de demande modifié). La Cour devait tenir ces déclarations pour avérées, sans tenir compte d'autres éléments de preuve ou de tout autre élément matériel, notamment de la déclaration de M. Salna, selon laquelle il n'est pas un contrefacteur direct.

[44] De même, Voltage soutient que la Cour a tenu compte à tort de la preuve d'expert sur les différences

downloading and uploading on BitTorrent in concluding the elements for secondary infringement were doomed to fail. Voltage states that it pled the facts for the three criteria for secondary infringement as specified in *CCH*, at paragraph 81. It argues:

(i) That primary infringement occurred is pled in paragraph 42 of the Amended Notice of Application and is supported by paragraphs 33–37, 6–12, 14, and 24;

42. ~~John Doe #1~~ Salna and each proposed Class Member is offering to upload at least one of the Works using the BitTorrent protocol. The Voltage Parties plead that such offering to upload is, *inter alia*, a communication to the public via telecommunication within the meaning of the *Copyright Act*, and as a result violates s. 27(1). Further, the act of offering to upload and the Unlawful Acts are a result of an unauthorized reproduction of the Works, and therefore, ~~John Doe #1~~ Salna and each proposed Class Member has unlawfully reproduced the Works and infringed the copyright in the Works in accordance with s. 27(1) of the *Copyright Act*.

(ii) That the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement is found in paragraph 43, and supported by paragraph 24(c) of the Amended Notice of Application;

24. For the purposes of this proceeding, the following shall be referred to as the Unlawful Acts of each proposed Class member, including ~~John Doe #1~~ Salna:

...

(c) failing to take reasonable, or any, steps to ensure that a person downloading a Work was authorized to do so by law.

...

43. ... ~~John Doe #1~~ Salna and each proposed Class Member knew or should have known that the making of a copy of such Work would infringe

entre le téléchargement et le téléversement par BitTorrent avant de conclure que les éléments permettant d'établir une violation à une étape ultérieure étaient voués à l'échec. Voltage indique qu'elle a avancé les faits que requièrent les trois critères permettant d'établir la violation à une étape ultérieure qui sont mentionnés dans l'arrêt *CCH*, au paragraphe 81. Elle affirme :

[TRADUCTION]

(i) que la violation initiale qui s'est produite est invoquée au paragraphe 42 de l'avis de demande modifié et qu'elle est étayée par les paragraphes 33 à 37, 6 à 12, 14 et 24;

42. ~~M. Untel n°1~~ Salna et chaque membre du groupe proposé offrent de téléverser au moins une des œuvres, au moyen du protocole BitTorrent. Les parties qui se sont jointes à Voltage invoquent le fait que cette offre de téléversement est notamment une communication au public par télécommunication au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* et, par conséquent, qu'elle enfreint le paragraphe 27(1) de cette Loi. En outre, l'acte de proposer le téléversement et les actes illégaux découlent d'une reproduction non autorisée des œuvres et, par conséquent, ~~M. Untel n°1~~ Salna et chaque membre du groupe proposé ont reproduit illégalement les œuvres et violé les droits d'auteur sur les œuvres, en contravention au paragraphe 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

(ii) que l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation du droit d'auteur; ce fait étant indiqué au paragraphe 43 et étayé par le paragraphe 24(c) de l'avis de demande modifié;

24. Aux fins de la présente instance, ce qui suit constitue les actes illégaux commis par chaque membre du groupe proposé, y compris ~~M. Untel n°1~~ Salna :

[...]

(c) ne prendre aucune mesure, même raisonnable, pour s'assurer qu'une personne qui télécharge une œuvre a été autorisée à le faire par la loi.

[...]

43. [...] ~~M. Untel n°1~~ Salna et chaque membre du groupe proposé savaient ou auraient dû savoir que la production d'une copie de cette œuvre violerait le

the copyright in such Work if it had been made in Canada by the person who made it....

(iii) That the secondary infringer sold, distributed or exposed for sale the infringing good is set out in paragraph 43 and is supported by the description of the mass distribution of the films at issue by way of peer-to-peer software as set out in paragraphs 33–37 of the Amended Notice of Application;

37. Using [the forensic software] method, the Voltage Parties identified ~~John Doe #1~~ Salna as being one of the many users engaging in the Unlawful Acts by illegally offering to upload the Works by engaging in the Unlawful Acts....

...

43. The act of offering to upload a Work to any person who seeks to download such a Work further:

(a) distributes such Work to such an extent as to affect prejudicially the Voltage Parties;

(b) by way of trade distributes and exposes such Work; and

(c) possesses such work for the purposes of doing the acts set out in paragraphs (a) and (b) above.

[45] Voltage also argues that the “advertising a work for download” claim constitutes copyright infringement in accordance with paragraph 27(2)(c) of the *Copyright Act*. The terminology “advertising a work for download” is simply a shorthand and easy to understand analogy for exposing or offering a work for download to the public, just as “advertising” is an analogy for offering for sale—a recognised infringement according to subsection 27(2). The only difference is that rather than walking into a store and making a purchase, or dropping a nickel in a photocopier, the offer is accepted with the click of a mouse.

[46] Voltage further submits the claim relating to an “authorizing infringer” has statutory foundation in subsections 3(1) and 27(1) of the *Copyright Act*. As each

droit d’auteur sur cette œuvre si elle avait été créée au Canada par son auteur [...]

(iii) que l’auteur de la violation à une étape ultérieure ait vendu, mis en circulation ou mis en vente la marchandise en cause, ce fait étant indiqué au paragraphe 43 et étayé par la description de la diffusion massive des films en cause au moyen d’un logiciel poste-à-poste qui est énoncée aux paragraphes 33 à 37 de l’avis de demande modifié;

37. Au moyen de la méthode [d’un logiciel d’analyse technique], les parties qui se sont jointes à Voltage ont identifié ~~M. Untel n°1~~ Salna comme étant l’un des nombreux utilisateurs qui se sont livrés aux actes illégaux en proposant de téléverser les œuvres en commettant les actes illégaux [...]

[...]

43. L’acte de proposer de téléverser une œuvre à toute personne qui cherche à télécharger cette œuvre consiste à :

(a) mettre en circulation cette œuvre, de façon à porter préjudice aux parties qui se sont jointes à Voltage;

(b) mettre en circulation et expose cette œuvre, dans un but commercial;

(c) posséder cette œuvre afin de commettre les actes énoncés aux alinéas (a) et (b).

[45] En outre, selon Voltage [TRADUCTION] « annoncer une œuvre aux fins de téléchargement » est interdit par l’alinéa 27(2)c) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Cette expression facile à comprendre signifie simplement exposer ou proposer au public une œuvre aux fins de téléchargement, tout comme « annoncer » équivaut à offrir en vente, une violation reconnue par le paragraphe 27(2) de la Loi. La seule différence tient à ce que l’offre est acceptée, non pas au moyen d’une visite en magasin pour y effectuer un achat, ou par l’introduction d’une pièce de cinq cents dans une photocopieuse, mais par un clic de souris.

[46] Voltage affirme également que sa prétention relative à un [TRADUCTION] « contrefacteur autorisateur » est fondée en droit, car le concept est visé aux

proposed class member is an Internet account subscriber, each is liable for the authorization of copyright infringements happening on their IP addresses. This theory is not doomed to fail, nor does *CCH* close the door on this cause of action, particularly in light of comments made in *SOCAN*, at paragraphs 124 and 127.

[47] Finally, the Federal Court erred as the issue of the reasonableness of the cause of action had already been decided and was *res judicata*. The Court had already considered the reasonableness of the claims in deciding to grant the *Norwich* order that identified Mr. Salna.

[48] On the second criteria, Voltage acknowledges that its description of its proposed class changed to avoid unnecessary individual fact-finding. However, the Federal Court erred in not acknowledging that Voltage has evidence of thousands of other IP addresses that were used on BitTorrent to infringe Voltage's copyrights in its five films. Voltage asserts that the Judge violated the established rule that a court is not, in assessing the reasonableness of a cause of action, to go behind the pleadings and into the evidence as it did and conclude that Mr. Salna is not, in fact, a direct infringer. That determination is for the merits of the application.

[49] On the third criteria, Voltage argues the judge made an error in law, pursuant to *Brake v. Canada (Attorney General)*, 2019 FCA 274, [2020] 2 F.C.R. 638 (*Brake*), at paragraphs 76–78, in focussing on whether the answer to each question would be the same for each class member. Voltage claims that pursuant to *Brake*, the Federal Court should have instead examined whether the resolution of these questions was necessary to the resolution of each class member's claim. All that is necessary is that the class member claims must share a substantial common ingredient to justify certification.

paragraphes 3(1) et 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Étant donné que tous les membres du groupe proposé sont des abonnés à un compte Internet, chacun est responsable de l'autorisation des violations du droit d'auteur qui sont perpétrées au moyen de leurs adresses IP. Cette thèse n'est pas vouée à l'échec, et l'arrêt *CCH* n'exclut pas cette cause d'action, surtout compte tenu des commentaires formulés dans l'arrêt *SOCAN*, aux paragraphes 124 et 127.

[47] Enfin, la Cour fédérale a commis une erreur, étant donné que la question de la cause d'action valable avait déjà été tranchée et appartenait à la chose jugée. La Cour avait déjà déterminé que les demandes étaient valables lorsqu'elle avait décidé d'accorder l'ordonnance de type *Norwich* qui a permis d'identifier M. Salna.

[48] En ce qui concerne la deuxième condition, Voltage reconnaît qu'elle a modifié sa description du groupe proposé pour éviter une appréciation individuelle inutile des faits. Cependant, la Cour fédérale a commis une erreur en n'admettant pas que Voltage possède la preuve que des milliers d'autres adresses IP ont servi, par le truchement de BitTorrent, à violer les droits d'auteur de Voltage sur ses cinq films. Voltage fait valoir que le juge a enfreint la règle établie voulant qu'un tribunal, lorsqu'il évalue une cause d'action pour déterminer si elle est valable, n'aille pas au-delà des actes de procédure pour examiner les éléments de preuve, comme il l'a fait pour conclure que M. Salna n'est effectivement pas un contrefacteur direct. Cette décision concerne le fond de la demande.

[49] Quant à la troisième condition, Voltage affirme que le juge a commis une erreur de droit, suivant l'arrêt *Brake c. Canada (Procureur général)*, 2019 CAF 274, [2020] 2 R.C.F. 638 (*Brake*), aux paragraphes 76 à 78, en s'attachant à savoir si la réponse à chaque question serait la même pour chaque membre du groupe. Voltage allègue que, suivant l'arrêt *Brake*, la Cour fédérale aurait dû plutôt se demander si la résolution de ces questions était nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent avoir un élément important en commun pour que soit justifiée l'autorisation.

[50] On the fourth criteria, Voltage submits the Federal Court erred in law in focussing on the potential number of individual issues and facts, rather than considering the test as expressed in *AIC Limited v. Fischer*, 2013 SCC 69, [2013] 3 S.C.R. 949 (*Fischer*) and *Wenham v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 199, 429 D.L.R. (4th) 166 (*Wenham*), (*Brake*, at paragraph 87). What the Federal Court ought to have considered is described in the following paragraphs from *Brake* [at paragraphs 85–86]:

The governing principles for whether a class proceeding is the preferable procedure in a given case were set out in paragraph 77 of *Wenham* (relying on *Hollick*, at paragraphs 27–31):

(a) the preferability requirement has two concepts at its core:

(i) first, whether the class proceeding would be a fair, efficient and manageable method of advancing the claim; and

(ii) second, whether the class proceeding would be preferable to other reasonably available means of resolving the claims of class members;

(b) this determination requires an examination of the common issues in their context, taking into account the importance of the common issues in relation to the claim as a whole; and

(c) the preferability requirement can be met even where there are substantial individual issues; the common issues need not predominate over individual issues.

The preferability of a class proceeding must be “conducted through the lens of the three principal goals of class [proceedings], namely judicial economy, behaviour modification and access to justice”: *Fischer*, at paragraph 22, cited by *Wenham*, at paragraph 78.

[51] In addressing this test, Voltage argues there are numerous points in favour of a class action versus joinder. One solution to mass-copyright infringement is collective enforcement by creators (*York University v. Canadian Copyright Licencing Agency* (“*Access*

[50] À l’égard de la quatrième condition, Voltage prétend que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en accordant de l’importance au nombre possible de questions et de faits individuels, au lieu de tenir compte du critère énoncé dans les arrêts *AIC Limitée c. Fischer*, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949 (*Fischer*) et *Wenham c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 199 (*Wenham*), (*Brake*, au paragraphe 87). Les paragraphes suivants, tirés de l’arrêt *Brake*, décrivent ce que la Cour fédérale aurait dû examiner [aux paragraphes 85 et 86] :

Les principes régissant la question de savoir si un recours collectif constitue le meilleur moyen ont été énoncés au paragraphe 77 de l’arrêt *Wenham* (mentionnant l’arrêt *Hollick*, aux paragraphes 27 à 31) :

[TRADUCTION]

a) le critère du meilleur moyen comporte deux concepts fondamentaux :

(i) premièrement, la question de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l’instance;

(ii) deuxièmement, la question de savoir si le recours collectif serait préférable à tous les autres moyens raisonnables offerts pour régler les demandes des membres du groupe;

b) pour faire cette détermination, il faut examiner les questions communes dans leur contexte, en tenant compte de l’importance des questions communes par rapport à la demande dans son ensemble;

c) le critère du meilleur moyen peut être satisfait même lorsqu’il y a d’importantes questions individuelles; il n’est pas nécessaire que les questions communes prévalent sur les questions individuelles.

