

## ERRATUM

Please note that an erratum was published in [2018] Volume 2, Part 3. In the English version of Canadian Copyright Licensing Agency v. York University, 2017 FC 669, [2018] 2 F.C.R. 43, at paragraph 135, line 3, delete “to”.

The correction has been made to the present document.

## ERRATUM

Veillez noter qu’un erratum a été publié dans [2018] Volume 2, fascicule 3. Dans la version anglaise de la décision Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York, 2017 CF 669, [2018] 2 R.C.F. 43, au paragraphe 135, 3e ligne, supprimer « to ».

La correction a été apportée au présent document.





---

**Federal Courts  
Reports**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2018, Vol. 2, Part 1**

**2018, Vol. 2, 1<sup>er</sup> fascicule**

**Cited as [2018] 2 F.C.R., 3–228**

**Renvoi [2018] 2 R.C.F., 3–228**

---



## EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

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

## ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

SUZANNE THIBAUDEAU, Q.C./c.r.  
LORNE WALDMAN, Waldman & Associates

---

### LEGAL EDITORS

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

### PRODUCTION STAFF

Production and Publication Manager  
LINDA BRUNET

### Legal Research Editors

LYNNE LEMAY  
NATHALIE LALONDE

The *Federal Courts Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Courts Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada, Marc A. Giroux, Commissioner.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2018.

Print	Online
Cat. No. JU1-2-1	Cat. No. JU1-2-1-PDF
ISSN 1714-3713	ISSN 1714-373X

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

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

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

### ARRÊTISTES

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

### SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication  
LINDA BRUNET

### Attachées de recherche juridique

LYNNE LEMAY  
NATHALIE LALONDE

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

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2018.

Imprimé	En ligne
N° de cat. JU1-2-1	N° de cat. JU1-2-1-PDF
ISSN 1714-3713	ISSN 1714-373X

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

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

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

Subscribers who receive the *Federal Courts Reports* pursuant to the *Canada Federal Court Reports Distribution Order* should address any inquiries and change of address notifications to: Production and Publication Manager, *Federal Courts Reports*, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 1E3, telephone 613-992-2934.

Les abonnés qui reçoivent le *Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada* sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changements d'adresse à : Gestionnaire, production et publication, *Recueil des décisions des Cours fédérales*, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 1E3, téléphone 613-992-2934.

The *Federal Courts Reports* may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/>

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* peut être consulté sur Internet au site Web suivant : <http://reports.cmf-fja.gc.ca/fra/>

## CONTENTS

Judgments ..... 3–228

### **Canadian Copyright Licensing Agency v. York University (F.C.) ..... 43**

Copyright—Infringement—Action by plaintiff/defendant by counterclaim (plaintiff) against defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to enforce Interim Tariff issued by Copyright Board of Canada in respect of copying activities engaged in by defendant's employees—Defendant counterclaiming seeking declaration that any reproductions made falling within defendant's Fair Dealing Guidelines (Guidelines) issued; therefore, constituting exception for "[f]air dealing" under *Copyright Act* (Act), s. 29—Plaintiff, collective society under Act, administering reproduction rights of copyright in published literary works on behalf of creators, publishers holding copyright in those works—Defendant, university in Ontario, having licensing agreements with plaintiff typically providing for payment of licence fees—Photocopying facility (Keele) located near defendant caught providing copying services without paying fees; judgment thereagainst obtained for unauthorized copying—Defendant contending unaware of unauthorized copying at Keele by staff professors; failing to take any disciplinary measures—Board granting plaintiff's application for interim decision; setting terms of Interim Tariff but not publishing Tariff in *Canada Gazette*—Defendant formally informed of terms of Interim Tariff, operating thereunder until deciding to opt-out—Defendant arguing Interim Tariff, payment of copyright fees voluntary matter—Implementing own guidelines—Plaintiff alleging entitled to recover royalties from defendant pursuant to Interim Tariff while defendant claiming Interim Tariff not approved tariff—For action, issue whether Interim Tariff issued by Copyright Board as amended enforceable against defendant; for counterclaim, issue whether defendant's dealings fair for purposes of Act, s. 29—Legislative history, particularly development of modern enforcement provisions, confirming legislative intent to provide collectives with effective enforcement mechanisms

*Continued on next page*

## SOMMAIRE

Jugements ..... 3–228

### **Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York (C.F.) ..... 43**

Droit d'auteur—Violation—Action engagée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (demanderesse) contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) visant à faire exécuter le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d'auteur du Canada à l'égard d'activités exercées par les employées de la défenderesse—La défenderesse a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées étaient visées par les Lignes directrices sur l'utilisation équitable (les Lignes directrices) qu'elle avait émises et que, par conséquent, elles représentaient l'exception d'« utilisation équitable » prévue à l'art. 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* (la Loi)—La demanderesse est une société de gestion en vertu de la Loi qui administre les droits de reproduction associés aux droits d'auteur pour les œuvres littéraires au nom des créateurs et des éditeurs qui sont détenteurs de droits d'auteur à l'égard de ces œuvres—La défenderesse, une université de l'Ontario, possédait des contrats de licence avec la demanderesse qui prévoyaient en général le paiement de droits de licence—Keele, un centre de photocopie situé près de la défenderesse, avait été intercepté en train d'offrir des services de copie sans payer de droits; un jugement a été rendu contre lui pour la reproduction non autorisée—La défenderesse a affirmé qu'elle ignorait cette reproduction non autorisée à Keele par un certain nombre de ses professeurs; elle n'a pas pris de mesures disciplinaires ou correctives—La Commission a accordé la demande de décision provisoire de la demanderesse et a établi les modalités du Tarif provisoire, mais ne l'a pas publié dans la *Gazette du Canada*—La défenderesse a été officiellement informée des modalités du Tarif provisoire et a exercé ses activités en vertu de celui-ci, jusqu'à ce qu'elle décide de s'y soustraire—Elle a soutenu que le Tarif provisoire était volontaire de la même façon que

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

against users not subject to agreement, who reproduce, without proper authority or without benefit of exception, copyright protected works covered by collectives—Tariff subordinate legislation—While word “tariff” not defined in Act, word found in other contexts to indicate imposed charge—Use of term “tariff” consistent with provisions of Act directed at ensuring, *inter alia*, that copyright owners paid for reproduction of their works—Act, s. 68.2(1) indicating mandatory nature of payment for copying—Approved tariff form of subordinate legislation which mandatory, binding on any person to whom pertaining—Opting out not possible—If defendant had not copied any works in plaintiff’s repertoire, if it had obtained proper permission to copy works at issue or if copying exempt by law, then tariff would not be applicable—Absent these conditions, tariff mandatory—Although Board having obligation to publish in *Canada Gazette*, given circumstances, urgency of situation, Board deciding that publication not practicable—In this case, defendant having actual knowledge of Interim Tariff—If defendant’s position accepted, would be triumph of form over substance—Therefore, defendant’s arguments that Interim Tariff neither mandatory nor properly established dismissed—Offending copying constituting acts so closely connected to professors’ authorized employment activities as to render defendant vicariously liable—Defendant’s approach to copyright infringing actions consistent with wilfully blind approach to ensuring compliance with copyright obligations—Therefore, plaintiff entitled to declaration of entitlement to, payment of royalties, ancillary relief—Respecting “fair dealing” as set forth in Act, ss. 29, 29.1, 29.2, two-step process analysis undertaken to examine fair dealing in present case—While dealing (copying) was for allowable purpose of education, second stage of analysis, i.e. whether dealing fair, not met herein—Weighing factors, considering whole of issue of fair dealing in context of facts of present case, defendant’s Fair Dealing Guidelines not fair—Declaration defendant requesting denied with costs to plaintiff—Action allowed.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

le paiement des redevances de droits d’auteur—Elle a mis en œuvre ses propres Lignes directrices—La demanderesse a allégué qu’elle était admissible au recouvrement de redevances de la défenderesse en vertu du Tarif provisoire, mais la défenderesse a soutenu que le Tarif provisoire n’était pas un tarif homologué—Dans le cadre de cette action, il s’agissait principalement de savoir si le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d’auteur ainsi modifié était opposable à la défenderesse; et en ce qui concerne la demande reconventionnelle, si l’utilisation faite par la défenderesse était équitable aux fins de l’art. 29 de la Loi—L’historique législatif et en particulier l’élaboration des dispositions d’application modernes, confirmaient l’intention du législateur de fournir aux sociétés de gestion des mécanismes d’application efficaces contre les utilisateurs non assujettis à une entente et qui reproduisent, sans autorisation des détenteurs ou sans le bénéfice d’une exception, des œuvres protégées par le droit d’auteur couvertes par les sociétés de gestion—Un tarif est une mesure législative déléguée—Bien que le mot « tarif » ne soit pas défini dans la Loi, il s’agit d’un mot se trouvant dans d’autres contextes pour indiquer l’imposition de frais—L’utilisation du terme « tarif » est cohérente avec les dispositions de la Loi visant entre autres à assurer que les détenteurs de droit d’auteur sont rémunérés pour la reproduction de leurs œuvres—L’art. 68.2(1) de la Loi révèle le caractère obligatoire du paiement de la reproduction—Un tarif homologué constitue une forme de législation déléguée qui est obligatoire et contraignante pour les personnes concernées—Il n’est pas possible de s’y soustraire—Si la défenderesse n’avait pas copié d’œuvres du répertoire de la demanderesse, si elle avait obtenu les autorisations adéquates de copier ces œuvres ou si la reproduction faisait l’objet d’une exception légale, le tarif ne trouverait alors pas application—En l’absence de ces conditions, le tarif était obligatoire—L’obligation de publier le Tarif dans la *Gazette du Canada* incombait à la Commission, mais étant donné les circonstances et l’urgence pour prévenir un vide, la Commission a décidé que la publication n’était pas possible—En l’espèce, la défenderesse avait une connaissance réelle du Tarif provisoire—Sa position, si elle était retenue, ne ferait que permettre que la forme l’emporte sur le fond—Par conséquent, les arguments de la défenderesse selon lesquels le Tarif provisoire n’était ni obligatoire ni établi de manière satisfaisante ont été rejetés—La reproduction illégale constituait des actes tellement étroitement liés aux activités autorisées dans le cadre de l’emploi des professeurs qu’ils ont rendu la défenderesse responsable du fait d’autrui—L’approche de la défenderesse à l’égard de ces actions en violation de droit d’auteur était cohérente avec son aveuglement volontaire visant à assurer le respect de ses obligations en matière de droit d’auteur—Par conséquent, la

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

### **Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation (F.C.) . . . . . 154**

Patents—Infringement—Damages—Reference addressing assumptions, other considerations informing the calculations of damages, profits owed by defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs)—Defendant infringing plaintiffs’ Canadian Patent No. 2160705 ('705 patent)—Plaintiffs entitled to damages under *Patent Act*, s. 55(2)—Plaintiffs manufacturing products made of metallocene linear low-density polyethylene (mLLDPE) under name ELITE—Patent allowing for thinner polyethylene films with improved strength properties—Defendant infringing '705 patent by manufacturing, distributing, selling film-grade polymers under name SURPASS—Plaintiffs electing accounting of defendant’s profits—Questions raised regarding disputed polymer grades pursuant to order (2016 FC 361) wherein Court determining plaintiff failed to amend statement of claim to include additional film-grade polymers used by defendant—Court in 2016 FC 361 concluding, *inter alia*, that just, expeditious determination of issues not justifying forever precluding plaintiffs from putting before Court disputed grades as designated, nor should it preclude defendant from raising defences—Defendant arguing, *inter alia*, that disputed grades barred by doctrine of *res judicata*, abuse of process, limitations—Principal issues (1) whether disputed grades, off-grades should be included in calculation of damages, accounting of profits; (2) how profits, damages payable to plaintiffs pursuant to Act ss. 55(1),(2) should be calculated—Court retaining residual discretion not to apply *res judicata* if this would produce outcome that is not fair, just—Granting plaintiffs remedies for disputed grades not oppressive or vexatious—As to accounting of profits, Court’s role to assess actual profits made by defendant resulting from infringement—Plaintiff entitled only to portion of infringer’s profit causally attributable to invention—Here, revenues attributable to defendant’s infringement of the

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

demanderesse avait droit à une déclaration portant sur son admissibilité à des redevances et au paiement de celles-ci et à la réparation accessoire—En ce qui a trait à « l’utilisation équitable » énoncée aux art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi, l’analyse en deux volets a été appliquée pour examiner l’utilisation équitable en l’espèce—Même si l’utilisation (la reproduction) avait lieu à des fins d’éducation, le deuxième volet de l’analyse (l’équité de l’utilisation) n’était pas satisfait en l’espèce—En pesant le pour et le contre et en examinant toute la question de l’utilisation équitable dans le contexte des faits en l’espèce, il a été conclu que les Lignes directrices sur l’utilisation équitable de la défenderesse n’étaient pas équitables—La déclaration demandée par la défenderesse a été rejetée avec dépens à la demanderesse—Action accueillie.

### **Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation (C.F.) . . . . . 154**

Brevets—Contrefaçon—Dommages-intérêts—Renvoi portant sur les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) aux demanderesse/défenderesses reconventionnelles (demanderesse)—La défenderesse a contrevenu au brevet canadien n° 2160705 (brevet '705) des demanderesse—Les demanderesse ont eu droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 55(2) de la *Loi sur les brevets*—Les demanderesse fabriquent des articles produits à partir du métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire (mPEBDL), appelé ELITE—Le brevet permet la fabrication de pellicules de polyéthylène plus minces offrant une résistance accrue—La défenderesse a contrevenu au brevet '705, car elle a fabriqué, distribué et vendu des polymères de qualité pellicule portant le nom de SURPASS—Les demanderesse ont choisi de comptabiliser les bénéfices de la défenderesse—Des questions ont été soulevées en ce qui concerne les catégories de polymère contestées en vertu d’une ordonnance (2016 CF 361) dans laquelle la Cour a conclu que la demanderesse avait omis de modifier sa déclaration introductive pour y inclure d’autres polymères de qualité pellicule utilisés par la défenderesse—Dans la décision 2016 CF 361, la Cour a conclu, entre autres, qu’une décision juste et rapide des questions en litige ne justifie pas d’empêcher indéfiniment les demanderesse de présenter à la Cour les pellicules contestées telles qu’elles ont été désignées, ni ne devrait elle empêcher la défenderesse de faire valoir des défenses—La défenderesse a fait valoir notamment que les catégories contestées sont interdites par la doctrine de *res judicata*, l’abus de procédure et les délais de prescription—Les principales questions en litige étaient 1) la question de savoir si les catégories et les sous-qualités contestées devraient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

'705 patent extending to those earned from disputed grades, infringing off-grades—Defendant's contention that payment of royalty, disgorgement of profits amounting to condonation of infringer's activities finding support in case law—Failure to explicitly plead condonation in statement of issues not precluding defendant from defending against plaintiffs' claim of springboard profits on this basis—Notion of condonation implicit in any analysis of reasonable royalty or accounting of defendant's profits—Not connoting form of approval of infringer's actions—Rather, acknowledgment that “defalcating trustee” having to account fully for infringement—Accounting of profits to be assessed in relation to “but-for” world—Springboard damages type of loss to be proven with evidence; no reason why this principle should operate differently to plaintiff's gains in context of accounting of profits—In “but-for” world, defendant would have taken some time to overcome long-established presence of plaintiffs' ELITE products, ramp up sales to levels it enjoyed in real world—As a result, scenario using monthly ramp up percentages fair, balanced approach—Costs incurred by defendant to produce ethylene appropriately deducted—Case law not foreclosing availability of full cost or absorption approach in appropriate circumstances—Defendant permitted to deduct certain fixed, capital costs from revenues generated by sales of infringing products—Defendant's profits calculated using annual compounding, converted to Canadian dollars as of date of judgment.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

2) la méthode de calcul des dommages exigibles par les demanderesse en vertu des art. 55(1) et (2) de la Loi—La Cour conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de *res judicata* si cela donnerait lieu à une injustice—Accorder aux demanderesse des recours pour les qualités contestées ne serait ni oppressif ni vexatoire—En ce qui concerne le calcul des bénéfices, le rôle de la Cour est d'évaluer les bénéfices réels dégagés par la défenderesse par suite de la contrefaçon—La demanderesse a droit seulement à une portion des bénéfices du contrefacteur qui sont directement attribuables à l'invention—Dans la présente affaire, les recettes attribuables à la contrefaçon par la défenderesse du brevet '705 comprennent celles dégagées des ventes des qualités contestées et des sous-qualités contrefaites—La prétention de la défenderesse selon laquelle le paiement de redevances et la restitution des bénéfices qualifient un cautionnement des activités du contrefacteur trouve certains appuis dans la jurisprudence—L'omission de plaider explicitement le cautionnement dans l'énoncé des questions en litige n'empêche pas la défenderesse de se défendre contre l'allégation des demanderesse fondée sur le tremplin de profits pour ce motif—L'idée de cautionnement est implicite dans toute analyse destinée à calculer une redevance raisonnable ou une restitution des profits dégagés par un défendeur—Le cautionnement ne revient pas à une approbation des gestes posés par le contrefacteur—Il correspond plutôt à une reconnaissance que le « fiduciaire coupable de détournement » doit verser une contrepartie pour sa violation de brevet—Tout recouvrement des bénéfices doit être examiné en relation à une situation hypothétique—Les dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin relèvent purement du type de perte devant être démontrée par preuve; il n'y a aucun motif pour que ce principe soit appliqué différemment aux gains d'un demandeur dans un contexte de recouvrement des bénéfices—Sans l'effet de la violation du brevet, la défenderesse aurait pris un certain temps à surmonter la présence bien établie des produits ELITE des demanderesse, et à faire accélérer ses ventes au niveau qu'elle a atteint grâce à la violation du brevet—Par conséquent, le scénario fondé sur le pourcentage de démarrage mensuel constitue une méthode juste et équilibrée—Les coûts engagés par la défenderesse pour produire l'éthène ont été correctement déduits—La jurisprudence ne limite pas la possibilité d'appliquer la méthode du coût de revient total dans des circonstances adaptées—La défenderesse a été autorisée à déduire certains frais fixes et en capital des recettes dégagées de la vente des produits contrefaits—Les bénéfices de la défenderesse ont été composés et calculés annuellement, puis convertis en devises canadiennes à la date du jugement.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Practice—*Res Judicata*—Reference addressing assumptions, other considerations informing calculations of damages, profits owed by defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs)—Defendant infringing plaintiffs' Canadian Patent No. 2160705 ('705 patent)—Plaintiffs entitled to damages under *Patent Act*, s. 55(2)—Questions raised regarding disputed polymer grades pursuant to order (2016 FC 361) wherein Court determining plaintiff failed to amend statement of claim to include additional film-grade polymers used by defendant—Court in 2016 FC 361 concluding, *inter alia*, that just, expeditious determination of issues not justifying forever precluding plaintiffs from putting before Court disputed grades as designated, nor should it preclude defendant from raising defences—Defendant arguing, *inter alia*, that disputed grades barred by doctrine of *res judicata*, abuse of process, limitations—Whether disputed grades, off-grades should be included in calculation of damages, accounting of profits—Conclusion in 2016 FC 361 not precluding finding herein that defences do not apply because disputed grades already encompassed by Court decision finding that defendant infringing patent—Defendant's conduct militating against accepting equitable defence in these circumstances—Court retaining residual discretion not to apply *res judicata* if this would produce outcome that is not fair, just—Denying remedy to plaintiffs on ground of *res judicata* would have effect of sanctioning, rewarding defendant's obfuscatory tactics.

### **High-Crest Enterprises Limited v. Canada (F.C.A.)** . . . . . 3

Judges and Courts—Power of Chief Justice to reassign—Appeal from Tax Court of Canada (T.C.C.) decision rendered by judge who did not hear appeal before T.C.C.—Appellant successful bidder in proposal to construct addition to nursing home facility—Appealing assessment of HST by Canada Revenue Agency—With consent of parties, Chief Justice removing appeal file from presiding judge after matter heard for purpose of having judgment rendered as soon as possible—Assigning appeal to judge of his choosing—As a result, decision rendered by another judge—Respondent arguing, *inter alia*, power of Chief Justice to remove file

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

Pratique—*Res Judicata*—Renvoi portant sur les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) aux demanderesse/défenderesses reconventionnelles (demanderesse)—La défenderesse a contrevenu au brevet canadien n° 2160705 des demanderesse (brevet '705)—Les demanderesse ont eu droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 55(2) de la *Loi sur les brevets*—Des questions ont été soulevées en ce qui concerne les catégories de polymère contestées en vertu d'une ordonnance (2016 CF 361) dans laquelle la Cour a conclu que la demanderesse avait omis de modifier sa déclaration introductive afin d'y inclure d'autres polymères de qualité pellicule utilisés par la défenderesse—Dans la décision 2016 CF 361, la Cour a conclu, entre autres, qu'une décision juste et rapide des questions en litige ne justifie pas d'empêcher indéfiniment les demanderesse de présenter à la Cour les pellicules contestées telles qu'elles ont été désignées, ni ne devrait-elle empêcher la défenderesse de faire valoir des défenses—La défenderesse a fait valoir notamment que les catégories contestées sont interdites par la doctrine de *res judicata*, l'abus de procédure et les délais de prescription—Il s'agissait de savoir si les catégories et les sous-qualités contestées devraient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des bénéfices—La conclusion tirée dans la décision 2016 CF 361 n'empêchait pas de conclure dans la présente affaire que des défenses ne sont pas valables, puisque les qualités contestées étaient déjà visées par la décision de la Cour selon laquelle la défenderesse a contrevenu au brevet—Les actions posées par la défenderesse sont défavorables à l'admission d'une défense d'équité dans les circonstances—La Cour conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de *res judicata* si cela donnerait lieu à une injustice—Le refus d'un recours aux demanderesse au motif de *res judicata* aurait pour effet de sanctionner et de récompenser les tactiques obfuscatrices de la défenderesse.

### **High-Crest Enterprises Limited c. Canada (C.A.F.)** . . . . . 3

Juges et Tribunaux—Pouvoir de réaffectation du juge en chef—Appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui n'a pas siégé à l'audience dans l'appel interjeté devant cette cour—L'appelante était l'un des soumissionnaires retenus pour construire une adjonction à une maison de soins infirmiers—Elle a interjeté appel de la cotisation établie par l'Agence du revenu du Canada à l'égard de la TVH—Avec le consentement des parties, le juge en chef a retiré le dossier au juge qui présidait l'appel afin qu'un jugement soit rendu à l'égard de cet appel le plus tôt possible—Il a confié l'appel à un juge de son choix—En conséquence, une

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

from presiding judge, assign it to another resulting from *Courts Administration Service Act*, ss. 8(1),(2), *Tax Court of Canada Act*, s. 14(2)—Main issue whether Chief Justice having power to remove file from presiding judge, assign it to another judge; whether second judge having authority to render judgment in this matter—*Per* Webb J.A. (Pelletier J.A. concurring): Chief Justice not having power to unilaterally remove judge from case with which judge seized—Doing so not allowed by *Courts Administration Service Act*, ss. 8(1),(2), *Tax Court of Canada Act*, s. 14(2)—Clearer language required if Parliament intending to alter rule that judge seized of matter is only one having jurisdiction to continue with that matter—Removal also not justified under implied jurisdiction of T.C.C. to carry out its functions as a court—No indication herein that removal of judge necessary—That judge still seized with the matter—Matter referred back to judge who heard case to render decision—Appeal allowed—*Per* Stratas J.A. (dissenting): Power of Chief Justice to reassign confirmed by context, purpose of *Tax Court of Canada Act*, s. 14—Question herein whether Chief Justice’s power to reassign extending to situations beyond death or incapacity of original judge assigned to case—Power to reassign must extend to situations beyond death or incapacity—Factors guiding Chief Justice to use his discretion to reassign is a question distinct from the question of jurisdiction—*Courts Administration Service Act*, s. 8, *Tax Court of Canada Act*, s. 14 not giving Chief Justice blank cheque—Parliament intending that Chief Justice should exercise power to reassign only after carefully considering all circumstances—Protection of mission of court prevailing in certain circumstances—Here, Court not bound to deal with Chief Justice’s exercise of discretion—Procedural unfairness in this case—However, appellant not objecting in timely way, could not succeed—Matter should have been remitted to Chief Justice for assignment of a judge in accordance with principles herein.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

décision a été rendue par un autre juge—L’intimée a soutenu, entre autres, que le juge en chef était habilité à retirer le dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge en application des art. 8(1) et (2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et de l’art. 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*—La principale question en litige était de savoir si le juge en chef était habilité à retirer ce dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge et, partant, de savoir si le deuxième juge avait le pouvoir de trancher l’affaire—Le juge Webb, J.C.A. (le juge Pelletier, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Le juge en chef de la c.C.I. n’avait pas le pouvoir de dessaisir unilatéralement le juge qui avait été saisi de l’affaire—Les art. 8(1) et (2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et l’art. 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* ne permettent pas d’en faire autant—Il aurait fallu un libellé plus clair si le législateur voulait modifier la règle selon laquelle le juge qui est saisi d’une affaire est le seul à pouvoir en connaître jusqu’au bout—Le dessaisissement n’est pas justifié non plus eu égard à la compétence inhérente de la C.C.I. d’exercer sa fonction judiciaire—Rien n’indiquait en l’espèce que le dessaisissement du juge était nécessaire—Ce juge était toujours saisi de l’affaire—L’affaire a été renvoyée au juge qui en était saisi pour qu’il rende une décision—Appel accueilli—Le juge Stratas, J.C.A. (dissident) : Le contexte et l’objet de l’art. 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* confirment que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation—La question centrale de l’espèce était de savoir si le pouvoir du juge en chef de réaffecter une affaire s’étend éventuellement à d’autres situations que le décès ou l’incapacité du juge initialement affecté pour trancher l’affaire—Le pouvoir de réaffectation peut s’étendre à ces situations—La question de savoir quels facteurs guident le juge en chef pour exercer son pouvoir discrétionnaire de réaffectation est une question distincte de celle relative à la compétence—En adoptant l’art. 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* et l’art. 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, le législateur n’a pas donné au juge en chef carte blanche—Le législateur entendait plutôt que le juge en chef exerce le pouvoir de réaffecter une affaire uniquement après avoir bien évalué toutes les circonstances et soupesé le pour et le contre—Il existe toutefois des circonstances où la nécessité de protéger la mission de la Cour doit prévaloir—En l’espèce, la Cour n’était pas tenue de se prononcer sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en chef—Il y a eu iniquité procédurale en l’espèce—L’appelante n’a cependant pas soulevé son objection en temps opportun et ne pouvait avoir gain de cause—L’affaire aurait dû être renvoyée au juge en chef pour affectation d’un juge à cette affaire, conformément aux principes énoncés dans les présents motifs.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Concluded)

Customs and Excise—*Excise Tax Act*—Appellant successful bidder in proposal to construct addition to nursing home facility—Self-supply rule under *Excise Tax Act*, s. 191(4) resulting in deemed supply of addition—Canada Revenue Agency determining that *Excise Tax Act*, s. 191.1 applying, assessing appellant HST—Issue before Tax Court of Canada whether s. 191.1 applicable—Per Webb J.A (Pelletier J.A. concurring): *Excise Tax Act*, s. 191.1(2)(c) in dispute herein—Question whether necessary to determine primary purpose of total amount builder may reasonably expect to receive from a grantor, or whether only necessary that builder may reasonably expect to receive an amount for required purpose from a grantor—Condition in s. 191.1(2)(c) one that, if satisfied, having certain consequences under Act—Amount of tax payable under Act not affected by amount of funding provided or expected to be provided.

## SOMMAIRE (Fin)

Douanes et Accise—*Loi sur la taxe d'accise*—L'appelante était l'un des soumissionnaires retenus pour construire une adjonction à une maison de soins infirmiers—La règle sur la fourniture à soi-même prévue à l'art. 191(4) de la *Loi sur la taxe d'accise* a emporté la fourniture réputée de l'adjonction—L'Agence du revenu du Canada a déterminé que l'art. 191.1 de la *Loi sur la taxe d'accise* s'appliquait et a établi une cotisation à l'égard de la TVH—La Cour canadienne de l'impôt devait déterminer si l'art. 191.1 s'appliquait—Le juge Webb, J.C.A. (le juge Pelletier, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : L'art. 191.1(2)c de la *Loi sur la taxe d'accise* fait l'objet du litige en l'espèce—Il s'agissait de savoir s'il est nécessaire de déterminer la principale fin visée par la totalité des fonds qu'un constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir d'un subventionneur ou s'il suffit de conclure que le constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir des fonds d'un subventionneur et que ces fonds sont destinés à cette fin—L'art. 191.1(2)c énonce une condition qui, si elle est remplie, entraînera certaines conséquences pour l'application de la Loi—Le montant de la taxe à payer prévu à la Loi ne change pas en fonction du montant du financement qui est accordé par le subventionneur ou attendu de ce dernier.

**Federal Courts  
Reports**

**2018, Vol. 2, Part 1**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2018, Vol. 2, 1<sup>er</sup> fascicule**



A-473-15  
2017 FCA 88

A-473-15  
2017 CAF 88

**High-Crest Enterprises Limited** (*Appellant*)

v.

**Her Majesty the Queen** (*Respondent*)

**INDEXED AS: HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED v. CANADA**

Federal Court of Appeal, Pelletier, Stratas and Webb J.J.A.—Halifax, November 9, 2016; Ottawa, April 28, 2017.

*Judges and Courts — Power of Chief Justice to reassign — Appeal from Tax Court of Canada (T.C.C.) decision rendered by judge who did not hear appeal before T.C.C. — Appellant successful bidder in proposal to construct addition to nursing home facility — Appealing assessment of HST by Canada Revenue Agency — With consent of parties, Chief Justice removing appeal file from presiding judge after matter heard for purpose of having judgment rendered as soon as possible — Assigning appeal to judge of his choosing — As a result, decision rendered by another judge — Respondent arguing, inter alia, power of Chief Justice to remove file from presiding judge, assign it to another resulting from Courts Administration Service Act, ss. 8(1), (2), Tax Court of Canada Act, s. 14(2) — Main issue whether Chief Justice having power to remove file from presiding judge, assign it to another judge; whether second judge having authority to render judgment in this matter — Per Webb J.A. (Pelletier J.A. concurring): Chief Justice not having power to unilaterally remove judge from case with which judge seized — Doing so not allowed by Courts Administration Service Act, ss. 8(1), (2), Tax Court of Canada Act, s. 14(2) — Clearer language required if Parliament intending to alter rule that judge seized of matter is only one having jurisdiction to continue with that matter — Removal also not justified under implied jurisdiction of T.C.C. to carry out its functions as a court — No indication herein that removal of judge necessary — That judge still seized with the matter — Matter referred back to judge who heard case to render decision — Appeal allowed — Per Stratas J.A. (dissenting): Power of Chief Justice to reassign confirmed by context, purpose of Tax Court of Canada Act, s. 14 — Question herein whether Chief Justice's power to reassign extending to situations beyond death or incapacity of original judge assigned to case — Power to reassign must extend to situations beyond death or incapacity — Factors guiding Chief Justice to use his discretion to reassign is a question distinct from the question of jurisdiction — Courts Administration Service Act, s. 8, Tax Court of Canada Act, s. 14 not giving Chief Justice blank cheque — Parliament*

**High-Crest Enterprises Limited** (*appelante*)

c.

**Sa Majesté la Reine** (*intimée*)

**RÉPERTORIÉ : HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED c. CANADA**

Cour d'appel fédérale, juges Pelletier, Stratas et Webb, J.C.A.—Halifax, 9 novembre 2016; Ottawa, 28 avril 2017.

*Juges et Tribunaux — Pouvoir de réaffectation du juge en chef — Appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui n'a pas siégé à l'audience dans l'appel interjeté devant cette cour — L'appelante était l'un des soumissionnaires retenus pour construire une adjonction à une maison de soins infirmiers — Elle a interjeté appel de la cotisation établie par l'Agence du revenu du Canada à l'égard de la TVH — Avec le consentement des parties, le juge en chef a retiré le dossier au juge qui présidait l'appel afin qu'un jugement soit rendu à l'égard de cet appel le plus tôt possible — Il a confié l'appel à un juge de son choix — En conséquence, une décision a été rendue par un autre juge — L'intimée a soutenu, entre autres, que le juge en chef était habilité à retirer le dossier au juge qui avait présidé l'audience pour le confier à un autre juge en application des art. 8(1) et (2) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et de l'art. 14(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt — La principale question en litige était de savoir si le juge en chef était habilité à retirer ce dossier au juge qui avait présidé l'audience pour le confier à un autre juge et, partant, de savoir si le deuxième juge avait le pouvoir de transférer l'affaire — Le juge Webb, J.C.A. (le juge Pelletier, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Le juge en chef de la C.C.I. n'avait pas le pouvoir de dessaisir unilatéralement le juge qui avait été saisi de l'affaire — Les art. 8(1) et (2) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et l'art. 14(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ne permettent pas d'en faire autant — Il aurait fallu un libellé plus clair si le législateur voulait modifier la règle selon laquelle le juge qui est saisi d'une affaire est le seul à pouvoir en connaître jusqu'au bout — Le dessaisissement n'est pas justifié non plus eu égard à la compétence inhérente de la C.C.I. d'exercer sa fonction judiciaire — Rien n'indiquait en l'espèce que le dessaisissement du juge était nécessaire — Ce juge était toujours saisi de l'affaire — L'affaire a été renvoyée au juge qui en était saisi pour qu'il rende une décision — Appel accueilli — Le juge*

*intending that Chief Justice should exercise power to reassign only after carefully considering all circumstances — Protection of mission of court prevailing in certain circumstances — Here, Court not bound to deal with Chief Justice's exercise of discretion — Procedural unfairness in this case — However, appellant not objecting in timely way, could not succeed — Matter should have been remitted to Chief Justice for assignment of a judge in accordance with principles herein.*

*Customs and Excise — Excise Tax Act — Appellant successful bidder in proposal to construct addition to nursing home facility — Self-supply rule under Excise Tax Act, s. 191(4) resulting in deemed supply of addition — Canada Revenue Agency determining that Excise Tax Act, s. 191.1 applying, assessing appellant HST — Issue before Tax Court of Canada whether s. 191.1 applicable — Per Webb J.A (Pelletier J.A. concurring): Excise Tax Act, s. 191.1(2)(c) in dispute herein — Question whether necessary to determine primary purpose of total amount builder may reasonably expect to receive from a grantor; or whether only necessary that builder may reasonably expect to receive an amount for required purpose from a grantor — Condition in s. 191.1(2)(c) one that, if satisfied, having certain consequences under Act — Amount of tax payable under Act not affected by amount of funding provided or expected to be provided.*

This was an appeal from a Tax Court of Canada (T.C.C.) decision rendered by a judge who did not hear the appeal before that Court.

*Stratas, J.C.A. (dissident) : Le contexte et l'objet de l'art. 14 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt confirment que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation — La question centrale de l'espèce était de savoir si le pouvoir du juge en chef de réaffecter une affaire s'étend éventuellement à d'autres situations que le décès ou l'incapacité du juge initialement affecté pour trancher l'affaire — Le pouvoir de réaffectation peut s'étendre à ces situations — La question de savoir quels facteurs guident le juge en chef pour exercer son pouvoir discrétionnaire de réaffectation est une question distincte de celle relative à la compétence — En adoptant l'art. 14 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et l'art. 8 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, le législateur n'a pas donné au juge en chef carte blanche — Le législateur entendait plutôt que le juge en chef exerce le pouvoir de réaffecter une affaire uniquement après avoir bien évalué toutes les circonstances et soupesé le pour et le contre — Il existe toutefois des circonstances où la nécessité de protéger la mission de la Cour doit prévaloir — En l'espèce, la Cour n'était pas tenue de se prononcer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en chef — Il y a eu iniquité procédurale en l'espèce — L'appelante n'a cependant pas soulevé son objection en temps opportun et ne pouvait avoir gain de cause — L'affaire aurait dû être renvoyée au juge en chef pour affectation d'un juge à cette affaire, conformément aux principes énoncés dans les présents motifs.*

*Douanes et Accise — Loi sur la taxe d'accise — L'appelante était l'un des soumissionnaires retenus pour construire une adjonction à une maison de soins infirmiers — La règle sur la fourniture à soi-même prévue à l'art. 191(4) de la Loi sur la taxe d'accise a emporté la fourniture réputée de l'adjonction — L'Agence du revenu du Canada a déterminé que l'art. 191.1 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquait et a établi une cotisation à l'égard de la TVH — La Cour canadienne de l'impôt devait déterminer si l'art. 191.1 s'appliquait — Le juge Webb, J.C.A. (le juge Pelletier, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : L'art. 191.1(2)(c) de la Loi sur la taxe d'accise fait l'objet du litige en l'espèce — Il s'agissait de savoir s'il est nécessaire de déterminer la principale fin visée par la totalité des fonds qu'un constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir d'un subventionneur ou s'il suffit de conclure que le constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir des fonds d'un subventionneur et que ces fonds sont destinés à cette fin — L'art. 191.1(2)(c) énonce une condition qui, si elle est remplie, entraînera certaines conséquences pour l'application de la Loi — Le montant de la taxe à payer prévu à la Loi ne change pas en fonction du montant du financement qui est accordé par le subventionneur ou attendu de ce dernier.*

Il s'agissait d'un appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui n'a pas siégé à l'audience dans l'appel interjeté devant cette cour.

The Province of Nova Scotia issued a request for proposals to increase the number of nursing home beds and residential care facility beds. The appellant was one of the successful bidders in proposing to construct an addition to its existing nursing home facility. The self-supply rule under subsection 191(4) of the *Excise Tax Act* (ETA) resulted in a deemed supply of the addition. The Canada Revenue Agency determined that section 191.1 was applicable. The appellant was assessed HST based on the amount of HST paid in relation to the cost of the addition and not on the fair market value of the addition. The issue before the T.C.C. was whether section 191.1 of the ETA was applicable. The matter was heard on February 26, 2014. On June 23, 2015 a post-hearing discussion conference call was held during which the Chief Justice of the T.C.C. stated that he had removed the appeal file from the presiding judge of this appeal for the purpose of having a judgement rendered as soon as possible. With the consent of the parties, it was decided that the matter would be determined by another judge, chosen by the Chief Justice, based on the record and transcripts. As a result, a decision was rendered by another judge of the T.C.C., dismissing the appellant's appeal.

The respondent argued, *inter alia*, that the Chief Justice has the authority to remove the file from the presiding judge and assign it to another judge as a result of the provisions of subsections 8(1) and (2) of the *Courts Administration Service Act*, and subsection 14(2) of the *Tax Court of Canada Act*.

The main issue was whether the Chief Justice had the power to remove the file from the presiding judge and assign it to another judge, and whether the second judge had the authority to render judgment in this matter.

*Held* (Stratas J.A. dissenting), the appeal should be allowed.

*Per* Webb J.A. (Pelletier J.A. concurring): The Chief Justice of the T.C.C. did not have the power to unilaterally remove the judge from the case with which he was seized. Parliament did not intend to grant the Chief Justice the power to remove a case from a judge who has been seized with that matter. Reassigning a case that has not been heard is not the same as removing a judge who is seized with a case from that case. As a result, subsections 8(1) and (2) of the *Courts Administration Service Act* and subsection 14(2) of the *Tax Court of Canada Act* do not allow a Chief Justice to unilaterally remove a case from a judge who is seized with that case. The general rule is that a judge who is seized of a matter is the one who has the jurisdiction to continue with that matter. If Parliament intended to alter this rule to provide the Chief Justice with the power

La province de la Nouvelle-Écosse a lancé une demande de propositions afin d'augmenter le nombre de places dans des maisons de soins infirmiers et des centres d'hébergement de longue durée. L'appelante était l'un des soumissionnaires retenus et proposait de construire une adjonction à la maison de soins infirmiers qu'elle possédait et exploitait. La règle sur la fourniture à soi-même prévue au paragraphe 191(4) de la *Loi sur la taxe d'accise* (LTA) a emporté la fourniture réputée de l'adjonction. L'Agence du revenu du Canada a déterminé que l'article 191.1 s'appliquait. Une cotisation a été établie à l'égard de la TVH en fonction du montant de la TVH payée en fonction du coût de l'adjonction et non de la juste valeur marchande de l'adjonction. La question dont la Cour était saisie consistait à savoir si l'article 191.1 de la LTA s'appliquait. L'affaire a été entendue le 26 février 2014. Le 23 juin 2015, une conférence téléphonique consécutive à une audience a eu lieu, au cours de laquelle le juge en chef de la C.C.I. a déclaré avoir retiré le dossier au juge qui présidait l'appel afin qu'un jugement soit rendu à l'égard de cet appel le plus tôt possible. Avec le consentement des parties, il a été décidé que l'affaire serait tranchée par un autre juge, choisi par le juge en chef, sur le fondement du dossier et des transcriptions. En conséquence, une décision a été rendue par un autre juge de la C.C.I., et l'appel a été rejeté.

L'intimée a soutenu, entre autres, que le juge en chef était habilité à retirer le dossier au juge qui avait présidé l'audience pour le confier à un autre juge en application des paragraphes 8(1) et (2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et du paragraphe 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt*.

La principale question en litige était de savoir si le juge en chef était habilité à retirer ce dossier au juge qui avait présidé l'audience pour le confier à un autre juge et, partant, de savoir si le deuxième juge avait le pouvoir de trancher l'affaire.

*Arrêt* (le juge Stratas, J.C.A., dissident) : l'appel doit être accueilli.

Le juge Webb, J.C.A. (le juge Pelletier, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Le juge en chef de la C.C.I. n'avait pas le pouvoir de dessaisir unilatéralement le juge. Le législateur n'a pas voulu accorder au juge en chef le pouvoir de retirer un dossier à un juge qui a été saisi d'une affaire. Réaffecter une affaire qui n'a pas été entendue n'équivaut pas à dessaisir un juge d'une affaire dont il est saisi. En conséquence, les paragraphes 8(1) et (2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et le paragraphe 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt* ne permettent pas au juge en chef de dessaisir unilatéralement un juge d'une affaire dont il est saisi. La règle générale veut que le juge qui est saisi d'une affaire soit le seul à pouvoir en connaître jusqu'au bout. Si le législateur voulait modifier cette règle pour accorder au juge en chef le pouvoir

to remove a file from a judge who was seized of this matter, clearer language would be required. The removal could also not be justified under the implied jurisdiction of the T.C.C. to carry out its functions as a court. This implied jurisdiction does not give the Chief Justice the power to unilaterally remove a case from a judge who has heard the matter and who is not incapacitated. There was no indication in this case that the removal of the judge from this matter was necessary. As a result, that judge was still seized with the matter and all of the proceedings that occurred after the file was removed were annulled. The matter was referred back to the judge who heard the case to render a decision.

Some matters were raised that should be addressed by the presiding judge in deciding how to interpret section 191.1 of the ETA. The ETA provides that generally a builder of an addition to a residential complex is deemed to have made a self-supply of that addition when the conditions as set out in paragraphs 191(4)(a) to (c) of the ETA are satisfied. The builder, subject to certain exceptions, is deemed to have collected tax on the supply based on the fair market value of the addition. Section 191.1 of the ETA provides an exception to this general rule if the conditions set out thereunder are satisfied. The condition in paragraph 191.1(2)(c) was the only condition in dispute herein. A question to be addressed is whether it is necessary to determine the primary purpose of the total amount that a builder may reasonably expect to receive from a grantor or whether it is only necessary that the builder may reasonably expect to receive an amount from a grantor and that amount is for the required purpose. Paragraph 191.1(2)(c) is a condition that, if satisfied, will result in certain consequences under the ETA. The amount of tax payable under the ETA is not affected by the amount of the funding that is provided or that is expected to be provided by the grantor.

*Per Stratas J.A. (dissenting):* The context and purpose of section 14 of the *Tax Court of Canada Act* confirms that the Chief Justice has the power to reassign. The central question in this case was whether the Chief Justice's power to reassign potentially extends to situations beyond the death or incapacity of the original judge assigned to determine the case. The power to reassign is coextensive with the need to advance the mission of the courts. Situations beyond death and incapacity can undercut the mission of the courts. Consistent with its purpose, the power to reassign must extend to those situations. What factors will guide the Chief Justice to use his discretion to reassign is a question distinct from the question of jurisdiction. In enacting section 14 of the *Tax Court of Canada Act* and section 8 of the *Courts Administration Service Act*, Parliament did not give the Chief Justice a blank cheque. Instead, Parliament intended that the Chief Justice should exercise the power to reassign only after carefully considering all of the circumstances, both for

de dessaisir un juge d'une affaire dont il est saisi, il faudrait un libellé traduisant clairement une telle intention. Le dessaisissement n'est pas justifié non plus eu égard à la compétence inhérente de la C.C.I. d'exercer sa fonction judiciaire. Cette compétence inhérente ne confère pas au juge en chef le pouvoir de dessaisir unilatéralement un juge d'une affaire qu'il a entendue s'il n'est pas frappé d'incapacité. Rien n'indiquait en l'espèce que le dessaisissement du juge était nécessaire. En conséquence, ce juge était toujours saisi de l'affaire, et toutes les étapes postérieures au dessaisissement étaient nulles. L'affaire a été renvoyée au juge qui en était saisi pour qu'il rende une décision.

Le juge devrait examiner certains points qui ont été soulevés lorsqu'il interprétera les articles 191.1 de la LTA. La LTA dispose qu'en général, le constructeur d'une adjonction à un immeuble d'habitation est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de cette adjonction lorsque les conditions énumérées aux alinéas 191(4)a) à c) de la LTA sont réunies. Le constructeur, sous réserve de certaines exceptions, est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'adjonction. L'article 191.1 de la LTA prévoit une exception à cette règle générale si les conditions énoncées sont remplies. La condition prévue à l'alinéa 191.1(2)c) était la seule condition en litige en l'espèce. L'une des questions à aborder est celle de savoir s'il est nécessaire de déterminer la principale fin visée par la totalité des fonds qu'un constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir d'un subventionneur ou s'il suffit de conclure que le constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir des fonds d'un subventionneur et que ces fonds sont destinés à cette fin. L'alinéa 191.1(2)c) énonce une condition qui, si elle est remplie, entraînera certaines conséquences pour l'application de la LTA. Le montant de la taxe à payer prévu à la LTA ne change pas en fonction du montant du financement qui est accordé par le subventionneur ou attendu de ce dernier.

*Le juge Stratas, J.C.A. (dissent) :* Le contexte et l'objet de l'article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt* confirment que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation. La question centrale de l'espèce était de savoir si le pouvoir du juge en chef de réaffecter une affaire s'étend éventuellement à d'autres situations que le décès ou l'incapacité du juge initialement affecté pour trancher l'affaire. Le pouvoir de réaffectation est fonction de la nécessité de mener à bien la mission des cours. Des situations autres que le décès et l'incapacité peuvent nuire à cette mission. Conformément à son objet, le pouvoir de réaffectation peut s'étendre à ces situations. La question de savoir quels facteurs guident le juge en chef pour exercer son pouvoir discrétionnaire de réaffectation est une question distincte de celle relative à la compétence. En adoptant l'article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt* et l'article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, le législateur n'a pas donné au juge en

and against reassignment. The precise circumstances matter. After the judge has heard the matter and is writing reasons, a Chief Justice will be much more constrained. A judge must be allowed to decide a case without any interference. However, there are circumstances where the need to protect the mission of the court must prevail. Here, the Court was not bound to deal with the Chief Justice's exercise of discretion. There was procedural unfairness in this case. The exercise of discretion by the Chief Justice mattered to the parties: they had already argued the case before the original judge and justifiably expected it would be decided by that judge. They should have been asked to make submissions. However, the appellant did not object in a timely way and could not succeed. This was a textbook case of waiver. The matter should have been remitted to the Chief Justice for assignment of a judge to this case in accordance with the principles in these reasons. Further, the Court should not gratuitously pronounce law at this time and tie the hands of a future panel of this Court that may consider this same case.

chef carte blanche. Le législateur entendait plutôt que le juge en chef exerce le pouvoir de réaffecter une affaire uniquement après avoir bien évalué toutes les circonstances et soupesé le pour et le contre. Les circonstances précises importent. Dès que le juge a entendu l'affaire et qu'il rédige les motifs, le juge en chef aura les coudées moins franches. Il faut accorder au juge le soin de trancher une affaire sans ingérence. Il existe toutefois des circonstances où la nécessité de protéger la mission de la Cour doit prévaloir. En l'espèce, la Cour n'était pas tenue de se prononcer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en chef. Il y a eu iniquité procédurale en l'espèce. Le pouvoir discrétionnaire du juge en chef importait aux parties : elles avaient déjà présenté leurs arguments devant le juge initial et s'attendaient à juste titre que la décision soit rendue par ce juge. On aurait dû leur demander de présenter des observations. L'appelante n'a cependant pas soulevé son objection en temps opportun et ne pouvait avoir gain de cause. Il s'agit d'un exemple classique de renonciation. L'affaire aurait dû être renvoyée au juge en chef pour affectation d'un juge à cette affaire, conformément aux principes énoncés dans les présents motifs. En outre, la Cour ne devrait pas s'hasarder à dire le droit à ce point-ci et lier une autre formation de la Cour qui pourrait être appelée à examiner l'affaire.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Courts Administration Service Act*, S.C. 2002, c. 8, s. 8.  
*Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43, ss. 14, 123.  
*Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 499(1).  
*Excise Tax Act*, R.S.C., 1985, c. E-15, ss. 191(4), 191.1.  
*Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c.1.  
*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 12, 31(3).  
*Legislation Act, 2006*, S.O. 2006, c. 21, Sch. F, s. 79.  
*Supreme Court Act*, R.S.C., 1985, c. S-26, s. 46.1.  
*Tax Court of Canada Act*, R.S.C., 1985, c. T-2, s. 14.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235;  
*R. v. MacDougall*, [1998] 3 S.C.R. 45, (1998), 165 D.L.R. (4th) 193; *R. v. Gallant*, [1998] 3 S.C.R. 80, (1998), 168 Nfld. & P.E.I.R. 126; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 499(1).  
*Loi de 2006 sur la législation*, L.O. 2006, ch. 21, ann. F, art. 79.  
*Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5<sup>e</sup> suppl.), ch. 1.  
*Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12, 31(3).  
*Loi sur la Cour canadienne de l'impôt*, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 14.  
*Loi sur la Cour suprême*, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 46.1.  
*Loi sur la taxe d'accise*, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 191(4), 191.1.  
*Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, ch. 8, art. 8.  
*Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 14, 123.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *R. c. MacDougall*, [1998] 3 R.C.S. 45; *R. c. Gallant*, [1998] 3 R.C.S. 80; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601.

## CONSIDERED:

*Comeau's Sea Foods Ltd. v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans)*, [1997] 1 S.C.R. 12, (1997), 142 D.L.R. (4th) 193; *Re Ramsey* (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, 8 C.C.C. (2d) 188; *Clarke v. Trask* (1901), 1 O.L.R. 207, [1901] O.J. No. 42 (QL) (H.C.J.); *Coleshill v. Manchester Corporation*, [1928] 1 K.B. 776, 97 L.J.K.B. 229 (C.A.); *Re Application of British Reinforced Concrete Engineering Co. Limited* (1929), 45 T.L.R. 186, 20 Ry. & Can. Tr. Cas. 78 (Railway and Canal Commission); *Royal Bank of Canada v. Nichols* (1985), 56 Nfld. & P.E.I.R. 340, [1985] P.E.I.J. No. 12 (QL) (S.C.); *Bolton v. Bolton*, [1949] 2 All E.R. 908, (1950), 47 L.G.R. 730 (H.C.J.); *Liszky v. Robinson*, 2003 BCCA 506, 232 D.L.R. (4th) 276; *D'Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360; *R. v. Lochard* (1973), 12 C.C.C. (2d) 445, 22 C.R.N.S. 196 (Ont. C.A.); *R. v. Cunningham*, 2010 SCC 10, [2010] 1 S.C.R. 331; *Lawrie v. Lees* (1881), 51 L.J. Ch. 209, 7 A.C. 19 (H.L.); *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121, (1959), 16 D.L.R. (2d) 689.

## REFERRED TO:

*IWA v. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd.*, [1990] 1 S.C.R. 282, (1990), 68 D.L.R. (4th) 524; *Doyle v. Restrictive Trade Practices Commission*, [1985] 1 F.C. 362, (1985), 21 D.L.R. (4th) 366 (C.A.); *ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140; *BP Canada v. Canada (National Revenue)*, 2017 FCA 61, [2017] 4 F.C.R. 355; *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87; *Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General)*, 2014 SCC 59, [2014] 3 S.C.R. 31; *R. v. Jordan*, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193; *Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan*, [1941] S.C.R. 396, [1941] 3 D.L.R. 305; *Canadian National Railway v. BNSF Railway Company*, 2016 FCA 284; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 218, 141 C.P.R. (4th) 165; *Brooke v. Toronto Belt Line Railway Co.* (1891), 21 O.R. 401; *Canadian National Railway Co. v. Lewis*, [1930] Ex. C.R. 145, [1930] 4 D.L.R. 537; *Entreprises Sibeca Inc. v. Frelighsburg (Municipality)*, 2004 SCC 61, [2004] 3 S.C.R. 304; *Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries & Food*, [1968] A.C. 997 (H.L.); *MacKeigan v. Hickman*, [1989] 2 S.C.R. 796, (1989), 61 D.L.R. (4th) 688; *Quan v. Cusson*, 2009 SCC 62, [2009] 3 S.C.R. 712; *Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678; *R. v. Sheppard*, 2001 SCC 26, [2001] 1 S.C.R. 869; *Parmar v. Bayley*, 2001 BCSC 1394, 19 C.P.C. (5th) 366; *Irving Shipbuilding Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2009 FCA 116, [2010] 2 F.C.R. 488; *Johnson v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 76, 414 N.R. 321; *Telus Communications Inc. v.*

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)*, [1997] 1 R.C.S. 12; *Re Ramsey* (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, 8 C.C.C. (2d) 188; *Clarke v. Trask* (1901), 1 O.L.R. 207, [1901] O.J. n° 42 (QL) (H.C.J.); *Coleshill v. Manchester Corporation*, [1928] 1 K.B. 776, 97 L.J.K.B. 229 (C.A.); *Re Application of British Reinforced Concrete Engineering Co. Limited* (1929), 45 T.L.R. 186, 20 Ry. & Can. Tr. Cas. 78 (Railway and Canal Commission); *Royal Bank of Canada v. Nichols* (1985), 56 Nfld. & P.E.I.R. 340, [1985] P.E.I.J. n° 12 (QL) (C.S.); *Bolton v. Bolton*, [1949] 2 All E.R. 908, (1950), 47 L.G.R. 730 (H.C.J.); *Liszky v. Robinson*, 2003 BCCA 506, 232 D.L.R. (4th) 276; *D'Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360; *R. v. Lochard* (1973), 12 C.C.C. (2d) 445, 22 C.R.N.S. 196 (C.A. Ont.); *R. c. Cunningham*, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; *Lawrie v. Lees* (1881), 51 L.J. Ch. 209, 7 A.C. 19 (H.L.); *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121.

## DÉCISIONS CITÉES :

*SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd.*, [1990] 1 R.C.S. 282; *Doyle c. Commission sur les pratiques restrictives du commerce*, [1985] 1 C.F. 362 (C.A.); *ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; *BP Canada c. Canada (Revenu national)*, 2017 CAF 61, [2017] 4 R.C.F. 355; *Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; *Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; *R. c. Jordan*, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan*, [1941] R.C.S. 396; *Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada v. BNSF Railway Company*, 2016 CAF 284; *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limitée*, 2016 CAF 218; *Brooke v. Toronto Belt Line Railway Co.* (1891), 21 O.R. 401; *Canadian National Railway Co. v. Lewis*, [1930] R.C. de l'É. 145, [1930] 4 D.L.R. 537; *Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité)*, 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304; *Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries & Food*, [1968] A.C. 997 (H.L.); *MacKeigan c. Hickman*, [1989] 2 R.C.S. 796; *Quan c. Cusson*, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; *Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; *R. c. Sheppard*, 2001 CSC 26, [2001] 1 R.C.S. 869; *Parmar v. Bayley*, 2001 BCSC 1394, 19 C.P.C. (5th) 366; *Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2009 CAF 116, [2010] 2 R.C.F. 488; *Johnson c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 76; *Telus Communications Inc. c. Syndicat des travailleurs en télécommunications*, 2005 CAF 262; *Leader Media Productions Ltd. v. Sentinel Hill Alliance Atlantis*

*Telecommunications Workers Union*, 2005 FCA 262, 257 D.L.R. (4th) 19; *Leader Media Productions Ltd. v. Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership*, 2008 ONCA 463, 90 O.R. (3d) 561.

*Equicap Limited Partnership*, 2008 ONCA 463, 90 O.R. (3d) 561.

## AUTHORS CITED

Wade, William. *Administrative Law*, 7th ed. Oxford: Clarendon Press, 1994.

## DOCTRINE CITÉE

Wade, William. *Administrative Law*, 7<sup>e</sup> éd. Oxford : Clarendon Press, 1994.

APPEAL from a Tax Court of Canada decision (2015 TCC 230, [2015] G.S.T.C. 114) rendered by a judge who did not hear the appeal before that Court. Appeal allowed.

APPEL d'un jugement (2015 CCI 230) rendu par un juge de la Cour canadienne de l'impôt qui n'a pas siégé à l'audience dans l'appel interjeté devant cette Cour. Appel accueilli.

## APPEARANCES

*Maurice P. Chiasson, Q.C.* and *Roderick (Rory) H. Rogers, Q.C.* for appellant.  
*Dominique Gallant* for respondent.

## ONT COMPARU

*Maurice P. Chiasson, c.r.* et *Roderick (Rory) H. Rogers, c.r.*, pour l'appelante.  
*Dominique Gallant* pour l'intimée.

## SOLICITORS OF RECORD

*Stewart McKelvey*, Halifax, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Stewart McKelvey*, Halifax, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimée.

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

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

[1] WEBB J.A.: This is an appeal from a judgment rendered by a judge of the Tax Court of Canada who did not hear the appeal before that Court. The appeal in this case was heard on February 26, 2014 by a particular judge of the Tax Court and judgment was rendered on September 30, 2015 by a different judge of that Court (*High-Crest Enterprises Limited v. The Queen*, 2015 TCC 230, [2015] G.S.T.C. 114).

[1] LE JUGE WEBB, J.C.A. : La Cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l'impôt qui n'a pas siégé à l'audience dans l'appel interjeté devant cette cour. En l'espèce, l'appel a été entendu le 26 février 2014 par un juge de la Cour de l'impôt, et le jugement a été rendu le 30 septembre 2015 par un autre juge de cette cour (*High-Crest Enterprises Limited c. La Reine*, 2015 CCI 230).

[2] For the reasons that follow, in my view, the judgment rendered on September 30, 2015 is a nullity and the matter should be remitted back to the Tax Court Judge who heard the appeal to render judgment.

[2] Pour les motifs qui suivent, j'estime que le jugement rendu le 30 septembre 2015 est nul, et que l'affaire devrait être renvoyée au juge de la Cour de l'impôt qui a entendu l'appel pour qu'il rende jugement.

[3] As a preliminary matter, in the notice of appeal High-Crest indicated that the respondent was the Attorney General of Canada. Since High-Crest was intending to

[3] Il y a une question préliminaire : High-Crest a indiqué dans l'avis d'appel que l'intimée était le procureur général du Canada. Étant donné que High-Crest

appeal a judgment of the Tax Court of Canada the respondent should have been Her Majesty the Queen. The style of cause is amended to reflect the correct respondent.

#### I. Background—Assessment in Issue

[4] The Province of Nova Scotia (the Province) issued a request for proposals to increase the number of nursing home beds and residential care facility beds in the province and to provide the necessary services related thereto. High-Crest Enterprises Limited (High-Crest) was one of the successful bidders. Its proposal was to construct a 20-bed addition to its existing nursing home facility in Springhill, Nova Scotia.

[5] As a successful bidder, High-Crest entered into agreements with the Province. Under these agreements High-Crest had to obtain mortgage financing for the construction at the rate fixed by the Nova Scotia Housing Development Corporation. The mortgage amount included an amount for the HST paid by High-Crest to construct the addition. The *per diem* amount that High-Crest could charge for the occupancy of a bed in the nursing home was fixed by the Province. There are two components of this amount as identified by the appellants—accommodation costs and health care costs.

[6] There is no dispute that the accommodation costs component included an amount to repay the mortgage that was obtained to construct the addition. Therefore, High-Crest would eventually be reimbursed for the HST that it paid in relation to the construction of the addition through the *per diem* amounts that it would be receiving for the occupancy of the beds. High-Crest also claimed input tax credits for the HST paid in relation to the construction of the addition (appellant’s memorandum of fact and law, paragraph 17). The appellant acknowledges in paragraph 67 of its memorandum of fact and law that “[t]he accommodation costs are paid for by a combination of the resident and the Province, based on a formula which takes into account the resident’s ability to pay”.

comptait interjeter appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt, il aurait fallu désigner Sa Majesté la Reine comme intimée. L’intitulé de la cause est modifié en conséquence.

#### I. Contexte — Cotisation en litige

[4] La province de la Nouvelle-Écosse (la Province) a lancé une demande de propositions afin d’augmenter le nombre de places dans des maisons de soins infirmiers et des centres d’hébergement de longue durée dans la province et de fournir les services nécessaires y afférents. High-Crest Enterprises Limited (High-Crest) était l’un des soumissionnaires retenus. Elle proposait de construire une annexe, ou adjonction, de 20 places à la maison de soins infirmiers qu’elle possède et exploite à Springhill, en Nouvelle-Écosse.

[5] High-Crest a donc conclu des ententes avec la Province. En vertu de ces ententes, High-Crest devait contracter, pour la construction, une hypothèque au taux fixé par la Nova Scotia Housing Development Corporation. Le montant de l’hypothèque comprenait la TVH payée par High-Crest pour construire l’adjonction. Le tarif journalier que High-Crest pouvait facturer par place dans la maison de soins infirmiers était fixé par la Province. Le tarif comporte deux volets aux dires des appelantes [*sic*] — les frais d’hébergement et les frais des soins de santé.

[6] Il est acquis aux débats qu’une partie des frais d’hébergement était destinée à rembourser l’hypothèque contractée pour financer la construction de l’adjonction. Par conséquent, High-Crest finirait par se faire rembourser la TVH payée lors de la construction de l’adjonction par le truchement du tarif journalier qu’elle facturerait pour l’occupation d’une place. High-Crest a également réclamé les crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TVH payée lors de la construction de l’adjonction (mémoire des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 17). L’appelante reconnaît au paragraphe 67 de son mémoire des faits et du droit que [TRADUCTION] « [I]es frais d’hébergement sont payés en partie par le résident et en partie par la Province, selon une formule qui tient compte de la capacité de payer du résident ».

[7] When the addition was completed and it was first occupied, the self-supply rule under subsection 191(4) of the *Excise Tax Act*, R.S.C., 1985, c. E-15 (the ETA) resulted in a deemed supply of the addition. But for section 191.1 of the ETA, High-Crest would be deemed to have collected HST based on the fair market value of the addition. However, in this case, the fair market value of the addition was less than the cost of the addition and the Canada Revenue Agency determined that section 191.1 was applicable. As a result, an assessment was issued under the ETA dated July 16, 2010 for the reporting period from January 1, 2010 to March 31, 2010 assessing HST based on the amount of HST paid in relation to the cost of the addition and not on the fair market value of the addition. The parties agree that if section 191.1 of the ETA was not applicable, the HST payable would be \$350 000 (based on the fair market of the addition) and, if section 191.1 of the ETA was applicable, the HST payable would be \$646 304 (based on the cost of the addition).

[8] The issue before the Tax Court was whether section 191.1 of the ETA was applicable.

## II. Procedural Background

[9] The matter was heard on February 26, 2014 by a judge of the Tax Court. On June 23, 2015 a Post-Hearing Discussion Conference Call was held. The Chief Justice of the Tax Court and counsel for the parties participated in this call. The Chief Justice began the conference call with the following statements (which are reproduced below as they appear in the copy of the transcript of this conference call that was included in the appeal book):

I have a situation where I must remove the appeal file from the presiding judge of this appeal for the purpose of having a judgement rendered on this appeal as soon as possible.

I have taken the file from Justice ... for determination.

The appeal decision may be rendered in one of two ways.

[7] Lorsque l'adjonction a été terminée et qu'elle a commencé à être occupée, la règle sur la fourniture à soi-même prévue au paragraphe 191(4) de la *Loi sur la taxe d'accise*, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA), a emporté la fourniture réputée de l'adjonction. N'eût été l'article 191.1 de la LTA, High-Crest serait réputée avoir perçu la TVH en fonction de la juste valeur marchande de l'adjonction. Cependant, en l'espèce, la juste valeur marchande de l'adjonction était inférieure au coût de l'adjonction, et l'Agence du revenu du Canada a déterminé que l'article 191.1 s'appliquait. En conséquence, une cotisation a été établie en vertu de la LTA en date du 16 juillet 2010 pour la période de déclaration du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 31 mars 2010, établissant la cotisation à l'égard de la TVH en fonction du montant de la TVH payée en fonction du coût de l'adjonction et non de la juste valeur marchande de l'adjonction. Les parties conviennent que la TVH à payer serait de 350 000 \$ (en fonction de la juste valeur marchande de l'adjonction) si l'article 191.1 de la LTA ne s'applique pas, et 646 304 \$ (en fonction du coût de l'adjonction) s'il s'applique.

[8] La question dont la Cour était saisie consistait à savoir si l'article 191.1 de la LTA s'appliquait.

## II. Genèse de l'instance

[9] L'affaire a été entendue le 26 février 2014 par un juge de la Cour de l'impôt. Le 23 juin 2015, une conférence téléphonique consécutive à une audience a eu lieu. Le juge en chef de la Cour de l'impôt et les avocats des parties participaient à cet appel. Le juge en chef a amorcé la conférence téléphonique en faisant les déclarations suivantes (qui sont reproduites ci-après telles qu'elles figurent dans la transcription de cette conférence téléphonique qui était comprise dans le cahier d'appel) :

[TRADUCTION] Je me trouve dans la situation où je dois retirer le dossier au juge qui préside le présent appel afin qu'un jugement soit rendu à l'égard de cet appel le plus tôt possible.

J'ai retiré le dossier au juge [...] pour qu'une décision soit rendue.

La décision relative à l'appel peut être rendue de l'une ou l'autre des deux façons suivantes.

Number one, with the consent of the parties via their counsel, the appeal can be assigned to a judge of the Tax Court of Canada chosen by the Chief Justice, and that judge would render a decision based upon the transcript of the appeal, the transcript has been completed.

Or number two, have a conduct of a complete new appeal, new trial altogether with a new a judge assigned by the Chief Justice.

I realize this is an unusual situation but the circumstances are such that this is the course of action I've decided to take as Chief Justice of the Tax Court of Canada.

The litigants are entitled to have their dispute resolved in a timely, efficient and effective fashion.

The Tax Court of Canada has failed in this regard in this appeal to the detriment of all involved.

As Chief Justice, I apologize to the litigants for the circumstances under which this has occurred to date.

What I need to know now is what the parties want to do with the choices that I have presented.

I will give you 10 days to decide.

[10] On July 3, 2015, counsel for the Crown wrote a letter to the Registrar of the Tax Court. After noting that cases are generally reassigned only if the presiding judge is unable to continue as a result of death, incapacity, conflict of interest or apprehension of bias and noting that the presiding judge in this case “continues to be assigned cases”, counsel for the Crown proposed a third option of allowing the presiding judge more time to complete the judgment.

[11] Following the letter of July 3, 2015, a second conference call was held on July 14, 2015. The Chief Justice began this conference call with the following statements (which are reproduced below as they appear in the copy of the transcript of this conference call that was included in the appeal book):

La première, avec le consentement des parties exprimé par le truchement de leurs avocats, l'appel peut être confié à un juge de la Cour canadienne de l'impôt choisi par le juge en chef, et ce juge trancherait sur le fondement de la transcription de l'appel, laquelle transcription est terminée.

La deuxième serait de tenir un nouvel appel, un nouveau procès avec un nouveau juge nommé par le juge en chef.

Je me rends compte qu'il s'agit d'une situation inhabituelle, mais les circonstances sont telles que c'est ce que j'ai décidé de faire en tant que juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt.

Les plaideurs ont droit au règlement efficace, efficient et diligent de leur différend.

Au détriment de toutes les parties en cause, la Cour canadienne de l'impôt a échoué à cet égard dans le présent appel.

En ma qualité de juge en chef, je m'excuse auprès des parties relativement aux circonstances ayant permis cette situation.

Ce que je dois savoir maintenant, c'est ce que les parties veulent faire relativement aux choix que j'ai présentés.

Vous disposez de dix jours pour décider.

[10] Le 3 juillet 2015, l'avocat de la Couronne a écrit au greffier de la Cour de l'impôt. Après avoir rappelé que les dossiers sont habituellement réaffectés uniquement si le juge qui préside n'est pas en mesure de poursuivre l'instance du fait de son décès, d'une incapacité, d'un conflit d'intérêts ou d'une crainte raisonnable de partialité et après avoir indiqué que le juge qui présidait en l'espèce [TRADUCTION] « continue de se voir confier des dossiers », l'avocat de la Couronne a proposé une troisième option, à savoir celle d'accorder au juge qui présidait plus de temps pour prononcer un jugement.

[11] Suite à la lettre du 3 juillet 2015, une deuxième conférence téléphonique a eu lieu le 14 juillet 2015. Le juge en chef a commencé cette conférence téléphonique en faisant les déclarations suivantes (qui sont reproduites ci-après telles qu'elles figurent dans la transcription de cette conférence téléphonique qui était comprise dans le cahier d'appel) :

Thank you very much for coming on this conference call.

[TRADUCTION] Merci beaucoup de participer à la présente conférence téléphonique.

On June 23rd, 2015 at 3:15 p.m. we had a conference call, and at that time I stated in part as follows:

Le 23 juin 2015, à 15 h 15, nous avons tenu une conférence téléphonique à laquelle j'ai déclaré en partie ce qui suit :

Basically I said that I have a situation where I must remove the appeal file from the presiding judge for the purpose of having a judgement rendered in this appeal.

Essentiellement, j'ai dit que je me trouvais dans une situation où je devais retirer le dossier d'appel au juge qui le présidait afin qu'un jugement soit rendu à l'égard du présent appel.

I have taken the file from Justice ... for determination. The appeal decision may be rendered in one of two ways, and I stated that there was basically two options.

J'ai retiré le dossier au juge [...] pour qu'une décision soit rendue. La décision relativement à l'appel peut être rendue de deux façons et j'ai dit qu'il y avait essentiellement deux options.

I stated I realize this is an unusual situation, but the circumstance is such this is the course of action I just stated that I decided to take as Chief Justice of the Tax Court of Canada.

J'ai dit savoir qu'il s'agissait d'une situation inhabituelle, mais les circonstances étaient telles que c'est ce que j'avais décidé de faire en tant que juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt.

Litigants are entitled to have the dispute resolved in a timely, efficient and effective fashion.

Les plaideurs ont droit au règlement efficace, efficient et diligent de leur différend.

The Tax Court of Canada has failed in this regard in this appeal to the detriment of all involved, and I apologize to the litigants for the circumstances of what has occurred in this particular matter.

Au détriment de toutes les parties en cause, la Cour canadienne de l'impôt a échoué à cet égard dans le présent appel et je m'excuse auprès des plaideurs relativement aux circonstances ayant permis cette situation.

What I need to know is what the parties want to do with the choices that I have presented.

Ce que je dois savoir maintenant, c'est ce que les parties veulent faire relativement aux choix que j'ai présentés.

And then I will give you 10 days to decide.

Enfin, j'ai dit que vous disposiez de dix jours pour décider.

If it's option number one, I require an agreement in writing signed by counsel for the parties agreeing to have the appeal decided by a judge appointed by the Chief Justice based the trial record and the transcript.

Si la première option est retenue, il me faut une entente écrite signée par les avocats des parties dans laquelle ils acceptent que l'appel soit tranché par un juge nommé par le juge en chef sur le fondement du dossier d'instruction et de la transcription.

If there's no agreement between the parties then a new trial will be set down as soon as possible and the matter will be re-tried.

Si les parties ne s'entendent pas, alors un nouveau procès sera ordonné et tenu le plus tôt possible.

That's what I stated on June 23rd, 2015.

C'est ce que j'ai déclaré le 23 juin 2015.

Subsequent to that, I got a letter from the respondent.

Par la suite, j'ai reçu une lettre de l'intimée.

I'm not sure what the respondent did not understand. I thought I was pretty clear in the choices that were given. There is no third choice here. There is choice one or choice two.

Je ne suis pas certain de ce que l'intimée n'a pas compris. Je pensais avoir été assez clair dans les choix offerts. Il n'existe pas de troisième choix en l'espèce. Il y a l'option un ou l'option deux.

I have made a determination that this file will be taken from Justice ... and that the matter will be decided — determined by someone else.

[12] The only explanation for the removal of the file from the presiding judge that was provided in either conference call was that the file had to be removed “from the presiding judge for the purpose of having a judgment rendered in this appeal”. Since there is also a reference to matters being resolved in a timely way, presumably the significant delay from the date of the hearing without a decision having been rendered was the motivation for this decision.

[13] Counsel for the parties subsequently submitted a joint letter dated July 14, 2015, indicating that they were choosing the first option—to have the matter determined by another judge based on the record and transcripts.

[14] As a result, a decision dated September 30, 2015 was rendered by another judge of the Tax Court. The second judge dismissed High-Crest’s appeal and High-Crest then appealed this decision.

### III. Issues

[15] The main issue in this appeal is whether the Chief Justice had the power to remove this file from the presiding judge and assign it to another judge and therefore, whether the second judge had the authority to render judgment in this matter. The parties, at the hearing of this appeal, also requested that if it was determined that the second judge did not have the authority to render judgment, that this Court express its views on the applicability of section 191.1 of the ETA in the circumstances of this case.

### IV. Standard of Review

[16] The questions of whether the Chief Justice had the power to remove this file from the presiding judge and assign it to another judge and the interpretation of section 191.1 of the ETA are questions of law and therefore the applicable standard of review is correctness (*Housen*

J’ai décidé que ce dossier sera repris du juge [...] et que le litige sera tranché — décidé par quelqu’un d’autre.

[12] La seule explication donnée lors de l’une et l’autre conférence téléphonique était que le dossier d’appel devait être retiré au « juge qui le présidait afin qu’un jugement soit rendu » à l’égard de cet appel. Comme elle mentionne la diligence, cette décision était sans doute motivée parce que le dossier traînait en longueur depuis l’audience sans qu’un jugement ait été rendu.

[13] Les avocats des parties ont par la suite présenté une lettre concertée datée du 14 juillet 2015 dans laquelle ils indiquaient avoir choisi la première option — à savoir que l’affaire soit tranchée par un autre juge sur le fondement du dossier et des transcriptions.

[14] En conséquence, une décision datée du 30 septembre 2015 a été rendue par un autre juge de la Cour de l’impôt. Le deuxième juge a rejeté l’appel de High-Crest, qui a alors interjeté appel de cette décision.

### III. Les questions en litige

[15] La principale question en litige dans le cadre du présent appel est de savoir si le juge en chef était habilité à retirer ce dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge et, partant, de savoir si le deuxième juge avait le pouvoir de trancher l’affaire. Lors de l’audience dans le présent appel, les parties ont aussi demandé, si elle estime que le deuxième juge n’était pas habilité à trancher, que la Cour se prononce quant à l’applicabilité de l’article 191.1 de la LTA dans les circonstances de l’espèce.

### IV. Norme de contrôle

[16] La question de savoir si le juge en chef avait le pouvoir de retirer ce dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge et celle de l’interprétation de l’article 191.1 de la LTA sont des questions de droit. Par conséquent, la norme de contrôle

*v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 8).

#### V. Analysis

[17] The respondent argues that the Chief Justice did have the authority to remove the file from the presiding judge and assign it to another judge as a result of the provisions of subsections 8(1) and (2) of the *Courts Administration Service Act*, S.C. 2002, c. 8 and subsection 14(2) of the *Tax Court of Canada Act*, R.S.C., 1985, c. T-2. These provisions outline the powers granted to the Chief Justice of the Tax Court in relation to the assignment of cases and are as follows:

#### *Courts Administration Service Act:*

##### **Judicial functions**

**8 (1)** The Chief Justices of the Federal Court of Appeal, the Federal Court, the Court Martial Appeal Court and the Tax Court of Canada are responsible for the judicial functions of their courts, including the direction and supervision over court sittings and the assignment of judicial duties.

##### **Included powers**

**(2)** The direction and supervision over court sittings and the assignment of judicial duties include, without restricting the generality of those terms, the power to

- (a)** determine the sittings of the court;
- (b)** assign judges to sittings;
- (c)** assign cases and other judicial duties to judges;
- (d)** determine the sitting schedules and places of sittings for judges;
- (e)** determine the total annual, monthly and weekly work load of judges; and
- (f)** prepare hearing lists and assign courtrooms.

qui s'applique est celle de la décision correcte (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8).

#### V. Analyse

[17] L'intimée soutient que le juge en chef était habilité à retirer le dossier au juge qui avait présidé l'audience pour le confier à un autre juge en application des paragraphes 8(1) et (2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, ch. 8, et du paragraphe 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt*, L.R.C. (1985), ch. T-2. Ces dispositions énoncent les pouvoirs accordés au juge en chef de la Cour de l'impôt relativement à l'affectation des affaires. Elles sont ainsi libellées :

#### *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires :*

##### **Attributions**

**8 (1)** Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l'assignation de fonctions aux juges.

##### **Pouvoirs inclus**

**(2)** Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

- a)** fixer les séances du tribunal;
- b)** affecter des juges aux séances;
- c)** assigner des causes et d'autres fonctions judiciaires à chacun des juges;
- d)** fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;
- e)** déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;
- f)** préparer les rôles et affecter les salles d'audience.

*Tax Court of Canada Act:*

14 ...

**Arrangements to be made by Chief Justice**

(2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice.

[18] In addition to the above provisions of the *Courts Administration Service Act* and the *Tax Court of Canada Act*, subsection 31(3) of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, provides that:

31 ...

**Powers to be exercised as required**

(3) Where a power is conferred or a duty imposed, the power may be exercised and the duty shall be performed from time to time as occasion requires.

[19] In *Comeau's Sea Foods Ltd. v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans)*, [1997] 1 S.C.R. 12, (1997), 142 D.L.R. (4th) 193, the Supreme Court of Canada found that applying this provision of the *Interpretation Act* would require a determination of whether Parliament intended the power to be a continuing power or a single use power. The power in question in this case is the power to assign judges to cases as provided in section 8 of the *Courts Administration Act* and subsection 14(2) of the *Tax Court of Canada Act*.

[20] The power to assign judges to cases is a continuing power that would allow the Chief Justice to assign and reassign a case before it is heard. However, once a judge has started to hear a case, in my view, that judge would then be seized with the matter. It does not seem to me that Parliament would have intended to grant the Chief Justice the power to remove a case from a judge who has been seized with that matter. Otherwise, the Chief Justice would have the power to temporarily assign a judge to cover a presiding judge's occasional absences during a lengthy trial. In my view, reassigning a

*Loi sur la Cour canadienne de l'impôt :*

14 [...]

**Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef**

(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu'il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l'expédition des affaires de la Cour, notamment à l'égard de l'affectation de juges à l'expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

[18] Outre ces dispositions de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt*, le paragraphe 31(3) de la *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, s'applique. Il est ainsi rédigé :

31 [...]

**Modalités d'exercice des pouvoirs**

(3) Les pouvoirs conférés peuvent s'exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin.

[19] Dans l'arrêt *Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)*, [1997] 1 R.C.S. 12, la Cour suprême du Canada conclut que l'application de cette disposition de la *Loi d'interprétation* exige de savoir si l'intention du législateur était de conférer un pouvoir constant ou restreint à un seul cas. Le pouvoir en question en l'espèce est celui d'affecter des juges aux affaires comme le prévoient l'article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et le paragraphe 14(2) de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt*.