L’analyse relative au meilleur moyen « “s’effectue à la lumière des trois principaux objectifs du recours collectif : l’économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l’accès à la justice” » : *Fischer*, au paragraphe 22, cité par *Wenham*, au paragraphe 78.

[51] À l’égard de ce critère, Voltage affirme que plusieurs éléments militent en faveur d’un recours collectif, et non d’une réunion de causes d’action. Une solution à la violation massive du droit d’auteur est la défense collective de droits par les créateurs (*Université York*

*Copyright*”), 2020 FCA 77, [2020] 3 F.C.R. 515, 448 D.L.R. (4th) 456, at paragraph 203, revd, but not on this point, 2021 SCC 32, 460 D.L.R. (4th) 414), another is for a single creator to pursue a large number of infringers. What is proposed by Voltage is, in essence, the inverse of an action by a collective. Class proceedings are an efficient way to tackle mass violation of copyright as they allow for the resolution of common questions and for interveners or Court-appointed *amicus curiae* to make submissions on a single application, rather than thousands.

[52] Further, Voltage argues its proposed litigation plan makes no use of public resources and that there are financing options available for Mr. Salna should a class proceeding be certified. The Federal Court’s proposed approach requires each individual to bear their own litigation defence costs. Even without financing options, having multiple respondents defended by a single counsel allows for cost sharing and a more efficient use of court resources.

[53] Finally, there is no evidence that Voltage’s proposed use of the notice and notice regime was inappropriate or that it would overwhelm ISPs. ISPs automatically send out 200,000–300,000 notices monthly (*Rogers*, at paragraph 40). Voltage argues that it should be allowed to use this regime in new and novel ways, as the policy which underlies the notice and notice regime of the *Copyright Act* encourages the marketplace to develop non-legislative solutions to suppress copyright infringement.

[54] On the last criteria, Voltage argues Mr. Salna’s disinterest in defending the application is not a bar to class certification (*Chippewas*, at paragraph 45). Indeed, his affidavit stating his disinterest is premised on the false assumption that he would not have to defend an action brought against him alone, should certification fail. Should the certification application fail, Voltage intends to pursue Mr. Salna in an individual action for infringement. Mr. Salna will thus incur costs either way. But under the

*c. Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »)*, 2020 CAF 77, [2020] 3 R.C.F. 515, au paragraphe 203, inf. sur un autre point par 2021 CSC 32), une autre solution étant qu’un créateur seul poursuive un grand nombre de contrefacteurs. Essentiellement, ce que propose Voltage est l’inverse d’une action intentée par un groupe. Les recours collectifs sont un moyen efficace de lutter contre la violation massive du droit d’auteur, car ils rendent possible la résolution de questions communes et ils permettent aux intervenants ou à un *amicus curiae* désigné par le tribunal de présenter des observations concernant une seule demande, plutôt que des milliers.

[52] En outre, Voltage fait valoir que le plan relativement à la poursuite de l’instance qu’elle propose ne fait pas appel aux ressources publiques et que, si un recours collectif était autorisé, M. Salna disposerait de solutions de financement. L’approche que la Cour fédérale proposait nécessitait que chaque personne assume ses propres frais de défense en cas de poursuite. Même faute de financement, la représentation de multiples défendeurs par un seul avocat permet le partage des coûts et l’utilisation efficace des ressources judiciaires.

[53] Enfin, aucun élément de preuve n’indique que l’utilisation proposée par Voltage du régime d’avis et avis ne convenait pas ou qu’elle aurait accablé de travail les FSI. Chaque mois, les FSI envoient automatiquement de 200 000 à 300 000 avis (*Rogers*, au paragraphe 40). Voltage affirme qu’elle devrait être autorisée à utiliser ce régime de manière novatrice, étant donné que la politique qui sous-tend le régime d’avis et avis de la *Loi sur le droit d’auteur* encourage le marché à trouver des solutions qui dépassent le cadre de la loi afin de réprimer la violation du droit d’auteur.

[54] Quant à la dernière condition, Voltage affirme que l’absence de volonté de la part de M. Salna à défendre la demande n’empêche nullement l’autorisation d’un recours collectif (*Chippewas*, au paragraphe 45). En fait, l’affidavit dans lequel il se déclare froid à l’idée est fondé sur la fausse hypothèse selon laquelle il n’aurait pas à défendre une action intentée contre lui seul, si l’autorisation n’était pas donnée. Si la demande d’autorisation est rejetée, Voltage prévoit tenter une action individuelle en

proposed reverse class action, the costs would be significantly distributed across the members of the class.

*B. Mr. Salna's Position on Cross-Appeal*

[55] On the second criteria, Mr. Salna reminds the Court that the burden is on the moving party to show some evidence of a class of two or more persons. Voltage's expert affidavit identified only one IP address that had allegedly made the Works available for upload, that of Mr. Salna. Voltage's earlier claim, made in a footnote, that there are thousands of infringing IP addresses was overtaken by its acknowledgment that class actions must be limited in time (citing *Hollick*, at paragraph 17) and that the proposed class was restricted to infringements within the last six months. Without that, the footnote in the pleadings is simply a bald assertion on the existence of other class members.

[56] Mr. Salna reiterates that apart from questions (1) and (2), the remaining seven questions of fact and law were not, in fact, common. Individual fact-finding would be required to determine type of infringement, if any, each Internet account subscriber was guilty of, whether they had any individual defences beyond just fair dealing and the quantum of damages that might be appropriate given the criteria in subsection 38.1(5) of the *Copyright Act*.

[57] Mr. Salna defends the Federal Court's findings on the fourth criteria, that the class action would not be preferable. The Federal Court properly considered the purpose of a class action, and expressed concern over the highly individualised facts associated with each proposed respondent, the reliance on public resources, the overuse of the notice and notice regime and the possibility that every respondent may simply "opt-out" of the class action. The judge is entitled to deference in the

contrefaçon contre M. Salna. Dans un cas comme dans l'autre, M. Salna devra donc engager des frais. Or, dans le cadre du recours collectif inversé envisagé, ces frais seraient largement répartis entre les membres du groupe.

*B. La thèse de M. Salna sur l'appel incident*

[55] En ce qui concerne la deuxième condition, M. Salna rappelle à la Cour qu'il incombe à la partie requérante de présenter des éléments de preuve établissant l'existence d'un groupe formé d'au moins deux personnes. Dans son affidavit, l'expert de Voltage n'a recensé qu'une seule adresse IP, celle de M. Salna, qui aurait rendu les œuvres disponibles pour le téléversement. La prétention précédente de Voltage, formulée dans une note de bas de page, selon laquelle des milliers d'adresses IP auraient servi à la contrefaçon, a été supplantée par l'admission de la société suivant laquelle les recours collectifs doivent être limités dans le temps (renvoyant à l'arrêt *Hollick*, au paragraphe 17) et que le groupe proposé se limitait aux auteurs de violations commises au cours des six derniers mois. Sans cela, la note de bas de page dans les actes de procédure constitue une simple affirmation concernant l'existence d'autres membres du groupe.

[56] M. Salna rappelle qu'outre les questions 1) et 2), les sept autres questions de fait et de droit n'étaient pas, en fait, des questions communes. Une appréciation individuelle des faits serait nécessaire pour établir le type de violation, s'il y a lieu, commis par chaque abonné à un compte Internet, pour savoir s'ils avaient des moyens de défense individuels, outre l'utilisation équitable, et pour déterminer le montant des dommages-intérêts, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 38.1(5) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

[57] M. Salna défend la conclusion de la Cour fédérale concernant la quatrième condition, à savoir que le recours collectif ne serait pas le meilleur moyen. La Cour fédérale a examiné à bon droit l'objet des recours collectifs et a exprimé des doutes quant aux faits très personnels liés à la situation de chaque défendeur proposé, aux ressources publiques nécessaires, au recours exagéré au régime d'avis et avis et à la possibilité que chaque intimé puisse simplement [TRADUCTION] « se retirer » du

weighing of these factors, and the respondent has failed to point to any palpable and overriding error.

[58] Finally, Mr. Salna points out that the Federal Court did consider that a respondent's unwillingness to defend an application is not a bar to certification. However, unlike in *Chippewas*, here there is a limit on the award of statutory damages of \$5,000 pursuant to paragraph 38.1(1)(b) of the *Copyright Act*. This is a disincentive for him and any other class member to defend the action.

### C. Intervener's Position on Cross-Appeal

[59] The intervener, the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC), responded to Voltage's arguments on the reasonableness of the cause of action and on the proper interpretation of the *Copyright Act's* notice and notice regime.

[60] CIPPIC submits that the proper test is whether it is "plain and obvious", assuming the facts pled to be true, the pleadings disclose no reasonable cause of action (*John Doe*, at paragraph 23). While the pled facts are assumed to be true, an applicant must do more than simply state bald assertions of conclusions. Further, the totality of the pled facts must make out each alleged cause of action.

[61] On direct infringement, the intervener submits that Voltage's statement of claim lacks the specificity required to make out a claim for infringement pursuant to sections 3 and 27 of the *Copyright Act*. Particularly, Voltage fails to specify how direct infringers will be identified from the group of Internet account subscribers. Even taking Voltage's claim that Mr. Salna is a direct infringer to be true, Voltage's pleadings state that the Internet account subscribers "should have" or "ought to have" known what their account was being used for. This does not relate to direct infringement.

recours collectif. Le juge a droit à la déférence lors de la pondération de ces critères, et l'intimée n'a pas soulevé d'erreur manifeste et dominante.

[58] Enfin, M. Salna souligne que la Cour fédérale n'a pas fait fi du principe selon lequel l'absence de volonté à défendre une demande n'empêche pas l'autorisation. Cependant, contrairement à la situation dans l'affaire *Chippewas*, les dommages-intérêts prévus à l'alinéa 38.1(1)(b) de la *Loi sur le droit d'auteur* sont plafonnés à 5 000 \$. Pour M. Salna et pour tout autre membre du groupe, ce plafond a un effet dissuasif.

### C. La thèse de l'intervenante sur l'appel incident

[59] L'intervenante, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko (la CIPPIC), répond aux arguments de Voltage sur la condition de la cause d'action valable et sur l'interprétation qu'il convient de donner au régime d'avis et avis de la *Loi sur le droit d'auteur*.

[60] La CIPPIC affirme qu'il faut déterminer s'il est « manifeste et évident » que l'acte de procédure, si l'on tient pour avérés les faits qui y sont invoqués, ne révèle pas de cause d'action valable (*M. Untel*, au paragraphe 23). Certes, même si les faits allégués soit tenus pour avérés, un demandeur ne peut se contenter de soulever de simples affirmations. En outre, la totalité des faits invoqués doit établir chaque cause d'action soulevée.

[61] En ce qui concerne la violation directe, l'intervenante fait valoir que la déclaration de Voltage ne permet pas d'étayer une violation sous le régime des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Plus précisément, Voltage n'a pas réussi à préciser comment les contrefacteurs directs seront identifiés à partir du groupe d'abonnés à un compte Internet. Même si l'on tient pour avérée l'allégation de Voltage selon laquelle M. Salna est un contrefacteur direct, il demeure que, suivant les actes de procédure de Voltage, les abonnés à un compte Internet [TRADUCTION] « auraient dû » savoir à quelle fin leur compte servait. Il ne s'agit pas en ce sens de contrefacteurs directs.

[62] On secondary infringement, the intervener argues that Voltage has failed to plead facts relating to the elements for secondary infringement as set out in subsection 27(2) of the *Copyright Act*; in particular, Voltage has not pled any infringement occurred prior to the alleged infringement caught by the forensic software. Second, Voltage has not claimed the proposed class respondents knew they were dealing with the product of an infringement: indeed, they did not plead they notified the Internet account subscribers of the alleged infringement. Finally, they have not pled any of the actions seen in the third element, such as selling or distributing for sale.

[63] On the “authorizing infringer” claim, the intervener agrees with the Federal Court that this cause of action relies too heavily on comments made in *SOCAN*, in which the Supreme Court of Canada opined about the possible liabilities associated with a notice and takedown regime. Actions for copyright infringement must instead be grounded in the *Copyright Act*, and post-*SOCAN* the Canadian legislature elected to adopt its notice and notice regime instead of the opined upon notice and takedown regime. Pursuant to the *Copyright Act*, any claim of authorization must take into account the factors and elements set out in subsections 27(2.3) and (2.4). Voltage has failed to plead facts in relation to these factors, most critically, that the Internet account subscriber had any knowledge of the infringement prior to joining the application.