[20] Le pouvoir d'affecter des juges à des affaires est un pouvoir constant qui permettrait au juge en chef d'affecter et de réaffecter une affaire avant qu'elle ne soit entendue. Cependant, dès qu'un juge a commencé à entendre une affaire, à mon avis, il serait alors saisi de l'affaire. Il ne semble pas que le législateur ait voulu accorder au juge en chef le pouvoir de retirer un dossier à un juge qui a été saisi d'une affaire. Autrement, le juge en chef aurait le pouvoir d'affecter temporairement un juge en remplacement de celui qui préside un long procès et doit s'absenter occasionnellement. À mon avis,

case that has not been heard is not the same as removing a judge who is seized with a case from that case. As a result, these provisions would not allow a Chief Justice to unilaterally remove a case from a judge who is seized with that case.

[21] In *R. v. MacDougall*, [1998] 3 S.C.R. 45, (1998), 165 D.L.R. (4th) 193, the Supreme Court of Canada noted the significance of a judge being seized of a matter [at paragraphs 50 and 51]:

The Crown's duty to ensure that trial proceedings are not delayed may require the Crown to apply to have a judge removed and replaced when a judge falls ill in the course of a trial. There is no set time period after the onset of illness when the Crown must apply to have the judge removed and replaced. Whether and when the Crown should act depends on what is reasonable in the circumstances of the case.

It can safely be said that the Crown should bring an application to replace the judge when it is clear that the judge will not recover or return to judicial duties. However, where the expectation is that a judge seized of the case will recover and return, the matter is more difficult. In such a case, the Crown must balance two factors. On the one hand, the Crown must consider the fact that a judge who has heard evidence in a case is seized of the case. This means that the task of deciding all the issues on the case, including sentencing, falls to that judge and no other. The removal of a judge from an unconcluded case has the potential to interfere with the independence of the judiciary and the right of an accused to a fair trial. Absent compelling reasons, it would be improper for Crown counsel to apply to remove a judge seized of the case. To do so might create a perception that the Crown was interfering with the right of the judge to independently judge all the issues in the case. It might also create a perception of unfairness to the accused. For example, a trial judge may make comments in the course of a trial that lead the Crown to speculate that he or she is sympathetic to the accused. If the Crown were to apply to have the judge removed prior to sentence absent a compelling reason, the perception might be that the Crown did so to obtain a judge less sympathetic to the accused. Where a judge falls ill and the expectation is that he or she will return to judicial duties, the Crown must bear these considerations in mind in deciding whether it is reasonable to bring an application to have the judge removed. On the other side of the balance, the Crown must consider

réaffecter une affaire qui n'a pas été entendue n'équivaut pas à dessaisir un juge d'une affaire dont il est saisi. En conséquence, ces dispositions ne permettraient pas au juge en chef de dessaisir unilatéralement un juge d'une affaire dont il est saisi.

[21] Dans l'arrêt *R. c. MacDougall*, [1998] 3 R.C.S. 45, la Cour suprême du Canada souligne l'importance d'un juge qui est saisi d'une affaire [aux paragraphes 50 et 51] :

L'obligation du ministère public de faire en sorte que le procès ne soit pas retardé peut l'obliger à demander le dessaisissement et le remplacement du juge qui tombe malade au cours du procès. Le ministère public n'est assujéti à aucun délai fixe, après le début de la maladie du juge, pour demander que ce dernier soit dessaisi de l'affaire et remplacé. La question de savoir si le ministère public doit présenter cette demande et à quel moment il doit le faire dépend de ce qui est raisonnable eu égard aux circonstances de chaque cas.

On peut affirmer avec confiance que le ministère public doit demander le remplacement du juge lorsqu'il devient évident que ce dernier ne se rétablira pas ou qu'il ne reprendra pas ses fonctions judiciaires. Toutefois, lorsqu'on s'attend à ce que le juge se rétablisse et reprenne son travail, la question est plus complexe. En pareil cas, le ministère public doit soupeser deux facteurs. D'une part, il doit tenir compte du fait que le juge qui a entendu la preuve est saisi de l'affaire. Cela signifie que c'est à ce juge et à nul autre qu'il incombe de trancher toutes les questions en litige, y compris la détermination de la peine. Le fait de dessaisir un juge d'une affaire qui n'a pas été tranchée de façon définitive est susceptible de porter atteinte à l'indépendance judiciaire et au droit de l'accusé à un procès équitable. En l'absence de raisons impérieuses de le faire, il ne conviendrait pas que le ministère public demande que le juge soit dessaisi d'une affaire. Un tel geste du ministère public pourrait être perçu comme une atteinte au droit du juge de trancher les questions en litige en toute indépendance. Une telle demande pourrait aussi créer une impression d'injustice envers l'accusé. Par exemple, il pourrait arriver que le juge qui préside un procès fasse, durant celui-ci, des commentaires qui amènent le ministère public à croire qu'il est favorable à l'accusé. Si le ministère public devait demander que le juge soit dessaisi de l'affaire avant le prononcé de la peine, sans invoquer de raison impérieuse au soutien de sa demande, ce geste pourrait donner l'impression qu'il est accompli pour faire nommer un juge moins favorable à l'accusé. Lorsqu'un juge tombe malade et qu'on s'attend à ce qu'il

the accused's right to a prompt trial under s. 11(b) and the prejudice the accused may suffer as a result of the delay. [Emphasis added.]

[22] Also in *R. v. Gallant*, [1998] 3 S.C.R. 80, (1998), 165 D.L.R. (4th) 219, the Supreme Court of Canada noted [at paragraph 14] that:

When Judge Plamondon fell ill, the expectation was that he would soon return to his judicial duties. On the justifiable assumption that Judge Plamondon would return, the Crown proceeded in accordance with the general rule that an accused should be sentenced by the judge who took the plea or presided at the conviction phase of the trial. The Crown was required to proceed cautiously in moving to replace Judge Plamondon. Against this I balance the right of the accused to be tried within a reasonable time and ask whether the circumstances required departure from the usual rule that the judge seized of the case retains jurisdiction over it until its conclusion. The Crown had no information suggesting that Judge Plamondon would not be returning, nor that his absence would be unduly lengthy. It became apparent that he would not return only upon the announcement of his retirement. The delay in question was 10 months long. However, it occurred in the post-conviction phase of proceedings when the interests engaged by s. 11(b) were more attenuated, in the circumstances, than in the pre-conviction phase. Furthermore, there was no indication that the delay would cause the accused any significant prejudice. In these circumstances, I cannot conclude that the Crown erred in not moving prior to Judge Plamondon's resignation to remove and replace him. Crown delay is therefore not established. [Emphasis added.]

[23] The general rule, as noted by the Supreme Court, is that a judge who is seized of a matter is the one who has the jurisdiction to continue with that matter. In my view, if Parliament intended to alter this rule to provide the Chief Justice with the power to remove a file from a judge who was seized of this matter, clearer language would be required. The power to assign cases would still

reprenne ses fonctions judiciaires, le ministère public doit tenir compte de ces considérations pour décider s'il est raisonnable de demander que le juge soit dessaisi de l'affaire. Par ailleurs, le ministère public doit tenir compte du droit qu'a l'accusé, aux termes de l'al. 11b), de subir son procès promptement et du préjudice que pourrait lui causer le délai. [Non souligné dans l'original.]

[22] Également, dans l'arrêt *R. c. Gallant*, [1998] 3 R.C.S. 80, la Cour suprême du Canada fait les observations suivantes [au paragraphe 14] :

Lorsque le juge Plamondon est tombé malade, on s'attendait à ce qu'il reprenne ses fonctions à court terme. Présument, comme il était justifié de le faire, que le juge Plamondon reprendrait ses fonctions, le ministère public a agi conformément à la règle générale selon laquelle l'accusé doit voir sa peine être prononcée par le juge qui a reçu son plaidoyer de culpabilité ou qui présidait le procès à l'étape de la déclaration de culpabilité. Le ministère public devait agir prudemment quant au remplacement du juge Plamondon. Je soupèse ce facteur par rapport au droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable pour déterminer si les circonstances commandaient que l'on déroge à la règle habituelle qui veut que le juge saisi d'une affaire conserve sa compétence jusqu'à la fin. Le ministère public ne disposait d'aucune information tendant à indiquer que le juge Plamondon ne reprendrait pas ses fonctions ni que son absence serait indûment longue. Ce n'est qu'à l'annonce de son départ à la retraite qu'il est devenu clair qu'il ne reviendrait pas. La période en question a duré 10 mois. Cependant, elle est survenue à l'étape des procédures subséquentes à la déclaration de culpabilité, lorsque les intérêts protégés par l'al. 11b) revêtaient moins d'importance, dans les circonstances, qu'à l'étape ayant précédé la déclaration de culpabilité. De plus, rien n'indiquait que ce délai causerait un préjudice grave à l'accusé. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que le ministère public a commis une erreur en ne demandant pas, avant la démission du juge Plamondon, que ce dernier soit dessaisi de l'affaire et remplacé. L'existence d'un délai attribuable au ministère public n'a donc pas été établie. [Non souligné dans l'original.]

[23] Comme le souligne la Cour suprême, la règle générale veut que le juge qui est saisi d'une affaire soit le seul à pouvoir en connaître jusqu'au bout. À mon avis, si le législateur voulait modifier cette règle pour accorder au juge en chef le pouvoir de dessaisir un juge d'une affaire dont il est saisi, il faudrait un libellé traduisant clairement une telle intention. Le pouvoir d'affecter ou

be applicable to assign or reassign cases before a hearing has commenced. However, once a judge is seized with a case, the powers as set out above in the *Courts Administration Services Act* and the *Tax Court of Canada Act* cannot be used by the Chief Justice to unilaterally remove that case from that judge, even with the application of the *Interpretation Act*.

[24] In other jurisdictions, the Chief Justice is given the power to assign judicial duties. For example, section 14 of the *Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43 provides that:

**Powers and duties of Chief Justice**

**14** (1) The Chief Justice of the Superior Court of Justice shall direct and supervise the sittings of the Superior Court of Justice and the assignment of its judicial duties.

[25] Section 79 of the *Legislation Act, 2006*, S.O. 2006, c. 21, Schedule F, provides that “[p]owers that are conferred on a person may be exercised ... whenever the occasion requires”.

[26] Yet, despite these provisions which are similar to those contained in the *Courts Administration Service Act*, the *Tax Court of Canada Act*, and the *Interpretation Act*, the *Courts of Justice Act* specifically addresses the powers of the Chief Justice if a particular judge becomes incapacitated (subsection 123(4)) or does not provide a decision within the time limits as set out in subsection 123(5) of that Act). If the Chief Justice, in exercising his power to assign judicial duties could simply reassign cases regardless of whether a judge is seized of the matter, there would be no need for section 123 of that Act.

[27] There are not many cases where a Chief Justice has removed a file from a sitting judge who has heard a case. In *Re Ramsey* (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, 8 C.C.C. (2d) 188, the Chief Judge attempted to have a case continued by another judge. In *Ramsey* the parties agreed that the evidence of certain witnesses admitted in the trial of one accused would be admitted into evidence in the subsequent trials of two other accused. When the

de réaffecter des affaires avant le début d’une audience continuerait de s’appliquer. Cependant, les pouvoirs énoncés dans la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* et la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* n’habilitent pas le juge en chef à dessaisir unilatéralement un juge saisi d’une affaire, et ce malgré l’application de la *Loi d’interprétation*.

[24] Dans d’autres ressorts, le juge en chef est habilité à affecter des fonctions judiciaires. Par exemple, l’article 14 de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43 dispose ainsi :

**Pouvoirs et fonctions du juge en chef**

**14** (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

[25] L’article 79 de la *Loi de 2006 sur la législation*, L.O. 2006, ch. 21, annexe F, dispose que « [I]es pouvoirs conférés aux personnes peuvent être exercés et les fonctions qui leur sont attribuées doivent être exercées selon le besoin ».

[26] Pourtant, malgré ces dispositions qui sont semblables à celles prévues dans la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* et la *Loi d’interprétation*, la *Loi sur les tribunaux judiciaires* définit précisément les pouvoirs du juge en chef si un juge donné n’est pas en mesure de rendre une décision (paragraphe 123(4)) ou ne rend pas sa décision dans les délais prescrits au paragraphe 123(5) de la Loi). Si le juge en chef, dans l’exercice de son pouvoir d’assigner des fonctions judiciaires, pouvait tout simplement réaffecter les affaires, qu’un juge en soit ou non saisi, l’article 123 serait superflu.

[27] Il existe peu d’occurrences de dessaisissement d’un juge ayant déjà entendu la preuve. Dans l’affaire *Re Ramsey* (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, 8 C.C.C. (2d) 188, le juge en chef avait tenté d’affecter un autre juge à la poursuite de l’instruction d’une instance. Les parties avaient convenu que les dépositions de certains témoins admises au procès d’un accusé seraient admises en preuve aux procès ultérieurs de deux autres accusés. Le juge ayant

first accused was acquitted, the Crown requested that the judge who heard the first trial surrender jurisdiction in relation to the trials of the two other accused on the basis that he was biased. Although the judge did not accept that he was biased, he signed a form that had been sent to him by the Chief Judge waiving jurisdiction in favour of the Chief Judge.

[28] The Supreme Court of New Brunswick, Appeal Division [at paragraphs 13 and 20], found that the allegation of bias was unfounded and noted that:

Section 499 (1) provides for a transfer of jurisdiction where the magistrate “dies or is for any reason unable to continue”. Such a reason could be illness, absence, disqualification or other justifiable cause. The order or request of the Chief Judge does not constitute such a reason. The Chief Judge, appointed by the Province, has administrative duties and functions. He should not and cannot interfere with the judicial discretion of a provincial judge acting as a magistrate under the Criminal Code.

...

There was therefore no reason for the proceedings being continued before the Chief Judge of the Provincial Court. The Deputy Judge having commenced the trial was obligated under the circumstances to continue the trial until its conclusion. He was without jurisdiction to transfer jurisdiction to another magistrate and the Chief Judge had no jurisdiction to direct him to transfer jurisdiction and had no right to assume jurisdiction over the trial of the accused Ramsey. [Emphasis added.]

[29] Absent any of the circumstances listed in subsection 499(1) of the *Criminal Code* [R.S.C., 1985, c. C-46], the Chief Judge did not have the authority to transfer jurisdiction from one judge to another.

[30] In the civil law context, all of the reported cases that were found that related to the reassignment of a case from a judge who was seized of a matter arose following the death or incapacity of the presiding judge.

[31] In *Clarke v. Trask* (1901), 1 O.L.R. 207, [1901] O.J. No. 42 (QL) (H.C.J.); *Coleshill v. Manchester*

acquitté le premier accusé, le ministère public a demandé qu’il se récuise des procès des deux autres pour partialité. Même si le juge n’a pas reconnu être partial, il a signé le formulaire que lui avait envoyé le juge en chef et s’est récusé pour céder la place à ce dernier.

[28] La Cour suprême du Nouveau-Brunswick, Division d’appel [aux paragraphes 13 et 20], estimant non fondée la thèse relative à la partialité, a fait les observations suivantes :

[TRADUCTION] Le paragraphe 499(1) prévoit un transfert de compétence lorsque le magistrat « décède ou pour un autre motif devient incapable d’assumer ses fonctions », comme la maladie, l’absence, l’incapacité ou une autre cause justifiable. L’ordonnance ou la demande du juge en chef ne constitue pas un tel motif. Le juge en chef, nommé par la Province, exerce des fonctions et des obligations administratives. Il ne devrait pas et ne peut pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge provincial qui agit en tant que magistrat en vertu du *Code criminel*.

[...]

Par conséquent, aucun motif ne justifiait que l’instance se poursuive devant le juge en chef de la Cour provinciale. Le juge adjoint ayant commencé le procès était tenu, dans les circonstances, de le poursuivre jusqu’à sa conclusion. Il n’était pas habilité à transférer la juridiction à un autre magistrat, et le juge en chef ne pouvait lui ordonner de la lui transférer et n’avait aucun droit de se saisir du procès de l’accusé Ramsey. [Non souligné dans l’original.]

[29] En l’absence de l’une des circonstances énumérées au paragraphe 499(1) du *Code criminel* [L.R.C. (1985), ch. C-46], le juge en chef n’était pas habilité à transférer la juridiction d’un juge à un autre.

[30] En matière civile, toutes les instances signalées dans la jurisprudence où le juge avait été dessaisi, le dessaisissement découlait du décès ou de l’incapacité du juge qui présidait.

[31] Dans les affaires *Clarke v. Trask* (1901), 1 O.L.R. 207, [1901] O.J. n° 42 (QL) (H.C.J.); *Coleshill v.*

*Corp.*, [1928] 1 K.B. 776, 97 L.J.K.B. 229 (C.A.); *Re Application of British Reinforced Concrete Engineering Co. Limited* (1929), 45 T.L.R. 186, 20 Ry. & Can. Tr. Cas. 78 (Railway and Canal Commission), and *Royal Bank of Canada v. Nichols* (1985), 56 Nfld. & P.E.I.R. 340, [1985] P.E.I.J. No. 12 (QL) (S.C.), the judge died after a trial had commenced and before judgment was rendered. In *Clarke and Nichols*, a new trial was ordered and in the other two cases, the cases were allowed to continue with another judge. In each of these cases the file was removed from the judge as a result of the death of the particular judge.

[32] In *Bolton v. Bolton*, [1949] 2 All E.R. 908, (1950), 47 L.G.R. 730 (H.C.J.), a second judge was allowed to continue a hearing following the incapacity of the judge who had commenced the hearing. Although the particular incapacity is not specifically identified, Lord Merriman, after referring to *Coleshill* (where the judge had died) noted [at page 911] that “[i]t is manifestly an immaterial circumstance whether the change in the tribunal is brought about by death or illness” suggesting that it was an illness that caused the change in magistrate in *Bolton*.

[33] In *Liszkey v. Robinson*, 2003 BCCA 506, 232 D.L.R. (4th) 276 and *D’Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360, the judge who heard a case had to recuse himself before judgment could be rendered. In each case the matter was reassigned to another judge to continue the matter.

[34] In *Liszkey*, the British Columbia Court of Appeal [at paragraph 71] found that:

... it was necessary for the trial judge to withdraw from the proceedings on the basis of a reasonable apprehension of bias. As a result, it was “impossible” for the trial judge to continue with the proceedings and the Chief Justice had jurisdiction to make the order he did under Rule 64(10) and (11) of the *Rules of Court*.

[35] The trial judge withdrew himself from the matter. He was not removed unilaterally by the Chief Justice.

[36] The issue in *D’Amico* was not whether the case could be reassigned to another judge but how the matter

*Manchester Corp.*, [1928] 1 K.B. 776, 97 L.J.K.B. 229 (C.A.); *Re Application of British Reinforced Concrete Engineering Co. Limited* (1929), 45 T.L.R. 186, 20 Ry. & Can. Tr. Cas. 78 (Railway and Canal Commission) et *Royal Bank of Canada v. Nichols* (1985), 56 Nfld. & P.E.I.R. 340, [1985] P.E.I.J. n° 12 (QL) (C.S.), le juge est décédé après le début d’un procès, mais avant de rendre jugement. Dans les affaires *Clarke* et *Nichols*, un nouveau procès a été ordonné et, dans les deux autres cas, on a autorisé la poursuite des instances devant un autre juge. Dans chaque cas, le dossier a été retiré au juge en raison de son décès.

[32] Dans l’affaire *Bolton v. Bolton*, [1949] 2 All E.R. 908, (1950), 47 L.G.R. 730 (H.C.J.), un deuxième juge a été autorisé à poursuivre l’audience en raison de l’incapacité du juge qui l’avait commencée. Même si la cause de l’incapacité n’était pas précisée, Lord Merriman, renvoyant aux faits de l’affaire *Coleshill* (où le juge était décédé) a fait remarquer [à la page 911] que [TRADUCTION] « [m]anifestement, il importe peu que le changement de tribunal découle d’un décès ou d’une maladie », laissant entendre ainsi qu’une maladie avait entraîné le changement de magistrat dans l’affaire *Bolton*.

[33] Dans les affaires *Liszkey v. Robinson*, 2003 BCCA 506, 232 D.L.R. (4th) 276, et *D’Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360, les juges qui avaient entendu la preuve ont dû se récuser avant de rendre jugement. Dans chaque cas, l’affaire a été réaffectée à un autre juge, chargé de poursuivre l’instruction.

[34] Dans l’arrêt *Liszkey*, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu ainsi [au paragraphe 71] :

[TRADUCTION] [...] il était nécessaire que le juge du procès se récuse en raison d’une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, il était « impossible » pour le juge du procès de poursuivre l’instruction, et le juge en chef était habilité par les paragraphes 64(10) et (11) des Règles de la Cour à rendre l’ordonnance qu’il a rendue.

[35] Le juge du procès s’est récuser. Il n’a pas été desaisi unilatéralement par le juge en chef.

[36] La question en litige dans l’affaire *D’Amico* était non pas de savoir si l’affaire pouvait être réaffectée à

should proceed—either based on the transcripts or as a new trial. P.R. Jeffrey J. found authority in the applicable rules to continue the matter even if the parties did not consent. This was also not a case where the Chief Justice unilaterally removed a file from a judge who was seized of the matter but rather a case where the judge had to recuse himself.

[37] With respect to the situations where a judge can remove himself or herself from a matter, the Ontario Court of Appeal in *R. v. Lochard* (1973), 12 C.C.C. (2d) 445, 22 C.R.N.S. 196, at pages 446–448, found that an excessive workload was not considered to be a valid reason for a judge to abdicate jurisdiction and have another judge continue with the case under the applicable provision of the *Criminal Code*.

[38] Any removal by the Chief Justice of a judge who is seized of a matter would also conflict with the principle that the person who decides a case must be the same person who hears the case (*IWA v. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd.*, [1990] 1 S.C.R. 282, (1990), 68 D.L.R. (4th) 524, at page 329; *Doyle v. Restrictive Trade Practices Commission*, [1985] 1 F.C. 362 (1985), 21 D.L.R. (4th) 366 (C.A.)).

[39] In my view, the removal could also not be justified under the implied jurisdiction of the Tax Court to carry out its functions as a court. In *R. v. Cunningham*, 2010 SCC 10, [2010] 1 S.C.R. 331, at paragraph 19, the Supreme Court of Canada confirmed that statutory courts have an implied jurisdiction by necessary implication to carry out the functions of a court. However, this implied jurisdiction does not give the Chief Justice the power to unilaterally remove a case from a judge who has heard the matter and therefore is seized with the matter and who is not incapacitated. There was no indication in this case that the removal of the judge from this matter was necessary.

[40] There was no indication in this case of any incapacity of the judge who heard the appeal in this case. In my view, the Chief Justice of the Tax Court did not

un autre juge, mais de savoir comment elle devait se poursuivre — soit sur le fondement des transcriptions, soit par la tenue d'un nouveau procès. Le juge P.R. Jeffrey a conclu que les règles applicables l'habilitaient à continuer l'affaire, même si les parties n'y avaient pas consenti. Il s'agissait, non pas d'une affaire où le juge en chef avait dessaisi unilatéralement un juge d'une affaire dont il avait été saisi, mais plutôt d'une affaire où le juge avait dû se récuser.

[37] En ce qui concerne les situations dans lesquelles un juge peut se retirer d'une affaire, la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *R. v. Lochard* (1973), 12 C.C.C. (2d) 445, 22 C.R.N.S. 196, aux pages 446 à 448, a conclu qu'une charge de travail excessive ne constituait pas un motif valable pour qu'un juge renonce à sa juridiction et qu'un autre poursuive à sa place l'instruction du procès en vertu du *Code criminel*.

[38] Tout dessaisissement par le juge en chef d'un juge qui est saisi d'une affaire irait également à l'encontre du principe qui veut que la personne qui tranche une affaire soit la même que celle qui l'entend (*SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd.*, [1990] 1 R.C.S. 282, à la page 329; *Doyle c. Commission sur les pratiques restrictives du commerce*, [1985] 1 C.F. 362 (C.A.)).

[39] À mon avis, le dessaisissement n'est pas justifié non plus eu égard à la compétence inhérente de la Cour de l'impôt d'exercer sa fonction judiciaire. Dans l'arrêt *R. c. Cunningham*, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, au paragraphe 19, la Cour suprême du Canada confirme que le tribunal d'origine législative possède une compétence inhérente, qui s'infère par déduction nécessaire, et lui permet d'exercer sa fonction judiciaire. Toutefois, cette compétence inhérente ne confère pas au juge en chef le pouvoir de dessaisir unilatéralement un juge d'une affaire qu'il a entendue et dont, par conséquent, il est saisi s'il n'est pas frappé d'incapacité. Rien n'indique en l'espèce que le dessaisissement du juge était nécessaire.

[40] Rien ne permet de conclure que le juge qui avait été saisi de l'appel était frappé d'incapacité. À mon avis, le juge en chef de la Cour de l'impôt n'avait pas le

have the power to unilaterally remove the judge from the case with which he was seized. As a result, that judge is still seized with the matter and all of the proceedings that have occurred after the file was removed, are a nullity. Since the decision rendered by the second judge is a nullity, I would refer the matter back to the judge who heard the case to render a decision.

#### VI. Interpretation of the ETA

[41] The parties have requested that we provide our comments on the interpretation of the ETA in any event. Given the amount of time that has passed since the matter was heard by the presiding judge, the parties indicated that any insight that we may provide to the interpretation of the relevant provisions could assist the parties in reaching a settlement of this matter. Since the matter has not been properly adjudicated by the judge who is seized with the matter, it would not be appropriate to provide our interpretation of the provisions. However, there are some matters that should be addressed by the presiding judge in deciding how to interpret the provisions.

[42] The ETA provides that generally a builder of an addition to a residential complex is deemed to have made a self-supply of that addition when the conditions as set out in paragraphs 191(4)(a) to (c) of the ETA are satisfied. This occurs when the addition is substantially completed and any individual first occupies any residential unit that is a part of such addition as a place of residence. The builder, subject to certain exceptions, is deemed to have collected tax on the supply based on the fair market value of the addition.

[43] Section 191.1 of the ETA provides an exception to this general rule. If the conditions as set out in subsection 191.1(2) of the ETA are satisfied, the amount of the tax that the builder will be deemed to have collected as a result of the self-supply of the addition will be the greater of the tax based on the fair market value of the addition and the tax payable by the builder in relation to the construction of the addition (including any tax payable in relation to the acquisition of any real property for the addition). Since the fair market value of the

pouvoir de dessaisir unilatéralement le juge. En conséquence, ce juge est toujours saisi de l'affaire, et toutes les étapes postérieures au dessaisissement sont nulles. La décision rendue par le deuxième juge étant invalide, je renverrais l'affaire au juge qui en était saisi pour qu'il rende une décision.

#### VI. Interprétation de la LTA

[41] Les parties ont demandé que nous fassions part de nos observations quant à l'interprétation de la LTA, quelle que soit l'issue de l'appel. Étant donné le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'audience devant le juge qui la présidait, les parties ont indiqué que tout renseignement sur l'interprétation des dispositions pertinentes pourrait aider les parties à parvenir à un règlement. L'affaire n'ayant pas été tranchée comme il se devait par le juge qui en avait été saisi, notre interprétation des dispositions ne serait pas opportune. Par contre, le juge devrait examiner certains points lorsqu'il interprétera les dispositions.

[42] La LTA dispose qu'en général, le constructeur d'une adjonction à un immeuble d'habitation est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de cette adjonction lorsque les conditions énumérées aux alinéas 191(4)a) à c) de la LTA sont réunies, c'est-à-dire lorsque l'adjonction est achevée en grande partie et qu'une personne commence à occuper à titre résidentiel une habitation qui fait partie d'une telle adjonction. Le constructeur, sous réserve de certaines exceptions, est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'adjonction.

[43] L'article 191.1 de la LTA prévoit une exception à cette règle générale. Si les conditions énoncées au paragraphe 191.1(2) de la LTA sont réunies, le montant de la taxe que le constructeur sera réputé avoir perçue par suite de la fourniture à soi-même de l'adjonction est le plus élevé des deux : le montant de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'adjonction ou le montant de la taxe que doit payer le constructeur relativement à la construction de l'adjonction (y compris toute taxe à payer relativement à l'acquisition d'un immeuble qui fait

addition in this case was less than the cost of construction, if the general rule under subsection 191(4) of the ETA is applicable, the amount of HST that High-Crest will be deemed to have collected as a result of the application of the self-supply rule will be significantly less than the HST it paid in relation to the construction of the addition.

[44] The only condition of subsection 191.1(2) of the ETA that is in dispute in this case is the condition in paragraph (c) thereof:

**191.1 ...**

**Subsidized residential complexes**

(2) ...

...

(c) except where the builder is a government or a municipality, the builder, at or before that time, has received or can reasonably expect to receive government funding in respect of the complex,

[45] “[G]overnment funding / *subvention*” is defined in subsection 191.1(1) of the ETA:

**Definitions**

**191.1 (1) ...**

**government funding**, in respect of a residential complex, means an amount of money (including a forgivable loan but not including any other loan or a refund or rebate of, or credit in respect of, taxes, duties or fees imposed under any statute) paid or payable by

(a) a grantor, or

(b) an organization that received the amount from a grantor or another organization that received the amount from a grantor,

to a builder of the complex or of an addition thereto for the purpose of making residential units in the complex available to individuals referred to in paragraph (2)(b). (*subvention*)

partie de l’adjonction). Étant donné que la juste valeur marchande de l’adjonction en l’espèce était inférieure au coût de la construction, si la règle générale énoncée au paragraphe 191(4) de la LTA s’applique, le montant de la TVH que High-Crest sera réputée avoir perçue par suite de l’application de la règle de la fourniture à soi-même sera nettement inférieur à la TVH qu’elle a versée à l’égard de la construction de l’adjonction.

[44] La seule condition énoncée au paragraphe 191.1(2) de la LTA qui est en litige en l’espèce est prévue à l’alinéa c) :

**191.1 [...]**

**Immeubles d’habitation subventionnés**

(2) [...]

[...]

c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,

[45] Le terme « subvention / *government funding* » est défini ainsi au paragraphe 191.1(1) de la LTA :

**Définitions**

**191.1 (1) [...]**

**subvention** Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :

a) un subventionneur;

b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (*government funding*)

[46] The Province is a “grantor / *subventionneur*” as defined in subsection 191.1(1) of the ETA.

[47] The Tax Court Judge who wrote the reasons analyzed the various agreements between the Province and High-Crest and the components of the *per diem* amount that High-Crest could charge for the residential units. He concluded that the primary purpose of the payments by the Province was to make residential units available to seniors.

[48] In *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, the Supreme Court of Canada confirmed that in interpreting legislation (including a taxing statute), a textual, contextual and purposive approach is to be applied.

[49] In determining whether, in any particular case, there is an amount that the builder can reasonably expect to receive from a grantor for the purpose of making residential units available to the individuals referred to in paragraph 191.1(2)(b) of the ETA, one question that should be addressed is whether it is necessary to determine the primary purpose of the total amount that a builder may reasonably expect to receive from a grantor or whether it is only necessary that the builder may reasonably expect to receive an amount (which could be part of a larger payment) from a grantor and that amount is for the required purpose.

[50] For example, assume that a law firm has been retained to provide legal services in relation to a reassessment under the *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1. Assume that there are several issues and that one minor issue relates to the fair market value of vacant land. Once the matter is concluded assume the law firm sends a bill to the client for \$25 000 for legal fees, \$1 000 for disbursements (\$600 for the cost of the appraisal of the vacant land and \$400 for other disbursements) and HST at 15 percent (\$3 900) for a total bill of \$29 900. Assume the client makes one payment of \$29 900. Has the law firm received an amount of money from the client for the purpose of obtaining the appraisal of the real property even though the amount for the appraisal is a minor part of the total amount paid?

[46] La Province est un « subventionneur / *grantor* » au sens du paragraphe 191.1(1) de la LTA.

[47] Le juge de la Cour de l'impôt qui a rédigé les motifs a analysé les diverses ententes intervenues entre la Province et High-Crest ainsi que les composantes du tarif journalier que High-Crest peut facturer à l'égard des habitations. Il a conclu que les paiements versés par la Province avaient principalement pour but de mettre des habitations à la disposition d'aînés.

[48] Dans l'arrêt *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, la Cour suprême du Canada confirme que l'interprétation d'une loi (y compris une loi fiscale) appelle une analyse textuelle, contextuelle et téléologique.

[49] Pour savoir si, dans une affaire donnée, le constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir des fonds d'un subventionneur dans le but de mettre des unités résidentielles à la disposition de personnes mentionnées à l'alinéa 191.1(2)(b) de la LTA, il faut décider s'il est nécessaire de déterminer la principale fin visée par la totalité des fonds qu'un constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir d'un subventionneur ou s'il suffit de conclure que le constructeur peut raisonnablement s'attendre à recevoir des fonds (englobés ou non dans une somme plus élevée) d'un subventionneur et que ces fonds sont destinés à cette fin.

[50] Par exemple, soit un cabinet d'avocats qui a été retenu pour fournir des services juridiques au sujet d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5<sup>e</sup> suppl.), ch. 1. Une question secondaire, parmi les questions en litige, concerne la juste valeur marchande d'un terrain vacant. Une fois le litige réglé, le cabinet facture 25 000 \$ pour les honoraires juridiques, 1 000 \$ pour les débours (600 \$ pour l'évaluation du terrain vacant et 400 \$ pour d'autres débours) et une TVH de 15 p. 100 (3 900 \$), pour un total de 29 900 \$. Le client fait un paiement unique de 29 900 \$. Est-ce que le cabinet a reçu des fonds du client dans le but d'obtenir l'évaluation du bien immobilier, même si les frais d'évaluation constituent une faible proportion de la facture totale?

[51] Also paragraph 191.1(2)(c) of the ETA is a condition that, if satisfied, will result in certain consequences under the ETA. As acknowledged by the appellant, the amount of tax payable under the ETA is not affected by the amount of the funding that is provided or that is expected to be provided by the grantor. The same result will arise under the ETA whether the government funding is \$1 000 or \$1 000 000 (or any other amount) or whether it is 1 percent or 100 percent (or any other percentage) of the cost of construction. This could also raise the question of whether it is necessary to determine the primary purpose of any expected payments or whether it is only necessary to determine if any expected payments will include an amount for the designated purpose.

## VII. Conclusion

[52] As a result, I would allow the appeal, set aside the judgment that was rendered and refer the matter back to the Tax Court Judge who heard the tax appeal to render judgment. Given the circumstances of this case, I would not award costs.

PELLETIER J.A.: I agree.

\*\*\*

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

[53] STRATAS J.A. (dissenting): I agree with Justice Webb's account of the facts and the background in this appeal. However, following a different analytical approach, I propose a different disposition for the appeal.

[54] To recap, a judge of the Tax Court of Canada was assigned to hear this case, heard it, and reserved his judgment on it. The judge did not render judgment for some time. The Chief Justice of the Tax Court of Canada (*per* Rossiter C.J.) summoned the parties to a conference call, told them that the case had not been "resolved in a timely, efficient and effective fashion",

[51] De plus, l'alinéa 191.1(2)c) de la LTA énonce une condition qui, si elle est remplie, entraînera certaines conséquences pour l'application de la LTA. Comme l'a reconnu l'appelante, le montant de la taxe à payer prévu à la LTA ne change pas en fonction du montant du financement qui est accordé par le subventionneur ou attendu de ce dernier. Le même résultat est obtenu, pour l'application la LTA, que la subvention de l'État soit de 1 000 \$ ou de 1 000 000 \$ (ou autre) ou qu'elle corresponde à 1 p. 100 ou à 100 p. 100 (ou autre) du coût de la construction. La question de savoir s'il est nécessaire de déterminer la principale fin pour laquelle les fonds prévus sont versés ou s'il suffit de déterminer si les fonds comprendront une certaine part destinée à la fin désignée pourrait également se poser.

## VII. Conclusion

[52] En conséquence, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler le jugement rendu et de renvoyer l'affaire au juge de la Cour de l'impôt qui a entendu l'appel relatif à la taxe pour qu'il rende un jugement. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je ne rends pas d'ordonnance quant aux dépens.

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

\*\*\*

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

[53] LE JUGE STRATAS, J.C.A. (dissident) : Je souscris à l'exposé par le juge Webb des faits et de l'historique judiciaire dans le présent appel. Cependant, à la lumière d'une analyse différente, je propose un dispositif différent.

[54] Récapitulons. Un juge de la Cour canadienne de l'impôt a été affecté à l'affaire, l'a entendue et a pris en délibéré son jugement. Après un certain temps, le juge n'avait toujours pas rendu de jugement. Le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt (le juge en chef Rossiter) a convoqué les parties à une conférence téléphonique, leur a dit qu'il n'y avait pas eu [TRADUCTION]

and announced that he was reassigning the case to another judge.

[55] The new judge has now rendered judgment in the case. The appeal before us is from that judgment.

[56] For the purposes of these reasons, the power the Chief Justice exercised shall be called the “power to reassign” and what the Chief Justice did shall be called a “reassignment”.

[57] The Chief Justice’s reassignment raises three issues:

(A) *Jurisdiction*. In the abstract, looking at the statutory powers given to the Chief Justice, does he have a power to reassign?

(B) *Discretion*. Assuming the Chief Justice has a power to reassign, he is not forced to exercise it. He can decide not to. He has a discretion. What factors guide his discretion?

(C) *Procedural fairness*. The exercise of a power to reassign affects the legal and practical interests of the parties. What steps should the Chief Justice take to ensure procedural fairness to the parties?

[58] These three issues must be broken out and considered separately because different considerations apply to each. As well, in this case, the appellant did not object to the reassignment until after it had lost in the Tax Court. The appellant’s silence has different ramifications depending on the issue we are dealing with.

#### A. Jurisdiction

[59] In the abstract, looking at the statutory powers given to the Chief Justice, does he have a power to reassign? In my view, yes.

« règlement efficace, efficient et diligent » de leur différend et a annoncé qu’il confiait l’affaire à un autre juge.

[55] Le nouveau juge a maintenant rendu son jugement dans l’affaire. L’appel dont nous sommes saisis est interjeté contre ce jugement.

[56] Dans les présents motifs, j’emploie, pour renvoyer au pouvoir que le juge en chef a exercé, l’expression « pouvoir de réaffectation » et, pour renvoyer à ce que le juge en chef a fait, le terme « réaffectation ».

[57] La réaffectation par le juge en chef soulève trois questions :

A) *Compétence*. Dans l’abstrait, vu les pouvoirs légaux accordés au juge en chef, a-t-il le pouvoir de réaffectation?

B) *Pouvoir discrétionnaire*. À supposer que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation, il n’est pas obligé de l’exercer. Il peut décider de ne pas l’exercer. Il a un pouvoir discrétionnaire. Quels facteurs encadrent l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?

C) *Équité procédurale*. L’exercice d’un pouvoir de réaffectation a une incidence sur les intérêts pratiques et juridiques des parties. Quelles mesures est-ce que le juge en chef devrait prendre pour garantir l’équité procédurale aux parties?

[58] Ces trois questions doivent être examinées séparément, parce que différentes considérations entrent en jeu dans chaque cas. De plus, en l’espèce, l’appelante ne s’est pas opposée à la réaffectation avant d’être déboutée en Cour de l’impôt. Le silence de l’appelante emporte des conséquences différentes, selon la question traitée.

#### A. Compétence

[59] Dans l’abstrait, si l’on regarde les pouvoirs légaux conférés au juge en chef, a-t-il le pouvoir de réaffecter une affaire? À mon avis, oui.

[60] Two provisions give the Chief Justice the power to reassign: the *Tax Court of Canada Act*, R.S.C., 1985, c. T-2, section 14 and the *Courts Administration Service Act*, S.C. 2002, c. 8, section 8. In substance, these provisions are alike or substantially similar to those governing Chief Justices in all Canadian jurisdictions.

(1) Section 14 of the *Tax Court of Canada Act*

[61] Section 14 of the *Tax Court of Canada Act* provides that a judge of the Tax Court sits as “the Court” for the purposes of the Act and that the Chief Justice shall make “assignment[s] from time to time of judges” to transact the business of the Court.

[62] What does “from time to time” mean? The accepted definition of this phrase, applied in a number of Canadian cases, is found in *Lawrie v. Lees* (1881), 51 L.J. Ch. 209, 7 A.C. 19 (H.L.). There, the House of Lords held that “from time to time” means that after the power has been exercised once, it may be exercised again in order to “reverse altogether” the first exercise of the power (at page 29):

.... the words “from time to time” are words which are constantly introduced where it is intended to protect a person who is empowered to act from the risk of having completely discharged his duty when he has once acted, and therefore not being able to act again in the same direction. The meaning of the words “from time to time” is that after he has made one order he may make a fresh order to add something to it, or take something from it, or reverse it altogether.... [My emphasis.]

[63] Thus, just looking in the abstract at the text of section 14 of the *Tax Court of Canada Act*, the Chief Justice has the power to reassign a case heard by a judge. The section contains no words of qualification.

[60] Deux dispositions confèrent au juge en chef le pouvoir de réaffectation : l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*, L.R.C. (1985), ch. T-2, et l’article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, ch. 8. Essentiellement, ces dispositions se ressemblent ou sont substantiellement semblables à celles qui régissent les juges en chef dans tous les ressorts canadiens.

1) Article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*

[61] L’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* prévoit qu’un juge de la Cour de l’impôt constitue « la Cour » pour l’application de la Loi et que le juge en chef doit prendre « toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges ». En anglais, la partie pertinente de la disposition est ainsi libellée « *the assignment from time to time of judges [...] shall be made by the Chief Justice* ».

[62] Que signifie en common law l’expression « *from time to time* » (de temps en temps) qui figure dans la version anglaise de la Loi? La définition acceptée, appliquée dans plusieurs affaires canadiennes, est énoncée dans l’arrêt *Lawrie v. Lees* (1881), 51 L.J. Ch. 209, 7 A.C. 19 (H.L.). La Chambre des lords y a conclu que cette expression signifie qu’une fois que le pouvoir a été exercé, il peut être exercé de nouveau pour « modifier du tout au tout » la première décision (à la page 29) :

[TRADUCTION] [...] les mots « *from time to time* » sont les mots que l’on utilise toujours lorsque l’on entend qu’une personne habilitée à faire quelque chose ne soit pas privée de son pouvoir une fois l’acte accompli, et qu’elle ne soit pas, dès lors, empêchée d’agir à nouveau dans ce sens. Les mots « *from time to time* » signifient que cette personne peut, après avoir pris un décret, en prendre un autre pour ajouter ou retirer quelque chose au premier ou pour le modifier du tout au tout [...] [Non souligné dans l’original.]

[63] Comme le libellé de l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* ne comporte aucun mot ayant pour effet de circonscrire ce pouvoir, le juge en chef a le pouvoir de réaffecter une affaire entendue par un juge.

[64] Even where, as here, the text of a section is clear, we must still examine its context and purpose. Sometimes this examination can reveal ambiguities in the meaning of the text or change our understanding of it: *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601; and see, e.g., *ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140 and *BP Canada v. Canada (National Revenue)*, 2017 FCA 61, [2017] 4 F.C.R. 355.

[65] In this case, the context and purpose of section 14 of the *Tax Court of Canada Act* confirms our understanding of the text: the Chief Justice has the power to reassign.

[66] One of the purposes of section 14 is to allow the Chief Justice to ensure that all cases that come before the Court are determined at some point by a judge. Every case must be decided. But section 14 exists within the real-life context of the frailties of judges: some die and some lose the mental or physical capacity to function. If section 14 is to fulfil its purpose, it cannot be just a power to assign a judge to a case and then the power is spent. Section 14 must also include the power to reassign.

[67] Section 14 also sits within a larger context. The Chief Justice is the head of the Tax Court. Like all Chief Justices of all other courts across Canada, the Chief Justice is to do what he can to ensure that his part of the judicial branch fulfils its mission. The mission is to dispense justice with integrity, fairness and efficiency, to improve the reputation of the administration of justice and to win the confidence of the public.

[68] In recent years, parts of this mission have assumed greater urgency and importance. For example, timely, cost-effective access to justice has become a practical necessity, sometimes even a constitutional imperative: *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87; *Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General)*, 2014

[64] Même lorsque, comme en l'espèce, le texte d'un article est clair, nous devons quand même examiner son contexte et son objectif. Parfois, cet examen peut révéler des ambiguïtés dans la signification du texte ou en modifier notre compréhension (*Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; voir, p. ex., *ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140 et *BP Canada c. Canada (Revenu national)*, 2017 CAF 61, [2017] 4 R.C.F. 355).

[65] En l'espèce, le contexte et l'objet de l'article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l'impôt* confirment notre interprétation du texte : le juge en chef a un pouvoir de réaffectation.

[66] Un des objets de l'article 14 est de permettre au juge en chef de veiller à ce que toutes les affaires dont la Cour est saisie finissent par être tranchées par un juge. Chaque affaire doit être tranchée. Or, l'article 14 existe dans la vraie vie, où les juges ne sont pas à l'épreuve de la fragilité : certains meurent et certains perdent leurs facultés mentales ou physiques. Pour que l'article 14 atteigne son objectif, il ne saurait prévoir seulement le pouvoir d'affecter un juge à une affaire, ce pouvoir étant alors épuisé. L'article 14 doit prévoir également le pouvoir de réaffecter une affaire.

[67] L'article 14 existe aussi dans un contexte élargi. Le juge en chef dirige la Cour de l'impôt. À l'instar des juges en chef de toutes les autres cours du Canada, le juge en chef doit faire son possible pour faire en sorte que sa partie de l'organe judiciaire remplit sa mission. Sa mission consiste à dispenser la justice avec intégrité, équité et efficacité afin d'améliorer la réputation de l'administration de la justice et de gagner la confiance du public.

[68] Ces dernières années, des parties de cette mission ont gagné en importance et en priorité. Par exemple, l'accès expéditif et abordable à la justice est devenu une nécessité en pratique, parfois même un impératif constitutionnel (*Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; *Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général)*,

SCC 59, [2014] 3 S.C.R. 31; *R. v. Jordan*, 2016 SCC 27, [2016] 1 S.C.R. 631. And the mission is increasingly beset by increasingly difficult challenges in an increasingly complex world.

[69] Absent wording to the contrary—and there is none here—statutory provisions that give powers to Chief Justices must be interpreted in a way that allows them to advance their courts’ missions. Doing anything less fails to carry out the accepted approach to statutory interpretation. Doing anything less violates Parliament’s instruction that statutory provisions “be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of [their] objects”: *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, section 12.

[70] I would have thought that it was beyond doubt that section 14 gives the Chief Justice the power to reassign when the original judge is dead or incapacitated by ill-health or an ethical issue such as a conflict of interest. But in this case, the original judge is alive and there is no evidence of incapacity. All we know is that the judge had reserved his judgment on the case for a long time.

[71] Thus, we arrive at the central question in this case: does the Chief Justice’s power to reassign potentially extend to situations beyond the death or incapacity of the original judge assigned to determine the case?

[72] I say yes. The power to reassign is coextensive with the need to advance the mission of the courts. Situations beyond death and incapacity can undercut the mission of the courts. Consistent with its purpose, the power to reassign must extend to those situations.

[73] This can be demonstrated by looking at two situations, one extreme, one benign.

2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; *R. c. Jordan*, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631). Or, de plus en plus, cette mission est semée d’écueils toujours plus difficiles dans un monde d’une complexité croissante.

[69] En l’absence d’un libellé à l’effet contraire — et il n’y en a pas ici —, les dispositions législatives qui confèrent aux juges en chef des pouvoirs doivent être interprétées d’une façon qui permet de mener à bien la mission de leurs cours. Toute autre démarche ne permet pas de respecter les principes acceptés d’interprétation législative et contrevient à la directive du législateur voulant que tout texte soit censé apporter une solution de droit et « s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (*Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, article 12).

[70] J’aurais pensé qu’il était indubitable que l’article 14 confère au juge en chef le pouvoir de réaffecter une affaire lorsque le juge initial décède ou est frappé d’une incapacité en raison d’une maladie ou d’un problème d’éthique comme un conflit d’intérêts. Par contre, en l’espèce, le juge initial est vivant et rien ne laisse croire à une incapacité. Tout ce que nous savons, c’est que le juge a mis son jugement en délibéré pendant longtemps dans l’affaire.

[71] Ainsi, nous arrivons à la question centrale de l’espèce : est-ce que le pouvoir du juge en chef de réaffecter une affaire s’étend éventuellement à d’autres situations que le décès ou l’incapacité du juge initialement affecté pour trancher l’affaire?

[72] À mon avis, oui. Le pouvoir de réaffectation est fonction de la nécessité de mener à bien la mission des cours. Des situations autres que le décès et l’incapacité peuvent nuire à cette mission. Conformément à son objet, le pouvoir de réaffectation peut s’étendre à ces situations.

[73] On peut le démontrer en examinant deux situations, une extrême, l’autre pas.

[74] Suppose that a judge seized of a matter is alive and has absolutely no physical or mental impairment. But for whatever reason—perhaps a bad attitude or a crippling workload—the judge does not decide a matter in a timely way. Two years go by and still there is no decision. The parties write, begging for a decision and the judge does not respond. More and more time goes by and the inaction continues.

[75] Is the Chief Justice powerless? Despite the breadth of the wording of section 14 of the *Tax Court of Canada Act*, the Chief Justice’s position as head of the Court, his obligation to use his powers to advance the Court’s mission, and the importance of the Court’s mission itself, is the Chief Justice forced to wait as more and more months and years go by until the judge dies, resigns, becomes incapable or is removed by the Governor General on address of the Senate and House of Commons?

[76] I think not. Provided the reassignment furthers the mission of the Court, the Chief Justice has the power to reassign.

[77] At a benign, less dramatic level, sometimes stuff happens: judges assigned to a case get ill, have to attend suddenly to family obligations, get bogged down with a series of very tough reserves, and so on. To advance the court’s mission—to ensure that cases are heard and decided, not adjourned or subject to lengthy reserve times—Chief Justices often reassign judges before hearings. Surely they have that statutory power, in this case section 14 of the *Tax Court of Canada Act*.

[78] Remember that we are dealing here with just the opening, jurisdictional question: can the Chief Justice potentially reassign? To say that the Chief Justice can reassign does not mean that he always should. This is the focus of the second question: what factors govern the Chief Justice’s discretion? Before examining this, I wish to examine the other source of the Chief Justice’s power to reassign, section 8 of the *Courts Administration Service Act*.

[74] Supposons qu’un juge saisi d’une affaire soit vivant et n’ait absolument aucun trouble physique ou mental. Or, pour une raison quelconque — peut-être une mauvaise attitude ou une charge de travail accablante —, le juge ne tranche pas l’affaire en temps opportun. Deux années s’écoulent sans décision. Les parties écrivent, supplient pour obtenir jugement, et le juge ne répond pas. Le temps passe, et l’inaction se poursuit.

[75] Le juge en chef est-il dépourvu de pouvoirs dans un tel cas? Malgré le libellé général de l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*, le fait que le juge en chef dirige la Cour, son obligation d’utiliser ses pouvoirs pour mener à bien la mission de la Cour et l’importance de la mission même de la Cour, le juge en chef est-il obligé d’attendre des mois, voire des années, que le juge meure, démissionne, devienne incapable ou soit destitué par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes?

[76] Je ne le crois pas. À la condition que la réaffectation permette de mener à bien la mission de la Cour, le juge en chef a le pouvoir de réaffecter une affaire.

[77] Des situations moins dramatiques peuvent survenir : il peut arriver qu’un juge affecté à une affaire tombe malade, doive voir soudain à des obligations familiales, s’embourbe dans plusieurs décisions très difficiles qu’il a prises en délibéré, etc. Pour mener à bien la mission de la Cour, — soit que les affaires soient entendues et tranchées, et non pas ajournées et mises longtemps en délibéré —, les juges en chef réaffectent souvent les juges avant la tenue des audiences. Ils ont manifestement ce pouvoir légal, prévu en l’occurrence à l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*.

[78] N’oublions pas que nous traitons ici seulement de la question de départ, la question relative à la compétence : est-ce que le juge en chef peut réaffecter une affaire? Répondre par l’affirmative ne signifie pas qu’il devrait toujours le faire. Ce qui nous amène à la deuxième question : quels facteurs régissent le pouvoir discrétionnaire du juge en chef? Avant d’étudier cette question, je souhaite examiner l’autre source du pouvoir de réaffectation du juge en chef, soit l’article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*.

(2) Section 8 of the *Courts Administration Service Act*

[79] This provision gives the Chief Justice the same broad power to reassign that is found in section 14 of the *Tax Court of Canada Act*.

[80] Under section 8 of the *Courts Administration Service Act*, the Chief Justice of the Tax Court is responsible for the “assignment of judicial duties” (subsection 8(1)). This includes “the power to ... assign judges to sittings” (subsection 8(2)). Section 8 says nothing about reassignment. But subsection 31(3) of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, in conjunction with section 8 of the *Courts Administration Service Act*, makes it clear that the Chief Justice has the power to assign.

[81] Subsection 31(3) of the *Interpretation Act* provides that “[w]here a power is conferred or a duty imposed, the power may be exercised and the duty shall be performed from time to time as occasion requires.” The power to assign a particular case to a particular judge in subsection 8(2) of the *Courts Administration Service Act* can be re-exercised or, in the words of the subsection, “performed from time to time as occasion requires.” The meaning of “from time to time” is governed by the House of Lords decision in *Lawrie v. Lees*, above.

[82] In *Comeau’s Sea Foods Ltd. v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans)*, [1997] 1 S.C.R. 12, (1997), 142 D.L.R. (4th) 193, the Supreme Court placed restrictions on the use of subsection 31(3) of the *Interpretation Act*. It held that one must first interpret the provision that gives the power in question, here subsection 8(2) of the *Courts Administration Service Act*. If the provision, properly interpreted, allows the power to be exercised once and only once, subsection 31(3) of the *Interpretation Act* does not apply. For example, where a provision grants an adjudicator a power to adjudicate a dispute and the provision, properly interpreted, is intended to finally settle the parties’ rights—in other words, where the power is intended to be a single-use

2) Article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*

[79] Cette disposition donne aux juges en chef le même pouvoir général de réaffectation que celui que l’on trouve à l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*.

[80] En vertu de l’article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, le juge en chef de la Cour a « autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires » (paragraphe 8(1)), ce qui comprend « les pouvoirs suivants [...] affecter des juges aux séances » (paragraphe 8(2)). L’article 8 est muet au sujet de la réaffectation. Par contre, il ressort clairement du paragraphe 31(3) de la *Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, interprété à la lumière de l’article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, que le juge en chef a le pouvoir d’affecter.

[81] Le paragraphe 31(3) de la *Loi d’interprétation* dispose que « [l]es pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin ». Le pouvoir d’affecter une affaire donnée à un juge en particulier prévu au paragraphe 8(2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* peut être exercé à nouveau ou, selon le libellé du paragraphe, « en tant que de besoin ». Voir à ce sujet la décision de la Chambre des lords dans l’arrêt *Lawrie v. Lees*, précité.

[82] Dans l’arrêt *Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)*, [1997] 1 R.C.S. 12, la Cour suprême a circonscrit le recours au paragraphe 31(3) de la *Loi d’interprétation*. Elle a conclu qu’il faut d’abord interpréter la disposition qui donne le pouvoir en question, en l’occurrence le paragraphe 8(2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*. Si la disposition, correctement interprétée, accorde le pouvoir pour qu’il ne soit exercé qu’une seule fois, le paragraphe 31(3) de la *Loi d’interprétation* ne s’applique pas. Par exemple, si une disposition accorde à un arbitre le pouvoir de trancher un différend et si cette disposition, correctement interprétée, a pour objet le prononcé d’une sanction déterminant les droits des

power—subsection 31(3) of the *Interpretation Act* has no room to operate: see the discussion in Sir William Wade and Christopher Forsyth, *Administrative Law*, 7th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994), at pages 261 and 262.

[83] Properly interpreted, subsection 8(2) of the *Courts Administration Service Act* is not a single-use power: *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193. For this, I repeat my analysis of context and purpose above. This analysis confirms that a Chief Justice has the power to reassign to further the mission of the court.

[84] Before leaving the issue of the Chief Justice's power to reassign, it is worth underscoring that this is a question of subject-matter jurisdiction. The Court must deal with this question whether or not the parties have ever raised it: *Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan*, [1941] S.C.R. 396, [1941] 3 D.L.R. 305. The parties' consent to or non-contestation of a question of subject-matter jurisdiction cannot give a court a subject-matter jurisdiction or power it does not have: *Canadian National Railway v. BNSF Railway Company*, 2016 FCA 284, at paragraph 23; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 218, 141 C.P.R. (4th) 165, at paragraphs 6 and 7; *Brooke v. Toronto Belt Line Railway Co.* (1891), 21 O.R. 401; *Canadian National Railway Co. v. Lewis*, [1930] Ex. C.R. 145, [1930] 4 D.L.R. 537. In this case, until the matter reached our Court, no one raised the Chief Justice's power to reassign. But it is still incumbent upon us to consider it.

#### B. Discretion

[85] Assuming the Chief Justice has a power to reassign, he is not forced to exercise it. He can decide not to. He has a discretion. What factors guide his discretion?

parties — autrement dit, lorsque le pouvoir est censé n'être exercé qu'une seule fois —, le paragraphe 31(3) de la *Loi d'interprétation* ne joue pas (voir l'analyse de Sir William Wade et Christopher Forsyth dans *Administrative Law*, 7<sup>e</sup> éd. (Oxford : Clarendon Press, 1994), aux pages 261 et 262).

[83] Correctement interprété, le paragraphe 8(2) de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires* ne confère pas un pouvoir pouvant être exercé une seule fois (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27). Au soutien de ma conclusion, je renvoie à mon analyse contextuelle et téléologique mentionnée plus haut. Cette analyse confirme qu'un juge en chef a le pouvoir de réaffecter une affaire afin de mener à bien la mission de la Cour.

[84] En dernier lieu, il convient de souligner que la question du pouvoir de réaffectation du juge en chef fait intervenir celle de la compétence *ratione materiae*. La Cour doit traiter de cette question, que les parties l'aient soulevée ou non (*Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan*, [1941] R.C.S. 396, [1941] 3 D.L.R. 305). Le fait que les parties aient consenti à l'exercice de la compétence ou ne s'y soient pas opposées ne saurait conférer à une cour une compétence ou un pouvoir qu'elle n'a pas (*Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company*, 2016 CAF 284, au paragraphe 23; *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limitée*, 2016 CAF 218, aux paragraphes 6 et 7; *Brooke v. Toronto Belt Line Railway Co.* (1891), 21 O.R. 401; *Canadian National Railway Co. v. Lewis*, [1930] R.C. de l'É. 145, [1930] 4 D.L.R. 537). En l'espèce, jusqu'à ce que l'affaire ne soit portée devant notre Cour, personne n'avait soulevé le pouvoir de réaffectation du juge en chef. Par contre, nous sommes tenus d'examiner la question.

#### B. Pouvoir discrétionnaire du juge

[85] À supposer que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation, il n'est pas obligé de l'exercer. Il peut décider de ne pas le faire. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Quels facteurs guident son exercice?

[86] This question is distinct from the question of jurisdiction. A statutory provision may have given a public official a very broad power to exercise, perhaps even one that can be said to appear to be untrammelled. But that does not mean that the public official can always exercise the power in every circumstance.

[87] The potential power to do something is one thing; the discretion to exercise it is another: *Entreprises Sibeca Inc. v. Frelighsburg (Municipality)*, 2004 SCC 61, [2004] 3 S.C.R. 304, at paragraph 21. In other words,

... there is no such thing as absolute and untrammelled “discretion”, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. ... there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is...objectionable.... [Emphasis added by Deschamps J.]

(*Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121, at page 140; see also *Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries & Food*, [1968] A.C. 997 (H.L.).)

[88] In my view, in enacting section 14 of the *Tax Court of Canada Act* and section 8 of the *Courts Administration Service Act*, Parliament did not give the Chief Justice a blank cheque. Instead, Parliament intended that the Chief Justice should exercise the power to reassign only after carefully considering all of the circumstances, both for and against reassignment.

[89] Though the power to reassign can be exercised to advance the mission of the court, in certain circumstances countervailing considerations must be considered. Indeed, sometimes the countervailing considerations are so weighty that the power to reassign cannot be exercised.

[86] Cette question est distincte de celle relative à la compétence. Une disposition législative peut conférer au titulaire d’une charge publique un très large pouvoir, voire un pouvoir qui peut sembler dépourvu de restrictions. Or, ce fait ne signifie pas que le titulaire peut exercer le pouvoir dans toutes les circonstances.

[87] Le pouvoir éventuel de faire quelque chose est une chose; le pouvoir discrétionnaire de l’exercer en est une autre (*Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité)*, 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304, au paragraphe 21). Autrement dit,

[TRADUCTION] [...] il n’y a rien de tel qu’une « discrétion » absolue et sans entraves, c’est-à-dire celle où l’administrateur pourrait agir pour n’importe quel motif ou pour toute raison qui se présenterait à son esprit; une loi ne peut, si elle ne l’exprime expressément, s’interpréter comme ayant voulu conférer un pouvoir arbitraire illimité pouvant être exercé dans n’importe quel but, si fantaisiste et hors de propos soit-il, sans avoir égard à la nature ou au but de cette loi [...] Une loi doit toujours s’entendre comme s’appliquant dans une certaine optique, et tout écart manifeste de sa ligne ou de son objet est [...] répréhensible [...] [Soulignement ajouté par la juge Deschamps.]

(*Roncarelli v. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121, à la page 140; voir aussi *Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries & Food*, [1968] A.C. 997 (H.L.).)

[88] À mon avis, en adoptant l’article 14 de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt* et l’article 8 de la *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, le législateur n’a pas donné au juge en chef carte blanche. Le législateur entendait plutôt que le juge en chef exerce le pouvoir de réaffecter une affaire uniquement après avoir bien évalué toutes les circonstances et sou-pesé le pour et le contre.

[89] Même si le pouvoir de réaffectation peut être exercé pour mener à bien la mission de la Cour, dans certaines circonstances, il faut tenir compte de considérations qui militent contre son exercice. En effet, ces considérations sont d’une importance telle que le pouvoir de réaffectation ne saurait être exercé.

[90] The precise circumstances matter. To take just one example, much may depend on when the power to reassign is exercised. Absent bad faith and before matters are heard, a Chief Justice may shift judicial assignments from one judge to another for administrative reasons. But after the judge has heard the matter and is writing reasons—when the judge is protected by the fundamental principle of adjudicative independence—a Chief Justice will be much more constrained.

[91] Under this fundamental principle, a judge must be allowed to decide a case without any interference, even interference by a Chief Justice: see, e.g., *MacKeigan v. Hickman*, [1989] 2 S.C.R. 796, (1989), 61 D.L.R. (4th) 688. Associated with this is the principle that “she or he who heard must decide”, a century-old idea lying at the core of fundamental fairness and natural justice.

[92] These principles are as weighty as they come. But like most principles, they are not absolute. There are circumstances—surely most rare—where the need to protect the mission of the court must prevail. Perhaps one circumstance is the example in paragraphs 74 and 75, above, of a judge’s multi-year delay.

[93] Before us is a case of first principle. Given the uncertainty, it would be a mistake for us to say much more. It is best that the jurisprudence develop case-by-case. This much is certain: reassignment can never be prompted by the Chief Justice’s personal views about the result the judge should reach in a case.

[94] In this case, the parties have not challenged the Chief Justice’s exercise of discretion. In our Court, the appellant says that the Chief Justice does not have the power to reassign and, further, that he did not exercise it in accordance with procedural fairness. But it does not invite us to quash the Chief Justice’s exercise of discretion. In these circumstances, are we bound to deal with that issue? In my view, no. This goes to how a power was exercised, not whether a power exists. This is not a question of subject-matter jurisdiction.

[90] Les circonstances précises importent. Pour ne donner qu’un exemple, le moment où s’exerce le pouvoir de réaffectation compte pour beaucoup. Avant la tenue de l’audience, le juge en chef peut modifier les affectations judiciaires pour des motifs administratifs, et ce en l’absence de mauvaise foi. Mais dès que le juge a entendu l’affaire et qu’il rédige les motifs — lorsqu’il est protégé par le principe fondamental que constitue l’indépendance judiciaire —, le juge en chef aura les coudées moins franches.

[91] En vertu de ce principe fondamental, il faut accorder à un juge le soin de trancher une affaire sans ingérence, même par un juge en chef (voir, p. ex., *MacKeigan c. Hickman*, [1989] 2 R.C.S. 796). Y est associé le principe voulant qu’il appartienne à celui ou à celle qui entend l’affaire de la trancher, une idée séculaire au cœur de l’équité fondamentale et de la justice naturelle.

[92] Ces principes sont on ne peut plus importants. Mais, comme la plupart des principes, ils ne sont pas absolus. Il existe des circonstances — certainement très rares — où la nécessité de protéger la mission de la Cour doit prévaloir. Nous en avons présenté un exemple aux paragraphes 74 et 75. Dans ce cas, il était question d’un retard de plusieurs années.

[93] Nous sommes saisis d’une question de principe. Compte tenu de l’incertitude, nous ferions erreur d’en dire davantage. Il vaut mieux que la jurisprudence se développe au cas par cas. Une chose est sûre : la réaffectation ne peut jamais être provoquée par le point de vue personnel du juge en chef au sujet de la décision que le juge devrait rendre dans une affaire.

[94] En l’espèce, les parties n’ont pas contesté l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge en chef. Devant notre Cour, l’appelante fait valoir que le juge en chef n’a pas le pouvoir de réaffecter une affaire et, en outre, qu’il ne l’a pas exercé conformément à l’équité procédurale. Par contre, elle ne nous invite pas à annuler un tel exercice. Dans les circonstances, sommes-nous tenus de nous prononcer sur cette question? Je ne le crois pas. La question porte sur la manière dont le pouvoir a été exercé, et non sur l’existence d’un tel

[95] In another case, a party dissatisfied with a re-assignment may object to the new judge. If the dissatisfied party does not object to the new judge and only raises the issue on appeal, the issue will be regarded as a new issue, one that is fact-based. The Court is very reluctant to entertain new, fact-based issues on appeal: *Quan v. Cusson*, 2009 SCC 62, [2009] 3 S.C.R. 712; *Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678.

[96] Sometimes a dissatisfied party is unable to challenge the Chief Justice's exercise of discretion because the Chief Justice has not disclosed the reasons why re-assignment is warranted. As will be seen in the next section of these reasons, in some circumstances the refusal of the Chief Justice to disclose the reasons is a breach of procedural fairness. Provided the dissatisfied party objects to that—and objects in a timely way—relief may be granted on that ground alone.

### C. Procedural fairness

[97] In circumstances where it is impossible for a case to continue with the original judge—for example, situations of death or incapacity—there are no procedural fairness obligations owed, other than notification to the parties that a reassignment has happened and the reasons for it. In those situations, reassignment must happen and the submissions of the parties will not alter that fact.

[98] In other circumstances—expected to be most rare (see paragraph 92, above)—the decision to reassign can significantly affect the legal and practical interests of the parties. Obligations of procedural fairness arise.

[99] As was the case for the Chief Justice's exercise of discretion, I do not wish to say much about the level of procedural fairness that must be accorded. We all know that procedural fairness obligations vary according to

pouvoir. Il ne s'agit pas d'une question relative à la compétence *ratione materiae*.

[95] Dans une autre affaire, une partie insatisfaite d'une réaffectation peut soulever une objection. Or, si elle n'en fait rien et soulève seulement la question en appel, la cour estimera qu'il s'agit d'une nouvelle question factuelle. La Cour est très réticente à entendre de nouvelles questions de fait en appel (*Quan c. Cusson*, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; *Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678).

[96] Parfois, une partie insatisfaite n'est pas en mesure de contester l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge en chef, parce que ce dernier n'a pas justifié la réaffectation. Dans certaines circonstances, le refus du juge en chef de faire connaître ses motifs constitue un manquement à l'équité procédurale. J'y reviendrai dans la partie suivante des présents motifs. À la condition que la partie insatisfaite soulève une objection, et ce en temps opportun, une réparation peut être accordée pour ce seul motif.

### C. Équité procédurale

[97] Lorsqu'il est impossible pour le juge initial de poursuivre l'instance — par exemple, en cas de décès ou d'incapacité —, il n'y a aucune obligation d'équité procédurale, si ce n'est celle d'aviser les parties de la réaffectation et des motifs l'ayant justifiée. Dans une telle situation, la réaffectation est nécessaire, et les observations des parties n'y changeront rien.

[98] Dans d'autres circonstances — que l'on suppose très rares (voir le paragraphe 92, précité) —, la décision de réaffecter une affaire peut avoir une grande incidence sur les intérêts juridiques et pratiques des parties. Des obligations relatives à l'équité procédurale jouent alors.

[99] Comme au sujet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge en chef, je ne souhaite pas préciser davantage jusqu'où va l'équité procédurale dans ce cas. Nous savons tous que les obligations en matière d'équité

the circumstances and circumstances can vary greatly. The jurisprudence in this area is best worked out in response to particular situations.

[100] Depending on the circumstances, a Chief Justice might consider disclosing to the parties the problem affecting the judge, review with the parties the considerations for and against reassignment, canvass whether there are any further considerations that bear upon the issue, and then invite submissions on whether reassignment should take place. Where assignment of the matter to a new judge is warranted and this is done over the objection of a party, a Chief Justice should consider offering brief reasons out of fairness and to facilitate later appellate review of the matter: *R. v. Sheppard*, 2002 SCC 26, [2002] 1 S.C.R. 869.

[101] Following reassignment, the new judge is in charge of the case. It is for that judge, not the Chief Justice, to receive submissions from the parties concerning how the case should proceed, for example whether the case should be reheard or whether existing material (including transcripts) should be used in whole or in part: *D'Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360; *Parmar v. Bayley*, 2001 BCSC 1394, 19 C.P.C. (5th) 366.

[102] A dissatisfied party must object to a procedural flaw as soon as possible and must maintain that objection, otherwise the party will be taken to have waived the concern: *Irving Shipbuilding Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2009 FCA 116, [2010] 2 F.C.R. 488, at paragraph 48; *Johnson v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 76, 414 N.R. 321, at paragraph 25; *Telus Communications Inc. v. Telecommunications Workers Union*, 2005 FCA 262, 257 D.L.R. (4th) 19, at paragraphs 43–49; *Leader Media Productions Ltd. v. Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership*, 2008 ONCA 463, 90 O.R. (3d) 561.

[103] This means that to the extent the Chief Justice confers with the parties, as happened here, a party should register any procedural fairness objection at that time. This gives the Chief Justice a chance to remedy any procedural deficiency. A dissatisfied party can also

procédurale varient en fonction des circonstances et que les circonstances peuvent varier considérablement. Dans ce domaine, le droit doit s'établir en réponse à des situations particulières.

[100] Selon les circonstances, le juge en chef pourrait envisager d'aviser les parties du trouble dont souffre le juge, soulever avec les parties le pour et le contre d'une réaffectation, voir s'il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, puis inviter les intéressés à lui faire part de leurs observations. Lorsque l'affectation de l'affaire à un nouveau juge est justifiée et est ordonnée en dépit de l'objection d'une partie, le juge en chef devrait envisager de rédiger de brefs motifs, par souci d'équité et pour faciliter l'examen de l'affaire en cas d'appel (*R. c. Sheppard*, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869).

[101] Après une réaffectation, le nouveau juge est saisi de l'affaire. Il appartient à ce juge, et non au juge en chef, de recevoir les observations des parties concernant l'instruction de l'instance, par exemple, s'il y a lieu de tenir une nouvelle audience ou si le dossier actuel (y compris les transcriptions) devrait servir en tout ou en partie (*D'Amico v. Wiemken*, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360; *Parmar v. Bayley*, 2001 BCSC 1394, 19 C.P.C. (5th) 366).

[102] Il incombe à la partie insatisfaite de manifester son opposition à un vice de procédure dès que possible et de la maintenir, à défaut de quoi elle sera réputée avoir renoncé à sa préoccupation (*Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2009 CAF 116, [2010] 2 R.C.F. 488, au paragraphe 48; *Johnson c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 76, au paragraphe 25; *Telus Communications Inc. c. Syndicat des travailleurs en télécommunications*, 2005 CAF 262, aux paragraphes 43 à 49; *Leader Media Productions Ltd. v. Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership*, 2008 ONCA 463, 90 O.R. (3d) 561).

[103] Ainsi, si le juge en chef confère avec les parties, comme en l'espèce, il incombe à ces dernières d'exprimer leur objection en matière d'équité procédurale à ce moment-là. Le juge en chef a alors l'occasion de corriger tout vice de procédure. Une partie insatisfaite peut éga-

register the procedural fairness objection before the new judge. If the dissatisfied party does none of these things and registers the objection only in the appellate court, the dissatisfied party will likely be taken to have waived the procedural deficiency.

D. Application of these principles to this case

[104] In this Court, the appellant raises the issue of jurisdiction, the first of the three issues. It submits that the Chief Justice does not have the power to reassign the case to a new judge: appellant's memorandum of fact and law, paragraphs 80–82. The appellant did not raise this below. But that does not matter because this concerns subject-matter jurisdiction: see paragraph 84, above. It can raise this here.

[105] However, I reject the appellant's submission. For the reasons set out above, the Chief Justice did have the power to reassign.

[106] I turn now to the second question, the Chief Justice's exercise of discretion to reassign. The appellant does not challenge this: see paragraph 94, above. Thus, we need not consider this. I would simply note, without commenting one way or the other, that the Chief Justice appeared to be concerned about the time that had elapsed and, perhaps mindful of the mission of his Court, expressed regret to the parties that the Court had "failed" them.

[107] In this Court, the appellant raises the third question, procedural fairness. It says that the Chief Justice acted in a procedurally unfair manner: appellant's memorandum of fact and law, paragraphs 33(c) and 35.

[108] The issue of the content of procedural fairness in this sort of situation is one of first impression. However, I agree with the appellant that there was procedural unfairness in this case.

[109] The Chief Justice was not forced to reassign due to the original judge's death. And there is no evidence

lement soulever une objection fondée sur l'équité procédurale auprès du nouveau juge. Si elle n'en fait rien et ne soulève son objection qu'en cour d'appel, elle sera probablement réputée avoir renoncé à soulever le vice de procédure.

D. Application de ces principes en l'espèce

[104] Devant notre Cour, l'appelante soulève la question de la compétence, la première des trois questions. Elle soutient que le juge en chef n'a pas le pouvoir de réaffecter l'affaire à un nouveau juge (mémoire des faits et du droit de l'appelante, paragraphes 80 à 82). L'appelante ne l'a pas soulevée en première instance. Peu importe, puisqu'il s'agit d'une question de compétence *ratione materiae* (voir le paragraphe 84, précité). Elle peut la soulever en appel.

[105] Toutefois, je rejette l'observation de l'appelante. Pour les motifs énoncés plus haut, le juge en chef avait le pouvoir de réaffecter l'affaire.

[106] Passons à la deuxième question, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de réaffectation par le juge en chef. L'appelante ne le conteste pas (voir le paragraphe 94, précité). Donc, nous n'avons pas besoin d'examiner cette question. Je soulignerais tout simplement, sans m'avancer, que le juge en chef semblait inquiet du laps de temps qui s'était écoulé et, peut-être soucieux de la mission de la Cour, a exprimé le regret auprès des parties que la Cour avait [TRADUCTION] « échoué » à leur égard.

[107] Devant notre Cour, l'appelante soulève une troisième question, qui concerne l'équité procédurale. Selon elle, les actes du juge en chef démontraient un manquement à l'équité procédurale (mémoire des faits et du droit de l'appelante, paragraphes 33(c) et 35).

[108] La question relative à la teneur de l'équité procédurale dans ce genre de situation est de droit nouveau. Cependant, je conviens avec l'appelante pour dire qu'il y a eu iniquité procédurale en l'espèce.

[109] Le juge en chef n'était pas obligé de réaffecter l'affaire, le juge initial n'étant pas décédé. Et rien

of incapacity. There is only delay. This was a situation where the Chief Justice had a discretion to exercise. The exercise of discretion mattered to the parties: they had already argued the case before the original judge and justifiably expected it would be decided by that judge. They should have been asked to make submissions.

[110] But the Chief Justice did not ask for submissions. Instead, he summoned the parties to a conference call and simply announced his decision to reassign. The only hint as to a reason was the Chief Justice's comment that the case had not been "resolved in a timely, efficient and effective fashion". Had the parties been invited to make submissions, they might have wanted the original judge continuing notwithstanding the delay. That would have been something significant for the Chief Justice to consider.

[111] There was further unfairness. The Chief Justice announced two options to the parties concerning how the new judge would go about deciding the case. He did not invite submissions. And this was a matter for the new judge, not the Chief Justice, to consider. Later, the respondent wrote, wanting to explore another option. In response, the Chief Justice held a second conference call. He shut the respondent down without inviting any submissions.

[112] Despite the procedural unfairness, the appellant does not succeed. The appellant did not object in a timely way. In fact, after the Chief Justice announced that a new judge would decide the case, the appellant said he was fine with that. Only after the new judge decided the case against the appellant did it object.

[113] This is too late. This is a textbook case of waiver: see the authorities at paragraph 102, above.

#### E. Postscript

[114] I wish to offer some brief comments on some aspects of my colleague's reasons.

n'indique qu'il soit frappé d'incapacité. Le dossier traîne en longueur, c'est tout. Le juge en chef disposait d'un pouvoir discrétionnaire, dont l'exercice importait aux parties : elles avaient déjà présenté leurs arguments devant le juge initial et s'attendaient à juste titre que la décision soit rendue par ce juge. On aurait dû leur demander de présenter des observations.

[110] Or, le juge en chef n'en a rien fait. Il a plutôt convoqué les parties à une conférence téléphonique et leur a tout simplement annoncé sa décision de réaffecter le dossier. Le seul motif sous-entendu par le juge en chef était que le règlement du différend n'avait pas été [TRADUCTION] « efficace, efficient et diligent ». Si les parties avaient été invitées à présenter des observations, elles auraient pu vouloir que le juge initial poursuive l'instance, et ce malgré le temps écoulé. C'eût été un élément important à prendre en considération.

[111] Il y a eu un autre manquement à l'équité. Le juge en chef a proposé deux options aux parties concernant la façon pour le nouveau juge de trancher. Il n'a pas demandé d'observations. Il incombait au nouveau juge — et non au juge en chef — de se pencher sur la question. L'intimée a écrit au juge en chef pour proposer une autre option. En réponse, le juge en chef a tenu une deuxième conférence téléphonique. Il a balayé du revers de la main la suggestion de l'intimée sans inviter d'observations.

[112] Malgré les manquements à l'équité procédurale, l'appelante n'a pas gain de cause. Elle n'a pas soulevé son objection en temps opportun. En fait, à l'annonce qu'un nouveau juge trancherait l'affaire, l'appelante a répondu qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient. Ce n'est qu'une fois que le nouveau juge l'eut déboutée qu'elle s'est opposée au changement.

[113] C'est trop tard. Il s'agit d'un exemple classique de renonciation (voir la jurisprudence, au paragraphe 102, précité).

#### E. Post-scriptum

[114] Je souhaite faire quelques observations sur certains éléments des motifs de mon collègue.

[115] My colleague refers to a number of cases from other jurisdictions where the issue of reassignment has arisen, using them as solid precedents against the Chief Justice's decision to reassign. These cases are of limited value. While they might be of use in identifying criteria that might bear upon the exercise of discretion to reassign, the weight to be accorded to the various criteria depends on the precise circumstances of each case.

[116] Much also depends on the context in which the cases are decided and the nature of the cases themselves. Cases where the liberty of the subject is at stake, such as criminal cases, cases where there is substantial oral evidence and significant credibility issues such that a re-run of the case might be unfair, and cases where the validity of a public administrative decision is in issue may call for more caution when a Chief Justice is considering whether to reassign.

[117] The same can be said for the legislative provisions in other jurisdictions. They speak only to the law in those jurisdictions and shed no light on the jurisdiction of a Chief Justice of the Tax Court.

[118] Even if I were to agree with my colleague's reasoning and conclusions concerning the Chief Justice's decision to reassign the case to a new judge, I must disagree with his proposed disposition of the appeal.

[119] My colleague proposes that the original judge assigned to this matter render judgment in it. But the circumstances in which the case was taken away from the original judge are not known to us. Was there more going on than delay? We do not know whether the original judge is in fact able to render judgment. And after so much time has gone by, we do not know if he will remember the submissions and the evidence.

[120] Instead, had I agreed with my colleague's analysis, I would have remitted the matter to the Chief Justice for assignment of a judge to this case in accordance with the principles in these reasons.