[64] Even if knowledge was pled, knowledge alone is insufficient to ground authorization. For that, the intervener argues something more is required, whether approval, acquiescence or encouragement; what is required is authorization of copyright infringement, not the authorization of the use of the technology (*CCH*, at paragraphs 38 and 42–43; *Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196, 338 D.L.R. (4th) 32 (*Century 21*), at paragraph 342; *Sirius Canada Inc. v. CMRRA/SODRAC Inc.*, 2010 FCA 348, [2012] 3 F.C.R. 717). Indeed, authorization may not be established even where a person has

[62] En ce qui concerne la violation à une étape ultérieure, l’intervenante affirme que Voltage n’a pas réussi à invoquer des faits se rapportant aux éléments relatifs à une violation à une étape ultérieure prévue au paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Plus précisément, Voltage n’a pas invoqué de violation antérieure à celle qu’aurait décelée le logiciel d’analyse technique. Ensuite, Voltage n’affirme pas que les membres du groupe de défendeurs proposé savaient qu’ils utilisaient le produit d’une violation du droit d’auteur : de fait, elle n’a pas fait valoir qu’elle a avisé les abonnés à un compte Internet de la violation alléguée. Enfin, elle n’a invoqué aucun des actes mentionnés au troisième élément de cette disposition, notamment la vente ou la mise en circulation aux fins de vente.

[63] En ce qui concerne l’allégation du [TRADUCTION] « contrefacteur autorisateur », l’intervenante convient avec la Cour fédérale que cette cause d’action repose trop sur les commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *SOCAN*, qui exprime une opinion sur les responsabilités possibles liées à un régime d’avis et de retrait. Les actions pour violation du droit d’auteur doivent plutôt être fondées sur la *Loi sur le droit d’auteur*. Après l’arrêt *SOCAN*, le législateur canadien a choisi d’adopter le régime d’avis et avis au lieu du régime d’avis et de retrait mentionné. Aux termes de la *Loi sur le droit d’auteur*, toute prétention quant à une autorisation doit tenir compte des critères et facteurs énoncés aux paragraphes 27(2.3) et (2.4). Voltage n’a pas invoqué de faits étayant ces facteurs, surtout celui permettant d’établir que l’abonné à un compte Internet était au courant de la violation avant d’être visé par la demande.

[64] Même si la connaissance de la violation était invoquée, à elle seule, cette connaissance ne suffit pas pour justifier une autorisation. À cet effet, l’intervenante affirme qu’il faut davantage, qu’il s’agisse d’une approbation, d’un acquiescement ou d’un encouragement; ce qui est nécessaire est l’autorisation d’une violation du droit d’auteur, et non l’autorisation de l’utilisation de la technologie (*CCH*, aux paragraphes 38, 42 et 43; *Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196, 338 D.L.R. (4th) 32 (*Century 21*), au paragraphe 342; *Sirius Canada Inc. c. CMRRA/SODRAC Inc.*, 2010 CAF 348, [2012] 3

knowledge of the infringement and takes no steps to stop it (see, e.g., *Microsoft Corporation v. Liu*, 2016 FC 950, 140 C.P.R. (4th) 327, [2017] 2 F.C.R. D-2).

[65] Further, the issue of the reasonableness of the pleadings is not *res judicata*. Prior to the certification motion, all motions before the Court that may have relied on the reasonableness of the pleadings were unopposed on this issue. In the alternative, even if the matter is *res judicata*, the Court should exercise its discretion to consider the merits of the issue to avoid unfairness to the proposed class members (*Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 SCC 44, [2001] 2 S.C.R. 460 (*Danyluk*)).

[66] On the issue of the *Copyright Act*'s notice and notice regime, the intervener argues that Voltage's proposed use of the regime to: (i) ground liability for copyright infringement; (ii) provide notice for certification of a class; and (iii) advise class members of hearings, etc. takes the regime outside its intended scope, upsetting the balance between copyright owners' rights, privacy rights, and the interests of ISPs.

#### IV. Analysis

[67] The objectives of class proceedings are well known: (i) facilitating access to justice through the distribution of legal fees across a large number of class members, (ii) conserving judicial resources by reducing unnecessary duplication in the fact-finding and legal-analysis process, and (iii) modifying harmful behaviours by ensuring that actual and potential wrongdoers take into full account the harm they are causing or might cause (*Dutton*, at paragraphs 27 and 29; *Hollick*, at paragraphs 15, 16, and 25). These advantages exist not only in a typical plaintiff class proceeding, but also in the case of a reverse class proceeding, where specific plaintiffs bring a proceeding against a class of defendants. Defendant/respondent class proceedings have been described "as a means of providing plaintiffs with an enforceable remedy where it was otherwise impractical to

R.C.F. 717). En fait, l'autorisation ne peut être établie, même lorsqu'une personne est au courant de la violation et ne prend aucune mesure pour l'arrêter (voir, par exemple, *Microsoft Corporation c. Liu*, 2016 CF 950, [2017] 2 R.C.F. F-1).

[65] En outre, la question de savoir si les causes d'action sont valables n'est pas chose jugée. Avant la requête en autorisation, toutes les requêtes devant la Cour qui tenaient pour acquis qu'elles l'étaient n'ont pas été contestées sur cette question. Subsidiairement, même si la question était chose jugée, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner la question au fond pour éviter toute injustice envers les membres du groupe proposé (*Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460 (*Danyluk*)).

[66] En ce qui concerne le régime d'avis et avis de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'intervenante affirme que le recours au régime proposé par Voltage pour : (i) établir la responsabilité pour la violation du droit d'auteur; (ii) fournir un avis de l'autorisation d'un recours collectif et (iii) aviser les membres du groupe de la tenue d'audiences, etc. étend l'application du régime au-delà de la portée prévue, ce qui perturbe l'équilibre entre les droits des titulaires de droits d'auteur, les droits à la vie privée et les intérêts des FSI.

#### IV. Discussion

[67] Les objectifs des recours collectifs sont bien connus : (i) faciliter l'accès à la justice grâce à la répartition des frais de justice entre les nombreux membres du groupe, (ii) conserver les ressources judiciaires en réduisant la duplication inutile du processus d'appréciation des faits et d'analyse du droit et (iii) modifier les comportements nuisibles en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu'ils infligent ou qu'ils pourraient infliger (*Dutton*, aux paragraphes 27 et 29; *Hollick*, aux paragraphes 15, 16 et 25). Ces avantages existent non seulement dans le cas d'un recours collectif ordinaire, mais également dans celui d'un recours collectif inversé, où des demandeurs poursuivent un groupe de défendeurs. Le recours collectif contre un groupe de défendeurs ou d'intimés est décrit comme étant

secure the attendance of all potential defendants, while at the same time ensuring that those affected by the outcome of a lawsuit, although absent, were sufficiently protected” (*Chippewas*, at paragraphs 16–17).

[68] Recognizing these advantages, the *Federal Courts Rules* allow for the certification of both plaintiff and defendant applicants (when the underlying proceeding is an action) and applicant and respondent applicants (when the underlying proceeding is an application) for class proceedings (subsections 334.14(2) and 334.14(3)).

[69] Regardless of the type of class proceeding, a judge must certify a proceeding if the criteria in subsection 334.16(1) [of the *Federal Courts Rules*] are met. These criteria are:

**Conditions**

**334.16 (1) ...**

- (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;
- (b) there is an identifiable class of two or more persons;
- (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;
- (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and
- (e) there is a representative plaintiff or applicant who
  - (i) would fairly and adequately represent the interests of the class,
  - (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

[TRADUCTION] « un moyen d’offrir aux demandeurs un recours exécutoire lorsqu’il est par ailleurs impossible d’assurer la présence de tous les défendeurs potentiels et de veiller à ce que les personnes touchées par l’issue d’une action en justice soient suffisamment protégées, malgré leur absence » (*Chippewas*, aux paragraphes 16 et 17).

[68] Compte tenu de ces avantages, les *Règles des Cours fédérales* permettent à des demandeurs ou à des défendeurs — que l’instance au principal soit une action ou une demande — de présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif (paragraphes 334.14(2) et 334.14(3)).

[69] Peu importe le type de recours collectif, le juge doit accorder l’autorisation s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 334.16(1) des *Règles*. Ces conditions sont les suivantes :

**Conditions**

**334.16 (1) [...]**

- a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;
- b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;
- c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;
- d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;
- e) il existe un représentant demandeur qui :
  - (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,
  - (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l'avocat inscrit au dossier.

[70] The Federal Court made reversible errors in relation to each conjunctive criteria. I propose to make the conclusions that the Federal Court should have made on the first three criteria under paragraphs 334.16(1)(a), (b) and (c) [of the *Federal Courts Rules*]. However, as the reasons of the Federal Court with respect to the fourth and fifth criteria (paragraph 334.16(1)(d) and (e)) are insufficient to provide a basis for appellate review (*R. v. G.F.*, 2021 SCC 20, 454 D.L.R. (4th) 1, 2021 CarswellOnt 6892 (*G.F.*), at paragraphs 71 and 74), the motion for certification is returned to the Federal Court for consideration of paragraphs 334.16(1)(d) and (e).

- (1) Whether the pleadings disclose a reasonable cause of action

[71] As a preliminary observation, Voltage argues that the question of whether the proceeding discloses a reasonable cause of action is *res judicata* as the Federal Court had already determined that the pleadings disclosed a *bona fide* claim when the *Norwich* order identifying Mr. Salna was granted (*Voltage-Norwich*, at paragraph 14). Further, the Supreme Court of Canada did not disturb that finding (*Rogers*). However, CIPICC is correct that the request for the *Norwich* order before the Federal Court was unopposed on this issue. In essence, CIPICC argues that the parties have not engaged on the question. Accordingly, this Court will not treat the matter as *res judicata* but instead will exercise its discretion to consider the question (*Danyluk*).

[72] On the first criteria, the test is the same as it would be in any motion to strike: the pleadings must

[70] La Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision relativement à chaque condition essentielle. Je propose de tirer les conclusions que la Cour fédérale aurait dû tirer concernant les trois premières conditions, prévues aux alinéas 334.16(1)a, b) et c) des Règles. Cependant, les motifs de la Cour fédérale relativement aux quatrième et cinquième conditions (les alinéas 334.16(1)d) et e) des Règles) étant insuffisants pour fournir le fondement nécessaire à un examen en appel (*R. c. G.F.*, 2021 CSC 20, 2021 CarswellOnt 6893 (*G.F.*), aux paragraphes 71 et 74), la requête en autorisation est renvoyée à la Cour fédérale afin qu'elle réexamine l'affaire à la lumière des alinéas 334.16(1)d) et e) des Règles.

- 1) Les actes de procédure révèlent-ils une cause d'action valable?

[71] Comme observation préliminaire, Voltage affirme que la question de savoir si l'acte de procédure révèle une cause d'action valable est chose jugée, la Cour fédérale ayant déjà décidé que les actes de procédure révélaient une prétention légitime lorsque l'ordonnance de type *Norwich*, qui a permis d'identifier M. Salna, a été accordée (*Voltage-Norwich*, au paragraphe 14). En outre, la Cour suprême du Canada n'a pas infirmé cette conclusion (*Rogers*). Cependant, la CIPPIC a raison de dire que la requête présentée à la Cour fédérale, en vue d'obtenir l'ordonnance de type *Norwich*, n'a pas été contestée sur cette question. Essentiellement, la CIPPIC affirme que les parties n'ont pas débattu la question. Par conséquent, notre Cour ne considérera pas la question comme chose jugée; elle exercera plutôt son pouvoir discrétionnaire pour l'examiner (*Danyluk*).

[72] En ce qui concerne la première condition, le critère à appliquer est le même que pour une requête en

disclose a reasonable cause of action, assuming that the facts as pled are true (*Pro-Sys*, at paragraph 63).

[73] The Federal Court erred in its application of the test. Rather than taking the facts pled to be true, in this case Voltage’s pleading that Mr. Salna himself is a direct infringer, the Federal Court concluded that Voltage had not pled how it is that Internet account subscribers are direct infringers (Federal Court reasons, at paragraphs 68 and 77). The pertinent part of this pleading can be seen in paragraph 42 of Voltage’s amended notice of application:

~~John Doe #1~~ Salna and each proposed Class Member is offering to upload at least one of the Works using the BitTorrent protocol. The Voltage Parties plead that such offering to upload is, *inter alia*, a communication to the public via telecommunication within the meaning of the *Copyright Act*, and as a result violates s. 27(1).

[74] The Federal Court assessed the strength of the evidence underlying this plea and then made findings of mixed fact and law and drew conclusions with respect to the merits of the claim. This includes Mr. Salna’s plea that he is not a direct infringer. This was an error of law as there is no burden on Voltage, at this stage, to prove that Mr. Salna is a direct infringer. Further, the pleadings do not fall into the category of bald assertions that would be screened out by the test on a motion to strike.

[75] The Judge also accepted, as conclusive, expert evidence on the nature of the distinction between “uploading” and “downloading” on BitTorrent (Federal Court reasons, at paragraph 80). This was an error of law affecting the Federal Court’s findings on both the primary infringement and secondary infringement causes of action. A judge should not engage in an assessment of expert evidence in assessing whether there is a reasonable cause of action.

radiation : les actes de procédure doivent révéler une cause d’action valable, si les faits allégués sont tenus pour avérés (*Pro-Sys*, au paragraphe 63).

[73] La Cour fédérale a commis une erreur dans son application du critère. Au lieu de tenir les faits allégués pour avérés, en l’occurrence la prétention de Voltage selon laquelle M. Salna lui-même est un contrefacteur direct, la Cour fédérale a conclu que Voltage n’avait pas expliqué en quoi des abonnés à un compte Internet étaient des contrefacteurs directs (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 68 et 77). Le passage pertinent figure au paragraphe 42 de l’avis de demande modifié de Voltage :

[TRADUCTION]

M. ~~Untel n°1~~ Salna et chaque membre du groupe proposé offrent de téléverser au moins une des œuvres, au moyen du protocole BitTorrent. Les parties qui se sont jointes à Voltage invoquent le fait que cette offre de téléversement est notamment une communication au public par télécommunication au sens de la *Loi sur le droit d’auteur* et, par conséquent, qu’elle constitue une violation du paragraphe 27(1) de cette loi.

[74] La Cour fédérale a évalué la preuve étayant cet argument, puis elle a tiré des conclusions mixtes de fait et de droit et des conclusions à l’égard du fond de la demande, notamment de l’argument de M. Salna, selon lequel il n’est pas un contrefacteur direct. Il s’agit d’une erreur de droit, étant donné qu’à ce stade, il n’incombe pas à Voltage de prouver que M. Salna est un contrefacteur direct. En outre, les actes de procédure ne constituent pas de simples affirmations qui seraient écartées par l’application du critère applicable à une requête en radiation.

[75] Le juge a également tenu pour concluante la preuve d’expert sur la nature de la distinction entre le [TRADUCTION] « téléversement » et le [TRADUCTION] « téléchargement » par BitTorrent (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 80). Il s’agit d’une erreur de droit qui a eu une incidence sur les conclusions de la Cour fédérale quant aux causes d’action concernant la violation initiale et la violation à une étape ultérieure. Un juge ne devrait pas procéder à une appréciation de la preuve

[76] The Federal Court also erred in dismissing Voltage's cause of action that the respondents authorized the infringement. The Judge concluded that Voltage relied on an overly broad reading of Binnie J.'s *obiter* comment in *SOCAN*, at paragraph 127. Binnie J. observed that the failure to take down infringing conduct after receiving notice "may in some circumstances lead to a finding of 'authorization'" (emphasis added by the Federal Court Judge) (*SOCAN*, at paragraph 127; Federal Court reasons, at paragraph 79).

[77] Here again, the Judge delved into the merits of the argument, rather than considering whether Voltage should be precluded from advancing the argument. At this stage of a proceeding, it is not appropriate to engage in a detailed analysis of the argument, and more particularly, whether the proposed argument is good law (*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2012 FC 454, 106 C.P.R. (4th) 325 (*Merck & Co.*), at paragraph 28). Indeed, the careful use of the word "may" is an indication from the Court that the question is open for consideration.

[78] When combined, subsections 3(1) and 27(1) of the *Copyright Act* grant the right to authorize the reproduction of a Work. Voltage's claim may push against the boundaries of a claim for authorizing infringement, but that is not the test on a motion to strike. Although the topic of "authorizing infringement" has been judicially considered, the Court in this case is faced with a novel application of the doctrine. Specifically, this Court must consider the prohibition on authorizing infringement in the context of BitTorrent technology and the notice and notice regime.

[79] The key precedents, *CCH* and *SOCAN*, arose in distinct legal and factual contexts. *CCH* dealt with authorization in relation to photocopiers while *SOCAN* was decided prior to the enactment of the notice and notice regime. Accordingly, the extent to which these authorities provide the requisite guidance in this context to conclusively preclude allegations of direct and authorizing infringement at the certification stage is an arguable question.

d'expert lorsqu'il doit décider s'il existe une cause d'action valable.

[76] La Cour fédérale a aussi commis une erreur en rejetant la cause d'action de Voltage, à savoir que les défendeurs ont autorisé la violation. Le juge a conclu que Voltage s'appuyait sur une interprétation trop large du commentaire du juge Binnie dans l'arrêt *SOCAN*, au paragraphe 127, où il fait observer que le fait de ne pas cesser le comportement illicite après avoir reçu l'avis « peut, dans certains cas, être considéré comme une "autorisation" » (soulignement ajouté par le juge de la Cour fédérale) (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 79).

[77] Là encore, plutôt que de se demander si Voltage pouvait avancer cet argument, le juge a procédé à une analyse détaillée de cet argument. Il n'est pas opportun à ce moment-ci de l'instance d'entreprendre une analyse détaillée de l'argument et plus particulièrement de décider si l'argument envisagé est bien fondé (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2012 CF 454 (*Merck & Co.*), au paragraphe 28). De fait, l'emploi prudent du verbe « peut » signifie que la Cour suprême considère que la question est sujette à discussion.

[78] Les paragraphes 3(1) et 27(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* accordent ensemble le droit d'autoriser la reproduction d'une œuvre. L'allégation de Voltage pourrait repousser les limites de ce qui constitue l'autorisation d'une violation, mais il ne s'agit pas du critère relatif à une requête en radiation. Bien que le sujet de l'« autorisation d'une violation » ait été examiné par les tribunaux, la Cour en l'espèce est en présence d'une application nouvelle du principe. Plus précisément, notre Cour doit étudier l'interdiction d'autoriser la violation dans le contexte de la technologie BitTorrent et du régime d'avis et avis.

[79] Les principaux précédents, les arrêts *CCH* et *SOCAN*, découlaient de contextes juridiques et factuels distincts de la présente affaire. L'arrêt *CCH* portait sur une autorisation liée aux photocopieuses, tandis que l'arrêt *SOCAN* a été rendu avant l'adoption du régime d'avis et avis. Par conséquent, il n'est pas manifeste que cette jurisprudence fournisse l'orientation requise dans le présent contexte pour justifier que l'on écarte les allégations

[80] Mr. Salna made no submissions on the question of whether there was a reasonable cause of action; rather he adopted the argument of the intervener.

[81] CIPICC argues that cases like *CCH*, *SOCAN* and *Century 21* closed the door to the possibility that a party can be liable for authorizing infringement without explicitly authorizing infringement. In other words, the mere act of providing access to technology that allowed the infringement cannot on its own ground a claim for authorizing infringement.

[82] CIPICC asks the Court to definitively determine the question of whether, on the facts pled, a reasonable cause of action exists. That is not the role of a court in assessing the reasonableness of a cause of action.

[83] At this stage, all a Court should do is determine whether the moving party should be precluded from advancing their argument in front of a trial judge (*Merck & Co.*, at paragraph 15). In determining this, “the Court must be generous and err on the side of permitting a novel but arguable claim to proceed” (*Association of Chartered Certified Accountants v. Canadian Institute of Chartered Accountants*, 2011 FC 1516, 2011 CarswellNat 5412 (WLNNext Can.), at paragraph 9; *Merck & Co.*, at paragraph 24). Allowing novel but arguable claims to proceed is the “[o]nly ... way can we be sure that the common law ... will continue to evolve to meet the legal challenges that arise in our modern ... society” (*Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959, at pages 990–991, (1990), 74 D.L.R. (4th) 321). In this instance, Voltage has shown it has a novel but arguable claim.

[84] Voltage has pled the necessary facts to support a claim for direct infringement. While CIPICC claims that Voltage has not connected Internet account subscribers with the direct infringing activity taking place on BitTorrent, it is not necessary for Voltage to establish the

de violation directe et d’autorisation d’une violation, à l’étape de l’autorisation d’un recours collectif.

[80] M. Salna n’a présenté aucun argument quant à la question de savoir s’il existait une cause d’action valable. Il a plutôt fait sien l’argument de l’intervenante.

[81] La CIPPIC fait valoir que les affaires comme *CCH*, *SOCAN* et *Century 21* ont exclu la possibilité qu’une partie puisse être tenue responsable de l’autorisation d’une violation, sans qu’elle l’ait autorisée explicitement. En d’autres termes, le simple fait de fournir l’accès à une technologie qui permettait la violation ne peut pas, à lui seul, prouver l’autorisation d’une violation.

[82] La CIPPIC demande à la Cour de trancher de façon définitive la question de savoir si, au vu des faits, il existe une cause d’action valable. Ce n’est pas là le rôle d’une cour lorsqu’elle décide si une cause d’action est valable.

[83] À ce stade, tout ce qu’une cour doit faire est de décider si elle devrait interdire à la partie qui présente la requête d’invoquer son argument devant le juge du procès (*Merck & Co.*, au paragraphe 15). Au moment de rendre cette décision, « la Cour doit être généreuse et permettre dans la mesure du possible l’instruction de toute demande inédite mais soutenable » (*Association of Chartered Certified Accountants c. Institut canadien des comptables agréés*, 2011 CF 1516, 2011 CarswellNat 5998 (WLNNext Can.), au paragraphe 9; *Merck & Co.*, au paragraphe 24). Ce n’est qu’en permettant que des demandes inédites, mais soutenables, suivent leur cours « que nous pouvons nous assurer que la common law [...] v[a] continuer à évoluer pour répondre aux contestations judiciaires qui se présentent dans notre société [...] moderne » (*Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 991, 1990 CanLII 90). En l’espèce, Voltage a démontré qu’elle a une demande inédite, mais soutenable.

[84] Voltage a invoqué les faits nécessaires pour appuyer une allégation de violation directe. Certes, la CIPPIC affirme que Voltage n’a pas établi de lien entre les abonnés à un compte Internet et l’activité de violation directe qui se produisait sur BitTorrent. Or, il n’est pas

facts of such a connection. It was sufficient for Voltage to plead that the Internet account subscribers themselves committed these acts (see, e.g., paragraphs 6 and 24 of the amended notice of application). It is not for the court, at this stage, to assess the strength of the underlying evidence, in this case, the link between an ISP address, an Internet account subscriber and the use of Internet provided by an Internet connecting device. At this stage, Voltage's assertion that Mr. Salna and the other class members committed these acts is assumed to be true. It will be up to Voltage to prove this to be the case at the hearing on the merits.

[85] It is also clear that Voltage has pled the material facts necessary to support its claim based on a reasonable interpretation of authorizing infringement. For example, as seen in paragraph 44 of the amended notice of application, Voltage pleads that the proposed class members "possessed sufficient control over the use of his or her Internet account and associated computers and Internet devices such that they authorized, sanctioned, approved or countenanced the infringements particularized herein".

[86] Despite my findings on the direct and authorizing infringement causes of action, Voltage has not successfully pled the material facts necessary to ground its claim to secondary infringement. While it does not affect the finding that Voltage's pleadings disclose a "reasonable cause of action" with respect to direct and authorizing infringement, this deficiency deserves a brief mention as it may affect Voltage's position moving forward.

[87] The test for secondary infringement is threefold: (i) primary infringement occurred; (ii) the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement; and (iii) the secondary infringer sold, distributed or exposed for sale the infringing good (*CCH*, at paragraph 81).

nécessaire que Voltage établisse les faits confirmant ce lien. Il était suffisant que Voltage invoque le fait que les abonnés à un compte Internet eux-mêmes commettaient ces actes (voir, par exemple, les paragraphes 6 et 24 de l'avis de demande modifié). Ce n'est pas à la cour, à ce stade, d'évaluer la force de la preuve sous-jacente, en l'occurrence, le lien entre une adresse attribuée par un FSI, un abonné à un compte Internet et l'utilisation d'Internet assurée par un dispositif de connexion à Internet. À ce stade, la prétention de Voltage, selon laquelle M. Salna et les autres membres du groupe ont commis ces actes, est tenue pour avérée. Il reviendra à Voltage de prouver que c'est le cas à l'instruction de l'instance au fond.

[85] Il est aussi manifeste que Voltage a invoqué les faits substantiels nécessaires pour étayer son alléga-tion fondée sur une interprétation raisonnable de ce qui constitue l'autorisation d'une violation. Par exemple, comme il est mentionné au paragraphe 44 de l'avis de demande modifié, Voltage allègue que les membres du groupe proposé [TRADUCTION] « détenaient un contrôle suffisant à l'égard de l'utilisation de leurs comptes Internet ainsi que des ordinateurs et appareils connexes connectés à Internet, de sorte qu'ils ont autorisé, sanctionné, approuvé ou toléré les violations précisées en l'espèce ».

[86] Malgré mes conclusions sur les causes d'action à l'égard de la violation directe et de l'autorisation d'une violation, Voltage n'a pas invoqué les faits substantiels nécessaires pour justifier sa prétention quant à une violation à une étape ultérieure. Si ce défaut n'enlève rien à la conclusion selon laquelle les actes de procédure de Voltage révèlent une « cause d'action valable » à l'égard de la violation directe et de l'autorisation d'une violation, il mérite une courte mention, car il pourrait avoir une incidence sur la thèse que défendra Voltage.

[87] Le critère permettant d'établir une violation à une étape ultérieure comporte trois volets : (i) une violation initiale du droit d'auteur s'est produite; (ii) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation du droit d'auteur et (iii) l'auteur de la violation à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente les œuvres en cause (*CCH*, au paragraphe 81).