[115] Mon collègue avance plusieurs affaires issues d'autres ressorts qu'il qualifie de solides précédents à l'encontre de la décision du juge en chef de réaffecter l'affaire. Cette jurisprudence a une valeur limitée. Même si elles permettent de cerner les critères susceptibles de jouer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de réaffectation, le poids à accorder à chacun des critères dépend des circonstances précises de l'affaire.

[116] En outre, la nature des affaires mêmes et le contexte dans lequel elles sont tranchées comptent pour beaucoup. Les affaires où la liberté de la personne est en jeu, comme les affaires criminelles, celles où les témoignages de vive voix sont nombreux et où les questions de crédibilité sont déterminantes — au point où la reprise de l'instance pourrait se révéler injuste —, et les affaires où la validité d'une décision administrative publique est contestée appellent le juge en chef à une grande prudence lorsqu'il envisage de les réaffecter.

[117] On peut en dire autant des dispositions législatives adoptées dans d'autres ressorts. Elles traitent seulement du droit applicable dans ces ressorts et ne nous éclairent aucunement sur la compétence du juge en chef de la Cour de l'impôt.

[118] Même si j'étais d'accord sur le raisonnement et les conclusions de mon collègue au sujet de la décision du juge en chef de confier le dossier à un nouveau juge, je ne suis pas d'accord sur le dispositif proposé dans l'appel.

[119] Mon collègue propose que le juge initial affecté à cette affaire tranche cette dernière. Or, nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles il a été dessaisi de l'affaire. Y avait-il d'autres raisons, outre le long laps de temps écoulé, justifiant cette décision? Nous ne savons pas si le juge initial est effectivement en mesure de rendre jugement. Et après autant de temps écoulé, nous ne savons pas s'il se rappellera des observations et des éléments de preuve.

[120] Si j'avais souscrit à l'analyse de mon collègue, j'aurais plutôt renvoyé l'affaire au juge en chef pour affectation d'un juge à cette affaire, conformément aux principes énoncés dans les présents motifs.

[121] One last thing. My colleague has found that the Chief Justice had no power to reassign the case and so the judge who rendered judgment had no jurisdiction to decide the matter. The judgment he rendered is a nullity. This matter must go back to the original judge because he alone is to decide the case: identify the law, find the facts and then apply the law to the facts. But then my colleague goes further and offers views on the law (at paragraphs 41–51), views that will bind the original judge. This places this Court in the invidious position of saying one thing and doing another. Further, after the original judge has decided the matter, there may be an appeal to this Court. We should not gratuitously pronounce law at this time and tie the hands of a future panel of this Court that may consider this same case.

#### F. Proposed disposition

[122] Accordingly, I conclude that the Chief Justice’s decision to reassign the case to the new judge should stand.

[123] Were I writing in this case for a majority of this Court, I would now go on to deal with the substantive merits of the appeal. As I have mentioned above, I do not consider this advisable.

[124] If leave to appeal to the Supreme Court from our Court’s decision is sought and granted and if the Supreme Court agrees with my proposed disposition of the appeal, it may wish to consider whether the merits of the appeal are most efficiently determined by this Court by way of remand: *Supreme Court Act*, R.S.C., 1985, c. S-26, section 46.1.

#### G. Conclusion

[125] The appellant was happy with the reassignment of its case to the new judge—that is, until the new judge dismissed its case. Only then did the appellant object. Now the appellant leaves this Court, its tactical objection effectively and practically upheld and its case assured of a do-over in the Tax Court. The mission of the Tax Court is

[121] Une dernière chose. Mon collègue a conclu que le juge en chef n’était pas habilité à réaffecter l’affaire et, par conséquent, que le juge qui a tranché l’affaire n’était pas compétent pour le faire. Selon mon collègue, le jugement qu’il a rendu est nul. L’affaire doit être confiée à nouveau au juge initial, parce que lui seul peut la trancher : déterminer le droit, établir les faits, puis appliquer le droit aux faits. Mais alors, mon collègue va plus loin et fait des remarques sur le droit (aux paragraphes 41 à 51) qui lieront le juge initial. Ce faisant, il met notre Cour dans la fâcheuse position de dire une chose et de faire le contraire. De plus, après que le juge initial aura tranché l’affaire, il pourrait y avoir un appel auprès de la Cour. Nous ne devrions pas nous hasarder à dire le droit à ce point-ci et lier une autre formation de la Cour qui pourrait être appelée à examiner l’affaire.

#### F. Dispositif proposé

[122] Par conséquent, je conclus que la décision du juge en chef de réaffecter l’affaire à un nouveau juge devrait être confirmée.

[123] Si je rédigeais au nom des juges majoritaires, j’aborderais ici le fond de l’appel. Comme je le mentionne plus haut, je n’estime pas qu’il soit souhaitable d’en faire ainsi.

[124] Si une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême de la décision de notre Cour est demandée et accordée, et si la Cour suprême souscrit au dispositif que je propose de l’appel, elle pourrait souhaiter se demander si un renvoi à la juridiction inférieure constituerait le meilleur moyen de trancher la question de fond (*Loi sur la Cour suprême*, L.R.C. (1985), ch. S-26, article 46.1).

#### G. Conclusion

[125] L’appelante était bien aise que la présente affaire ait été réaffectée à un nouveau juge, enfin jusqu’à ce que ce dernier rejette son affaire. Ce n’est qu’alors qu’elle a soulevé une objection. Aujourd’hui, l’appelante quitte la Cour, son objection tactique maintenue dans les faits, et son affaire assurée d’une reprise devant la Cour de

to dispense justice with integrity, fairness and efficiency, to improve the reputation of the administration of justice, to grant timely, cost-effective access to justice to all, and to earn the confidence of the public it serves. That mission is served by broad powers Parliament has given to the Chief Justice, including the power to reassign. But now that power has been made subject to inflexible, judicially-constructed limits.

[126] If the law drives us to this result, so be it. But it does not. As far as I am concerned, the appellant made its bed in this case and ought to lie in it. And the Chief Justice can exercise his power to reassign—granted by unrestricted legislative wording—to further the court’s mission as long as he abides by two limits. First, the Chief Justice must carefully consider his discretion: there are occasions where, on balance, the circumstances are against reassignment, sometimes very strongly so, even conclusively so. And second, the Chief Justice must act in a procedurally fair way. This result places the Chief Justice in the same position as all public officials to whom Parliament has entrusted broad powers—Ministers, chairs of tribunals, heads of investigative bodies, and so on. Absent some basis in the legislation—and there is none here—the Chief Justice should not be treated differently.

[127] Therefore, I respectfully dissent.

l’impôt. La mission de la Cour de l’impôt consiste à dispenser la justice avec intégrité, équité et efficacité afin d’améliorer la réputation de l’administration de la justice, d’accorder à tous un accès en temps opportun et abordable à la justice et de gagner la confiance du public qu’elle dessert. Cette mission est étayée de vastes pouvoirs que le législateur a accordés au juge en chef, y compris celui de réaffecter une affaire. Toutefois, ce pouvoir vient d’être circonscrit par des limites rigides, conçues par des juges.

[126] Si c’est là où nous mène le droit, soit. Mais ce n’est pas le cas. À mon avis, comme l’appelante fait son lit elle se couche. Le juge en chef peut exercer le pouvoir de réaffectation que lui confère la loi — dont le libellé ne comporte aucun terme limitatif —, pour mener à bien la mission de la Cour tant et aussi longtemps qu’il respecte deux limites. Premièrement, le juge en chef doit bien réfléchir avant de l’exercer : il existe des occasions où, tout bien considéré, les circonstances militent contre la réaffectation, parfois très fortement, voire résolument. Deuxièmement, le juge en chef doit agir avec équité procédurale. Il se trouve dans la même position que tous les titulaires de charge publique auxquels le législateur a confié de vastes pouvoirs, à savoir les ministres, présidents de tribunaux administratifs, responsables d’organismes d’enquête, etc. En l’absence d’un fondement légal — et il n’y en a aucun en l’occurrence —, le juge en chef ne devrait pas être traité différemment.

[127] Par conséquent, sauf le respect que j’ai pour mes collègues, je diffère d’opinion.

T-578-13  
2017 FC 669

T-578-13  
2017 CF 669

**The Canadian Copyright Licensing Agency (“Access Copyright”)** (*Plaintiff/Defendant by Counterclaim*)

**The Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »)** (*demanderesse/défenderesse reconventionnelle*)

v.

c.

**York University** (*Defendant/Plaintiff by Counterclaim*)

**Université York** (*défenderesse/demanderesse reconventionnelle*)

**INDEXED AS: CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY v. YORK UNIVERSITY**

**RÉPERTORIÉ : CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY c. UNIVERSITÉ YORK**

Federal Court, Phelan J.—Toronto and Ottawa, May 16-19, 24-27, 30 and 31, June 1-3, 6-9 and 22-24, 2016; Ottawa, July 12, 2017.

Cour fédérale, juge Phelan—Toronto et Ottawa, du 16 au 19, du 24 au 27 et les 30 et 31 mai, du 1<sup>er</sup> au 3, du 6 au 9 et du 22 au 24 juin 2016; Ottawa, le 12 juillet 2017.

*Copyright — Infringement — Action by plaintiff/defendant by counterclaim (plaintiff) against defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to enforce Interim Tariff issued by Copyright Board of Canada in respect of copying activities engaged in by defendant’s employees — Defendant counterclaiming seeking declaration that any reproductions made falling within defendant’s Fair Dealing Guidelines (Guidelines) issued; therefore, constituting exception for “[f]air dealing” under Copyright Act (Act), s. 29 — Plaintiff, collective society under Act, administering reproduction rights of copyright in published literary works on behalf of creators, publishers holding copyright in those works — Defendant, university in Ontario, having licensing agreements with plaintiff typically providing for payment of licence fees — Photocopying facility (Keele) located near defendant caught providing copying services without paying fees; judgment thereagainst obtained for unauthorized copying — Defendant contending unaware of unauthorized copying at Keele by staff professors; failing to take any disciplinary measures — Board granting plaintiff’s application for interim decision; setting terms of Interim Tariff but not publishing Tariff in Canada Gazette — Defendant formally informed of terms of Interim Tariff, operating thereunder until deciding to opt-out — Defendant arguing Interim Tariff, payment of copyright fees voluntary matter — Implementing own guidelines — Plaintiff alleging entitled to recover royalties from defendant pursuant to Interim Tariff while defendant claiming Interim Tariff not approved tariff — For action, issue whether Interim Tariff issued by Copyright Board as amended enforceable against defendant; for counterclaim, issue whether defendant’s dealings fair for purposes of Act, s. 29 — Legislative history, particularly development of*

*Droit d’auteur — Violation — Action engagée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (demanderesse) contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) visant à faire exécuter le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d’auteur du Canada à l’égard d’activités exercées par les employés de la défenderesse — La défenderesse a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées étaient visées par les Lignes directrices sur l’utilisation équitable (les Lignes directrices) qu’elle avait émises et que, par conséquent, elles représentaient l’exception d’« utilisation équitable » prévue à l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) — La demanderesse est une société de gestion en vertu de la Loi qui administre les droits de reproduction associés aux droits d’auteur pour les œuvres littéraires au nom des créateurs et des éditeurs qui sont détenteurs de droits d’auteur à l’égard de ces œuvres — La défenderesse, une université de l’Ontario, possédait des contrats de licence avec la demanderesse qui prévoyaient en général le paiement de droits de licence — Keele, un centre de photocopie situé près de la défenderesse, avait été intercepté en train d’offrir des services de copie sans payer de droits; un jugement a été rendu contre lui pour la reproduction non autorisée — La défenderesse a affirmé qu’elle ignorait cette reproduction non autorisée à Keele par un certain nombre de ses professeurs; elle n’a pas pris de mesures disciplinaires ou correctives — La Commission a accordé la demande de décision provisoire de la demanderesse et a établi les modalités du Tarif provisoire, mais ne l’a pas publié dans la Gazette du Canada — La défenderesse a été officiellement informée des modalités du Tarif provisoire et a exercé ses activités en vertu de celui-ci, jusqu’à ce qu’elle décide de s’y soustraire — Elle a soutenu que le Tarif provisoire*

modern enforcement provisions, confirming legislative intent to provide collectives with effective enforcement mechanisms against users not subject to agreement, who reproduce, without proper authority or without benefit of exception, copyright protected works covered by collectives — Tariff subordinate legislation — While word “tariff” not defined in Act, word found in other contexts to indicate imposed charge — Use of term “tariff” consistent with provisions of Act directed at ensuring, inter alia, that copyright owners paid for reproduction of their works — Act, s. 68.2(1) indicating mandatory nature of payment for copying — Approved tariff form of subordinate legislation which mandatory, binding on any person to whom pertaining — Opting out not possible — If defendant had not copied any works in plaintiff’s repertoire, if it had obtained proper permission to copy works at issue or if copying exempt by law, then tariff would not be applicable — Absent these conditions, tariff mandatory — Although Board having obligation to publish in Canada Gazette, given circumstances, urgency of situation, Board deciding that publication not practicable — In this case, defendant having actual knowledge of Interim Tariff — If defendant’s position accepted, would be triumph of form over substance — Therefore, defendant’s arguments that Interim Tariff neither mandatory nor properly established dismissed — Offending copying constituting acts so closely connected to professors’ authorized employment activities as to render defendant vicariously liable — Defendant’s approach to copyright infringing actions consistent with wilfully blind approach to ensuring compliance with copyright obligations — Therefore, plaintiff entitled to declaration of entitlement to, payment of royalties, ancillary relief — Respecting “fair dealing” as set forth in Act, ss. 29, 29.1, 29.2, two-step process analysis undertaken to examine fair dealing in present case — While dealing (copying) was for allowable purpose of education, second stage of analysis, i.e. whether dealing fair, not met herein — Weighing factors, considering whole of issue of fair dealing in context of facts of present case, defendant’s Fair Dealing Guidelines not fair — Declaration defendant requesting denied with costs to plaintiff — Action allowed.

était volontaire de la même façon que le paiement des redevances de droits d’auteur — Elle a mis en œuvre ses propres Lignes directrices — La demanderesse a allégué qu’elle était admissible au recouvrement de redevances de la défenderesse en vertu du Tarif provisoire, mais la défenderesse a soutenu que le Tarif provisoire n’était pas un tarif homologué — Dans le cadre de cette action, il s’agissait principalement de savoir si le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d’auteur ainsi modifié était opposable à la défenderesse; et en ce qui concerne la demande reconventionnelle, si l’utilisation faite par la défenderesse était équitable aux fins de l’art. 29 de la Loi — L’historique législatif et en particulier l’élaboration des dispositions d’application modernes, confirmaient l’intention du législateur de fournir aux sociétés de gestion des mécanismes d’application efficaces contre les utilisateurs non assujettis à une entente et qui reproduisent, sans autorisation des détenteurs ou sans le bénéfice d’une exception, des œuvres protégées par le droit d’auteur couvertes par les sociétés de gestion — Un tarif est une mesure législative déléguée — Bien que le mot « tarif » ne soit pas défini dans la Loi, il s’agit d’un mot se trouvant dans d’autres contextes pour indiquer l’imposition de frais — L’utilisation du terme « tarif » est cohérente avec les dispositions de la Loi visant entre autres à assurer que les détenteurs de droit d’auteur sont rémunérés pour la reproduction de leurs œuvres — L’art. 68.2(1) de la Loi révèle le caractère obligatoire du paiement de la reproduction — Un tarif homologué constitue une forme de législation déléguée qui est obligatoire et contraignante pour les personnes concernées — Il n’est pas possible de s’y soustraire — Si la défenderesse n’avait pas copié d’œuvres du répertoire de la demanderesse, si elle avait obtenu les autorisations adéquates de copier ces œuvres ou si la reproduction faisait l’objet d’une exception légale, le tarif ne trouverait alors pas application — En l’absence de ces conditions, le tarif était obligatoire — L’obligation de publier le Tarif dans la Gazette du Canada incombait à la Commission, mais étant donné les circonstances et l’urgence pour prévenir un vide, la Commission a décidé que la publication n’était pas possible — En l’espèce, la défenderesse avait une connaissance réelle du Tarif provisoire — Sa position, si elle était retenue, ne ferait que permettre que la forme l’emporte sur le fond — Par conséquent, les arguments de la défenderesse selon lesquels le Tarif provisoire n’était ni obligatoire ni établi de manière satisfaisante ont été rejetés — La reproduction illégale constituait des actes tellement étroitement liés aux activités autorisées dans le cadre de l’emploi des professeurs qu’ils ont rendu la défenderesse responsable du fait d’autrui — L’approche de la défenderesse à l’égard de ces actions en violation de droit d’auteur était cohérente avec son aveuglement volontaire visant à assurer le respect de ses obligations en matière de droit d’auteur — Par conséquent, la demanderesse avait droit à une déclaration portant sur son admissibilité à des redevances et au paiement de celles-ci et à la réparation accessoire — En ce qui a trait à « l’utilisation équitable » énoncée aux art. 29,

*29.1 et 29.2 de la Loi, l'analyse en deux volets a été appliquée pour examiner l'utilisation équitable en l'espèce — Même si l'utilisation (la reproduction) avait lieu à des fins d'éducation, le deuxième volet de l'analyse (l'équité de l'utilisation) n'était pas satisfait en l'espèce — En pesant le pour et le contre et en examinant toute la question de l'utilisation équitable dans le contexte des faits en l'espèce, il a été conclu que les Lignes directrices sur l'utilisation équitable de la défenderesse n'étaient pas équitables — La déclaration demandée par la défenderesse a été rejetée avec dépens à la demanderesse — Action accueillie.*

This was an action by the plaintiff/defendant by counterclaim (plaintiff) against the defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to enforce an Interim Tariff first issued by the Copyright Board of Canada on December 23, 2010 in respect of copying activities engaged in by the defendant's employees in the period September 1, 2011 to December 31, 2013. The defendant counterclaimed seeking a declaration that any reproductions made fell within the Fair Dealing Guidelines it issued and therefore constituted the exception for “[f]air dealing” under section 29 of the *Copyright Act* (Act). The declaration sought covered all reproductions of all copyright-protected works made prior to April 8, 2013, and thereafter regardless of whether such works were part of the plaintiff's repertoire. The subject matter of this litigation was the new methods of distributing published materials to students.

The plaintiff is a collective society under the Act. It administers the reproduction rights of copyright in published literary works in Canada, except for the province of Quebec, on behalf of creators and publishers that hold copyright in those works. In particular, it licenses the reproduction of published works in its repertoire to users of the works, collects license fees from users, and distributes royalties to creators and publishers. The plaintiff's role is to license the right to copy a work in its repertoire. It does not provide actual access to any published works or collect royalties which are generally done through licensees which are then remitted to the plaintiff.

The defendant is a university established by the Legislative Assembly of the province of Ontario and is the second largest university in Ontario. The defendant had had licensing agreements with the plaintiff from 1994 to the end of 2010. The licences typically provided for the payment of licence fees.

Il s'agissait d'une action engagée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (demanderesse) contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) visant à faire exécuter le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d'auteur du Canada le 23 décembre 2010 à l'égard d'activités exercées par les employés de la défenderesse consistant à faire des copies pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013. La défenderesse a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées étaient visées par les Lignes directrices sur l'utilisation équitable qu'elle avait émises et que, par conséquent, elles représentaient l'exception d'« utilisation équitable » prévue à l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* (la Loi). La déclaration demandée couvrirait toutes les reproductions de toutes œuvres protégées par le droit d'auteur réalisées avant le 8 avril 2013 et par la suite, peu importe si ces œuvres faisaient partie du répertoire de la demanderesse. L'objet du litige était la nouvelle méthode de distribution de matériel publié aux étudiants.

La demanderesse est une société de gestion en vertu de la Loi. Elle administre les droits de reproduction associés aux droits d'auteur pour les œuvres littéraires publiées au Canada, à l'exception de la province de Québec, au nom des créateurs et des éditeurs qui sont détenteurs de droits d'auteur à l'égard de ces œuvres. En particulier, elle concède des licences de reproduction des œuvres publiées de son répertoire aux utilisateurs des œuvres, perçoit les droits de licence auprès des utilisateurs et distribue des redevances aux créateurs et aux éditeurs. Le rôle de la demanderesse est de concéder des licences autorisant à reproduire une œuvre faisant partie de son répertoire. Elle ne donne pas un accès absolu aux œuvres publiées et ne perçoit aucune redevance, ce qui est généralement effectué par l'intermédiaire de détenteurs de licences qui les remettent alors à la demanderesse.

La défenderesse est une université constituée par l'Assemblée législative de la province de l'Ontario et est la deuxième université en importance en Ontario. La défenderesse possédait des contrats de licence avec la demanderesse de 1994 à la fin de 2010. Les licences prévoyaient en général

As part of the plaintiff's obligation to enforce copyrights and collect fees, the plaintiff periodically made "sweeps" of copy shops believed to be copying without paying fees. Keele, a digital printing and photocopying facility located in a mall across from the defendant's main entrance, had been caught up in one of those sweeps and a judgment against it was obtained for unauthorized copying. The defendant contended that it was unaware of this unauthorized copying at Keele by a number of its professors. It did not take any disciplinary or corrective action against the professors in question and, in this action, denied responsibility for the actions of these employees, despite acknowledging that their actions were contrary to its policy.

On December 23, 2010, the Board granted the plaintiff's application for an interim decision and set the terms of the Interim Tariff. The Interim Tariff was never judicially reviewed. It was imposed because of objections to the proposed final tariff governing the photocopying at the defendant and other post-secondary educational institutions. It was not published in the *Canada Gazette*. The defendant was formally informed of the terms of the Interim Tariff and operated under it from that point until August 31, 2011, after deciding to opt-out of it. Its position was that the Interim Tariff was a voluntary matter as was the payment of copyright fees. The defendant implemented its own guidelines on December 22, 2010. The plaintiff alleged that it was entitled to recover royalties from the defendant pursuant to the Interim Tariff. The defendant's position was that the Interim Tariff is not an approved tariff because it did not result from a tariff certification process and because it was not published in the *Canada Gazette*.

The main issues were whether the Interim Tariff issued by the Copyright Board on December 23, 2010 as amended was enforceable against the defendant and, with respect to the counterclaim, whether the defendant's dealings were fair for the purposes of section 29 of the Act.

*Held*, the action should be allowed and the counterclaim dismissed.

Regarding the enforceability of the Interim Tariff against the defendant, the legislative history and particularly the development of the modern enforcement provisions confirmed the legislative intent to provide collectives with effective enforcement mechanisms against users who are not subject to an agreement and who reproduce, without authority

le paiement de droits de licence. Conformément à l'obligation de la demanderesse de faire respecter les droits d'auteur et de percevoir les droits, la demanderesse a périodiquement fait des [TRADUCTION] « coups de filet » dans les ateliers d'impression qui, selon elle, effectuait des reproductions sans payer de droits. Keele, un centre d'impression numérique et de photocopie situé dans un centre commercial juste en face de l'entrée principale de la défenderesse, avait été intercepté dans un de ces coups de filet et un jugement a été rendu contre lui pour la reproduction non autorisée. La défenderesse a affirmé qu'elle ignorait cette reproduction non autorisée à Keele par un certain nombre de ses professeurs. Elle n'a pas pris de mesures disciplinaires ou correctives contre les professeurs en question et a soutenu dans la présente action qu'elle n'était pas responsable des actes de ces employés, bien que reconnaissant que leurs actes étaient contraires à sa politique.

Le 23 décembre 2010, la Commission a accordé la demande de décision provisoire de la demanderesse et a établi les modalités du Tarif provisoire. Le Tarif provisoire n'a jamais fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Il a été imposé en raison des oppositions au projet de tarif définitif régissant la photocopie à la défenderesse et à d'autres établissements d'enseignement postsecondaire. Il n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada*. La défenderesse a été officiellement informée des modalités du Tarif provisoire et a alors exercé ses activités en vertu de celui-ci à partir de là et jusqu'au 31 août 2011, après quoi elle a décidé de s'y soustraire. Elle a soutenu que le Tarif provisoire était volontaire de la même façon que le paiement des redevances de droits d'auteur. Le 22 décembre 2010, la défenderesse a mis en œuvre ses propres Lignes directrices. La demanderesse a allégué qu'elle était admissible au recouvrement de redevances de la défenderesse en vertu du Tarif provisoire. La position de la défenderesse était que le Tarif provisoire n'est pas un tarif homologué parce qu'il ne découle pas du processus de certification de tarif et parce qu'il n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada*.

Il s'agissait principalement de savoir si le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d'auteur le 23 décembre 2010 ainsi modifié était opposable à la défenderesse et, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, si l'utilisation faite par la défenderesse était équitable aux fins de l'article 29 de la Loi.

*Jugement* : l'action doit être accueillie et la demande reconventionnelle doit être rejetée.

En ce qui concerne l'opposabilité du Tarif provisoire contre la défenderesse, l'historique législatif et en particulier l'élaboration des dispositions d'application modernes, confirmaient l'intention du législateur de fournir aux sociétés de gestion des mécanismes d'application efficaces contre les utilisateurs non assujettis à une entente et qui reproduisent, sans autorisa-

from owners or without the benefit of an exception (e.g. fair dealing), copyright protected works covered by the collectives, such as those works in the plaintiff's repertoire. The *Interpretation Act* defines a regulation as including a tariff of costs or fees. As such, a tariff is subordinate legislation. While the word "tariff" is not defined in the Act, it is a word found in other contexts to indicate an imposed charge. The use of the term "tariff" is consistent with the provisions of the Act directed at ensuring that copyright owners are paid for the reproduction of their works and is also consistent with the role of collectives, such as the plaintiff, in collecting the amounts which are due or become due. Subsection 68.2(1) of the Act indicates the mandatory nature of payment for copying. The compulsory nature of a tariff is also evidenced by the nature of the tariff-setting process. Under section 70.12 of the Act, either a tariff is filed or the relevant parties enter into an agreement. The agreement option is voluntary and is in contrast to the mandatory nature of a tariff. Also, the language of "opting out" does not appear in sections 70.1–70.191 of the Act unlike provisions dealing with licensing royalties under section 70.2 thereof. The fact that it does not strongly suggests that tariffs are mandatory, particularly when contrasted with the permissive language of the licensing regime. Thus, an approved tariff is a form of subordinate legislation which is mandatory and binding on any person to whom it pertains. There is no opting out. If the defendant had not copied any works in the plaintiff's repertoire, if it had obtained proper permission to copy those works, or if the copying was exempt by law—the fair dealing defence and counterclaim—then the tariff would not be applicable. Absent these conditions, the tariff was mandatory.

While the defendant argued that the Interim Tariff was not enforceable, it failed to take judicial review of the Board's decision. Judicial review was an important process in this case. The scope and enforceability of the Interim Tariff were matters squarely within the Board's jurisdiction. The resolution of these issues would engage the Board's expertise and were ones for which the Board was entitled to deference by the Court. As to the argument that the Tariff was not an approved tariff because it was not published in the *Canada Gazette*, it was the Board that had the obligation to publish in the *Canada Gazette*. However, given the circumstances and the urgency to prevent a vacuum, the Board apparently decided that publication was not practicable—a matter which was within its discretion to decide. The purpose of publication in the *Canada Gazette* is to give notice to affected parties. In this case, the defendant had actual knowledge of the Interim

tion des détenteurs ou sans le bénéfice d'une exception (par exemple, celle de l'utilisation équitable), des œuvres protégées par le droit d'auteur couvertes par les sociétés de gestion, comme les œuvres du répertoire de la demanderesse. La *Loi d'interprétation* définit un règlement comme comprenant un tarif de droits, de frais ou d'honoraires. À ce titre, un tarif est une mesure législative déléguée. Bien que le mot « tarif » ne soit pas défini dans la Loi, il s'agit d'un mot se trouvant dans d'autres contextes pour indiquer l'imposition de frais. L'utilisation du terme « tarif » est cohérente avec les dispositions de la Loi visant à assurer que les détenteurs de droit d'auteur sont rémunérés pour la reproduction de leurs œuvres et également cohérente avec le rôle des sociétés de gestion, comme la demanderesse, en ce qui a trait à la perception des montants qui sont exigibles ou qui le deviennent. Le paragraphe 68.2(1) de la Loi révèle le caractère obligatoire du paiement de la reproduction. Le caractère obligatoire d'un tarif est également illustré par la nature du processus d'établissement du tarif. En vertu de l'article 70.12 de la Loi, un tarif est déposé ou les parties concernées concluent une entente. Le choix de l'entente est volontaire et contraste avec le caractère obligatoire d'un tarif. De plus, la formulation « se soustraire » n'apparaît pas aux articles 70.1 à 70.191 de la Loi, contrairement aux dispositions concernant les redevances et modalités relatives aux licences en vertu de l'article 70.2. Cela fait fortement valoir le caractère obligatoire des tarifs, plus particulièrement en comparaison avec la formulation permissive du régime d'octroi de licences. Par conséquent, un tarif homologué constitue une forme de législation déléguée qui est obligatoire et contraignante pour les personnes concernées. Il n'est pas possible de s'y soustraire. Si la défenderesse n'avait pas copié d'œuvres du répertoire de la demanderesse, si elle avait obtenu les autorisations adéquates de copier ces œuvres ou si la reproduction faisait l'objet d'une exception légale — la défense et la demande reconventionnelle d'utilisation équitable — le tarif ne trouverait alors pas application. En l'absence de ces conditions, le tarif était obligatoire.

Bien que la défenderesse ait prétendu que le Tarif provisoire n'était pas exécutoire, elle n'a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Le contrôle judiciaire était un important processus en l'espèce. La portée et le caractère exécutoire du Tarif provisoire étaient des questions qui relèvent entièrement de la compétence de la Commission. La résolution de ces questions engagerait l'expertise de la Commission et la Cour devait faire preuve de déférence à l'égard de la Commission en ce qui concernait ces questions. En ce qui a trait à l'allégation que le Tarif ne constituait pas un tarif homologué car il n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada*, cette obligation de publication incombait à la Commission. Toutefois, étant donné les circonstances et l'urgence pour prévenir un vide, la Commission a décidé semble-t-il que la publication n'était pas possible — une question qui relevait de son pouvoir discrétionnaire. L'objectif de

Tariff. Its position, if accepted, would be a triumph of form over substance. That argument was unsustainable. Therefore, the defendant's arguments that the Interim Tariff was neither mandatory nor properly established were dismissed.

The final argument that there was no breach of the Interim Tariff and, if there was, the defendant was not responsible for them was addressed. The unauthorized copying that took place by some of the defendant's professors and the Keele copy centre triggered obligations under the Interim Tariff. Those obligations were the obligations of the defendant, which is legally responsible for that copying. Although the defendant may not have specifically authorized the offending copying, those acts were so closely connected to the professors' authorized employment activities as to render the defendant vicariously liable. The defendant produced no evidence of any disciplinary actions taken against the professors nor did it take any significant or effective remedial action. The defendant's approach to these copyright infringing actions was consistent with its wilfully blind approach to ensuring compliance with copyright obligations, whether under the Interim Tariff or under the Fair Dealing Guidelines. Therefore, the plaintiff was entitled to the declaration of entitlement to and payment of royalties as pleaded and to ancillary relief, including injunctive relief where needed.

The defendant's counterclaim raising in particular the exception of fair dealing was addressed. One of the most important exceptions to infringement is "fair dealing" as set forth in sections 29, 29.1 and 29.2 of the Act. The two-step process analysis (first, the authorized purpose had to be established and second, the dealing had to be fair) was undertaken to examine fair dealing in this case. The defendant established that the dealing (copying) was for the allowable purpose of education. The second stage of the analysis — fairness of the dealing — engaged six non-exhaustive factors such as purpose, character and amount of the dealing, alternatives to the dealing, nature of the work, and the effect of the dealing on the work. The defendant sought a determination on whether copying within the Guidelines constituted fair dealing. Weighing the factors and considering the whole of the issue of fair dealing in the context of the facts of this case, it was concluded that the defendant's Fair Dealing Guidelines were not fair. The declaration the defendant requested was denied with costs to the plaintiff.

la publication dans la *Gazette du Canada* est de donner avis aux parties concernées. En l'espèce, la défenderesse avait une connaissance réelle du Tarif provisoire. Sa position, si elle était retenue, ne ferait que permettre que la forme l'emporte sur le fond. Cet argument était insoutenable. Par conséquent, les arguments de la défenderesse selon lesquels le Tarif provisoire n'était ni obligatoire ni établi de manière satisfaisante ont été rejetés.

Le dernier point selon lequel il n'y a pas eu de violation du Tarif provisoire, mais que le cas échéant, la défenderesse n'en était pas responsable a été abordé. La reproduction non autorisée par certains des professeurs de la défenderesse et le centre d'impression Keele a généré des obligations en vertu du Tarif provisoire. Ces obligations relevaient de la défenderesse qui est légalement responsable de cette reproduction. Même si la défenderesse n'a pas précisément autorisé la reproduction illégale, ces actes étaient tellement étroitement liés aux activités autorisées dans le cadre de l'emploi des professeurs qu'ils ont rendu la défenderesse responsable du fait d'autrui. La défenderesse n'a produit aucune preuve à l'égard de mesures disciplinaires contre les professeurs et n'a pas non plus pris de mesures correctrices importantes ou efficaces. L'approche de la défenderesse à l'égard de ces actions en violation de droit d'auteur était cohérente avec son aveuglement volontaire visant à assurer le respect de ses obligations en matière de droit d'auteur, que ce soit en vertu du Tarif provisoire ou en vertu des Lignes directrices sur l'utilisation équitable. Par conséquent, la demanderesse avait droit à une déclaration portant sur son admissibilité à des redevances et au paiement de celles-ci comme elle l'a plaidé et à la réparation accessoire, y compris une injonction, au besoin.

La demande reconventionnelle de la défenderesse, soulevant particulièrement l'exception de l'utilisation équitable, a été abordée. Une des exceptions les plus importantes à la violation est « l'utilisation équitable » énoncée aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi. L'analyse en deux volets (tout d'abord la fin autorisée devait être établie et ensuite, l'utilisation devait être équitable) a été appliquée pour examiner l'utilisation équitable en l'espèce. La défenderesse a établi que l'utilisation (la reproduction) avait lieu à des fins d'éducation. Le deuxième volet de l'analyse — l'équité de l'utilisation — engageait six facteurs non exhaustifs, comme le but, la nature et l'ampleur de l'utilisation, les solutions de rechange, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. La défenderesse cherchait à obtenir une décision sur la question de savoir si la reproduction stipulée dans les Lignes directrices constituait une utilisation équitable. En pesant le pour et le contre et en examinant toute la question de l'utilisation équitable dans le contexte des faits en l'espèce, il a été conclu que les Lignes directrices sur l'utilisation équitable de la défende-

resse n'étaient pas équitables. La déclaration demandée par la défenderesse a été rejetée avec dépens à la demanderesse.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 48 to 50.  
*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 2 “educational institution”, 2.1(2), 29, 29.1, 29.2, 29.4, 29.5, 29.6(1), 29.7, 29.8, 29.9, 30, 66.5, 66.51, 68(4), 68.2, 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14, 70.15, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.191, 70.2 to 70.4.  
*Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20.  
*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 2 “regulation”, 12.  
*The York University Act, 1959*, S.O. 1959, c. 145.  
*The York University Act, 1965*, S.O. 1965, c. 143.

## CASES CITED

## APPLIED:

*ENMAX Power Corp. (Re)*, [2004] A.E.U.B.D. No. 58 (QL); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193; *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336.

## DISTINGUISHED:

*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2 S.C.R. 345; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326.

## CONSIDERED:

*Access Copyright Interim Post-Secondary Educational Institution Tariff, 2011-2013*; *R. v. Consolidated Maybrun Mines Ltd.*, [1998] 1 S.C.R. 706, (1998), 158 D.L.R. (4th) 193; *Reproduction of Literary Works, Re*, 2015 CarswellNat 1792 (WLNext Can.); *Reproduction of Literary Works, Re*, 2016 CarswellNat 436 (WLNext Can.).

## REFERRED TO:

*Algoma Central Corporation v. Canada*, 2009 FC 1287, 358 F.T.R. 236; *Performing Rights Organization of*

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2 « règlement », 12.  
*Loi sur la modernisation du droit d'auteur*, L.C. 2012, ch. 20.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 « établissement d'enseignement », 2.1(2), 29, 29.1, 29.2, 29.4, 29.5, 29.6(1), 29.7, 29.8, 29.9, 30, 66.5, 66.51, 68(4), 68.2, 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14, 70.15, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.191, 70.2 à 70.4.  
*Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, ch. C-30, art. 48 à 50.  
*The York University Act, 1959*, S.O. 1959, ch. 145.  
*The York University Act, 1965*, S.O. 1965, ch. 143.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*ENMAX Power Corp. (Re)*, [2004] A.E.U.B.D. n° 58 (QL); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336.

## DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Tarif provisoire d'Access Copyright pour les établissements d'enseignement postsecondaires, 2011-2013*; *R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd.*, [1998] 1 R.C.S. 706; *Reproduction of Literary Works, Re*, 2015 CarswellNat 1792 (WLNext Can.); *Reproduction of Literary Works, Re*, 2016 CarswellNat 436 (WLNext Can.).

## DÉCISIONS CITÉES :

*Algoma Central Corporation c. Canada*, 2009 CF 1287; *Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. Lion*

*Canada Ltd. v. Lion D'Or (1981) Ltée et al.* (1988), 17 C.P.R. (3d) 542, 16 F.T.R. 104 (F.C.T.D.).

*D'Or (1981) Ltée et al.* (1988), 17 C.P.R. (3d) 542, 16 F.T.R. 104 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

#### AUTHORS CITED

Carrier, Rock. *The Hockey Sweater*. Montréal: Tundra Books, 1979.  
 Lange Donald J. *The Doctrine of Res Judicata in Canada*, 4th ed. Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2015.  
 MacMillan, Margaret. *Paris 1919: Six Months That Changed the World*. New York: Random House, 2002.

#### DOCTRINE CITÉE

Carrier, Rock. *Le Chandail de hockey*. Montréal : Les Livres Tundra, 1979.  
 Lange Donald J. *The Doctrine of Res Judicata in Canada*, 4<sup>e</sup> éd. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2015.  
 MacMillan, Margaret. *Paris 1919 : Six Months That Changed the World*. New York : Random House, 2002.

ACTION by the plaintiff/defendant by counterclaim against the defendant/plaintiff by counterclaim to enforce an Interim Tariff first issued by the Copyright Board of Canada on December 23, 2010 in respect of copying activities engaged in by the defendant's employees in the period September 1, 2011 to December 31, 2013. Action allowed, counterclaim dismissed.

ACTION engagée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle visant à faire exécuter le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d'auteur du Canada le 23 décembre 2010 à l'égard d'activités exercées par les employés de la défenderesse consistant à faire des copies pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013. Action accueillie, demande reconventionnelle rejetée.

#### APPEARANCES

*Arthur B. Renaud, Erin Finlay and Jessica Zagar* for plaintiff/defendant by counterclaim.  
*John C. Cotter, Janet Chong, Barry Fong, Lillian Wallace and Evan Thomas* for defendant/plaintiff by counterclaim.

#### ONT COMPARU

*Arthur B. Renaud, Erin Finlay et Jessica Zagar* pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle.  
*John C. Cotter, Janet Chong, Barry Fong, Lillian Wallace et Evan Thomas* pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

#### SOLICITORS OF RECORD

*The Canadian Copyright Licensing Agency*, Toronto, for plaintiff/defendant by counterclaim.  
*Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, Toronto, for defendant/plaintiff by counterclaim.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*The Canadian Copyright Licensing Agency*, Toronto, pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle.  
*Osler, Hoskin & Harcourt*, S.E.N.C.R.L./s.r.l., Toronto, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

#### TABLE OF CONTENTS

	PARAGRAPH
I. Introduction .....	1–4
II. Issues .....	5–6
III. Summary of Conclusions.....	7
A. Interim Tariff—Main Action .....	7–13

#### TABLE DES MATIÈRES

	PARAGRAPH
I. Introduction .....	1–4
II. Questions en litige.....	5–6
III. Résumé des conclusions .....	7
A. Tarif provisoire — action principale .....	7–13

B. Fair Dealing—Counterclaim .....	14–29	B. Utilisation équitable — demande reconventionnelle .....	14–29
IV. The Parties .....	30	IV. Les parties .....	30
A. Access Copyright.....	30–35	A. Access Copyright.....	30–35
B. York University.....	36–42	B. Université York.....	36–42
V. Subject Matter.....	43–46	V. Objet du litige .....	43–46
A. Coursepacks.....	47–52	A. Recueils de cours.....	47–52
B. Learning Management Systems.....	53–62	B. Systèmes de gestion de l'apprentissage... ..	53–62
VI. Summary of Key Lay Witnesses.....	63	VI. Résumé des principaux témoins ordinaires.....	63
A. Plaintiff's Lay Witnesses.....	64	A. Témoins ordinaires de la demanderesse.....	64
(1) Roanie Levy .....	64	1) M <sup>me</sup> Roanie Levy .....	64
(2) Matthew Williams .....	65	2) M. Matthew Williams.....	65
(3) Michael Andrews .....	66–68	3) M. Michael Andrews .....	66–68
(4) Glenn Rollans.....	69	4) M. Glenn Rollans .....	69
(5) David Swail.....	70	5) M. David Swail.....	70
(6) Writers' Union.....	71	6) Writers' Union .....	71
B. Defendant's Lay Witnesses.....	72	B. Témoins ordinaires de la défenderesse... ..	72
(1) Patricia Lynch .....	73–79	1) M <sup>me</sup> Patricia Lynch .....	73–79
(2) Professors and Administrators .....	80–82	2) Professeurs et administrateurs .....	80–82
VII. Summary of Key Expert Evidence .....	83	VII. Résumé du témoignage d'expert clé .....	83
A. General .....	83–86	A. Généralités.....	83–86
B. Sampling Issues .....	87–94	B. Questions d'échantillonnage.....	87–94
C. Plaintiff's Experts .....	95	C. Experts de la demanderesse .....	95
(1) Benoît Gauthier.....	95–105	1) M. Benoît Gauthier.....	95–105
(2) Michael Dobner.....	106–119	2) M. Michael Dobner.....	106–119
D. Defendant's Experts.....	120	D. Experts de la défenderesse.....	120
(1) Dr. Piotr Wilk .....	121–128	1) D <sup>r</sup> Piotr Wilk .....	121–128
(2) A. Scott Davidson .....	129–135	2) M. A. Scott Davidson.....	129–135
(3) Dustin Chodorowicz .....	136–143	3) M. Dustin Chodorowicz.....	136–143
E. Survey Evidence .....	144–151	E. Preuve par sondage .....	144–151
VIII. Key Events—Main Action.....	152	VIII. Principaux événements — action principale.....	152
A. Keele Copy Centre .....	153–161	A. Keele Copy Centre .....	153–161
B. Interim Tariff Events.....	162–172	B. Événements liés au tarif provisoire .....	162–172
IX. The Fair Dealing Guidelines Story/Key Events in the Counterclaim.....	173–179	IX. Historique des Lignes directrices sur l'utilisation équitable/principaux événements de la demande reconventionnelle .....	173–179
A. York—Publication/Copy Distribution ...	180–187	A. York — publication/distribution de copies .....	180–187
X. Legal Conclusions.....	188	X. Conclusions juridiques.....	188
A. Main Action—Was the Interim Tariff enforceable against York?.....	188	A. Action principale — le Tarif provisoire était-il opposable à York?.....	188
(1) Preliminary.....	188–193	1) Questions préliminaires.....	188–193

(2) Scheme of the Act .....	194–204	2) Esprit de la Loi .....	194–204
(3) Statutory Interpretation .....	205–220	3) Interprétation législative.....	205–220
(4) Status of Interim Tariff.....	221–245	4) Statut du Tarif provisoire.....	221–245
(5) Conclusion—Main Action .....	246–248	5) Conclusion — action principale .....	246–248
B. Counterclaim.....	249	B. Demande reconventionnelle .....	249
(1) General .....	249–263	1) Généralités .....	249–263
(2) The Fairness Factors .....	264	2) Les facteurs liés au caractère équitable.....	264
(a) The Purpose of the Dealing .....	264–275	a) But de l'utilisation .....	264–275
(b) Character of Dealing.....	276–289	b) Nature de l'utilisation .....	276–289
(c) Amount of the Dealing.....	290	c) Ampleur de l'utilisation .....	290
(i) Quantitative.....	291–295	(i) Importance quantitative.....	291–295
(ii) Qualitative .....	296–317	(ii) Importance qualitative.....	296–317
(iii) Conclusion on the Amount of the Dealing.....	318	(iii) Conclusion sur l'ampleur de l'utilisation.....	318
(d) Alternatives to the Dealing .....	319–331	d) Existence de solutions de rechange à l'utilisation .....	319–331
(e) Nature of the Work .....	332–338	e) Nature de l'œuvre .....	332–338
(f) Effect of the Dealing .....	339–355	f) Effet de l'utilisation.....	339–355
(3) Conclusion .....	356–357	3) Conclusion.....	356–357

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

PHELAN J.:

### I. Introduction

[1] This is an action by The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) (Access) against York University (York) to enforce an Interim Tariff first issued by the Copyright Board of Canada (Copyright Board or Board) on December 23, 2010 (as subsequently varied during its term) [*Access Copyright Interim Post-Secondary Educational Institution Tariff, 2011-2013*], in respect to copying activities engaged in by its employees in the period September 1, 2011 to December 31, 2013.

[2] York counterclaims seeking a declaration that any reproductions made fell within the Fair Dealing Guidelines [Fair Dealing Guidelines for York Faculty

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

LE JUGE PHELAN :

### I. Introduction

[1] Il s'agit d'une action engagée par The Canadian Copyright Licensing Agency ( Access Copyright ) (Access) contre l'Université York (York) visant à faire exécuter le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d'auteur du Canada (la Commission du droit d'auteur ou la Commission) le 23 décembre 2010 (comme il a été modifié ultérieurement pendant son mandat) [*Tarif provisoire d'Access Copyright pour les établissements d'enseignement postsecondaires, 2011-2013*] à l'égard d'activités exercées par ses employées consistant à faire des copies pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013.

[2] York a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées étaient visées par les Lignes

and Staff (Guidelines)] it issued and therefore constitute the exception for “[f]air dealing” under section 29 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (Act). The declaration sought covers all reproductions of all copyright-protected works made prior to April 8, 2013 and thereafter, regardless of whether such works are part of Access’s repertoire.

[3] For ease of reference, the key provisions of the Guidelines are outlined below while the full text is attached as Schedule A:

## II. FAIR DEALING GUIDELINES

1. Teaching Staff\* and Other Staff\*\* may copy, in paper or electronic form, Short Excerpts (defined below) from a copyright protected work, which includes literary works, musical scores, sound recordings, and audiovisual works (collectively, a “**Work**”) within the university environment for the purposes of research, private study, criticism, review, news reporting, education, satire or parody in accordance with these Guidelines. [Definitions omitted]
2. The copy must be a “**Short Excerpt**”, which means that it is either:
 

10% or less of a Work, *or*

No more than:

  - (a) one chapter from a book;
  - (b) a single article from a periodical;
  - (c) an entire artistic work (including a painting, print, photograph, diagram, drawing, map, chart and plan) from a Work containing other artistic works;
  - (d) an entire newspaper article or page,
  - (e) an entire single poem or musical score from a Work containing other poems or musical scores; *or*

directrices sur l’utilisation équitable [Lignes directrices] qu’elle avait émises et que, par conséquent, elles représentent l’exception d’« utilisation équitable » prévue à l’article 29 de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi). La déclaration demandée couvre toutes les reproductions de toutes œuvres protégées par le droit d’auteur réalisées avant le 8 avril 2013 et par la suite, peu importe si ces œuvres font partie du répertoire d’Access.

[3] Pour en faciliter la consultation, les dispositions clés des Lignes directrices sont exposées ci-dessous, et le texte intégral est joint en tant qu’annexe A :

[TRADUCTION]

## II. LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION ÉQUITABLE

1. Le Personnel enseignant\* et Autre personnel\*\* peut reproduire, sous une forme imprimée ou électronique, de Courts extraits (définis ci-dessous) d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, notamment des œuvres littéraires, des partitions musicales, des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles (collectivement, une « **Œuvre** ») dans le milieu universitaire aux fins de recherche, d’étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d’éducation, de satire ou de parodie conformément aux présentes Lignes directrices. [Définitions omises.]
2. La reproduction doit être un « **Court extrait** », ce qui signifie :
 

10 % ou moins d’une œuvre, *ou*

Un maximum de :

  - a) un chapitre d’un livre;
  - b) un seul article d’un périodique;
  - c) une œuvre artistique complète (y compris un tableau, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre qui contient d’autres œuvres artistiques;
  - d) un article de journal ou une page en entier
  - e) un seul poème ou une seule trame sonore, dans son intégralité, provenant d’une Œuvre qui contient d’autres poèmes ou trames sonores;

- (f) an entire entry from an encyclopedia, annotated bibliography, dictionary or similar reference work,

whichever is greater.

3. The Short Excerpt in each case must contain no more of the Work than is required in order to achieve the fair dealing purpose;

4. A single copy of a short excerpt from a copyright-protected work may be provided or communicated to each student enrolled in a class or course:

- (a) as a class handout;
- (b) as a posting to a learning or course management system (e.g. Moodle or Quickr) that is password protected or otherwise restricted to students of the university; or
- (c) as part of a course pack.

[4] The amount of material that this case touches upon is vast—it covers virtually all of York’s libraries and course content. The evidence was similarly vast and the case difficult and complex. But for the work of the Case Management Judge, Prothonotary Aalto, this trial would have been unmanageable despite the best efforts of counsel for the parties.

## II. Issues

[5] In the main action, the issue is “whether the interim tariff issued by the Copyright Board on December 23, 2010 as amended is enforceable against York”.

In the counterclaim, the issue is “was York’s dealings fair for the purposes of s 29 of the Act”. The net effect would be that if the Interim Tariff was enforceable and royalties were therefore payable, York would be exempt from paying because of “fair dealing”.

- f) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence semblable,

selon ce qui est le plus important.

3. Le Court extrait, dans chaque cas, ne doit pas contenir plus de l’œuvre que ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif d’utilisation équitable;

4. Une seule copie d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut être fournie ou communiquée à chaque élève inscrit dans une classe ou à un cours :

- a) à titre de document de cours;
- b) à titre d’élément affiché sur un système de gestion de l’apprentissage ou de cours (à titre d’exemple, Moodle ou Quickr), qui est protégé par mot de passe ou autrement limité aux étudiants ou aux étudiants de l’université;
- c) à titre d’élément d’un recueil de cours.

[4] La quantité de documents visés en l’espèce est vaste — elle couvre pratiquement tout le contenu des bibliothèques et des cours de York. La preuve était tout aussi vaste et la cause, difficile et complexe. Si ce n’avait été du travail du juge chargé de la gestion de l’instance, le protonotaire Aalto, ce procès aurait été impossible à gérer malgré les meilleurs efforts des avocats des parties.

## II. Questions en litige

[5] Dans l’action principale, la question en litige est de savoir [TRADUCTION] « si le Tarif provisoire émis par la Commission du droit d’auteur le 23 décembre 2010 ainsi modifié est opposable à York ».

Dans la demande reconventionnelle, la question en litige est de savoir [TRADUCTION] « si l’utilisation faite par York était équitable aux fins de l’article 29 de la Loi ». L’effet net serait que si le Tarif provisoire était exécutoire et que des redevances étaient par conséquent exigibles, York serait exemptée de paiement en raison de l’« utilisation équitable ».

[6] The trial management process set out the specific issues as follows:

A. Main Action

1. The issues relating to whether the Interim Tariff is enforceable against York are:

(a) Whether Access can sue for amounts allegedly due under the Interim Tariff, namely:

(i) Is the Interim Tariff an “approved tariff” for the purposes of subsection 68.2(1) of the *Copyright Act*?

(ii) Is the Interim Tariff otherwise enforceable pursuant to subsection 66.7(2) of the *Copyright Act* and subrule 424(2) of the *Federal Courts Rules*?

(b) Whether the Interim Tariff is voluntary, whether York can elect whether or not to operate under it, and whether it has any application to York.

(c) Whether, after August 31, 2011, any “employee” of York, “Student”, “Professor”, “Library Worker”, “volunteer”, or “other persons” (as those terms are used in the Interim Tariff) was a “Licensee” under the Interim Tariff. (It was not necessary to answer this question given the finding on York’s vicarious liability nor was the issue substantially addressed.)

2. Whether the Interim Tariff extends to acts of authorizing the reproduction of copyright-protected works falling within the ambit of the Interim Tariff.

3. Whether the activities of the professors relating to reproductions alleged to have been made by

[6] Le processus de gestion de l’instruction a énoncé les questions particulières en litige comme suit :

A. Action principale

1. Les questions ayant trait au fait de savoir si le Tarif provisoire est opposable à York sont les suivantes :

a) Access peut-elle entamer une poursuite pour recouvrer des montants qui lui sont prétendument dus en vertu du Tarif provisoire, à savoir :

i) Le Tarif provisoire est-il un « tarif homologué » aux fins du paragraphe 68.2(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*?

ii) Le Tarif provisoire est-il autrement exécutoire en vertu du paragraphe 66.7(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* et du paragraphe 424(2) des *Règles des Cours fédérales*?

b) Le Tarif provisoire est-il volontaire; York peut-elle choisir ou ne pas choisir d’exercer ses activités en vertu de celui-ci, et le Tarif provisoire est-il applicable à York?

c) Après le 31 août 2011, les « employés » de York, les « étudiants », les « professeurs », les « employés de bibliothèque », les « bénévoles » ou les « autres personnes » (selon les termes employés dans le Tarif provisoire) étaient-ils des « détenteurs de licence » aux termes du Tarif provisoire? (Il n’a pas été nécessaire de répondre à cette question étant donné la conclusion de responsabilité de York du fait d’autrui, et la question n’a pas vraiment été abordée.)

2. Le Tarif provisoire s’étend-il aux actes d’autorisation de la reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui relèvent du champ d’application du Tarif provisoire?

3. Les activités des professeurs relatives aux reproductions qui auraient été faites par Keele Copy

Keele Copy Centre Inc. of the Schedule B Works are activities for which York is responsible.

Center Inc. des Œuvres de l'annexe B sont-elles des activités dont York est responsable?

### B. Counterclaim

### B. Demande reconventionnelle

4. Whether any reproductions made that fall within York's Fair Dealing Guidelines constitute fair dealing pursuant to sections 29, 29.1 or 29.2 of the *Copyright Act*.

4. Les reproductions faites qui relèvent des Lignes directrices sur l'utilisation équitable constituent-elles une utilisation équitable en vertu des articles 29, 29.1 ou 29.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*?

5. Whether the declaratory relief sought in subparagraphs 25(a)(i), (ii), and (iii) of York's amended statement of defence and counterclaim should be granted.

5. Le jugement déclaratoire demandé aux sous-alinéas 25a)(i), (ii) et (iii) de la défense modifiée et de la demande reconventionnelle de York devrait-il être accordé?

### III. Summary of Conclusions

### III. Résumé des conclusions

#### A. *Interim Tariff—Main Action*

#### A. *Tarif provisoire — action principale*

[7] The Interim Tariff is mandatory and enforceable against York. To hold otherwise would be to frustrate the purpose of the tariff scheme of the Act and the broad powers given to the Board to make an interim decision pursuant to section 66.51 of the Act, and to choose form over substance. The Act is quite specific in terms of the Board's powers in this regard:

[7] Le Tarif provisoire est obligatoire et opposable à York. Le fait de conclure autrement reviendrait à aller à l'encontre de l'objectif du régime tarifaire de la Loi et des vastes pouvoirs de la Commission de rendre une décision provisoire en application de l'article 66.51 de la Loi et à choisir que la forme l'emporte sur le fond. La Loi est très précise quant aux pouvoirs de la Commission à cet égard :

#### **Interim decisions**

#### **Décisions provisoires**

**66.51** The Board may, on application, make an interim decision.

**66.51** La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

[8] The Interim Tariff was imposed because of objections to the proposed final tariff governing the photocopying at York and other post-secondary educational institutions. The Interim Tariff was not published in the *Canada Gazette* (and this was one of York's principal defences against enforcement). However, all of the interested parties were already part of the process by virtue of the tariff application filed by Access (including the then-named Association of Universities and Community Colleges (AUCC), which represented the interests of York) and the parties had actual notice of the Interim Tariff by virtue of their participation in the tariff application process.

[8] Le Tarif provisoire a été imposé en raison des oppositions au projet de tarif définitif régissant la photocopie à York et à d'autres établissements d'enseignement postsecondaire. Le Tarif provisoire n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada* (ce qui constituait un des principaux moyens de défense de York à l'encontre de son application). Toutefois, toutes les parties intéressées faisaient déjà partie du processus en vertu de la demande de tarif déposée par Access (y compris Universités Canada, alors dénommée l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), qui représentait les intérêts de York), et les parties avaient une connaissance effective du Tarif provisoire du fait de leur participation au processus de demande de tarif.

[9] In addition, public notice was effected by the Board's order to Access to post the interim decision on Access's website and take all reasonable steps to alert the community of post-secondary educational institutions of the Board's order.

[10] It is noteworthy that the Interim Tariff was never judicially reviewed. York's defence against the action for enforcement of the Interim Tariff smacked of a collateral attack on the Board's decision.

[11] In the final analysis, I find that the Interim Tariff is mandatory, not voluntary. Many factors point to the mandatory nature of the Interim Tariff including the scheme of the Act, the Act's legislative history, and the ordinary meaning of the term "tariff".

[12] York's reliance on the Supreme Court's decision in *Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615 (*SODRAC*), is misplaced because the provision for tariff setting in the present case is distinct from the provisions for licence-term arbitration relevant to the *SODRAC* decision.

[13] While there are several exceptions to the Act and to the provisions governing tariff setting, including statutory defences such as "fair dealing" and exceptions for obtaining permission for reproduction, these are nevertheless exceptions to an otherwise mandatory scheme. Further, those exceptions are not applicable in these circumstances.

#### B. Fair Dealing—Counterclaim

[14] York's own Fair Dealing Guidelines (Guidelines) are not fair in either their terms or their application. The Guidelines do not withstand the application of the two-part test laid down by Supreme Court of Canada jurisprudence to determine this issue. The relevant provisions state:

[9] De plus, un avis public avait été donné en raison de l'ordonnance de la Commission à Access d'afficher la décision provisoire sur son site Web et de prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser la communauté des établissements d'enseignement postsecondaire de l'ordonnance de la Commission.

[10] Il est intéressant de signaler que le Tarif provisoire n'a jamais fait l'objet d'un contrôle judiciaire. La défense de York à l'encontre de l'application du Tarif provisoire ressemble à une contestation incidente de la décision de la Commission.

[11] En dernière analyse, je conclus que le Tarif provisoire est obligatoire et non volontaire. Bon nombre de facteurs révèlent le caractère obligatoire du Tarif provisoire, y compris l'esprit de la Loi, son origine législative et le sens ordinaire à donner au terme « tarif ».

[12] Le fait que York s'est appuyée sur le jugement rendu par la Cour suprême dans l'arrêt *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 (*SODRAC*) n'est pas pertinent parce que la disposition relative à l'établissement du tarif en l'espèce est distincte des dispositions sur l'arbitrage concernant les modalités des licences qui sont pertinentes pour l'arrêt *SODRAC*.

[13] Même si la Loi et les dispositions régissant l'établissement du tarif comportent plusieurs exceptions, y compris des moyens de défense légaux comme l'« utilisation équitable » et les exceptions d'obtention de permission pour la reproduction, elles constituent néanmoins des exceptions à un régime autrement obligatoire. De plus, ces exceptions ne sont pas applicables en l'espèce.

#### B. Utilisation équitable — demande reconventionnelle

[14] Les propres lignes directrices de York sur l'utilisation équitable (les Lignes directrices) ne sont pas équitables, que ce soit dans leur formulation ou leur application. Les Lignes directrices ne résistent pas à l'application du critère à deux volets établi par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada pour trancher cette question. Les dispositions pertinentes énoncent ce qui suit :

**Research, private study, etc.**

**29** Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.

**Criticism or review**

**29.1** Fair dealing for the purpose of criticism or review does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
  - (i) author, in the case of a work,
  - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
  - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
  - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

**News reporting**

**29.2** Fair dealing for the purpose of news reporting does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
  - (i) author, in the case of a work,
  - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
  - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
  - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

**Étude privée, recherche, etc.**

**29** L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

**Critique et compte rendu**

**29.1** L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
  - (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
  - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
  - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
  - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

**Communication des nouvelles**

**29.2** L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
  - (i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,
  - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
  - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
  - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

[15] York’s dealing with copyrighted material satisfies part one of the test in that it falls within the enumerated activities in section 29—specifically, education, research, and private study. There is no real issue that York met the first prong of the fair dealing provision—that the photocopying was done for allowable educational purposes.

[16] This finding only in part addresses the first factor of the second part of the test—the purpose of the dealing. The remaining factors to be considered under the second part of the test are the character of the dealing, the amount of the dealing, alternatives to the dealing, the nature of the work, and the effect of the dealing.

[17] In respect of the “character of the dealing” factor, the Court finds that the better measure of the dealing is the overall number of exposures (as per Gauthier’s evidence) rather than the number of exposures per full-time equivalent (FTE) student (as per Wilk’s evidence). The FTE evidence suffered from significant reliability concerns.

Further, the FTE evidence is less useful because (a) the data is not sufficiently disaggregated to draw conclusions about smaller sub-groups and (b) it would obscure the Court’s perspective to focus only on the copying per FTE rather than the entire amount of copying done at York.

[18] The character of the dealing factor is not particularly helpful on its own, but it becomes more meaningful when considered together with the other fairness factors. However, this wide-ranging, large volume copying tends toward unfairness.

[19] Under the factor of the “amount of the dealing”, the Court had to consider how much of a work was copied and whether the delineated allowable amount or “threshold” under the Guidelines (10 percent of a book

[15] L’utilisation du matériel protégé par le droit d’auteur par York satisfait au premier volet du critère en ce sens qu’elle s’inscrit dans les activités énumérées à l’article 29 — plus précisément, l’éducation, la recherche et l’étude privée. Le fait que York satisfait au premier élément de la disposition sur l’utilisation équitable n’est pas en litige — les photocopies ont été faites aux fins éducatives énumérées.

[16] Cette conclusion n’aborde qu’en partie le premier facteur du deuxième volet du critère — la fin de l’utilisation. Les autres facteurs à retenir en ce qui concerne le deuxième volet du critère sont la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, l’existence de solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation.

[17] Pour ce qui est du facteur de la « nature de l’utilisation », la Cour conclut qu’une meilleure façon de mesurer l’utilisation est le nombre total de copies (selon le témoignage de M. Gauthier) plutôt que le nombre de copies par étudiant équivalent temps plein (ETP) (selon le témoignage de M. Wilk). Les éléments de preuve relatifs aux ETP comportaient d’importantes lacunes en matière de fiabilité.

Qui plus est, ces éléments de preuve sont moins utiles, car a) les données ne sont pas suffisamment ventilées pour tirer des conclusions relativement à des sous-groupes de plus petite taille et b) ils occulteraient le point de vue de la Cour pour uniquement se concentrer sur le nombre de copies produites par ETP plutôt que le nombre total de copies produites à York.

[18] Le facteur de la nature de l’utilisation n’est pas particulièrement utile en tant que tel, mais il devient plus significatif lorsqu’il est examiné conjointement avec les autres facteurs liés au caractère équitable. Toutefois, cette reproduction de grande envergure et en important volume tend vers le caractère inéquitable.

[19] Aux termes du facteur de l’« ampleur de l’utilisation », la Cour devait examiner la quantité de l’œuvre copiée et la question de savoir si la quantité autorisée délimitée ou le « seuil » en vertu des Lignes directrices

or articles in a journal, etc.) is fair. This was a core area of focus in this case.

[20] Quantitatively, the Guidelines set these fixed and arbitrary limits on copying (thresholds) without addressing what makes these limits fair. The fact that the Guidelines could allow for copying of up to 100 percent of the work of a particular author, so long as the copying was divided up between courses, indicates that the Guidelines are arbitrary and are not soundly based in principle.

[21] An example suffices to illustrate. The classic story, *The Hockey Sweater*, would benefit from copyright protection if it was copied on its own, but is deprived of protection if it is copied from an anthology. The Guidelines make an arbitrary distinction for protection based on the format of publication.

York has not satisfied the fairness aspect of the quantitative amount of the dealing. There is no explanation why 10 percent or a single article or any other limitation is fair.

[22] Qualitatively, the parts copied can be the core of an author's work, even to the extent of 100 percent of the work. No explanation is given for this provision of the Guidelines. This is equally as unfair as the quantitative aspect.

[23] In regards to "alternatives to the dealing", York has not made out a case that there are no alternatives to its dealing. The dealing at issue includes copying entire required course readings (coursepacks) without compensation to the author or publisher, simply because such copying can be done digitally with the product residing in a computer database rather than on the stacks in a library.

(10 p. 100 d'un livre ou d'un article publié dans une revue, etc.) sont équitables. Il s'agissait du cœur des questions sur lesquelles la Cour s'est penchée en l'espèce.

[20] De manière quantitative, les Lignes directrices ont établi ces limites fixes et arbitraires sur la reproduction (seuils) sans aborder ce qui les rend équitables. Le fait que les Lignes directrices pouvaient permettre de copier jusqu'à 100 p. 100 de l'œuvre d'un auteur particulier, tant que la copie était divisée entre différents cours, indique que les Lignes directrices sont arbitraires et ne sont pas bien fondées en principe.

[21] Il suffit d'un exemple pour en faire l'illustration. L'ouvrage classique intitulé « *Le Chandail de hockey* » serait protégé par le droit d'auteur s'il était reproduit en tant que tel, mais il serait privé de protection dans le cas d'une reproduction à partir d'une anthologie. Les Lignes directrices établissent une distinction arbitraire lorsque la protection se fonde sur le format de la publication.

York n'a pas satisfait au caractère équitable de l'ampleur de l'utilisation en ce qui a trait à l'aspect quantitatif. Elle n'a pas expliqué pourquoi 10 p. 100 d'une œuvre, un seul article ou toute autre limitation sont équitables.

[22] Sur le plan qualitatif, les parties copiées peuvent constituer le cœur de l'œuvre d'un auteur, et même jusqu'à 100 p. 100 de l'œuvre. Aucune explication n'a été donnée relativement à cette disposition des Lignes directrices. Ce point est tout aussi inéquitable que l'aspect quantitatif.

[23] À l'égard de l'« existence de solutions de rechange à l'utilisation », York n'a pas fait la preuve qu'il n'existe pas de solutions de rechange à son utilisation. L'utilisation en question comprend la reproduction intégrale de lectures obligatoires pour un cours (recueils de cours) sans que l'auteur ou l'éditeur soit compensé, simplement parce qu'une telle reproduction peut être faite sur format numérique et que le produit demeure dans une base de données informatique plutôt que sur les rayons d'une bibliothèque.

[24] The justification of cheaper access cannot be a determinative factor, since in that respect it is always better for users to get for free that which they have had to pay for in the past.

[25] The effect of the dealing on the market is complicated in this case. It is almost axiomatic that allowing universities to copy for free that which they previously paid for would have a direct and adverse effect on writers and publishers. In terms of a more thorough analysis of those impacts, I prefer the expert evidence of Dobner over that of Chodorowicz and Davidson, whose evidence did not survive cross-examination. Dobner's evidence shows the nature and extent of the adverse impacts.

[26] The question of impacts on the market from a broader perspective is more complicated because of the multitude of factors impacting publication generally. This whole field is in flux with the transition over the last decade to digitalization, increased peer-to-peer sharing, and the use of databases and programs as a means of distributing materials to students (such as Moodle). It would be impossible to isolate each factor and separately weigh its contribution to market impacts. It is sufficient here for Access to prove, as it has, that the market for the works (and physical copying thereof) has decreased because of the Guidelines, along with other factors. It is also sufficient for Access to establish, as it did, that copying done under the Guidelines is likely to compete in the market for the original works.

[27] These negative impacts, from both a narrow and broader perspective, further point to the unfairness of York's dealing.

[28] A further and final factor of the fairness of the Guidelines is that York has made no real effort to review, audit, or enforce its own Guidelines. As became evident, educational efforts on setting their copyright rules are insufficient because there was no effective compliance mechanism. Even professors operating outside of the

[24] La justification de l'accès à moindre coût ne peut pas être un facteur déterminant, parce qu'à cet égard, il est toujours mieux pour les utilisateurs de recevoir gratuitement ce qu'ils avaient à payer par le passé.

[25] L'effet de l'utilisation sur le marché est compliqué en l'espèce. Il est presque évident que le fait de permettre aux universités de copier gratuitement ce qu'elles devaient précédemment payer aurait un effet direct et défavorable sur les auteurs et les éditeurs. Je préfère l'analyse plus rigoureuse de ces répercussions du témoignage d'expert de M. Dobner à celle de M. Chodorowicz et de M. Davidson, dont la preuve n'a pas survécu au contre-interrogatoire. Le témoignage de M. Dobner démontre la nature et l'étendue des répercussions négatives.

[26] La question des répercussions sur le marché d'un point de vue plus large est plus compliquée en raison de multiples facteurs influant sur l'édition en général. Tout ce secteur est en évolution en raison de la transition vers la numérisation de la dernière décennie, l'augmentation du partage de fichiers de poste à poste et l'utilisation des bases de données et des programmes comme moyens de distribuer du matériel aux étudiants (comme Moodle). Il serait impossible d'isoler chaque facteur et de pondérer séparément sa contribution aux répercussions sur le marché. Il suffit ici à Access de prouver, comme elle l'a fait, que le marché pour les œuvres (et la reproduction physique de celles-ci) a diminué en raison des Lignes directrices et d'autres facteurs. Il suffit aussi à Access d'établir, comme elle l'a fait, que la reproduction effectuée en vertu des Lignes directrices fera vraisemblablement concurrence dans le marché des œuvres originales.

[27] Ces répercussions négatives, d'un point de vue étroit et large, renforcent l'argument de caractère inéquitable de l'utilisation faite par York.

[28] Un autre facteur définitif du caractère équitable des Lignes directrices est que York n'a fait aucun effort réel pour réviser, vérifier ou voir au respect de ses propres Lignes directrices. Comme il est devenu évident, les efforts déployés par les établissements d'enseignement pour établir leurs règles sur le droit d'auteur sont

Guidelines are not held accountable. The complete abrogation of any meaningful effort to ensure compliance with the Guidelines—as if the Guidelines put copyright compliance on autopilot—underscores the unfairness of York’s Guidelines.

[29] These points are discussed more fully in the body of these reasons.

#### IV. The Parties

##### A. *Access Copyright*

[30] Access is a collective society under the Act. It administers the reproduction rights of copyright in published literary works in Canada, except for the province of Quebec, on behalf of creators and publishers that hold copyright in those works.

[31] The *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30 (the 1970 Act) and its predecessor legislation provided for the collective administration of performance rights, one of three copyrights covered by the Act. The other two copyrights, the right to reproduce a work and the right to communicate a work to the public, were excluded from collective administration.

[32] Section 48 of the 1970 Act provided that the performing rights society (PRS) was required to file lists of the works in respect of which it had authority to issue or grant performing licences. The respective PRS was required to file, with the then Minister of Consumer and Corporate Affairs, statements of fees, charges, and royalties that it proposed to collect in exchange for the issuance or grant of licences for the performance of works in Canada.

[33] Access licenses the reproduction of published works in its repertoire (effectively its copyrighted holdings) to users of the works, collects license fees from users, and distributes royalties to creators and publishers.

insuffisants en raison de l’absence de mécanisme efficace pour faire respecter ces règles. Même les professeurs qui exercent des activités sans appliquer les Lignes directrices ne sont pas tenus responsables. L’absence totale d’effort significatif pour garantir le respect de ces Lignes directrices — comme si les Lignes directrices mettaient le respect du droit d’auteur en mode autopilote — renforce le caractère inéquitable des Lignes directrices de York.

[29] Ces points sont plus amplement détaillés dans le corps de ces motifs.

#### IV. Les parties

##### A. *Access Copyright*

[30] Access est une société de gestion en vertu de la Loi. Elle administre les droits de reproduction associés aux droits d’auteur pour les œuvres littéraires publiées au Canada, à l’exception de la province de Québec, au nom des créateurs et des éditeurs qui sont détenteurs de droits d’auteur à l’égard de ces œuvres.

[31] La *Loi sur le droit d’auteur*, S.R.C. 1970, ch. C-30 (la Loi de 1970) et la législation antérieure prévoyaient la gestion collective des droits d’exécution, un des trois droits d’auteur protégés par la Loi. Les deux autres droits d’auteur — le droit de reproduction d’une œuvre et le droit de communication d’une œuvre au public — étaient exclus de la gestion collective.

[32] En vertu de l’article 48 de la Loi de 1970, la société de perception devait déposer des listes d’œuvres à l’égard desquelles elle avait l’autorité de délivrer ou de concéder des licences d’exécution. La société de gestion du droit d’exécution publique concernée devait déposer, auprès du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales d’alors, des déclarations des frais, des droits et des redevances qu’elle proposait de percevoir en échange de la délivrance ou de l’octroi de licences d’exécution des œuvres au Canada.

[33] Access concède des licences de reproduction des œuvres publiées de son répertoire (en fait, les œuvres détenues protégées par un droit d’auteur) aux utilisateurs des œuvres, perçoit les droits de licence auprès

[34] In addition, Access receives authorization to administer reproduction rights through affiliation agreements with Canadian creators and publishers and through bilateral agreements with similar PRSs in other countries and in Quebec.

[35] Access's role is to license the right to copy a work in its repertoire. It does not provide actual access to any published works or collect royalties which are generally done through licensees which are then remitted to Access.

#### B. *York University*

[36] York is a university established by the Legislative Assembly of the province of Ontario under *The York University Act, 1959* [S.O. 1959, c. 145] and continued under *The York University Act, 1965* [S.O. 1965, c. 143].

[37] York is the second largest university in Ontario and the third largest university in Canada, with 11 different faculties covering undergraduate, post-graduate, and professional fields of education located at two campuses in Toronto: Keele Campus and Glendon Campus.

[38] York runs on an academic year basis, from September in one year to August in the next. There are three semesters: Fall, Winter, and Summer. Courses are usually run for a semester or they may be run on a "full year" basis, which is September to April (two semesters).

York uses a credit system—a semester course is three credits and a full load for an undergraduate student is 30 credits over two semesters in the academic year.

des utilisateurs et distribue des redevances aux créateurs et aux éditeurs.

[34] En outre, Access est autorisée à administrer les droits de reproduction au moyen d'ententes d'affiliation avec les créateurs et les éditeurs canadiens et au moyen d'ententes bilatérales avec des sociétés de perception semblables dans d'autres pays et au Québec.

[35] Le rôle d'Access est de concéder des licences autorisant à reproduire une œuvre faisant partie de son répertoire. Elle ne donne pas un accès absolu aux œuvres publiées et ne perçoit aucune redevance, ce qui est généralement effectué par l'intermédiaire de détenteurs de licences qui les remettent alors à Access.

#### B. *Université York*

[36] L'Université York, constituée par l'Assemblée législative de la province de l'Ontario en vertu de *The York University Act, 1959* [S.O. 1959, ch. 145], a poursuivi ses activités aux termes de *The York University Act, 1965* [S.O. 1965, ch. 143].

[37] York est la deuxième université en importance en Ontario et la troisième université en importance au Canada, possédant 11 facultés différentes offrant des programmes d'enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle ou de formation professionnelle à partir de deux campus situés à Toronto, à savoir le campus Keele et le campus Glendon.

[38] Les activités de York sont menées en fonction d'une année universitaire allant du mois de septembre d'une année au mois d'août de l'année suivante. On compte trois sessions : la session d'automne, d'hiver et d'été. Les cours sont habituellement donnés sur une session, mais peuvent l'être aussi sur une « année entière », à savoir de septembre à avril (deux sessions).

York utilise un système de crédits — un cours donné sur une session donne trois crédits, et un étudiant de premier cycle à temps plein a habituellement une charge de cours de 30 crédits répartis sur deux sessions au cours de l'année universitaire.

[39] Between 2008 and 2014, the number of undergraduate and graduate students at York ranged from 51 989 in 2008 to a high of 54 590 in 2012 to 52 879 in 2014.

[40] An important metric both in this case and in educational reporting each year to the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities for funding purposes is the number of FTEs for undergraduate and graduate students.

Because of the method of calculation of FTEs, which accounts for the number of York students who do not carry a full course load, the total number of FTEs is typically lower than the total number of students at York in any given year.

[41] Between 2008-2009 and 2014-2015, the total FTEs in each respective academic year ranged from 45 383 to 48 967.

[42] In regard to teaching staff, which consisted of full-time faculty and contract/part-time members, the full-time faculty fluctuated between 1 528 and 1 465 over the 2008-2014 period, and contract/part-time faculty ranged from 1 774 to 1 582 over that same period.

## V. Subject Matter

[43] The subject matter of this litigation is the new methods of distributing published materials to students. Generally, gone is the single textbook for a course, gone is pulling books and publications from library stacks, and gone is finding a way to pay for photocopying at library run photocopiers. In part, this case involves the intersection of traditional copying with the digital world.

[44] At York, courses may be comprised of lectures, labs, and/or tutorials. For a large enrolment course, it may be offered in more than one section and taught by different instructors.

[39] Entre les années 2008 et 2014, le nombre d'étudiants de premier et de deuxième cycles variait de 51 989 étudiants en 2008 à 54 590 étudiants en 2012 et 52 879 étudiants en 2014.

[40] Une unité de mesure importante en l'espèce et dans les rapports soumis sur une base annuelle au ministère de la Formation, des Collèges et Universités de l'Ontario aux fins de financement est le nombre d'ETP relatif aux étudiants de premier et de deuxième cycles.

En raison de la méthode de calcul des ETP, qui tient compte du nombre d'étudiants de York qui n'ont pas une charge de cours à temps plein, le nombre total d'ETP est habituellement moins élevé que le nombre total d'étudiants à York au cours d'une année donnée.

[41] Entre les années 2008-2009 et 2014-2015, le total d'ETP pour chaque année universitaire respective variait de 45 383 à 48 967.

[42] En ce qui concerne le personnel enseignant, composé d'enseignants à temps plein et d'enseignants sous contrat ou à temps partiel, le nombre de membres du corps professoral à temps plein a fluctué entre 1 528 et 1 465 au cours de la période 2008-2014 et le nombre de membres sous contrat ou à temps partiel a varié de 1 774 à 1 582 au cours de la même période.

## V. Objet du litige

[43] L'objet du litige est la nouvelle méthode de distribution de matériel publié aux étudiants. De façon générale, il n'y a plus de manuel scolaire unique pour un cours, plus de consultation de livres ou de publications à partir des rayons d'une bibliothèque et plus de recherche de moyens de payer les photocopies aux photocopieurs exploités par une bibliothèque. Cette cause implique en partie le recoupement de la reproduction traditionnelle avec le monde numérique.

[44] À York, les cours se donnent sous forme de cours magistraux, de laboratoires ou de cours individuels. Un cours pour lequel les inscriptions sont nombreuses peut être offert dans plus d'une section et être donné par différents instructeurs.

[45] Consistent with the principle of academic freedom, instructors choose the materials to be used in their courses. Typically, these materials include books, journal articles, newspaper articles, portions from collections of works, encyclopaedia, music, video, film, software, data sets, and other published materials. Key forms of published materials are the “printed course-pack” and the “learning management system”.

[46] While books to be used are generally purchased by students at the university bookstore, much of the other material used for teaching is licensed to York’s various libraries by authors, publishers, PRSs, and other libraries.

#### A. Coursepacks

[47] A coursepack is a bound compilation of materials selected by the instructors and made available to students. It often contains a course outline or syllabus, course notes, and course materials such as excerpts from books, journal articles, and other miscellaneous materials.

[48] During the period covered by this litigation, coursepacks used by York students were produced internally at York by the University Printing Services or externally at third party print shops which were supposed to be licensed by Access. As evidenced in this case, that was not always the case and some instructors went to a non-licensed print shop, Keele Copy Centre (Keele), for which no sanctions were imposed by the York administration. This is the foundation for Access’s claim that York breached Access’s Interim Tariff.

[49] However, York instructors generally used internal print shops that were licensed by Access and for which Access is paid royalties on materials in their repertoire. These authorized print shops invoice York directly for the coursepacks.