[88] While Voltage claims to have pled material facts in relation to each element of the test for secondary infringement, the pleading does not satisfy the test. As such, the exercise required in assessing the possibility of success cannot be properly conducted (*R. v. Imperial Tobacco Canada Ltd.*, 2011 SCC 42, [2011] 3 S.C.R. 45, at paragraph 22).

[89] In particular, Voltage has failed to plead the facts necessary to support the knowledge requirement. The second element in the secondary infringement test requires that the secondary infringer knew or should have known that he or she was dealing with a product of infringement. Put otherwise, the secondary infringer knew or should have known the copies of the Works in their possession were created by infringing the Works' copyright. In claiming it pled the material facts capable of meeting this element of the test, Voltage directed the Court to the following paragraphs in their amended notice of application:

24. For the purposes of this proceeding, the following shall be referred to as the Unlawful Act of each proposed Class member, including John Doe #1 Salna:

...

(c) failing to take reasonable, or any, steps to ensure that a person downloading a Work was authorized to do so by law.

...

43. ... John Doe #1 Salna and each proposed Class Member knew or should have known that the making of a copy of such Work would infringe the copyright in such Work if it had been made in Canada by the person who made it.

[90] Although these paragraphs reference an alleged infringer's knowledge, they speak of the infringer's knowledge that what they are doing would infringe

[88] Bien que Voltage affirme avoir invoqué des faits substantiels relativement à chaque élément du critère permettant d'établir une violation à une étape ultérieure, l'acte de procédure ne satisfait pas au critère. Ainsi, l'exercice requis pour évaluer la possibilité que la demande soit accueillie ne peut pas être exécuté adéquatement (*R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée*, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, au paragraphe 22).

[89] Plus précisément, Voltage n'a pas invoqué les faits nécessaires pour étayer le critère de la connaissance. Pour qu'il soit satisfait au deuxième élément du critère permettant d'établir une violation à une étape ultérieure, l'auteur de la violation à une étape ultérieure devait savoir ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation du droit d'auteur. Autrement dit, l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir que les copies des œuvres qui étaient en sa possession ont été créées au terme d'une violation du droit d'auteur sur les œuvres. Pour démontrer qu'elle invoque les faits substantiels permettant de satisfaire à cet élément du critère, Voltage renvoie la Cour aux paragraphes suivants de l'avis de demande modifié :

[TRADUCTION]

24. Aux fins de la présente instance, ce qui suit constitue les actes illégaux commis par chaque membre du groupe proposé, y compris M. Untel n°1 Salna :

[...]

(c) ne prendre aucune mesure, même raisonnable, pour s'assurer qu'une personne qui télécharge une œuvre a été autorisée à le faire par la loi.

[...]

[TRADUCTION]

43. [...] M. Untel n°1 Salna et chaque membre du groupe proposé savaient ou auraient dû savoir que la production d'une copie de cette œuvre violerait le droit d'auteur sur cette œuvre si elle avait été créée au Canada par son auteur.

[90] Ces paragraphes renvoient certes à la connaissance d'un contrefacteur possible, mais indiquent que le contrefacteur savait que ce qu'il faisait violerait le

Voltage's copyright. This is not the knowledge requirement for secondary infringement specified by the Supreme Court of Canada in *CCH*, at paragraph 81 based on its interpretation of subsection 27(2) of the *Copyright Act*. The secondary infringer must know or should have known that he or she was dealing with a product of infringement. Although Voltage used language similar to that seen in the *Copyright Act*, at subsection 27(2), particularly that the person "knows or should have known [the copy of a work] infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by, the person who made it", they connected that knowledge to the actions of the class member, and not to the Works in question.

[91] Accordingly, Voltage has failed to plead the facts necessary to support a secondary infringement cause of action.

[92] Despite this, as Voltage's pleadings disclose a reasonable cause of action with respect to the direct and authorizing infringement claims, paragraph 334.16(1)(a) [of the *Federal Courts Rules*] is satisfied.

- (2) There is an identifiable class of two or more persons

[93] The standard applicable to the remaining four certification criteria is whether the party moving for certification has shown "some basis in fact" in support of the criteria (*Hollick*, at paragraph 25). This is a purposely low standard, less than a balance of probabilities, as "at the certification stage 'the court is ill-equipped to resolve conflicts in the evidence or to engage in the finely calibrated assessments of evidentiary weight'" (*Pro-Sys*, at paragraph 102).

[94] In assessing whether this onus has been met, courts are to decide each case on its own facts. A court must be satisfied "[t]here [are] sufficient facts to satisfy [itself] that the conditions for certification have been met to a degree that should allow the matter to proceed on

droit d'auteur de Voltage. Or, il ne s'agit pas du critère de la connaissance permettant d'établir la violation à une étape ultérieure qui est précisé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *CCH*, au paragraphe 81, d'après son interprétation du paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation du droit d'auteur. Bien que Voltage ait opté pour une formulation semblable à celle de la *Loi sur le droit d'auteur*, au paragraphe 27(2) — à savoir que la personne « sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit [d'auteur], ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada » — elle établit un lien entre cette connaissance et les actes du membre du groupe, et non les œuvres en question.

[91] Par conséquent, Voltage n'a pas fait valoir les faits nécessaires pour étayer une cause d'action fondée sur la violation à une étape ultérieure.

[92] Les actes de procédure de Voltage révèlent néanmoins une cause d'action valable fondée sur la violation directe et l'autorisation d'une violation. La condition prévue à l'alinéa 334.16(1)a) des Règles est remplie.

- 2) Il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes

[93] La norme applicable aux quatre conditions d'autorisation restantes est celle de savoir si la partie qui présente la requête en autorisation a établi « un certain fondement factuel » pour chaque condition (*Hollick*, au paragraphe 25). Il s'agit d'une norme délibérément peu rigoureuse, moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités, car « à cette étape [autorisation] [traduction] "le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur les éléments contradictoires de la preuve non plus que de déterminer sa valeur probante à l'issue d'une analyse nuancée" » (*Pro-Sys*, au paragraphe 102).

[94] Pour décider si la norme de preuve est respectée, les tribunaux doivent trancher chaque affaire en fonction des faits qui lui sont propres. « Suffisamment de faits doivent permettre de convaincre le juge saisi des demandes que les conditions de certification sont réunies

a class basis without foundering at the merits stage by reason of the requirements of [certification] not having been met” (*Pro-Sys*, at paragraph 104). As it relates to the second certification criteria, this Court has previously articulated that “all that is required is ‘some basis in fact’ supporting an objective class definition that bears a rational connection to the common issues and that is not dependent on the outcome of the litigation” (*Brake*, at paragraph 71).

[95] The Federal Court erred in its appreciation and application of the evidentiary standard applicable to this stage of the certification analysis. The Judge substituted the “some basis in fact” of a class of two or more people with a requirement of evidence on a civil standard.

[96] The Federal Court correctly rejected Voltage’s claim to be in possession of [at paragraph 104] “thousands of IP addresses that have allegedly infringed the copyrights in its films”. As the Judge noted, this assertion was not evidence, but found solely in a footnote in its memorandum of fact and law.

[97] It is true that had Voltage brought forth evidence of other IP addresses and/or other names following a *Norwich* order, the existence of a class of “two or more persons” would have been conclusively established. The same can be said had Voltage’s experts provided an estimate on the number of IP addresses they had captured infringing the Works. However, the “some basis in fact” standard is not intended to be onerous: the identity and number of class members need not be known at the time of certification (*Dutton*, at paragraph 38; *Jiang v. Peoples Trust Company*, 2017 BCCA 119, 408 D.L.R. (4th) 1, at paragraph 74). At the certification stage, there will often be ambiguity around the size of the class.

[98] Applying the correct test to the certification record before the Federal Court, the evidence was sufficient to show that the proceeding will not collapse for want of a “class of two or more persons”. In this instance, the

de telle sorte que l’instance puisse suivre son cours sous forme de recours collectif sans s’écrouler à l’étape de l’examen au fond à cause du non-respect des conditions [d’autorisation] » (*Pro-Sys*, au paragraphe 104). En ce qui concerne la deuxième condition, notre Cour a déjà énoncé que « tout ce qu’il faut, c’est “un certain fondement factuel” à l’appui d’une définition objective du groupe qui a un lien rationnel avec les questions communes et qui ne dépend pas de l’issue du litige » (*Brake*, au paragraphe 71).

[95] La Cour fédérale a commis une erreur dans son appréciation et son application de la norme de preuve qui joue à ce stade de l’analyse qu’appelle la requête en autorisation. Le juge a remplacé la norme d’un « certain fondement factuel » quant à l’existence d’un groupe d’au moins deux personnes par une exigence de preuve reposant sur la norme appliquée en matière civile.

[96] La Cour fédérale a, à juste titre, rejeté la prétention de Voltage, selon laquelle elle était en possession de [au paragraphe 104] « milliers d’adresses IP qui auraient violé les droits d’auteur sur ses films ». Comme le juge le fait remarquer, cette affirmation ne constituait pas une preuve; elle figurait uniquement dans une note de bas de page du mémoire des faits et du droit.

[97] Certes, si Voltage avait présenté en preuve d’autres adresses IP ou d’autres noms, après une ordonnance de type *Norwich*, l’existence d’un groupe formé d’« au moins deux personnes » aurait été établie de façon concluante. On peut en dire autant si les experts de Voltage avaient fourni une estimation du nombre d’adresses IP recensées ayant servi à la contrefaçon des œuvres. Cependant, la norme d’« un certain fondement factuel » n’est pas censée être rigoureuse : il n’est pas nécessaire de connaître l’identité des membres du groupe ni leur nombre au moment de l’autorisation (*Dutton*, au paragraphe 38; *Jiang v. Peoples Trust Company*, 2017 BCCA 119, 408 D.L.R. (4th) 1, au paragraphe 74). Il existe souvent, à l’étape de l’autorisation, un manque de clarté quant à la taille du groupe.

[98] Si l’on applique le bon critère au dossier d’autorisation dont était saisie la Cour fédérale, on constate que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer que l’instance ne s’effondrerait pas faute d’un « groupe

evidence in the Perino affidavit and cross-examination indicates that Mr. Salna’s “IP address had been chosen” (appeal book, at page 588; Perino cross-examination, at question 95). This suggests that more than one IP address was identified, meaning there was more than one Internet account subscriber in the proposed class. While it is a thin reed on which to stand, Voltage has nevertheless shown some basis in fact that there is a class of two or more persons. As I will explain, however, the paucity of evidence on the size of the class creates issues downstream in the preferability analysis in the choice of procedure.

(3) There are common questions of fact and law

[99] This test asks a court to examine whether the resolution of a question is common to the proposed class members. It does not ask a court whether the outcome or answer to that question is common to the proposed class members (*Brake*, at paragraphs 75–78).

[100] Contrary to the guidance of *Brake*, the Federal Court focussed on how the outcomes of the various questions may be different for various proposed class members (Federal Court reasons, at paragraphs 117, 119, 121, 123, and 125). For example, on the topic of statutory damages, Mr. Salna argued that statutory damages pursuant to subsection 38.1(5) of the *Copyright Act* requires a court to conduct a case-by-case analysis and thus the outcome for each individual may be different (Federal Court reasons, at paragraph 123). However, the ability to establish subclasses or different rules for the assessment of damages is expressly contemplated in class proceedings (subsections 334.16(3) and 334.26(1), *Federal Courts Rules*). This consideration was not taken into account by the Federal Court.

[101] The only concern raised by Mr. Salna was the possibility that an ISP may misidentify the account associated with an IP address linked to the alleged copyright infringement. Mr. Salna argued that this would mean all

formé d’au moins deux personnes ». En l’espèce, les éléments de preuve issus de l’affidavit et du contre-interrogatoire de M. Perino révèlent que [TRADUCTION] l’« adresse IP [de M. Salna] avait été choisie » (dossier d’appel, à la page 588; contre-interrogatoire de M. Perino, à la question 95). Cette affirmation laisse entendre que plus d’une adresse IP a été recensée, ce qui signifie que le groupe proposé comptait plus d’un abonné à un compte Internet. Voltage a établi un certain fondement factuel, même s’il est peu solide, quant à l’existence d’un groupe formé d’au moins deux personnes. Cependant, comme je l’explique plus loin, le peu d’éléments de preuve sur la taille du groupe crée des problèmes en aval, à l’analyse visant à décider s’il s’agit du meilleur moyen.

3) Il existe des points de fait et de droit communs

[99] Cette condition appelle la Cour à décider si la résolution d’une question est commune aux membres du groupe proposé. Il n’est pas nécessaire que la Cour se demande si l’issue ou la réponse à cette question est la même pour tous les membres du groupe proposé (*Brake*, aux paragraphes 75 à 78).

[100] Plutôt que de suivre les directives données dans l’arrêt *Brake*, la Cour fédérale s’est surtout attachée à savoir si les issues des diverses questions pourraient être différentes pour les membres du groupe proposé (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 117, 119, 121, 123 et 125). Par exemple, au sujet des dommages-intérêts prévus par la loi, M. Salna affirme que le tribunal est tenu de mener une analyse au cas par cas, en application du paragraphe 38.1(5) de la *Loi sur le droit d’auteur*, et que par conséquent, l’issue pour chaque personne pourrait être différente (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 123). Cependant, la possibilité d’établir des sous-groupes ou différentes règles pour évaluer les dommages-intérêts est expressément prévue dans les recours collectifs (paragraphes 334.16(3), 334.26(1), *Règles des Cours fédérales*). La Cour fédérale n’a pas tenu compte de ce facteur.

[101] M. Salna soulève la crainte qu’un FSI identifie de façon erronée le compte associé à une adresse IP liée à une prétendue violation du droit d’auteur. Selon lui, il ne faudrait alors répondre qu’aux deux premières questions.

but the first two questions need not be answered. The difficulty with that argument is that while finding that an ISP misidentified an individual subscriber's account with an infringing IP address could be grounds for removing an individual from the proposed class, the hypothetical possibility of misidentification relates to the broader, common question of whether an individual has a valid defence (see Voltage question seven). Misidentification is a valid defence.

[102] Voltage is correct in stating that even if the individual issues and facts outweigh the common issues, this is not a barrier to certification (*Wenham*, at paragraph 77). The primary question to be answered is whether the class proceeding would be a fair, efficient, and manageable method of advancing the claim. While an overwhelmingly large number of individual fact assessments pose challenges to the management of a class action, these differences must be viewed through the lens of whether certifying the class will advance the three principal goals of class proceedings: judicial economy, behaviour modification, and access to justice (*Fischer*, at paragraph 22). Resolving even a single issue among many may achieve these goals, for example, by both eliminating the inconsistencies that can occur when different judges are asked to answer the same question as well as by reducing the judicial resources spent in analysing that single issue.

[103] As such, I do not find speculative concern about misidentification or that there may be a number of potentially different factual scenarios persuasive. Second, flexibility is infused into the *Federal Courts Rules* class proceedings rules in that the Rules provide numerous avenues to resolve individual issues that may arise (*Brake*, at paragraph 92). Options include the ability to create subclasses based on similar fact scenarios (subsection 334.16(3)) and the ability for a court-supervised individual assessment process (rule 334.26). Additionally, if the class proceeding does become unmanageable as it proceeds, the *Federal Courts Rules* allow for amendments to the pleadings or even decertification if the conditions for certification are no longer satisfied (rule 334.19).

Le hic, c'est que la conclusion qu'un FSI a associé de façon erronée le compte d'un abonné à une adresse IP ayant servi à la contrefaçon peut certes justifier le retrait d'une personne du groupe proposé, mais la possibilité hypothétique d'une identification erronée fait intervenir la question commune plus générale de savoir si la personne a un moyen de défense valable (voir la question n° 7 de Voltage). Une identification erronée constitue un moyen de défense valable.

[102] Voltage affirme à bon droit que, même si les questions et les faits individuels prévalent sur les questions communes, cela n'empêche pas l'autorisation (*Wenham*, au paragraphe 77). La principale question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l'instance. Certes, multiplier les exercices d'appréciation de faits individuels complique la gestion d'un recours collectif, mais il faut se demander si l'autorisation du recours favorise les trois principaux objectifs d'un recours collectif : l'économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l'accès à la justice (*Fischer*, au paragraphe 22). Même la résolution d'une seule question, parmi de nombreuses autres, pourrait permettre de réaliser ces objectifs, par exemple, en éliminant les issues contradictoires susceptibles de survenir lorsque différents juges sont appelés à répondre à la même question, ainsi qu'en réduisant les ressources judiciaires consacrées à l'analyse de cette seule question.

[103] Je ne trouve pas convaincantes les conjectures à l'égard d'une identification erronée ou de l'existence possible de plusieurs scénarios factuels différents. Deuxièmement, les dispositions des *Règles des Cours fédérales* applicables aux recours collectifs sont empreintes d'une certaine souplesse, en ce sens que ces dernières prévoient de nombreuses solutions pour régler des questions individuelles qui pourraient survenir (*Brake*, au paragraphe 92). Il s'agit notamment de la création de sous-groupes reposant sur des scénarios fondés sur des faits similaires (paragraphe 334.16(3)) et d'un processus d'évaluation individuelle supervisé par la Cour (règle 334.26). De plus, si le recours collectif lancé devient ingérable, les *Règles des Cours fédérales* permettent la modification des actes de procédure, voire le retrait de l'autorisation si les conditions d'autorisation ne sont plus respectées (règle 334.19).

[104] The argument that the statutory remedies requested by Voltage will require an individual assessment (see appellants' memorandum of fact and law in response to the cross-appeal, at subparagraphs 43(d) and (e)), receives the same answer. Paragraph 334.18(a) [of the *Federal Courts Rules*] specifies that:

**Grounds that may not be relied on**

**334.18** A judge shall not refuse to certify a proceeding as a class proceeding solely on one or more of the following grounds:

- (a) the relief claimed includes a claim for damages that would require an individual assessment after a determination of the common questions of law or fact.
- (4) A class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact

[105] As previously discussed, an applicant for certification has the onus of showing that there is some basis in fact that a class action is the preferable procedure for resolving the common issues (*John Doe*, at paragraph 61). Courts are to conduct this assessment “through the lens of the three principal goals of class actions, namely judicial economy, behaviour modification and access to justice” (*Fischer*, at paragraph 22). Courts are to keep a sharp focus on the governing principles, as articulated in *Wenham*, at paragraph 77, and cited in *Brake*, at paragraph 85:

(a) the preferability requirement has two concepts at its core:

- (i) first, whether the class proceeding would be a fair, efficient and manageable method of advancing the claim; and
- (ii) second, whether the class proceeding would be preferable to other reasonably available means of resolving the claims of class members;

[104] La même réponse est donnée à l'argument selon lequel les réparations prévues par la loi demandées par Voltage nécessiteront une évaluation individuelle (voir le mémoire des faits et du droit des appelants en réponse à l'appel incident, aux sous-paragraphes 43d) et e)). L'alinéa 334.18a) des Règles précise ce qui suit :

**Motifs ne pouvant être invoqués**

**334.18** Le juge ne peut invoquer uniquement un ou plusieurs des motifs ci-après pour refuser d'autoriser une instance comme recours collectif :

- a) les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait communs tranchés, une évaluation individuelle.
- 4) Le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs

[105] Comme je l'indique plus haut, il incombe à la personne qui demande l'autorisation de démontrer que la thèse suivant laquelle le recours collectif constitue le meilleur moyen de régler les points communs est étayée d'un certain fondement factuel (*M. Untel*, au paragraphe 61). Les tribunaux doivent effectuer cette évaluation « à la lumière des trois principaux objectifs du recours collectif : l'économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l'accès à la justice » (*Fischer*, au paragraphe 22). Les tribunaux doivent garder à l'esprit les principes directeurs énoncés au paragraphe 77 de l'arrêt *Wenham* et repris au paragraphe 85 de l'arrêt *Brake* :

[TRADUCTION]

a) le critère du meilleur moyen comporte deux concepts fondamentaux :

- (i) premièrement, la question de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l'instance;
- (ii) deuxièmement, la question de savoir si le recours collectif serait préférable à tous les autres moyens raisonnables offerts pour régler les demandes des membres du groupe;

(b) this determination requires an examination of the common issues in their context, taking into account the importance of the common issues in relation to the claim as a whole; and

(c) the preferability requirement can be met even where there are substantial individual issues; the common issues need not predominate over individual issues.

[106] In applying the governing principles to an individual case, all relevant matters should be considered. What is relevant will change depending on the facts of a case and the arguments raised by counsel, but can include the examples listed under subsection 334.16(2) [of the *Federal Courts Rules*].

[107] The Federal Court did not conduct this analysis. The Federal Court directed its attention to Voltage's litigation plan after briefly mentioning a concern about the extent to which respondent class members potentially differed from each other. After an examination of the litigation plan, the Federal Court concluded that joinder was the preferable procedure. This conclusion cannot be sustained.

[108] It is an error of law to merge concerns with the litigation plan into the consideration of the preferability test. The preferability criteria is a higher level, macro consideration. The litigation plan is a specific, micro-level consideration. The former asks whether this is the best procedure for resolving the issues, the latter asks, if it is the preferable procedure, is there a workable organizational plan to advance the litigation.

[109] The preferability criteria is a conceptual analysis. It weighs the pros and cons of the different procedures to determine which, in light of the objectives of class proceedings, would be preferable to answer the questions of fact and/or law. Exceptionally, analysis of the proposed litigation plan under the fourth criteria may be appropriate if a specific detail of the plan becomes especially pertinent to the preferable procedure analysis, such as by speaking to one of the potentially relevant matters enunciated in subsection 334.16(2) [of the *Federal*

b) pour faire cette détermination, il faut examiner les questions communes dans leur contexte, en tenant compte de l'importance des questions communes par rapport à la demande dans son ensemble;

c) le critère du meilleur moyen peut être satisfait même lorsqu'il y a d'importantes questions individuelles; il n'est pas nécessaire que les questions communes prévalent sur les questions individuelles.

[106] Lorsqu'on applique les principes directeurs à une affaire, il faut examiner toutes les questions pertinentes. Ce qui est pertinent dépend des faits d'une affaire et des arguments soulevés par l'avocat, mais il peut s'agir notamment des facteurs énumérés au paragraphe 334.16(2) des Règles.

[107] La Cour fédérale n'a pas procédé à cette analyse. Elle a tenu compte du plan relatif à la poursuite de l'instance soumis par Voltage, après avoir mentionné au passage à quel point la situation des membres du groupe de défendeurs pouvait différer. Après avoir examiné le plan relatif à la poursuite de l'instance, la Cour fédérale a conclu que la réunion de causes d'action était la meilleure procédure. Cette conclusion ne peut être retenue.

[108] C'est une erreur de droit de tenir compte des réserves sur le plan relatif à la poursuite de l'instance dans l'analyse servant à décider si s'agit du meilleur moyen. Cette condition appelle un examen général. En revanche, la condition du plan relatif à la poursuite de l'instance appelle un examen spécifique. La première demande s'il s'agit de la meilleure procédure pour résoudre les questions, tandis que la seconde demande, dans le cas où il s'agirait de la meilleure procédure, s'il existe un plan organisationnel efficace pour poursuivre l'instance.

[109] La condition quant au meilleur moyen exige une analyse conceptuelle. Elle consiste à soupeser les avantages et les inconvénients des différentes procédures pour établir, à la lumière des objectifs des recours collectifs, celle qui serait préférable pour répondre aux questions de fait ou de droit. Il se peut que l'analyse du plan proposé relativement à la poursuite de l'instance soit permise dans l'examen de la quatrième condition si un détail précis du plan devenait particulièrement pertinent pour cet examen, par exemple, l'un des facteurs énoncés

*Courts Rules*]. In the end, however, there are two separate questions to be addressed.

[110] There was a second error in the stage four analysis. The Judge simply stated that joinder of multiple actions commenced by statements of claim alleging infringement was the preferable procedure.

[111] It is unclear how this conclusion was reached.

[112] The evidence before the Court specified that Voltage had identified thousands of IP addresses infringing their copyright in the Works. Identification of Internet account subscribers associated with those IP addresses may be a challenge. They may be excluded from the proposed class due to the six-month time limit, as their identification is, absent a *Norwich* order, impossible. However, even a small percentage of those IP addresses could result in the identification of hundreds of potential infringers. However, no analysis was conducted as to the feasibility of joinder of this many individual claims. There was no consideration of the impact of issuing statements of claim in even a small percentage of those cases on the court administration, the parties, judicial resources, the mechanics of joinder and the practicality or feasibility of enforcing default judgments, were that to be the case.

[113] The Federal Court also concluded, in its assessment of the litigation plan, that the ability to opt-out of the class proceeding was a further reason not to certify the proceeding.

[114] This was an error of law. The ability to opt-out is codified in the *Federal Courts Rules* (see, e.g., paragraph 334.17(1)(f) and rule 334.21), and is not a reason to refuse certification (see, e.g., *Chippewas*, at paragraphs 34 and 37; *Berry v. Pulley*, [2001] O.J. No. 911 (QL), (2001), 197 D.L.R. (4th) 317, [2001] O.T.C. 156 (Sup. Ct.), at paragraph 46). As argued by Voltage, if, in fact, every class member opts-out of the class proceeding, the class proceeding can be decertified. However,

au paragraphe 334.16(2). Néanmoins, ces deux questions sont distinctes.

[110] Une deuxième erreur a été commise à la quatrième étape de l'analyse. Le juge a simplement déclaré que la réunion de plusieurs causes d'action constatées par des déclarations invoquant une violation était le meilleur moyen.

[111] On ne sait pas très bien ce qui a mené à cette conclusion.

[112] Selon la preuve présentée à la Cour, Voltage avait recensé des milliers d'adresses IP ayant servi à la violation de ses droits d'auteur sur les œuvres. Il pourrait être difficile d'identifier les abonnés à un compte Internet associés à ces adresses IP. Ils pourraient être exclus du groupe proposé en raison du délai de six mois, étant donné qu'à défaut d'une ordonnance de type *Norwich*, il est impossible de les identifier. Cependant, même une faible proportion de ces adresses IP représenterait des centaines de contrefacteurs potentiels. Néanmoins, aucune analyse quant à la possibilité d'une réunion de ces nombreuses instances individuelles n'a été menée. Le dossier n'indique pas l'incidence qu'aurait sur l'administration des tribunaux, les parties et les ressources judiciaires le dépôt de déclarations, même dans une faible proportion de ces cas, ni ne mentionne la procédure comme telle de réunion ou l'utilité ou la faisabilité d'exécuter des jugements par défaut, le cas échéant.