[45] Conformément au principe de la liberté universitaire, les instructeurs choisissent le matériel qui doit être utilisé dans leurs cours. Ce matériel comprend habituellement des livres, des articles de revues ou de journaux, des parties de recueils d’œuvres, des encyclopédies, de la musique, des vidéos, des films, des logiciels et d’autre matériel publié. Le matériel publié prend principalement la forme de « recueils de cours en version papier » et de « systèmes de gestion de l’apprentissage ».

[46] Même si les livres utilisés doivent généralement être achetés par les étudiants auprès de la librairie universitaire, la plus grande partie de l’autre matériel utilisé aux fins d’enseignement est concédé par licence aux différentes bibliothèques de York par les auteurs, les éditeurs, les sociétés de perception et les autres bibliothèques.

#### A. Recueils de cours

[47] Un recueil de cours est une compilation de documents reliés choisis par les instructeurs et mis à la disposition des étudiants. Il comprend souvent un plan ou un descriptif de cours, des notes de cours et du matériel de cours comme des extraits de livres, d’articles, de journaux et d’autres documents variés.

[48] Au cours de la période visée par le présent litige, les recueils de cours utilisés par les étudiants de York étaient produits à l’interne par les services d’impression universitaire ou à l’externe par des ateliers d’impression tiers qui étaient censés détenir une licence d’Access. Comme l’a démontré les éléments de preuve en l’espèce, cela n’était pas toujours le cas, et certains instructeurs ont fait appel à un atelier d’impression ne détenant pas de licence, Keele Copy Centre (Keele), auquel aucune sanction n’a été imposée par l’administration de York. Cela constitue le fondement de la réclamation d’Access selon laquelle York a contrevenu au Tarif provisoire.

[49] Toutefois, les instructeurs de York ont généralement fait appel aux ateliers d’impression internes détenant une licence d’Access et desquels Access a perçu des redevances sur le matériel figurant à son répertoire. Ces ateliers d’impression autorisés facturaient York directement pour les recueils de cours.

[50] After August 31, 2011, when York “opted out” of Access’s Interim Tariff, York also used another Access licensed print shop, Gilmore, to produce coursepacks.

[51] In the usual manner, coursepacks produced at York or by Gilmore are ordered through York’s Copyright Clearance Centre (York’s CCC), which is an organization within the university’s Printing Services unit.

[52] In the past, the instructors gave the York CCC the full bibliographic details of the materials made from the coursepack and the CCC was supposed to take over from there. In that regard, the CCC determines the licence status of the materials, obtains transactional licences where necessary, and/or contacts copyright owners or copyright licensing organizations to obtain the necessary permissions. If the CCC cannot obtain timely approvals, it is supposed to send the coursepacks to Gilmore for production and payment to Access where appropriate or obtain transactional licences for materials not in Access’s repertoire.

### B. *Learning Management Systems*

[53] Instructors may choose to use a learning management system (LMS) provided by York.

[54] An LMS is a software platform by which an instructor can organize certain course materials and make them available to students electronically. An LMS may also provide various functionalities to facilitate learning, including a calendar system for assignment due dates, discussion forums, portals for the submission of assignments, and means for returning graded assignments and for accessing York Libraries’ electronic resources and catalogue. York has been using LMSs since approximately 2000.

[50] À partir du 31 août 2011, lorsque York s’est « soustraite » au Tarif provisoire d’Access, York a également fait appel aux services d’un autre atelier d’impression détenteur de licence, Gilmore, pour produire les recueils de cours.

[51] En temps normal, les recueils de cours produits à York ou par Gilmore sont commandés auprès du Copyright Clearance Centre (le CCC) de York, une organisation faisant partie de l’unité des services d’impression de l’université.

[52] Par le passé, les instructeurs donnaient au CCC de York les détails bibliographiques intégraux du matériel utilisé dans le recueil de cours, et le CCC était censé prendre la relève à partir de ce moment-là. À cet égard, le CCC établit le statut du matériel à l’égard des licences, obtient des licences transactionnelles, le cas échéant, ou communique avec les détenteurs de droit d’auteur ou les sociétés de gestion de droit d’auteur afin d’obtenir les autorisations nécessaires. Si le CCC ne peut pas obtenir les autorisations en temps opportun, il est censé envoyer les recueils de cours à Gilmore pour être produits ainsi qu’un paiement à Access dans les cas appropriés, ou encore, obtenir les licences transactionnelles pour le matériel qui ne fait pas partie du répertoire d’Access.

### B. *Systèmes de gestion de l’apprentissage*

[53] Les instructeurs peuvent choisir d’utiliser un système de gestion de l’apprentissage (SGA) offert par York.

[54] Un SGA est une plateforme logicielle par laquelle un instructeur organise certains documents de cours et les rend disponibles aux étudiants par voie électronique. Un SGA offre également diverses fonctionnalités pour faciliter l’apprentissage, notamment un système de calendrier des dates d’échéance des devoirs, des forums de discussion, des portails pour la remise des devoirs et des moyens de transmettre les devoirs lorsqu’ils ont été notés et d’avoir accès aux ressources électroniques et au catalogue des bibliothèques de York. York a recours aux SGA depuis environ l’an 2000.

[55] Each course and course section has its own site on an LMS. While an LMS site can be made available to each course and course section offered by York, use of an LMS is optional and not all instructors choose to use an LMS for their courses.

[56] While there are different LMSs, the most common LMS platform used at York is called Moodle. Moodle currently accounts for over 70 percent of all LMS course sites at York. By the end of Summer 2016, it was anticipated that Moodle would account for approximately 92 percent of all LMS course sites at York.

[57] An LMS provides instructors with the ability to post course materials in various digital formats (such as PDF, Word documents, PowerPoint slides, image files, audio files, video files, etc.) for access by students enrolled in their courses. An LMS also allows instructors to create links to electronic resources, including resources licensed by York's libraries and materials on the Internet, to direct students to pertinent materials.

[58] While York says that it has developed a number of safeguards to ensure that materials on an LMS are only accessible by authorized users, York has no monitoring or enforcement mechanisms to address compliance with copyright laws or even its own policies.

[59] As the Director of Information, Privacy and Copyright at York, Patricia Lynch, confirmed, her initial role included compliance monitoring and enforcement and this was changed in that monitoring and enforcement were deleted. York developed an educational program for faculty and staff to deal with copyright, as well as some other not very effective procedures. It developed a "copyright attestation" requirement to remind instructors, staff, and students of the importance of complying with copyright guidelines when using an LMS. In as early as July 2012, some LMSs required instructors to agree to comply with copyright guidelines before

[55] Chaque cours et chaque section de cours possède son propre site sur un SGA. Même s'il est possible d'avoir recours à un SGA pour chaque cours ou chaque section de cours offerts par York, leur utilisation est facultative, et tous les instructeurs ne choisissent pas d'utiliser un pour leurs cours.

[56] Même s'il y a différents SGA, la plateforme de SGA utilisée le plus couramment à York est appelée Moodle. Moodle compte actuellement plus de 70 p. 100 de tous les sites de cours sur SGA à York. Il était prévu qu'à la fin de l'été 2016, Moodle compterait pour environ 92 p. 100 de tous les sites de cours sur SGA à York.

[57] Un SGA permet aux instructeurs d'afficher du matériel de cours dans des formats numériques variés (comme des PDF, des documents Word, des diapositives PowerPoint, des fichiers d'image, des fichiers audio, des fichiers vidéo, etc.) pour que les étudiants inscrits dans leurs cours puissent y avoir accès. Un SGA permet aussi aux instructeurs de créer des liens vers des ressources électroniques, y compris les ressources pour lesquelles les bibliothèques ont concédé une licence ainsi que du matériel sur Internet, dans le but d'orienter les étudiants vers du matériel pertinent.

[58] Même si York affirme avoir élaboré un certain nombre de mesures de sauvegarde pour assurer que le matériel se trouvant sur un SGA n'est accessible qu'aux utilisateurs autorisés, elle ne possède aucun mécanisme de surveillance ou de mise à exécution pour garantir le respect des lois sur le droit d'auteur ou même de ses propres politiques.

[59] Patricia Lynch, à titre de directrice des renseignements, de la vie privée et du droit d'auteur à York, a confirmé que son rôle initial comprenait la surveillance et de mise à exécution de la conformité, mais que ce rôle a été modifié lorsque les volets de surveillance et de mise à exécution ont été supprimés. York a mis au point un programme de formation destiné aux enseignants et au personnel afin de gérer le droit d'auteur ainsi que d'autres procédures plutôt inefficaces. Elle a établi une exigence de « certification en droit d'auteur » pour rappeler aux instructeurs, au personnel et aux étudiants l'importance de respecter les lignes directrices sur le

gaining access to their course sites. And since the Fall of 2013, users (including instructors and students) cannot gain access to Moodle course sites until they agree to comply with York's copyright guidelines.

[60] It is not completely accurate to say that York ignored copyright. It did set up programs where instructors and students agreed to copy within York's copyright guidelines and it did initiate procedures on Moodle sites to remind users of copyright obligations. However, there was no evidence that any of these actions were effective.

[61] York's Copyright Support Office (CSO) was created in 2013 and provided copyright support services to instructors and staff in all faculties, including services with respect to the review and preparation of course materials for an LMS and the provision of information sessions.

[62] Some of the services provided by the CSO are assistance to instructors and their support staff in identifying the copyright status of the course materials they wish to upload to their course sites, reviewing course materials for copyright compliance, and securing transactional licences from copyright owners and copyright licensing organizations for posting materials on course sites. But, as noted earlier, compliance monitoring and enforcement were not part of the CSO's role, nor of anyone else's role.

## VI. Summary of Key Lay Witnesses

[63] It is not the Court's intention to summarize all of the evidence heard in this case, but rather to highlight some of the key elements heard by the Court. More specific findings are made throughout these reasons.

droit d'auteur en utilisant un SGA. Dès juillet 2012, certains SGA exigeaient que les instructeurs s'engagent à respecter les lignes directrices sur le droit d'auteur avant d'obtenir l'accès à leurs sites de cours. De plus, depuis l'automne 2013, les utilisateurs (notamment les instructeurs et les étudiants) ne peuvent obtenir l'accès aux cours sur Moodle avant de s'être engagés à respecter les lignes directrices de York sur le droit d'auteur.

[60] Il n'est pas tout à fait exact d'affirmer que York faisait fi du droit d'auteur. Elle a établi des programmes en vertu desquels les instructeurs et les étudiants s'engageaient à effectuer des copies, tout en respectant les lignes directrices de York sur le droit d'auteur, et elle a instauré des procédures sur les sites Moodle pour rappeler aux utilisateurs leurs obligations en matière de respect du droit d'auteur. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer l'efficacité de ces actions.

[61] Créé en 2013, le bureau de soutien en matière de droit d'auteur (BSDA) de York offrait des services de soutien en matière de droit d'auteur aux instructeurs et au personnel de toutes les facultés, y compris des services liés à l'examen et à la préparation de matériel de cours pour un SGA et l'offre de séances d'information.

[62] Certains des services offerts par le BSDA sont la prise en charge des instructeurs et de leur personnel de soutien dans la détermination du statut des droits d'auteur du matériel de cours qu'ils souhaitent télécharger sur les sites de leurs cours, l'examen de matériel de cours quant à leur respect du droit d'auteur et l'obtention de licences transactionnelles des détenteurs de droit d'auteur et des sociétés de gestion de droit d'auteur pour l'affichage de matériel sur les sites de cours. Mais comme il a été observé plus tôt, la surveillance et la mise à exécution de la conformité ne faisaient pas partie du rôle du BSDA ni de celui d'aucune autre personne.

## VI. Résumé des principaux témoins ordinaires

[63] La Cour n'a pas l'intention de résumer tous les éléments de preuve présentés en l'espèce; elle soulignera plutôt certains éléments clés entendus. Des conclusions plus détaillées sont articulées tout au long des motifs.

*A. Plaintiff's Lay Witnesses*

## (1) Roanie Levy

[64] Roanie Levy, Executive Director of Access, testified generally as to the objectives and operations of Access including its organizational structure. She explained the importance of the educational sector to the writers and publishers for whom Access acts. She also outlined the impact of York's refusal (and the refusal of other universities who were acting similarly) to abide by the Interim Tariff and to pay the substantial amounts said to be owing. Her evidence was unshaken by cross-examination. The history of the relationship between Access and York is discussed later in these reasons.

## (2) Matthew Williams

[65] Matthew Williams, Vice-President of Publishing Operations at House of Anansi Press and Groundwood Books, appeared also in his capacity as President of the Association of Canadian Publishers. His corporate evidence related primarily to trade bookstores rather than education; however, he gave evidence on behalf of the Association and particularly on the impact of the York Guidelines in reducing revenues for publishers. In cross-examination he showed how royalties to Anansi had been declining, particularly at York (details of which were given in confidence). His evidence also underscored the changes in the publishing world from traditional books to e-books.

## (3) Michael Andrews

[66] Along the same lines but with greater experience, Michael Andrews, Senior Vice-President and Chief Financial Officer of Nelson Education and Interim CEO, gave evidence which was particularly germane and balanced. Nelson Education is Canada's largest educational publisher for grades K–12 and higher education. Some

*A. Témoins ordinaires de la demanderesse*1) M<sup>me</sup> Roanie Levy

[64] M<sup>me</sup> Roanie Levy, directrice générale d'Access, a témoigné de façon générale au sujet des objectifs et des activités d'Access, notamment sa structure organisationnelle. Elle a expliqué l'importance du secteur éducatif pour les auteurs et les éditeurs pour lesquels Access agit. Elle a également souligné les répercussions du refus de York (et du refus d'autres universités agissant de façon semblable) de respecter le Tarif provisoire et de verser des montants importants qui seraient exigibles. Le témoignage qu'elle a livré n'a pas été ébranlé par le contre-interrogatoire. L'historique de la relation entre Access et York est traité plus loin dans ces motifs.

## 2) M. Matthew Williams

[65] M. Matthew Williams, vice-président des activités d'éditions à House of Anansi Press et Groundwood Books, a également témoigné à titre de président de l'Association of Canadian Publishers. Les éléments de preuve relatifs à ses activités professionnelles qu'il a présentés concernaient principalement le secteur des librairies plutôt que le secteur éducatif; toutefois, il a témoigné pour le compte de l'Association of Canadian Publishers, notamment en ce qui a trait aux répercussions des Lignes directrices de York sur la réduction des revenus des éditeurs. Lors de son contre-interrogatoire, il a démontré la façon dont les redevances versées à Anansi ont diminué, plus particulièrement à York (détails qui ont été donnés à titre confidentiel). Son témoignage a également fait état des changements survenus dans le monde de l'édition depuis la transition des livres traditionnels vers les livres numériques.

## 3) M. Michael Andrews

[66] Dans le même ordre d'idées, mais avec plus d'expérience, M. Michael Andrews, vice-président principal et directeur financier de Nelson Education et chef de la direction par intérim, a livré un témoignage particulièrement pertinent et équilibré. Nelson Education est la plus importante maison d'édition scolaire pour les niveaux

of the details of the financial aspects of the business are confidential and need not be repeated here. Higher education was a significant part of the company's business.

In describing post-secondary educational products, he divided them into three groups—indigenous (Canadian origin or Canadianization by adaptation of another country's work), agency (another country's work unchanged), and custom (bringing different chapters together to create what a professor requires).

[67] He described how the higher education market had been in decline for at least five years. Illegal sites and peer-to-peer sharing, plus copying done by professors in coursepacks and Moodle, have contributed to this decline. While coursepacks for professors contributed to the decline in publication, the relationship with professors is complex because professors are also the authors of materials published by publishers such as Nelson.

[68] Importantly, Andrews' evidence of the decline in Access's revenues and the adverse impact on this educational publisher is consistent with the expert evidence called by Access (including, to some extent, the survey evidence filed). Also importantly, he admitted that conversion to new digital products would happen with or without fair dealing guidelines—that this is a market reality.

(4) Glenn Rollans

[69] Glenn Rollans, Co-owner of Brush Education (an independent higher education publisher), President of the Book Publishers Association of Alberta, and Vice-President of the Association of Canadian Publishers, gave similar evidence of the decline in Canadian educational publishing and the impact of changing technology.

de la maternelle à la 12<sup>e</sup> année et l'enseignement supérieur. Certains détails concernant les aspects financiers de l'entreprise sont confidentiels et ne doivent pas être reproduits ici. L'enseignement supérieur constitue une grande partie du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Dans sa description des produits relatifs à l'enseignement postsecondaire, il les a divisés en trois groupes — le groupe autochtone (les produits d'origine canadienne ou les produits d'un autre pays ayant été adaptés au marché canadien), le groupe intermédiaire (les produits d'un autre pays n'ayant pas été adaptés) et le groupe personnalisé (rassemblant différents chapitres afin de créer ce qu'un professeur exige).

[67] Il a décrit la façon dont le marché de l'enseignement supérieur a décliné depuis au moins cinq ans. Les sites illégaux et le partage de poste à poste, en plus des reproductions effectuées par les professeurs dans les recueils de cours et Moodle, ont contribué à ce déclin. Alors que les recueils de cours pour les professeurs ont contribué au déclin dans l'édition, la relation avec les professeurs est complexe, car ce sont eux qui sont aussi les auteurs du matériel publié par les maisons d'édition comme Nelson.

[68] Il est important de soulever que le témoignage de M. Andrews concernant le déclin des revenus d'Access et les répercussions défavorables sur cette maison d'édition scolaire est compatible avec le témoignage d'expert d'Access (y compris, dans une certaine mesure, la preuve par sondage déposée). Tout aussi important est son admission que la conversion vers de nouveaux produits numériques aurait lieu avec ou sans les lignes directrices d'utilisation équitable — et qu'il s'agit d'une réalité du marché.

4) M. Glenn Rollans

[69] M. Glenn Rollans, copropriétaire de Brush Education (une maison d'édition indépendante dans le secteur de l'enseignement supérieur), président de la Book Publishers Association of Alberta et vice-président de l'Association of Canadian Publishers, a livré un témoignage semblable sur le déclin de l'édition

He confirmed, as did others, that York did not involve his organizations in the development of their Guidelines.

(5) David Swail

[70] The plaintiff also called David Swail, Executive Director of the Canadian Publishers' Council and former President and CEO of McGraw-Hill Ryerson. His evidence, garnered from years of experience, was helpful in understanding the causes of the decline in the sale of primary resources. The principal causes were unauthorized copying (peer-to-peer sharing, unauthorized physical copying). He also outlined the increasing role of e-books and the ability to buy individual chapters through e-book platforms. Given the terms of the Guidelines, this is a significant factor as discussed later in the context of alternatives to copying and the Guidelines.

(6) Writers' Union

[71] Evidence from the Writers' Union also confirmed the decline in revenues and the absence of contact from York when York developed its Guidelines.

B. *Defendant's Lay Witnesses*

[72] The defendant called 14 lay witnesses in addition to its 3 experts. Some were called in respect to the Interim Tariff, others in respect of the Guidelines, and some covered both issues.

(1) Patricia Lynch

[73] Patricia Lynch played a significant role, both in respect of York's defence to the Interim Tariff claim as well as in the counterclaim regarding the Guidelines.

scolaire au Canada et des répercussions des changements technologiques. Il a confirmé, comme d'autres l'ont fait, que York n'avait pas fait intervenir ses organisations dans l'élaboration de ses Lignes directrices.

5) M. David Swail

[70] La demanderesse a également appelé comme témoin M. David Swail, directeur général du Canadian Publishers' Council et ancien président et chef de la direction de McGraw-Hill Ryerson. Son témoignage, faisant état de l'expérience qu'il a acquise au fil des années, a aidé à comprendre les causes du déclin dans la vente des ressources primaires. Les principales causes sont les reproductions non autorisées (le partage de poste à poste, les reproductions physiques non autorisées). Il a également souligné le rôle de plus en plus important des livres numériques et la capacité d'acheter des chapitres individuels par l'intermédiaire des plateformes de livres numériques. Étant donné les modalités des Lignes directrices, il s'agit d'un important facteur abordé ultérieurement dans le contexte des solutions de rechange à la reproduction et des Lignes directrices.

6) Writers' Union

[71] Le témoignage de la Writers' Union a également confirmé le déclin des revenus et l'absence de contacts avec York lorsqu'elle a mis au point ses Lignes directrices.

B. *Témoins ordinaires de la défenderesse*

[72] La défenderesse a appelé 14 témoins en plus de ses 3 experts. Certains d'entre eux ont été appelés pour témoigner à l'égard du Tarif provisoire, d'autres à l'égard des Lignes directrices, alors que d'autres ont abordé les deux questions.

1) M<sup>me</sup> Patricia Lynch

[73] M<sup>me</sup> Patricia Lynch a joué un rôle important à l'égard de la défense de York en ce qui a trait au Tarif provisoire et de la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices.

[74] Lynch was the Director of Information, Privacy and Copyright at York. She was the principal administrator of licence agreements with Access, which involved ensuring that copying was done according to York's agreement with Access and that relevant fees were paid.

[75] Lynch described the process by which York moved away from dealing with Access. She explained that by September 1, 2011, York was not operating with Access through either an agreement or a tariff. She indicated that her role became that of an educator on copyright, and she ran non-mandatory educational sessions (for which attendance was not recorded) on the new regime of Fair Dealing Guidelines.

She spearheaded the matter of authorized copy shops and encouraged the use of the Copyright Office in preparing materials, even offering to review copyrighted material used in courses in any format.

[76] Her evidence confirmed that while she was committed to the protection of copyright, there was no organizational support for monitoring or enforcement of copyright obligations including compliance with the Guidelines. Her job description referred to a role of monitoring and auditing compliance, but she never engaged in those roles and her job evolved away from such mechanisms to one of persuasion and education.

[77] According to Lynch, the York University Faculty Association objected to any form of monitoring or enforcement of compliance with the Guidelines implemented in December 2010.

[78] As established in Lynch's cross-examination, there was no auditing, sampling, or monitoring of compliance. York did not implement safeguards such as periodic reviews. Of the 27 percent of exposures described as exceeding the Guidelines by the expert Wilk (discussed later), no transactional permissions were sought.

[74] M<sup>me</sup> Lynch était la directrice des renseignements, de la vie privée et du droit d'auteur à York. Elle était l'administratrice principale des contrats de licence avec Access, ce qui impliquait qu'elle devait s'assurer que les reproductions étaient faites selon l'entente avec Access et que les redevances pertinentes étaient versées.

[75] M<sup>me</sup> Lynch a décrit le processus par lequel York a cessé de traiter avec Access. Elle a expliqué qu'à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2011, York n'exerçait plus ses activités avec Access, que ce soit en vertu d'une entente ou d'un tarif. Elle a indiqué que son rôle est devenu celui d'une éducatrice en matière de droit d'auteur, et qu'elle donnait des formations éducatives facultatives (pour lesquelles les présences n'étaient pas prises) sur le nouveau régime des Lignes directrices sur l'utilisation équitable.

Elle a lancé l'idée des ateliers d'imprimerie autorisés et a encouragé l'utilisation du bureau du droit d'auteur dans la préparation du matériel, offrant même de réviser le matériel protégé par le droit d'auteur utilisé dans les cours, peu importe le format.

[76] Son témoignage a confirmé que, tout en étant engagée dans la protection des droits d'auteur, elle ne recevait aucun soutien organisationnel pour la surveillance et la mise à exécution des obligations liées au droit d'auteur, y compris le respect des Lignes directrices. La description de ses tâches faisait référence à un rôle de surveillance et de vérification de la conformité, mais elle n'a jamais rempli ces rôles, et son emploi a évolué au détriment de ces mécanismes et au profit d'un rôle de persuasion et d'éducation.

[77] Selon M<sup>me</sup> Lynch, l'association des professeurs de l'Université York a contesté toute forme de surveillance ou de mise à exécution de la conformité avec les Lignes directrices mises en œuvre en décembre 2010.

[78] Comme l'a établi le contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Lynch, aucune vérification, aucun échantillonnage, ni aucune surveillance de la conformité n'ont eu lieu. York n'a pas mis en œuvre de garanties comme des examens périodiques. Sur les 27 p. 100 de copies décrites par l'expert Wilk (abordé ultérieurement) comme dépassant

York did not produce a single permission document for any the 1 252 items captured in the sampling.

[79] In sum, Lynch's evidence established that while her intentions to educate were sincere, there was a complete absence of meaningful review of compliance with the Guidelines.

## (2) Professors and Administrators

[80] York called a number of professors to give evidence of their use of teaching materials. The professors confirmed their freedom to choose material, their use of copied material, and their strong preference for using coursepacks and Moodle. None of the professors were subject to any form of process to ensure compliance with the Guidelines.

[81] Vice-Provost Academic Alice Pitt gave evidence about the importance of academic freedom. She stated that any form of monitoring would have staffing and cost implications. She also feared that any form of compliance monitoring or auditing would raise issues of academic freedom with faculty and staff.

[82] It appeared, from the evidence of professors and academic administrators, that compliance with the Guidelines raised internal academic freedom issues that were not worth the "battle".

## VII. Summary of Key Expert Evidence

### A. *General*

[83] A significant problem in this case is that there is no record of the number of copyrighted pages actually copied. That issue not only affects the compensation owed to Access, but also implicates one of the factors the Court is required to assess when considering

le seuil des Lignes directrices, aucune permission transactionnelle n'a été demandée. York n'a produit aucun document de permission pour les 1 252 éléments faisant partie de l'échantillonnage.

[79] En résumé, le témoignage de M<sup>me</sup> Lynch a établi que, malgré ses intentions sincères de sensibilisation, il y avait absence totale d'examen sérieux du respect des Lignes directrices.

## 2) Professeurs et administrateurs

[80] York a appelé un certain nombre de professeurs pour témoigner de leur utilisation de matériel d'enseignement de leur utilisation de matériel d'enseignement. Les professeurs ont confirmé leur liberté de choisir du matériel, leur utilisation de matériel copié et leur préférence marquée pour l'utilisation de recueils de cours et de Moodle. Aucun professeur n'a fait l'objet d'aucune forme de processus pour garantir le respect des Lignes directrices.

[81] M<sup>me</sup> Alice Pitt, vice-doyenne à l'enseignement, a témoigné de l'importance de la liberté universitaire. Elle a déclaré que toute forme de surveillance aurait des répercussions sur la dotation en personnel et les coûts. Elle a exprimé sa crainte que toute forme de surveillance ou de vérification de la conformité soulève des questions de liberté universitaire auprès des enseignants et du personnel.

[82] Il est apparu des témoignages des professeurs et des administrateurs universitaires que le respect des Lignes directrices soulevait des enjeux de liberté universitaire à l'interne qui ne valaient pas une « bataille ».

## VII. Résumé du témoignage d'expert clé

### A. *Généralités*

[83] Un problème important en l'espèce est l'absence de registre du nombre de pages protégées par le droit d'auteur qui ont été réellement copiées. Non seulement cette question touche la compensation due à Access, mais elle implique l'un des facteurs que la Cour doit

whether the Fair Dealing Guidelines actually are fair (that is, the amount of the dealing).

[84] Neither party realistically suggests that the impugned copying was *de minimis* or insignificant, but precise calculation was a problem. A surrogate for data on the actual “copied” pages was to use sampling data and to extrapolate estimates of copying from this sampling data. A secondary issue of that exercise is the appropriate measure of copying—by student (FTE) or by exposure (assumed to be a photocopy per page).

[85] In addition to this quantification exercise, the Court had to consider, under the operation of the Guidelines, the impact of the Guidelines on persons who had an interest in the works—Access, authors, and publishers. This raised the issue of the use of surveys, to which York objected. For reasons given at trial, the survey evidence was admitted; however, this case is not an exercise of the quantification of harm, so the impact of the surveys was more confirmatory of what common sense suggests—that if one is deprived of revenue which had been received in the past, one is likely to be adversely affected. It is important to recognize that this litigation is not about government assisted funding to the “arts” or other similar matters of broad social policy. It is also not about subsidies (overt or opaque) to writers and publishers.

[86] Finally, as a general rule, the Court found the expert evidence of the plaintiff more credible and compelling. It was more rigorous, coherent, and consistent, and it suffered from fewer flaws than the evidence of the defendant.

#### B. *Sampling Issues*

[87] Due to the volume of materials which could be covered by this litigation—essentially all the works in

évaluer en examinant si les Lignes directrices sur l’utilisation équitable sont réellement équitables (à savoir, l’ampleur de l’utilisation).

[84] Aucune des parties n’a suggéré de manière réaliste que la reproduction contestée était minime ou insignifiante, mais le fait d’effectuer un calcul précis posait problème. À défaut d’avoir des données sur le nombre de pages réellement « copiées », on a utilisé des données d’échantillonnage pour extrapoler des estimations des reproductions. Une question secondaire de cet exercice est la mesure adéquate des reproductions — par étudiant (ETP) ou par copie (à supposer une photocopie par page).

[85] En plus de cet exercice de quantification, la Cour devait examiner, avec l’application des Lignes directrices, les répercussions des Lignes directrices sur les personnes qui avaient un intérêt dans les œuvres — Access, les auteurs et les éditeurs. Ce point a soulevé la question de l’utilisation de sondages, ce à quoi York s’est opposée. Pour les raisons données au moment de l’audition, la preuve par sondage a été admise; toutefois, cette décision ne constitue pas un exercice de quantification du préjudice, ce qui fait que les répercussions des sondages ont plutôt été de nature à confirmer ce que le bon sens suggère — si quelqu’un est privé de revenus reçus par le passé, cette personne en subira probablement le contrecoup. Il est important de reconnaître que ce litige ne concerne pas une question de contribution financière de l’État aux « arts » ou d’autres questions semblables de politique générale sociale. Il ne concerne pas non plus des subventions (ouvertes ou opaques) aux auteurs et aux éditeurs.

[86] Finalement, en règle générale, la Cour a conclu que le témoignage d’expert de la demanderesse était plus crédible et plus convaincant. Elle était plus rigoureuse, plus cohérente et plus constante, et elle comportait moins de lacunes que les éléments de preuve présentés par la défenderesse.

#### B. *Questions d’échantillonnage*

[87] En raison du volume de documents qui pourraient être visés par ce litige — essentiellement toutes

York libraries and the non-recorded copying of materials distributed to students—it was necessary to devise a means to calculate the amount of materials which could have been copied and would have been subject to the Interim Tariff and/or encompassed by the Fair Dealing Guidelines.

[88] The parties conducted sampling of two different types of items at York: (a) items in coursepacks produced internally by York’s Printing Services and (b) PDFs posted on LMSs by York’s staff. The sampling was done as a “pre-test” (to ensure that the sampling would work) and “main” (the sampling itself) and covered the period September 1, 2011 to December 31, 2013 (the period of the Interim Tariff after York stopped operating under the Interim Tariff).

[89] A total of 565 items were selected for the coursepack sampling and a total of 1 247 PDFs were selected for the LMS sampling. The details of the samplings, contents, and sources are set out in the evidence and need not be repeated here.

[90] As indicated earlier, both the FTEs and the number of unique users were used in the respective experts’ analyses.

[91] In respect of the published works in the sample items, York adduced a number and variety of documents and records to demonstrate that there were permissions to use many of the works used in the coursepacks and on the LMSs.

As indicated later in these reasons, York’s reliance on permissions was misplaced and of no assistance.

[92] The results of the sampling, the extrapolations therefrom, and the conclusions drawn by the respective

les œuvres des bibliothèques de York et les reproductions non enregistrées de documents distribués aux étudiants — il était nécessaire de trouver un moyen de calculer la quantité de documents pouvant avoir été copié et qui auraient été assujettis au Tarif provisoire ou visés par les Lignes directrices sur l’utilisation équitable.

[88] Les parties ont procédé à un échantillonnage de deux différents types d’éléments à York : a) les éléments faisant partie des recueils de cours produits à l’interne par les services d’impression de York et b) les PDF affichés sur les SGA par le personnel de York. L’échantillonnage a été fait à titre de « test préalable » (pour assurer que l’échantillonnage fonctionne) et de « test principal » (l’échantillonnage en tant que tel) et couvrait la période du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013 (la période d’application du Tarif provisoire après que York a cessé d’y avoir recours pour ses activités).

[89] Un total de 565 éléments a été choisi pour l’échantillonnage de recueils de cours et un total de 1 247 PDF a été choisi pour l’échantillonnage des SGA. Les détails de l’échantillonnage, des contenus et des sources sont établis dans les éléments de preuve, et il n’est pas utile ici de les répéter.

[90] Comme il est mentionné précédemment, les ETP et le nombre d’utilisateurs uniques ont été utilisés dans les analyses respectives des experts.

[91] À l’égard des œuvres publiées des éléments de l’échantillonnage, York a présenté un certain nombre et une variété de documents et de dossiers afin de démontrer qu’il existait des autorisations d’utiliser bon nombre d’œuvres utilisées dans les recueils de cours et sur les SGA.

Comme il est mentionné ultérieurement dans les présents motifs, York faisait fausse route en s’appuyant sur les autorisations et en n’offrant aucune aide.

[92] Les résultats de l’échantillonnage et les extrapolations qui en ont été tirées, tout comme les conclusions

experts have been previously discussed and the Court's acceptance of the plaintiff's experts underscored. The differences between the experts on some matters were significant. For example, Gauthier, on behalf of Access, estimated that over 160 000 items were copied for coursepacks at York between January 2005 and August 2011—more than 20 000 per year.

[93] York dismissed this matter by contending that the copying was either subject to permissions or was within the quantitative limits of the Guidelines, despite the Guidelines not being in effect in that period and the matter of permissions/licences being of no real assistance.

[94] Discounting permissions and licences, both parties' experts concluded that approximately 11 percent of documents in the LMS sample exceeded the Guidelines. Not only is this a significant amount of unauthorized copying even if the Guidelines are assumed to be a valid response to copyright claims, but if the Guidelines are not valid (as found by this Court), then the amount of unauthorized copying is significantly higher.

### *C. Plaintiff's Experts*

#### (1) Benoît Gauthier

[95] A principal expert in this litigation was Benoît Gauthier, a business evaluator with experience in surveys. His qualifications were not challenged, subject to the defendant's objection to his survey evidence.

[96] Gauthier had a four-fold mandate:

1. To advise on sampling methodology to collect relevant data in order to measure the volume of print and digital copying of published works at York from September 1, 2011 to December 31, 2013, and to perform calculations on various

tirées par les experts respectifs, ont été abordés précédemment, et l'acceptation par la Cour des témoignages d'expert de la demanderesse a été soulignée. Les différences entre les experts sur certaines questions étaient importantes. Par exemple, M. Gauthier, pour le compte d'Access, a estimé que plus de 160 000 éléments avaient été copiés pour des recueils de cours à York entre janvier 2005 et août 2011 — soit plus de 20 000 par année.

[93] York a rejeté cette question en alléguant que la reproduction faisait l'objet d'autorisations ou était comprise dans les limites quantitatives des Lignes directrices, même si les Lignes directrices n'étaient pas en vigueur au cours de cette période et que la question des autorisations ou des licences n'était pas vraiment utile.

[94] Abstraction faite des autorisations et des licences, les experts des deux parties ont conclu qu'environ 11 p. 100 des documents de l'échantillon des SGA dépassaient le seuil des Lignes directrices. Cela constitue une quantité importante de copies non autorisées, même si les Lignes directrices sont présumées être une réponse valable aux revendications sur le droit d'auteur, mais si les Lignes directrices ne sont pas valides (comme l'a conclu cette Cour), la quantité de copies non autorisées est alors considérablement plus élevée.

### *C. Experts de la demanderesse*

#### 1) M. Benoît Gauthier

[95] M. Benoît Gauthier, évaluateur d'entreprise ayant une expérience en matière de sondages, était un expert principal en l'espèce. Ses qualifications n'ont pas été contestées, sous réserve de l'objection de la défenderesse à son témoignage concernant les sondages.

[96] Le mandat de M. Gauthier était articulé en quatre volets :

1. Donner son avis sur la méthode d'échantillonnage afin de recueillir les données pertinentes, de manière à mesurer le volume de copies papier et numériques des œuvres publiées à York, du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013, et à

data sets to report information about such copying to Access;

2. To perform calculations on various data sets in order to report information about copying for the production of coursepacks (through the internal printing services and external copy shops) to Access;
3. To assist in the development of a 2014 online survey questionnaire addressed to member companies of the Association of Canadian Publishers and to provide feedback regarding the wording and design of the questionnaire, to design an online version, to conduct a pre-test of the online questionnaire, to manage the online data collection for September to October 2014, and to provide the data collected to PricewaterhouseCoopers LLP; and,
4. To design and conduct a 2013 survey of Access's creator affiliates concerning the copying of their published works in the educational sector and to provide a report that was filed in proceedings before the Board.

[97] In summary, Gauthier's evidence was that:

- (a) From January 2005 to August 2011, York's internal coursepack printing services made approximately 122 million print exposures of published works that were included in coursepacks for which York remitted royalty payments to Access. Approximately 80 percent of those print exposures came from books.
- (b) From January 2011 to December 2015, copy shops made, on behalf of York, approximately 29 million print exposures of published works included in coursepacks. Over 90 percent of that copying was from books.

effectuer des calculs sur les divers ensembles de données pour communiquer à Access les renseignements concernant ces copies;

2. Effectuer des calculs sur les divers ensembles de données pour communiquer à Access les renseignements concernant la reproduction dans le contexte de la production des recueils de cours (par l'intermédiaire des services d'impression internes et des ateliers d'impression externes);
3. Aider à l'élaboration d'un questionnaire de sondage en ligne adressé aux sociétés membres de l'Association of Canadian Publishers en 2014 et commenter le libellé et la conception du questionnaire, en concevoir une version en ligne, effectuer un test préalable du questionnaire en ligne, gérer la collecte de données en ligne de septembre à octobre 2014 et fournir les données recueillies à PricewaterhouseCoopers LLP;
4. Concevoir et réaliser un sondage en 2013 auprès des créateurs affiliés à Access concernant la reproduction de leurs œuvres publiées dans le secteur éducatif et fournir un rapport qui a été déposé dans le contexte des procédures devant la Commission.

[97] Le témoignage de M. Gauthier se résumait comme suit :

- a) De janvier 2005 à août 2011, les services d'impression internes de recueils de cours de York ont fait environ 122 millions de copies imprimées d'œuvres publiées qui ont été incluses dans les recueils de cours pour lesquels York versait des redevances à Access. Environ 80 p. 100 de ces copies imprimées provenaient de livres.
- b) De janvier 2011 à décembre 2015, les ateliers d'impression ont fait, au nom de York, environ 29 millions de copies imprimées d'œuvres publiées incluses dans les recueils de cours. Plus de 90 p. 100 de ces copies provenaient de livres.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(c) From September 2011 to December 2013, York Printing Services made approximately 2.9 million print exposures of published works included in coursepacks that are, according to Access, relevant to York's Fair Dealing Guidelines counterclaim. Relevance to the counterclaim in this instance means that Access has identified the work as requiring permission, authorization, or payment to copy.</p> | <p>c) De septembre 2011 à décembre 2013, les services d'impression de York ont fait environ 2,9 millions de copies imprimées d'œuvres publiées incluses dans les recueils de cours qui sont, selon Access, pertinentes pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable de York. La pertinence à l'égard de la demande reconventionnelle en l'espèce signifie qu'Access a déterminé que l'œuvre nécessitait une permission, une autorisation ou un paiement pour qu'elle soit copiée.</p> |
| <p>(d) The volume of coursepacks produced internally by York decreased significantly after August 2011.</p>  | <p>d) Le volume des recueils de cours produits à l'interne par York a fortement diminué après août 2011.</p>   |
| <p>(e) From September 2011 to December 2013, over 16 million digital exposures of published works (that are, according to Access, relevant to York's Fair Dealing Guidelines) were posted and copied on York's LMSs.</p>   | <p>e) De septembre 2011 à décembre 2013, plus de 16 millions de copies numériques d'œuvres publiées (qui sont, selon Access, pertinentes pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable de York) ont été affichées et reproduites sur les SGA de York.</p>  |
| <p>(f) From 2012 to 2013, the volume of digital exposures of published works purportedly relevant to York's Fair Dealing Guidelines counterclaim doubled from approximately 4.5 million to 9 million.</p>  | <p>f) De 2012 à 2013, le volume de copies numériques d'œuvres publiées qui sont prétendument pertinentes pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable de York a doublé, passant de quelque 4,5 millions à 9 millions.</p>   |
| <p>(g) A comparison of the volume of print copying versus digital copying from 2011-2013 suggests that copying behaviour at York is shifting from print coursepacks to posting and copying works on an LMS.</p>  | <p>g) Une comparaison du volume de copies imprimées par rapport aux copies numériques de 2011 à 2013 suggère que le comportement de York relativement à la reproduction passe de l'impression de recueils de cours à l'affichage et à la reproduction d'œuvres sur un SGA.</p>   |

[98] While Gauthier did not adjust his estimate of print and digital exposures to account for York's claim that some of the items captured in the sampling were copied or posted with permission, this does not significantly undermine the conclusions which can be drawn. The report may overstate some of the copying, but since York had the data it was incumbent on them to establish quantum and materiality.