[113] La Cour fédérale a également conclu, dans son évaluation du plan relatif à la poursuite de l'instance, que la possibilité pour les membres de se retirer du recours collectif était une raison supplémentaire de ne pas autoriser le recours.

[114] Il s'agit là d'une erreur de droit. La possibilité de retrait est prévue dans les *Règles des Cours fédérales* (voir, par exemple, l'alinéa 334.17(1)f) et la règle 334.21) et n'est pas un motif pour refuser une autorisation (voir, par exemple, les affaires *Chippewas*, aux paragraphes 34 et 37 et *Berry v. Pulley*, [2001] O.J. n° 911 (QL), (2001), 197 D.L.R. (4th) 317, [2001] O.T.C. 156 (C. sup.), au paragraphe 46). Comme le soutient Voltage, si, en fait, chaque membre du groupe se retire du recours collectif,

that is not a relevant concern at the point of certification. It was an error to presume that the option would be exercised by all potential class members.

[115] In circumstances such as these, where there are multiple respondents, each potentially liable for small amounts of money, a class action is a “fair, efficient and manageable method of advancing the claim” (*Wenham*, at paragraph 77). Class actions reduce the financial implications of mounting a defence for each class member through the sharing of counsel, expert witnesses and fees. This reduced financial burden can also alleviate the pressure on class members to settle prior to a determination of the matter on its merits.

[116] Additionally, a class proceeding will allow for the resolution of at least some of the legal questions. Further, if the individual circumstances of various class members becomes determinative of liability on a case-by-case basis, the *Federal Courts Rules* provide a mechanism for the determination of those individual, or smaller group, questions (rules 334.26 and 334.27). A common resolution or framework for resolution, applicable to even some of the common questions of fact and law, will save judicial resources and reduce inconsistencies that can arise should similar, individual actions come before the courts.

[117] I now return to the paucity of evidence in relation to the number of potential class members and its impact on the preferability analysis. As previously discussed, I concluded that there was a sufficient basis in fact to conclude there was more than one class member due to the evidence in the Perino affidavit and cross-examination that Mr. Salna’s IP address was “chosen” or selected. It was reasonable to infer, on this evidence, that there was more than one member of the class. However, beyond this, the only other evidence is that the corporation for whom Mr. Perino works monitors 100,000 instances of infringement each day at a minimum (appeal book, at page 588; Perino cross-examination, question 95). This number refers to the instances of infringement the company monitors for all its clients, not just Voltage and not just for these Works.

l’autorisation de ce dernier peut être retirée. Or, ce n’est pas une question pertinente au stade de l’autorisation. Supposer que ce choix serait exercé par tous les membres potentiels du groupe était une erreur.

[115] Dans de telles circonstances, où il existe de multiples défendeurs, chacun pouvant être condamné à verser une faible somme d’argent, un recours collectif est un « moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l’instance » (*Wenham*, au paragraphe 77). Les recours collectifs permettent de diminuer les répercussions financières liées aux frais de défense, car les membres du groupe font appel aux mêmes avocats et témoins experts et divisent entre eux le paiement des honoraires. Cet allègement du fardeau financier peut aussi atténuer la pression que ressentent les membres du groupe pour en venir à un règlement avant une décision au fond.

[116] De plus, un recours collectif permet le règlement de certaines questions juridiques. En outre, si la situation personnelle de divers membres du groupe joue au cas par cas sur la responsabilité, les *Règles des Cours fédérales* prévoient un mécanisme permettant de trancher ces questions individuelles ou se rapportant à un groupe restreint (règles 334.26 et 334.27). Un règlement commun ou un cadre de règlement visant même quelques points de fait et de droit communs permet d’économiser des ressources judiciaires et de limiter les issues contradictoires susceptibles de découler d’actions similaires intentées individuellement.

[117] J’aborde à nouveau la preuve lacunaire sur le nombre de membres potentiels du groupe et son incidence sur l’analyse visant à décider s’il s’agit du meilleur moyen. Comme il est mentionné plus haut, le fondement factuel est à mon avis suffisant pour établir qu’il y a plus d’un membre du groupe, compte tenu des éléments de preuve de l’affidavit et du contre-interrogatoire de M. Perino selon lesquels l’adresse IP de M. Salna a été [TRADUCTION] « choisie » ou sélectionnée. Il était raisonnable de conclure, au vu de cette preuve, qu’il y avait un groupe composé de plus d’un membre. Cependant, outre cela, l’unique autre élément est le fait que la société pour laquelle M. Perino travaille recense chaque jour au moins 100 000 cas de violation (dossier d’appel, à la page 588; contre-interrogatoire de M. Perino, question 95). Ce nombre représente les cas de

[118] There was, therefore, scant evidence of the approximate size and shape of the potential class. This is particularly so given the revolving and ever mutating nature of the class. On the arguments before us, it also appears that the proposed class mutates every day. Without some evidence as to how membership is to be determined and preserved, and the scale of membership, it is impossible to determine whether a class proceeding would be preferable over other reasonably available options. This has consequences for the preferability analysis.

[119] It is difficult, on this evidence, to do any meaningful analysis of whether a class proceeding is preferable to individual actions, or a single action with multiple defendants. The preferability analysis will differ depending on the size of the class. To be clear, a court does not need to know the exact number of class members, nor the ultimate boundaries of the class with precision. But there must be some evidence on which a court can conclude that a class proceeding is the preferred approach.

[120] In sum, this is not a situation where this Court can review the evidence and conduct the preferability analysis that the Judge did not do.

(5) There is a suitable representative respondent

[121] The fifth criteria, a suitable representative class member, engages four sub-criteria: that the representative respondent (i) would fairly and adequately represent the interests of the class; (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing; (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class member; and (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

violation que la société recense pour tous ses clients, pas seulement pour Voltage et pas uniquement des œuvres en question.

[118] Il y avait donc peu d'éléments de preuve quant à la taille et à la composition approximatives du groupe proposé. D'autant plus que la nature du groupe ne cesse de changer. À la lumière des arguments qui nous ont été présentés, il semble aussi que le groupe proposé change de jour en jour. Faute de preuve sur la façon dont l'appartenance au groupe doit être établie et maintenue, et compte tenu de l'envergure de ce dernier, il est impossible de dire si un recours collectif serait préférable à d'autres options raisonnables. Cet état de fait joue sur l'analyse du meilleur moyen.

[119] Il est difficile, au vu de la preuve, de procéder à une véritable analyse visant à déterminer si le recours collectif est préférable à des actions individuelles ou à une seule action contre plusieurs défendeurs. L'analyse diffère selon la taille du groupe. Bref, le tribunal n'a pas besoin de connaître le nombre exact de membres ni les limites précises du groupe. Il doit toutefois pouvoir conclure, sur le fondement d'une certaine preuve, que le recours collectif est le meilleur moyen.

[120] En résumé, il ne s'agit pas d'une situation où notre Cour peut examiner la preuve et effectuer l'analyse à la place du juge.

5) Il existe un représentant défendeur convenable

[121] La cinquième condition, à savoir l'existence d'un membre représentant convenablement le groupe, fait intervenir quatre sous-conditions : le représentant défendeur (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l'avocat inscrit au dossier.

[122] The paucity of analysis on these issues again presents challenges for this Court in its role of appellate review. The Federal Court determined Voltage did not meet the representative class member criteria on the basis that Voltage failed to show that Mr. Salna has an “incentive” to defend the class application. Mr. Salna’s worst day in court is statutorily capped at a low value of \$5,000, therefore he has no incentive to defend. Thus, there was no representative respondent who would fairly and adequately represent the interests of the class.

[123] The difficulty in the Federal Court’s reasoning is that it leads to the conclusion that no respondent class proceedings would ever have a suitable representative respondent in circumstances where the monetary consequence for each class member is low. This logic butts against the *raison d’être* of class proceedings, where it is “precisely when individual damage awards may be low that a class action becomes the preferable, and sometimes the only mechanism that truly ensures access to justice” (*John Doe*, at paragraph 65). Although this case, unlike the case of *John Doe*, concerns a respondent class, the principles that motivate class proceedings still apply. The principles work both ways.

[124] The Federal Court’s conclusion also assumes that it would be less expensive for a respondent to defend the proceeding if it were not certified. It is unclear on what that assumption was based; indeed, given Voltage’s intention to pursue the alleged infringers in any event, the conclusion reached by the Judge is unsustainable. Mr. Salna will thus be responsible for his defence regardless of his incentive to do so. In contrast, class proceedings allow for the splitting of costs between the class members, lessening the financial burden of litigation on the individual plaintiffs or defendants.

[125] The existence of a litigation plan is one part of the analysis in the second sub-criteria. Not only must there

[122] L’analyse lacunaire sur ces questions pose un autre défi pour notre Cour, saisie de l’appel. La Cour fédérale a conclu que Voltage n’avait pas répondu à la condition exigeant qu’il existe un membre représentant du groupe, car elle n’avait pas démontré que M. Salna a la « motivation » pour opposer une défense au recours collectif. Dans le pire des cas, les dommages-intérêts prévus par la loi sont plafonnés à seulement 5 000 \$. M. Salna n’a donc aucune motivation pour opposer une défense. Il n’existe donc aucun représentant défendeur qui représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe.

[123] La faille dans le raisonnement de la Cour fédérale tient à ce qu’il mène à la conclusion qu’aucun recours collectif contre un groupe de défendeurs n’aura de représentant défendeur convenable dans les cas où les conséquences pécuniaires pour chaque membre du groupe sont modestes. Cette logique est contraire à la raison d’être des recours collectifs, où c’est « précisément lorsque le montant des dommages-intérêts accordés à chaque demandeur ne saurait être élevé que le recours collectif devient le meilleur moyen, et parfois le seul, d’assurer véritablement l’accès à la justice » (*M. Untel*, au paragraphe 65). Bien que la présente affaire, contrairement à l’affaire *M. Untel*, concerne un groupe de défendeurs, les principes qui justifient les recours collectifs continuent de s’appliquer. Les principes s’appliquent dans les deux sens.

[124] La conclusion de la Cour fédérale suppose aussi qu’il serait moins onéreux pour un défendeur d’opposer une défense au recours si ce dernier n’était pas autorisé. On ne sait pas très bien sur quoi cette hypothèse est fondée. En fait, compte tenu de l’intention de Voltage de poursuivre les prétendus contrefacteurs, quoi qu’il en soit, la conclusion tirée par le juge est insoutenable. M. Salna sera donc responsable de se défendre, qu’il le désire ou non. En revanche, les recours collectifs répartissent les coûts entre les membres du groupe, ce qui permet d’alléger le fardeau financier qu’entraîne la poursuite d’une instance et qui pèse sur chacun des demandeurs ou défendeurs.

[125] L’existence d’un plan relatif à la poursuite de l’instance est un élément de l’analyse qu’appelle la

be a litigation plan, the plan itself must set out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing.

[126] These questions are factually suffused and deserve careful attention. This is particularly so in light of concerns raised by Mr. Salna pertaining to the fee agreements and potential conflicts of interest and the use of the opt-out mechanism allowing other class members to evade their share of the bill. Given the error made by the Federal Court in its assessment of the litigation plan, and the close proximity of these concerns to issues of practice and procedure and the preferability criteria, consideration of the fifth criteria is referred back to the Federal Court for re-hearing.

(6) Use of the Notice and Notice scheme

[127] The Federal Court concluded that Voltage's proposed use of the notice and notice regime under section 41.26 of the *Copyright Act* overburdened ISPs and appropriated Parliament's intention to balance the rights of interested parties for its own purposes (Federal Court reasons, at paragraphs 147–148).

[128] The Federal Court's analysis and conclusions in relation to the notice and notice regime and its potential use as a communication tool to support the administration of the proceeding cannot be sustained. The Federal Court did not conduct the statutory interpretation analysis required to answer this question. Even a cursory reference to the legislation itself, the legislative history and Hansard suggests that the question as to whether the effect of the notice and notice regime is limited to absolving ISPs for hosting infringing work, whether it is simply "moral suasion" to educate the public of its responsibility not to infringe or whether Parliament intended the regime as a potential tool by which copyright holders could enforce their rights requires analysis; an analysis conducted according to the established principles of statutory interpretation (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R.

deuxième sous-condition. Il faut d'une part qu'il y ait un tel plan et d'autre part le plan doit proposer une méthode efficace pour poursuivre l'instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement.

[126] Ces questions sont factuelles et méritent qu'on leur accorde une attention particulière, surtout vu les réserves de M. Salna concernant les conventions relatives aux honoraires et les conflits d'intérêts possibles, ainsi que le mécanisme de retrait, qui permet à d'autres membres du groupe de se soustraire à l'acquiescement de leur part des frais. Vu l'erreur commise par la Cour fédérale dans son évaluation du plan relatif à la poursuite de l'instance et étant donné que les réserves exprimées touchent de près des questions de pratique et de procédure et le critère du meilleur moyen, l'examen de la cinquième condition est renvoyé à la Cour fédérale.

6) Le recours au régime d'avis et avis

[127] La Cour fédérale conclut que le recours proposé par Voltage au régime d'avis et avis, prévu à l'article 41.26 de la *Loi sur le droit d'auteur*, impose un fardeau excessif aux FSI et interprète à mauvais droit l'intention du Parlement de concilier les droits des intéressés (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 147 et 148).

[128] L'analyse et les conclusions de la Cour fédérale relativement au régime d'avis et avis et à la possibilité d'y recourir comme outil de communication dans l'instruction du recours ne peuvent pas être retenues. La Cour fédérale n'a pas procédé à l'exercice d'interprétation législative nécessaire pour répondre à cette question. Il ressort d'un examen sommaire du texte de loi, de l'historique législatif et du Hansard qu'il faut procéder à une analyse pour déterminer l'effet du régime d'avis et avis. Se limite-t-il à disculper les FSI qui hébergent une œuvre contrefaite, a-t-il simplement un objet « moralisateur » d'informer le public de sa responsabilité de ne pas commettre de violation ou s'agit-il d'un outil permettant aux titulaires de droits d'auteur de faire valoir leurs droits? Cette analyse doit s'effectuer selon les principes établis d'interprétation légale (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*,

27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193, 1998 CanLII 837; *1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association*, 2020 SCC 22, 449 D.L.R. (4th) 1).

[129] CIPICC is correct that the notice and notice regime is not intended to be a comprehensive framework under which all instances of online copyright infringement could be eliminated (*Rogers*, at paragraph 24). But *Rogers* was decided prior to the amendments to section 41.26 in 2018 [S.C. 2018, c. 27, s. 244] when Parliament specified that notices should not include an offer to settle, a request or demand for payment or personal information, or a reference to any such offer, request, or demand (Bill C-86, *Budget Implementation Act, 2018, No. 2*, S.C. 2018, c. 27 [s. 244]). At the same time, amendments which would confine the notice to a form prescribed by regulation were rejected on the basis that the scheme should be left open to develop “marketplace solutions” (*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, *C. Gaz.* 2014. II 2121 (proclaimed in force 2 July 2014), at pages 2121–2122).

[130] CIPICC contends that the limitation on the content of the notice signifies Parliament’s intention that the regime not have any interface with civil remedies for copyright infringement. Voltage counters noting that if that is the case, the effect of section 41.26 of the *Copyright Act* is only to absolve ISPs of liability for infringement and does nothing to protect copyright holders.

[131] It is readily apparent that the question of the use to which Parliament intended section 41.26 to be put is an open question, one which requires full argument. It also requires a factual context. In the absence of specific proposed uses, the conclusion of the Federal Court that the use of section 41.26 notices was outside the legislative remit and would overburden the ISPs was premature and speculative. Questions of statutory interpretation that require an understanding of the context should not be decided in a factual vacuum.

[1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837; *1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association*, 2020 CSC 22).

[129] La CIPPIC a raison de dire que le régime d’avis et avis n’a pas pour but d’établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d’auteur pourraient être totalement éliminés (*Rogers*, au paragraphe 24). Or, l’affaire *Rogers* a été tranchée avant les modifications apportées à l’article 41.26 en 2018 [L.C. 2018, ch. 27, art. 244], lorsque le législateur a précisé que l’avis ne devait pas inclure une offre visant le règlement, une demande ou exigence visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels ou un renvoi à une telle offre, demande ou exigence (projet de loi C-86, *Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018*, L.C. 2018, ch. 27 [art. 244]). Parallèlement, la modification proposant un avis rédigé dans la forme prévue par règlement a été rejetée au motif que le régime devrait laisser la possibilité de mettre au point des « solutions provenant du marché » (*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, *Gaz. C.* 2014 II 2121 (entrée en vigueur le 2 juillet 2014), aux pages 2121 et 2122).

[130] La CIPPIC affirme qu’en restreignant le contenu de l’avis, le législateur avait l’intention d’empêcher le régime de servir d’interface aux recours civils pour violation du droit d’auteur. Voltage réplique que, dans ce cas, l’article 41.26 de la *Loi sur le droit d’auteur* ne vise qu’à dégager les FSI de toute responsabilité liée à la contrefaçon et ne fait rien pour protéger les titulaires de droits d’auteur.

[131] Il est évident que les fins auxquelles le législateur destinait l’article 41.26 de la Loi n’ont pas encore été déterminées, et cette question nécessite une argumentation complète ainsi qu’un contexte factuel. Sans connaître les fins précises envisagées, il était prématuré et conjectural pour la Cour fédérale de conclure que les avis prévus à l’article 41.26 de la Loi outrepassaient les pouvoirs conférés par la loi et imposeraient un fardeau excessif aux FSI. Les questions d’interprétation législative qui nécessitent une compréhension du contexte ne devraient pas être tranchées dans un vide factuel.

[132] The decision in *R. v. Audet*, [1996] 2 S.C.R. 171, (1996), 135 D.L.R. (4th) 20, 1996 CanLII 198, is instructive. There, the Supreme Court declined to interpret amendments to the *Criminal Code* [R.S.C., 1985, c. C-46] noting that it was “difficult” if not “inappropriate” to do so in the absence of a factual context. Even though the amendments were accompanied by statutory definitions, “the precis[e] delineat[ion] [of their] limits” could not be determined in a factual vacuum (at paragraph 37). The parallel with the case before us is exact. I would add that there has been scant judicial consideration of the ambit of section 41.26 and, importantly, insufficient detail as to the content and use to which the notice would be put.

[133] In conclusion, the Federal Court erred in its analysis of the conditions set out in paragraph 334.16(1)(e) [of the *Federal Courts Rules*]. The Judge also erred in concluding that the ISPs would be over-burdened and refuse to send notices. There was no evidence to support the conclusion. If the ISPs have a concern as to how the notice and notice regime is used, they can intervene and speak to the issue in the Federal Court. It was an error for the judge to assume that that would be the consequence of the proposed use of the regime.

[134] As with the disposition of the paragraph 334.16(1)(d) [of the *Federal Courts Rules*] criteria, this Court is not in a position to render the decision that ought to have been given. Given the Federal Court misdirected itself with respect to the notice and notice regime, the only reasonable remedy is to remit consideration of paragraph 334.16(1)(e) back to the Federal Court.

## V. Costs Appeal

[135] Both parties take issue with various aspects of the Federal Court’s ruling on costs, arguing that the reasons given do not permit appellate review. I agree. As recently explained by the Supreme Court in *G.F.*, at paragraphs 71 and 74, “reasons must be both factually sufficient and legally sufficient. Factual sufficiency is concerned with what the trial judge decided and why”. In contrast, “[l]egal sufficiency requires that the aggrieved

[132] L’arrêt *R. c. Audet*, [1996] 2 R.C.S. 171, 1996 CanLII 198, est instructif. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada refuse d’interpréter les modifications apportées au *Code criminel* [L.R.C. (1985), ch. C-46], soulignant qu’il est « difficile » voire « inapproprié » de le faire en l’absence de contexte factuel. Même si les modifications étaient accompagnées de définitions légales, il n’est pas possible « d’en tracer les limites » dans un vacuum factuel (au paragraphe 37). Le parallèle établi avec l’affaire dont nous sommes saisis est exact. J’ajouterais qu’il y a eu un examen judiciaire peu approfondi du champ d’application de l’article 41.26 de la Loi et, fait important, que le contenu de l’avis et les fins auxquelles il est destiné n’étaient pas suffisamment détaillés.

[133] En conclusion, la Cour fédérale a commis une erreur dans son analyse des sous-conditions énoncées à l’alinéa 334.16(1)e) des Règles. Le juge a également commis une erreur en concluant qu’un fardeau excessif serait imposé aux FSI et que ceux-ci refuseraient d’envoyer des avis. Aucun élément de preuve n’étayait cette conclusion. Si les FSI ont des réserves quant à la façon dont le régime d’avis et avis est appliqué, ils peuvent intervenir et aborder la question devant la Cour fédérale. Le juge a commis une erreur en présumant que l’application proposée du régime emporterait telle conséquence.

[134] À l’instar de la conclusion sur la condition prévue à l’alinéa 334.16(1)d) des Règles, notre Cour n’est pas en mesure de rendre la décision qui aurait dû avoir été prononcée. Étant donné que la Cour fédérale s’est trompée à l’égard du régime d’avis et avis, la seule mesure raisonnable est de renvoyer la question portant sur l’alinéa 334.16(1)e) à la Cour fédérale.

## V. Les dépens afférents à l’appel

[135] Les deux parties contestent divers aspects de l’ordonnance de la Cour fédérale quant aux dépens. Elles affirment que les motifs fournis ne permettent pas un examen en appel. Je suis du même avis. Comme la Cour suprême du Canada l’explique récemment dans l’arrêt *G.F.*, aux paragraphes 71 et 74, les « motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Sur le plan des faits, les motifs doivent

party be able to meaningfully exercise their right of appeal: *Sheppard*, at paragraphs 64–66. Lawyers must be able to discern the viability of an appeal and appellate courts must be able to determine whether an error has occurred.”

[136] In this instance the Federal Court awarded costs, contrary to the presumption that a class proceeding is a no-cost regime unless one of the circumstances in rule 334.39 is met, without explaining why. This conclusion was both legally and factually deficient as this Court can neither understand why the decision was made nor whether an error has been committed (*G.F.*, at paragraphs 71–73).

[137] On the issue of the refusal to release the \$75,000 set aside as security for costs, the Federal Court erred in ordering that it not be released following its decision not to certify the class action. The security for costs was awarded “up to and including” the motion for certification (*Voltage Pictures, LLC v. Salna*, 2017 FC 130, 2017 CarswellNat 553 (WLNNext Can.) [at paragraph 12], affd on this point 2017 FCA 221). Following the outcome of that motion, the funds should have been released: the amount owed to Mr. Salna going to him and any remainder returned to Voltage. However, in light of my conclusion that Voltage has succeeded on this appeal, this error is of no consequence. As the certification motion is being returned to the Federal Court, the question of security for costs will follow the outcome of the decision of the Federal Court on that motion.

## VI. Conclusion

[138] I would therefore allow the appeal of the costs award and set aside the order. The question of costs of the certification motion and whether the order for security should be discharged remain in the full discretion of the Federal Court Judge assigned to hear the continuation of the proceeding. I would make no order for costs in this Court.

permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi ». En revanche, « [p]our que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel : *Sheppard*, aux paragraphes 64 à 66. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite ».

[136] En l’espèce, la Cour fédérale a adjugé des dépens, sans expliquer pourquoi. Cette décision va à l’encontre de la présomption selon laquelle un recours collectif est un régime sans dépens, sauf dans l’un des cas énoncés à la règle 334.39 des Règles. Cette décision était lacunaire tant sur les plans juridique que factuel, car notre Cour ne peut ni comprendre pourquoi la décision a été rendue, ni savoir si une erreur a été commise (*G.F.*, aux paragraphes 71 à 73).

[137] Quant au refus de débloquer les 75 000 \$ consignés à titre de cautionnement pour dépens, la Cour fédérale a commis une erreur en rendant cette ordonnance après sa décision de ne pas autoriser le recours collectif. Le cautionnement pour dépens était ordonné « jusqu’à la requête en autorisation [...] et incluant celle-ci » (*Voltage Pictures, LLC c. Salna*, 2017 CF 130, 2017 CarswellNat 6789 (WLNNext Can.) [au paragraphe 12], conf. sur ce point par 2017 CAF 221). Après l’issue de cette requête, les fonds auraient dû avoir été versés : la somme due à M. Salna aurait dû lui avoir été versée et le reste restitué à Voltage. Cependant, compte tenu de ma conclusion selon laquelle Voltage a obtenu gain de cause dans le présent appel, cette erreur est sans conséquence. La requête en autorisation étant renvoyée à la Cour fédérale, la question du cautionnement pour dépens suivra l’issue de la décision de la Cour fédérale concernant cette requête.

## VI. Conclusion

[138] Par conséquent, j’accueillerais l’appel de l’ordonnance quant aux dépens et j’annulerais l’ordonnance. La question des dépens afférents à la requête en autorisation et celle de savoir si l’ordonnance de cautionnement devrait être annulée restent à l’entière discrétion du juge de la Cour fédérale désigné pour la poursuite de l’instance. Je ne rendrais aucune ordonnance quant aux dépens devant notre Cour.

[139] I would allow the cross-appeal in part and set aside the Federal Court decision. The certification motion is returned to the Federal Court for consideration of paragraphs 334.16(1)(d) and 334.16(1)(e) of the *Federal Courts Rules* in light of these reasons.

NADON J.A.: I agree.

RIVOALEN J.A.: I agree.

[139] J'accueillerais l'appel incident en partie et j'annulerais la décision de la Cour fédérale. La requête en autorisation est renvoyée à la Cour fédérale afin qu'elle réexamine les questions portant sur les alinéas 334.16(1)d) et e) des *Règles des Cours fédérales* en tenant compte des présents motifs.

LE JUGE NADON, J.C.A. : Je suis d'accord.

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