[98] Même si M. Gauthier n'a pas révisé son estimation des copies imprimées et numériques pour tenir compte de la revendication de York selon laquelle certains éléments saisis dans l'échantillonnage ont été copiés ou affichés avec une autorisation, cela ne compromet pas considérablement les conclusions qui peuvent être tirées. Le rapport exagère peut-être certaines activités de reproduction, mais puisque York avait les données, il lui incombait d'en établir la quantité et l'importance.

[99] The data on coursepacks was voluminous. As an example, between January 1, 2005 and August 31, 2011, there were 122 million exposures. The vast majority of this material and of similar material for copy shop exposures and internal coursepacks produced by York fell within the quantitative limits set by York's Guidelines.

[100] In respect of LMSs, Access and York agreed to design and implement a study of the copying of published work by staff on LMSs. The result was that 16.3 million digital exposures relevant to fair dealing were posted on York's LMSs between September 2011 and December 2013. Generally, 70 percent of the volume of copying on LMS systems fell within the quantitative limits of York's Guidelines.

[101] An issue arose as to the best representative base from which to assess the copies—enrolment versus unique user access (essentially the number of people with an access number). Gauthier was instructed to use enrolment.

[102] The evidence establishes that neither base is necessarily superior and that each had its flaws. I have concluded that the base used by Gauthier was reasonable and therefore his conclusions stand.

[103] Gauthier's role in the Publisher's Survey was to assist in the development of the survey, to ensure the questionnaire was valid and reliable, and to ensure that it had integrity. He did not, however, analyse the data. The survey was sent to 150 publishers of the 600 Access affiliates. The survey was not directed specifically at copying at York or income produced and used at York.

[104] Gauthier's role with respect to the Creator's Survey was somewhat the same as to design, reliability, and validity. The survey had a 42 percent response rate, which is a high response for surveys.

[99] Les données sur les recueils de cours étaient volumineuses. À titre d'exemple, entre le 1<sup>er</sup> janvier 2005 et le 31 août 2011, 122 millions de copies ont été effectuées. La plus grande partie de ce matériel et du matériel semblable destinés aux ateliers d'impression et aux recueils de cours internes produits par York s'inscrivaient dans les limites quantitatives fixées par les Lignes directrices de York.

[100] En ce qui concerne les SGA, Access et York ont accepté de concevoir et de réaliser une étude de la reproduction des œuvres publiées par le personnel sur les SGA. Il se trouve que 16,3 millions de copies numériques pertinentes pour l'utilisation équitable ont été affichées sur les SGA de York entre septembre 2011 et décembre 2013. En règle générale, 70 p. 100 du volume de reproduction sur les SGA s'inscrivaient dans les limites quantitatives des Lignes directrices de York.

[101] Une question a été soulevée quant à la meilleure base représentative permettant d'évaluer les reproductions — les inscriptions par rapport à l'accès des utilisateurs uniques (essentiellement le nombre de personnes ayant un numéro d'accès). M. Gauthier a reçu l'instruction d'utiliser le nombre d'inscriptions.

[102] Les éléments de preuve présentés établissent qu'aucune base n'est nécessairement supérieure et que chacune d'elle avait ses défauts. J'ai conclu que la base utilisée par M. Gauthier était raisonnable et que, par conséquent, ses conclusions sont satisfaisantes.

[103] Le rôle de M. Gauthier dans le sondage auprès des éditeurs était d'aider à l'élaboration du sondage, notamment pour assurer que le questionnaire était valide et fiable, tout en garantissant son intégrité. Il n'a toutefois pas analysé les données. Le sondage a été envoyé à 150 éditeurs parmi les 600 sociétés affiliées à Access. Le sondage ne visait pas spécifiquement la reproduction effectuée à York ou le revenu généré et utilisé à York.

[104] Le rôle de M. Gauthier dans le sondage auprès des créateurs consistait plus ou moins à veiller à la conception, à la fiabilité et à la validité du sondage. Le taux de réponse au sondage a été de 42 p. 100, ce qui est élevé pour des sondages.

[105] Gauthier established the reliability, integrity, and validity of both surveys, which is a threshold issue on the admissibility of survey evidence. However, the Creator’s Survey in particular produced little significant evidence relevant to this case.

(2) Michael Dobner

[106] Gauthier’s evidence was also in support of the expert opinion report of Michael Dobner of PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). Dobner had post-graduate education in economics and expertise in business valuations. He was qualified, without objection, to give expert evidence in respect of the economic losses to a business from a specific event or events.

As indicated earlier, I found his evidence to be thorough, thoughtful, and compelling. His evidence provided considerable assistance to the Court. His opinions on various matters were consistent with the other evidence heard at this trial. They are particularly relevant to the analysis of the “fair dealing” exception and the determination of whether York’s Guidelines are fair in light of the effects of the dealing.

[107] PwC was retained to prepare a report of its assessment of the apparent and expected impacts:

1. The adoption of the Fair Dealing Guidelines by York on the market for copyright-protected works produced, used, and copied in the post-secondary education market; and,
2. The adoption of identical or substantially similar guidelines on that market by:
  - a. Universities Canada;
  - b. Colleges and Institutes Canada;

[105] M. Gauthier a établi la fiabilité, l’intégrité et la validité des deux sondages, ce qui est une question préliminaire sur la recevabilité de la preuve par sondage. Toutefois, le sondage auprès des créateurs en particulier a produit peu d’éléments de preuve significatifs pertinents en l’espèce.

2) M. Michael Dobner

[106] Le témoignage de M. Gauthier appuyait également le rapport d’expertise de M. Michael Dobner de PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). M. Dobner a fait des études universitaires de deuxième cycle en économie et possède une expertise dans l’évaluation des entreprises. Il a été admis comme expert, sans objection, pour témoigner à l’égard des pertes économiques d’une entreprise découlant d’un événement ou de plusieurs événements particuliers.

Comme je l’ai indiqué précédemment, j’ai trouvé son témoignage rigoureux, réfléchi et convaincant. Son témoignage a fourni une aide considérable à la Cour. Ses opinions sur diverses questions étaient compatibles avec les autres témoignages entendus lors de ce procès. Elles sont particulièrement pertinentes pour l’analyse de l’exception d’« utilisation équitable » et la détermination de la question de savoir si les Lignes directrices de York sont équitables, compte tenu des effets de l’utilisation.

[107] PwC a été retenue pour préparer un rapport sur son évaluation des répercussions apparentes et attendues :

1. L’adoption des Lignes directrices sur l’utilisation équitable par York sur le marché des œuvres protégées par le droit d’auteur produites, utilisées et copiées sur le marché de l’enseignement postsecondaire;
2. L’adoption de lignes directrices identiques ou essentiellement semblables sur ce marché par les organismes qui suivent :
  - a. Universités Canada;
  - b. Collèges et instituts Canada;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. The Council of Ministers of Education, Canada (CMEC); and,</li> <li>d. Canadian post-secondary educational institutions.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC);</li> <li>d. les établissements d'enseignement postsecondaire au Canada.</li> </ul> |
|---|---|

PwC was also asked to estimate the loss of royalty revenue by publishers and creators arising from the adoption of the Guidelines by York and other post-secondary institutions.

Il a également été demandé à PwC d'évaluer la perte de revenus liés aux redevances qu'ont subie les éditeurs et les créateurs en raison de l'adoption des Lignes directrices par York et d'autres établissements d'enseignement postsecondaire.

[108] In summary, Dobner's findings and opinions were:

[108] En résumé, voici les conclusions et les opinions de M. Dobner :

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The post-secondary educational publishing industry in Canada, which has been facing numerous challenges in recent years, cannot withstand the adoption of the Guidelines without significant adverse impacts on the works it produces.</li> <li>(b) Based on the data available, the estimated result of full adoption of the Guidelines by post-secondary institutions in Canada (outside of Quebec) would be an annual loss of licensing royalties in the range of \$10 041 000 to \$14 675 000. York's share of that amount would be \$800 000 to \$1 285 000.</li> <li>(c) Since the introduction of the Guidelines, there has been an acceleration in the decline in sales of works produced by content producers for the post-secondary market.</li> <li>(d) Since the introduction of the Guidelines, there has been a transfer of wealth from content producers to content users, somewhat offset in the short-term by an increase of prices for published works.</li> <li>(e) The adoption of the Guidelines by York and other post-secondary institutions has led to a lack of transparency regarding copying activities, meaning that content producers are unable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'industrie de l'édition scolaire de niveau postsecondaire au Canada, qui a dû faire face à de nombreux défis ces dernières années, ne peut pas supporter l'adoption des Lignes directrices sans répercussions négatives importantes sur les œuvres qu'elle produit.</li> <li>b) Selon les données disponibles, le résultat estimé de l'adoption intégrale des Lignes directrices par les établissements d'enseignement postsecondaire au Canada (à l'extérieur du Québec) serait une perte annuelle de redevances liées aux concessions de licence s'élevant entre 10 041 000 \$ et 14 675 000 \$. La part de York de ce montant varierait de 800 000 \$ à 1 285 000 \$.</li> <li>c) Depuis l'entrée en vigueur des Lignes directrices, il y a eu une accélération de la baisse des ventes des œuvres produites par producteur de contenu pour le marché de l'enseignement postsecondaire.</li> <li>d) Depuis l'entrée en vigueur des Lignes directrices, il y a eu un transfert de richesse des producteurs de contenu aux utilisateurs de contenu, lequel a été quelque peu compensé à court terme par une augmentation de prix des œuvres publiées.</li> <li>e) L'adoption des Lignes directrices par York et d'autres établissements d'enseignement postsecondaire a mené à un manque de transparence en ce qui concerne les activités de reproduction,</li> </ul> |
|---|---|

to effectively detect infringement or to assert their intellectual property rights in a meaningful way. Evidence suggests that this has led to an atmosphere in which copying in excess of the Guidelines occurs and is tolerated by the institutions.

(f) The educational publishing industry is currently in a period of transition from traditional textbook publishing to digital content and services, but this requires significant investment. The financial impact of the Guidelines limits the publishing industry's ability and incentives to invest in this economy. Small to medium-sized enterprises (SMEs) are substantially more vulnerable.

(g) The likely long-term impacts of the adoption of the Guidelines is that:

- Some SME publishers producing educational content are expected to exit the business;
- Creators are expected to reduce the number of works they create, the time they spend creating, and the focus on post-secondary educational content;
- Content producers are expected to produce less content and invest less in the Canadian market. In particular, they will reduce product offerings for subjects without sufficient scale, demand, and requirements for current content;
- Continued decline in sales will force publishers to increase prices to offset loss of economies of scale; and,

ce qui signifie que les producteurs de contenu sont incapables de détecter efficacement la violation ou de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle valablement. Il semble que cela ait mené à créer un climat dans lequel la reproduction dépassant le seuil des Lignes directrices se produit et est tolérée par les établissements.

f) L'industrie de l'édition scolaire est actuellement dans une période de transition, passant de la publication de manuels scolaires traditionnels aux contenus et services numériques, mais cela nécessite un investissement important. Les répercussions financières des Lignes directrices limitent la capacité de l'industrie de l'édition et les incitations à investir dans cette économie. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont particulièrement vulnérables.

g) Les répercussions à long terme probables de l'adoption des Lignes directrices sont les suivantes :

- Certaines PME dans le domaine de l'édition produisant des contenus éducatifs devraient quitter l'industrie;
- Les créateurs devraient réduire le nombre d'œuvres qu'ils créent, la quantité de temps qu'ils passent à la création et l'attention qu'ils portent aux contenus éducatifs postsecondaires;
- Les producteurs de contenu devraient produire moins de contenu et investir moins dans le marché canadien. Plus précisément, ils réduiront les offres de produits pour les matières dont l'ampleur du marché, la demande et les exigences de contenu actuel ne sont pas suffisantes;
- La baisse continue des ventes forcera les éditeurs à augmenter leurs prix pour compenser la perte d'économies d'échelle;

- Users of post-secondary educational content will be faced with deterioration in the quality, diversity, and ingenuity of works in certain subjects, as well as higher prices.
  - Les utilisateurs de contenus éducatifs post-secondaires devront faire face à la détérioration de la qualité, de la diversité et de l'ingéniosité des œuvres dans certaines matières, ainsi qu'à des prix plus élevés.
- (h) The adoption of the Guidelines will have significant negative implications for the industry's economic footprint in Canada, which totaled an estimated \$550 million and \$490 million in 2011 and 2015, respectively. Negative impacts will likely emerge in the long run, including:
- h) L'adoption des Lignes directrices aura des conséquences négatives importantes sur l'empreinte économique de l'industrie au Canada, qui a totalisé respectivement environ 550 millions de dollars et 490 millions de dollars en 2011 et en 2015. Des répercussions négatives se feront probablement sentir à long terme, notamment :
- loss of high-paying jobs,
  - la perte d'emplois à rémunération élevée;
  - reduced investment that will limit productivity growth,
  - la réduction des investissements qui limitera la croissance de la productivité;
  - a shift in some areas from content production in Canada to imported content, and
  - une transition, dans certains domaines, de la production de contenu au Canada à l'importation de contenu;
  - a consolidation in the post-secondary educational market (i.e. large, mostly foreign-based publishers).
  - une consolidation dans le marché de l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire des éditeurs importants, pour la plupart établis à l'étranger).

[109] Dobner had some important observations about the role of collectives which are consistent with the purpose of collectives as recognized in the legislation. An aspect of copyright, a right recognized by the Supreme Court of Canada as a shared right, is the encouragement and incentive to produce new, original, and creative works. Part of that incentive is the compensation to be paid to creators. Copyright collectives reduce the transaction cost associated with administering copyright while ensuring that owners (creators) are remunerated for use of their works.

[109] M. Dobner a fait quelques observations importantes sur le rôle des sociétés de gestion qui sont compatibles avec leurs objectifs reconnus dans la législation. Un aspect du droit d'auteur, un droit reconnu par la Cour suprême du Canada comme un droit partagé, est celui de l'encouragement et de l'incitation à produire des œuvres nouvelles, originales et créatives. Une partie de cette incitation constitue le versement d'une compensation aux créateurs. Les sociétés de gestion du droit d'auteur réduisent les coûts de transaction liés à l'administration du droit d'auteur tout en assurant que les détenteurs (les créateurs) sont rémunérés pour l'utilisation de leurs œuvres.

[110] Dobner also recognized the problem posed by the significant number of works affected by the Guidelines and the difficulty of establishing the effect of the dealing

[110] M. Dobner a également fait état du problème posé par le nombre important d'œuvres touchées par les Lignes directrices et la difficulté d'établir l'effet

on a particular work. He also acknowledged the difficulty in detecting the full impact of the adoption of the Guidelines on the market for the works as a whole because some of the negative impacts resulted from other factors, many of which are technological changes such as digitalization.

[111] Having recognized that there are limitations to the information and the ability to analyse the impacts of the Guidelines, I find that the impacts are those which Dobner described. The impacts are more qualitative and directional than quantitative.

[112] However, there are some quantitative aspects which support the qualitative conclusions. For example:

- (a) Access's post-secondary distributions of licensing revenue to content producers declined from \$14.2 million in 2008 to \$9.8 million in 2010. Between 2010 and 2014, revenues fluctuated before declining to \$6.6 million in 2015.
- (b) The most recent decline is primarily the result of a reduction in the number of institutions that held licensing agreements with Access and the level of coursepack reporting from external copy shops. Distributions are expected to decline to \$1.3 million in 2016.
- (c) Since the introduction of the Guidelines, permissions licensing requests and associated revenues have declined substantially and are considered insignificant.
- (d) The economic footprint of the post-secondary educational publishing market is significant in the Canadian economy in terms of output, jobs, GDP [Gross Domestic Product], and tax revenue, but this footprint has shrunk in recent years. The industry's estimated GDP footprint declined

de l'utilisation sur une œuvre particulière. Il a également reconnu la difficulté de déterminer le plein effet de l'adoption des Lignes directrices sur le marché des œuvres dans son ensemble, parce que certaines des répercussions négatives découlent d'autres facteurs, dont beaucoup sont des changements technologiques comme la numérisation.

[111] Reconnaissant qu'il y a des limites aux renseignements et à la capacité d'analyser les répercussions des Lignes directrices, j'estime que les répercussions sont celles que M. Dobner a décrites. Les répercussions sont plutôt de nature qualitative et directionnelle que quantitative.

[112] Toutefois, certains aspects quantitatifs appuient les conclusions qualitatives. À titre d'exemple :

- a) Les distributions postsecondaires de revenus tirés des licences par Access aux producteurs de contenu ont diminué, en passant de 14,2 millions de dollars en 2008 à 9,8 millions de dollars en 2010. Entre 2010 et 2014, les revenus ont fluctué avant de tomber à 6,6 millions de dollars en 2015.
- b) La plus récente baisse découle principalement d'une réduction du nombre d'établissements détenant des contrats de licence avec Access ainsi que du niveau de déclaration des recueils de cours par les ateliers d'impression externes. Les distributions devraient chuter à 1,3 million de dollars en 2016.
- c) Depuis l'entrée en vigueur des Lignes directrices, les demandes d'autorisation et d'attribution de licences et les revenus connexes ont diminué considérablement et sont considérés comme négligeables.
- d) L'empreinte économique du marché de l'édition scolaire de niveau postsecondaire est importante dans l'économie canadienne en termes de production, d'emplois, de PIB [produit intérieur brut] et de recettes fiscales, mais cette empreinte a diminué ces dernières années. L'empreinte du

by 11 percent from 2011 to 2015. Publishing industry jobs are relatively high value (with an average salary more than 45 percent higher than the Canadian average across all industries):

- The total economic footprint of the post-secondary educational publishing industry was \$1.06 billion in 2011, with a GDP of \$550 million. This can be contrasted with its 2015 output of \$950 million and \$490 million GDP.
- The post-secondary educational publishing industry has a significant economic footprint comprising over 5 000 jobs on a full-time equivalent basis across numerous industries in 2015. This is an 11 percent decline from 2011.

[113] Furthermore, sales revenue declined by 13 percent from 2010–2015 in the post-secondary market. The declining sales have weakened the industry’s ability to change its business model to develop innovative digital content and services.

[114] The decline in the market size is driven by:

- (a) the transition to digital publishing,
- (b) the growth of the used book market,
- (c) rental programs for post-secondary textbooks,
- (d) technological advancements that make copying easier,
- (e) the prevalence of copyright infringement, evidenced in an increase in peer-to-peer file sharing and downloading, and

PIB estimé par l’industrie a diminué de 11 p. 100 de 2011 à 2015. Les emplois liés à l’industrie de l’édition ont une valeur relativement élevée (avec un salaire moyen supérieur de plus de 45 p. 100 à celui de la moyenne canadienne toutes industries confondues) :

- L’empreinte économique totale de l’industrie de l’édition scolaire de niveau postsecondaire était de 1,06 milliard de dollars en 2011 et elle génèrait un PIB de 550 millions de dollars. Ces chiffres peuvent être comparés à son empreinte de 950 millions de dollars et à un PIB de 490 millions de dollars en 2015.
- L’industrie de l’édition scolaire de niveau postsecondaire a une empreinte économique importante, englobant plus de 5 000 emplois sur une base équivalent temps plein à travers de nombreuses industries en 2015. Il s’agit d’une baisse de 11 p. 100 par rapport à 2011.

[113] En outre, le produit des ventes a baissé de 13 p. 100 par rapport à la période de 2010 à 2015 sur le marché postsecondaire. Les ventes en déclin ont affaibli la capacité de l’industrie de modifier son modèle d’affaires pour développer du contenu et des services numériques innovants.

[114] La diminution de la taille du marché repose sur les éléments qui suivent :

- a) la transition vers l’édition numérique;
- b) la croissance du marché du livre usagé;
- c) les programmes de location de manuels scolaires de niveau postsecondaire;
- d) les progrès technologiques qui rendent la reproduction plus facile;
- e) la prévalence de la violation des droits d’auteur, démontrée par l’augmentation du partage et du téléchargement de fichiers de poste à poste;

(f) the adoption of the Guidelines, which have exacerbated the infringement issue.

[115] Dobner’s Report contained fairly detailed descriptions of the impacts of the Guidelines, both at York and, if adopted, across Canada. A critical aspect is that copies are substitutes for the original and excerpts can be suitable substitutes for the original works. As such, the demand for the original works will decline with the corresponding negative effects on owners.

[116] Dobner points out that copying in excess of the Guidelines is a significant problem—for example, as Gauthier reported, 29 percent of the copying of books at York on the LMSs from September 2011 to December 2013 exceeded or would have exceeded the Guidelines.

[117] The problem, succinctly put, is that the Guidelines, assuming they are fair, become unfair or, alternatively, the unfairness of the Guidelines is exacerbated because of the amount of non-Guideline compliant copying.

[118] This expert evidence confirmed the concerns expressed by Access and by its witnesses, both with respect to the problem of non-remunerated copying but equally importantly with respect to the long-term effect into the future.

[119] As the evidence of the York witnesses confirmed, post-secondary education budgets are being tightened but the demand for services (materials) is expanding. The absence of tariff payments, the Guidelines, and their non-compliance results in the wealth transfer referred to by Dobner from copyright owners to educational institutions.

#### D. *Defendant’s Experts*

[120] To counter the plaintiff’s experts, the defendant called three experts: Dr. Piotr Wilk, A. Scott Davidson,

f) l’adoption des Lignes directrices, qui ont exacerbé le problème de la violation.

[115] Le rapport de M. Dobner contient une description assez détaillée des répercussions des Lignes directrices, à York et, si elles sont adoptées, à l’échelle du Canada. Un aspect crucial est que les copies remplacent l’original et que des extraits peuvent être des substituts adéquats aux œuvres originales. Par conséquent, la demande en œuvres originales diminuera avec l’effet négatif correspondant sur les détenteurs.

[116] M. Dobner fait remarquer que la reproduction dépassant le seuil des Lignes directrices constitue un problème important — par exemple, comme M. Gauthier l’a signalé, 29 p. 100 de la reproduction des livres à York sur les SGA de septembre 2011 à décembre 2013 ont dépassé ou auraient dépassé le seuil des Lignes directrices.

[117] En résumé, le problème est que les Lignes directrices, en supposant qu’elles soient équitables, deviennent inéquitables ou, subsidiairement, le caractère inéquitable des Lignes directrices est exacerbé en raison de la quantité de reproduction qui n’est pas conforme aux Lignes directrices.

[118] Ce témoignage d’expert a confirmé les inquiétudes exprimées par Access et ses témoins en ce qui concerne le problème de la reproduction non rémunérée, mais de façon tout aussi importante, en ce qui concerne l’effet à long terme dans l’avenir.

[119] Comme la preuve des témoins de York l’a confirmé, les budgets de l’enseignement postsecondaire sont de plus en plus serrés, mais la demande de services (matériel) augmente. L’absence de paiements tarifaires, les Lignes directrices et leur non-conformité ont pour conséquence le transfert de richesse mentionné par M. Dobner des détenteurs de droit d’auteur aux établissements d’enseignement.

#### D. *Experts de la défenderesse*

[120] Pour s’opposer aux témoignages d’expert de la demanderesse, la défenderesse a appelé trois

and Dustin Chodorowicz. They were not able, either collectively or individually, to overcome the merits of the plaintiff's experts. These experts were much more focused on criticizing the plaintiff's experts than on providing the Court with alternative conclusions.

(1) Dr. Piotr Wilk

[121] Wilk held post-graduate degrees and teaching experience in methods of data collection and in data analysis. He was qualified to give expert evidence in sampling methods, analysis, and explanation.

His mandate was to analyse the data collected in the two studies (the Coursepack Study and the LMS Study), to advise York's counsel on various elements of the sampling design of the two studies, and to review and perform an independent analysis of the Gauthier Report.

[122] In summary, Wilk's evidence was that:

- (a) From September 1, 2011 to December 31, 2013, an estimated 6 147 123 print exposures of published and unpublished works were included in all coursepacks produced by York's printing services. 82 340 348 digital exposures were produced on LMSs during that period.
- (b) 63.7 percent of printed volume (3 914 111 exposures) and 27.2 percent of digital volume (22 381 560 exposures) were of published works.
- (c) 77.2 percent of printed volume and 59.4 percent of digital volume were relevant to the Fair Dealing Guidelines counterclaim. The remaining volume of copying was classified as public domain, open access, Creative Commons, or government documents.

experts : M. Piotr Wilk, M. A. Scott Davidson et M. Dustin Chodorowicz. Ils n'ont pas été en mesure, collectivement ou individuellement, de surmonter le bien-fondé des témoignages d'expert de la demanderesse. Ces experts se sont beaucoup plus concentrés sur la critique des experts de la demanderesse que sur la fourniture de conclusions de rechange à la Cour.

1) M. Piotr Wilk

[121] M. Wilk est titulaire de diplômes d'études supérieures et possède de l'expérience dans l'enseignement des méthodes de collecte et d'analyse des données. Il a été admis comme témoin expert dans les méthodes d'échantillonnage ainsi que dans l'analyse et l'explication de l'échantillonnage.

Son mandat était d'analyser les données recueillies dans les deux études (l'étude sur les recueils de cours et l'étude sur les SGA) pour conseiller l'avocat de York sur divers éléments du plan d'échantillonnage des deux études, et pour examiner et effectuer une analyse indépendante du rapport Gauthier.

[122] Le témoignage de M. Wilk se résume comme suit :

- a) Du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013, on estime que 6 147 123 copies imprimées des œuvres publiées et inédites ont été incluses dans tous les recueils de cours produits par les services d'impression de York. 82 340 348 copies numériques ont été produites sur les SGA au cours de cette période.
- b) 63,7 p. 100 du volume imprimé (3 914 111 copies) et 27,2 p. 100 du volume numérique (22 381 560 copies) concernaient des œuvres publiées.
- c) 77,2 p. 100 du volume imprimé et 59,4 p. 100 du volume numérique étaient pertinents pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable. Le volume restant de reproductions a été classé comme étant des documents du domaine public, en libre

- accès ou relevant d'une licence de Creative Commons, ou encore, comme des documents gouvernementaux.
- (d) For a portion of the volume of copying relevant for the Fair Dealing Guidelines counterclaim, York had permissions and/or library licences. For printed volume, 1.4 percent relevant to the counterclaim was not covered by one of those permissions or licences. For digital volume, 67.3 percent were not covered by those permissions or licences.
- (e) For printed volume, all 40 864 exposures (1.4 percent) not affected by permissions or licences fell within the Fair Dealing Guidelines. Thus, between September 1, 2011 and December 31, 2013, there were no copies of published works that were included in coursepacks produced by York that exceeded the Guidelines threshold.
- (f) For digital volume, 72.6 percent of the volume not affected by permissions or licences fell within the Guidelines. Between September 1, 2011 and December 31, 2013, there were 2 448 859 exposures posed on LMSs that exceeded the Guidelines. In terms of documents, this translates to 1 591 documents containing excerpts from books posted on LMSs between September 1, 2011 and December 31, 2013 that exceeded the Guidelines. This translates into approximately 0.01 documents posted on an LMS per FTE student.
- (g) The trend analysis suggests that there was a decline in the overall volume of printed copying by York (34.3 percent) and an even steeper decline in the volume of copying relevant to the Fair Dealing Guidelines counterclaim (58.7 percent) between 2001 and 2013. The reverse trend was observed with respect to LMS postings. Between 2011 and 2013, the overall volume of digital
- d) York avait obtenu des autorisations ou des licences de bibliothèque pour une partie du volume de reproductions pertinentes pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable. Dans le cas du volume imprimé, 1,4 p. 100 des copies pertinentes pour la demande reconventionnelle n'étaient pas visées par l'une de ces autorisations ou licences. Dans le cas du volume numérique, 67,3 p. 100 des copies n'étaient pas visées par ces autorisations ou ces licences.
- e) Dans le cas du volume imprimé, les 40 864 copies (1,4 p. 100) non touchées par les autorisations ou les licences étaient visées par les Lignes directrices sur l'utilisation équitable. Ainsi, entre le 1<sup>er</sup> septembre 2011 et le 31 décembre 2013, aucune copie des œuvres publiées qui figuraient dans les recueils de cours produits par York ne dépassait le seuil des Lignes directrices.
- f) Dans le cas du volume numérique, 72,6 p. 100 du volume non touché par les autorisations ou les licences était visé par les Lignes directrices. Entre le 1<sup>er</sup> septembre 2011 et le 31 décembre 2013, 2 448 859 copies affichées sur les SGA dépassaient le seuil des Lignes directrices. Pour ce qui est des documents, cela se traduit par 1 591 documents contenant des extraits de livres affichés sur les SGA entre le 1<sup>er</sup> septembre 2011 et le 31 décembre 2013 qui dépassaient le seuil des Lignes directrices. Cela signifie environ 0,01 document affiché sur un SGA par étudiant ETP.
- g) L'analyse des tendances suggère qu'il y a eu une baisse du volume global de reproductions imprimées par York (34,3 p. 100) et une baisse encore plus prononcée du volume de reproductions pertinentes pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l'utilisation équitable (58,7 p. 100) entre 2001 et 2013. La tendance inverse a été observée en ce qui

copying increased by 34.4 percent and the volume of digital copying relevant to the Guidelines counterclaim increased by 71.1 percent.

- (h) 14.0 percent of the printed volume of copying relevant to the counterclaim was published in Canada (18.9 percent for the digital volume). There does not appear to be a concentration of printed and digital copying within a small group of publishers.

[123] Wilk was involved in the Coursepack Study, which was a study to estimate the exposures of printed volumes included in coursepacks by York during the relevant period. There were significant differences between Gauthier and Wilk in terms of calculated exposures and in the “sealing up” of the sampling. Wilk took a different approach to Gauthier, particularly with respect to the copying done according to “permissions” held by York.

[124] Wilk was also involved in the LMS Study designed to estimate the volume of digital exposures of published works posted on York’s LMSs during the relevant period. The critical difference between Wilk’s estimation of copying and Gauthier’s estimation is attributable to the use of unique user data by Wilk as opposed to the use of enrolment data by Gauthier. This resulted in a difference of 13 million copies of materials for Wilk versus 16 million for Gauthier. There were greater differences between the two experts in respect of the coursepack analysis.

[125] Wilk’s evidence was seriously undermined during cross-examination. He made a number of assumptions without support—for example, he did not look at any underlying documentation to verify licensing status

concerne les affichages sur les SGA. Entre 2011 et 2013, le volume global de reproductions numériques a augmenté de 34,4 p. 100, et le volume de reproductions numériques pertinent pour la demande reconventionnelle relative aux Lignes directrices sur l’utilisation équitable a augmenté de 71,1 p. 100.

- h) En tout, 14,0 p. 100 du volume de reproductions imprimées pertinentes pour la demande reconventionnelle a été publié au Canada (18,9 p. 100 dans le cas du volume numérique). Il ne semble pas y avoir de concentration de reproductions imprimées et numériques au sein d’un petit groupe d’éditeurs.

[123] M. Wilk a participé à l’étude sur les recueils de cours qui consistait à estimer les copies des volumes imprimés inclus dans les recueils de cours par York au cours de la période visée. Il y avait des différences importantes entre les copies calculées par MM. Gauthier et Wilk et le « scellage » de l’échantillonnage. M. Wilk a préconisé une approche différente de celle de M. Gauthier, particulièrement à l’égard de la reproduction effectuée selon les « autorisations » détenues par York.

[124] M. Wilk a également participé à l’étude sur les SGA conçue pour estimer le volume de copies numériques d’œuvres publiées affichées sur les SGA de York au cours de la période visée. La différence essentielle entre l’estimation de M. Wilk de la reproduction et celle de M. Gauthier est attribuable à l’utilisation des données sur les utilisateurs uniques par M. Wilk par opposition à l’utilisation des données sur le nombre d’inscriptions par M. Gauthier. Il en a résulté une différence de 13 millions de copies de documents pour M. Wilk par rapport à 16 millions pour M. Gauthier. Il y avait des différences encore plus marquées entre les résultats des deux experts en ce qui concerne l’analyse sur les recueils de cours.

[125] Le témoignage de M. Wilk a été gravement compromis lors de son contre-interrogatoire. Il a formulé un certain nombre d’hypothèses n’ayant pas de fondement — par exemple, il n’a pas examiné la documentation

information. This failure to “dig deeper” affected the accuracy of his permissions analysis and his digital exposures analysis in the LMS sample.

[126] His study of the List of Publishers (Table 2.10 of his Report) was also based on unverified assumptions. Likewise, several of his other Tables were suspect (see, for example, Table 3.7).

[127] As exposed in cross-examination, Wilk’s failure to validate data undermined significant parts of his evidence and his opinions. In addition, as pointed out by Gauthier in his expert report and underscored in his oral testimony, Wilk’s reliance on unique user access was of questionable reliability.

[128] Overall, Wilk underestimated the results of the copying analysis. Where his evidence conflicts with that of Gauthier, I favour that of Gauthier.

(2) A. Scott Davidson

[129] The defendant also relied on the expert evidence of A. Scott Davidson, Managing Director of Duff & Phelps. Davidson had experience in valuations but no real experience in the publishing business. He was qualified as an expert without objection.

[130] Davidson’s principal role was to review and critique the PwC Report and to provide some observations, conclusions, and analysis. His Report was essentially a criticism of PwC, outlining what he saw was wrong with the PwC analysis but without providing the Court with a helpful analysis of what the Court should conclude from the evidence. This approach is less helpful to the Court than the approach taken by PwC and Gauthier.

[131] In summary, his opinion was that:

sous-jacente pour vérifier les renseignements relatifs au statut des licences. Ce défaut de « creuser plus loin » a eu des conséquences sur la précision de son analyse des autorisations et de ses copies numériques dans l’échantillon relatif aux SGA.

[126] Son étude de la liste des éditeurs (tableau 2.10 de son rapport) était également fondée sur des hypothèses non vérifiées. De même, plusieurs de ses autres tableaux étaient douteux (voir, par exemple, le tableau 3.7).

[127] Comme il a été exposé lors du contre-interrogatoire, l’omission de M. Wilk de valider des données a compromis des parties importantes de son témoignage et de ses opinions. En outre, comme M. Gauthier l’a observé dans son rapport d’expert et souligné dans son témoignage, le fait que M. Wilk se soit uniquement fondé sur l’accès des utilisateurs uniques était d’une fiabilité douteuse.

[128] Dans l’ensemble, M. Wilk a sous-estimé les résultats de l’analyse de la reproduction. Lorsque son témoignage contredit celui de M. Gauthier, je privilégie celui de M. Gauthier.

2) M. A. Scott Davidson

[129] La défenderesse s’est également appuyée sur le témoignage d’expert de M. A. Scott Davidson, directeur général de Duff & Phelps. M. Davidson avait de l’expérience en évaluation, mais aucune véritable expérience dans le domaine de l’édition. Il a été reconnu comme expert sans opposition.

[130] Le rôle principal de M. Davidson était d’examiner et de critiquer le rapport de PwC et de fournir des observations, des conclusions et une analyse. Son rapport a essentiellement été une critique du rapport de PwC, décrivant ce qu’il percevait comme ne fonctionnant pas dans l’analyse de PwC, mais sans fournir à la Cour d’analyse utile de ce que la Cour devrait conclure des éléments de preuve. Cette approche est moins utile à la Cour que l’approche adoptée par PwC et M. Gauthier.

[131] En résumé, son opinion était la suivante :

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) There is no basis, or there is an inadequate basis, for the Dobner Report's conclusions regarding the apparent and expected impacts of implementing the Guidelines at York and more broadly at Canadian post-secondary institutions.</p> <p>(b) From a business and financial perspective, the supporting analysis presented by PwC is generally insufficient to establish either or both of the conclusions that:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- The alleged events have occurred or are likely to occur; and/or,</li><li>- Implementation of the Guidelines did or will have a material influence on the alleged events.</li></ul> <p>(c) The Dobner Report's conclusions are speculative as the validity and strength of the conclusions could have been tested but were not.</p> <p>(d) There are a number of concerns with Dobner's approach in quantifying the alleged loss of licensing income.</p> <p>(e) There are a number of trends and factors impacting educational publishing industry:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- The educational publishing industry has historically been large and profitable, but revenues and margins are facing increasing pressure from alternative sources of content.</li><li>- The options available for students to obtain materials have increased. Students may buy used, rent or borrow textbooks, purchase electronic versions, or download materials legally and illegally. Students have reduced their total spending on course materials.</li></ul> | <p>a) Il n'y a aucun fondement, ou il y a un fondement inadéquat, aux conclusions du rapport de M. Dobner concernant les répercussions apparentes et attendues de la mise en œuvre des Lignes directrices à York et plus largement dans les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens.</p> <p>b) D'un point de vue commercial et financier, l'analyse de soutien présentée par PwC est généralement insuffisante pour établir l'une ou l'autre ou les deux conclusions qui suivent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Les faits allégués ont eu lieu ou sont susceptibles de survenir.</li><li>- La mise en œuvre des Lignes directrices a eu ou aura une influence importante sur les événements allégués.</li></ul> <p>c) Les conclusions du rapport Dobner sont de nature spéculative, car la validité et la force des conclusions pourraient avoir été mises à l'épreuve, ce qui n'a pas été le cas.</p> <p>d) Il y a un certain nombre de points douteux quant à l'approche de M. Dobner sur la quantification de la perte de revenus tirés des licences alléguée.</p> <p>e) Il y a un certain nombre de tendances et de facteurs ayant une incidence sur le secteur de l'édition scolaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le secteur de l'édition scolaire a été, par le passé, vaste et rentable, mais les revenus et les marges de profit subissent une pression grandissante en raison des autres sources de contenu.</li><li>- Les options s'offrant aux étudiants dans l'obtention de matériel se sont multipliées. Les étudiants peuvent acheter des manuels scolaires d'occasion, en louer ou en emprunter, acheter des versions électroniques ou encore télécharger du matériel de façon légale</li></ul> |
|---|---|

- The transition to a digital marketplace presents challenges and opportunities. New participants are interrupting a mature industry which previously enjoyed high barriers to entry.
- Guidance on fair dealing in key court decisions in 2012 led to the development of a series of fair dealing guidelines.
- ou illégale. Les étudiants ont réduit leurs dépenses totales à l'égard du matériel de cours.
- La transition vers un marché numérique présente des défis et des possibilités. De nouveaux participants perturbent une industrie mature qui jouissait auparavant d'importantes barrières à l'entrée.
- Certaines directives sur l'utilisation équitable, lesquelles émanent de décisions clés rendues en 2012, ont mené à l'élaboration d'une série de directives sur l'utilisation équitable.

[132] While Davidson criticized Dobner's qualitative analysis approach, he was unable to provide a quantitative analysis or even to say that such was possible. He was even unwilling to opine on whether the educational publishing sector could survive the full implementation of the Guidelines.

[132] Alors que M. Davidson a critiqué l'approche de l'analyse qualitative de M. Dobner, il a été incapable de fournir une analyse quantitative ou même d'affirmer qu'elle était possible. Il n'a même pas voulu donner son avis sur la question de savoir si le secteur de l'édition scolaire pourrait survivre à la mise en œuvre intégrale des Lignes directrices.

[133] Davidson seemed to dispute that copying is a substitute for the original works, even though the evidence is overwhelming that it is. This also led to his conclusion that the Guidelines have not had and will not have a negative impact on revenues of owners—he indicated that other factors are the cause of the decline in revenues. However, he appeared to acknowledge that even by Wilk's calculations, 27 percent of the York copying was outside either its licence or the Guidelines.

[133] M. Davidson a semblé remettre en question le fait que la reproduction est un substitut aux œuvres originales, même si la preuve est accablante à cet égard. Cela a également mené à sa conclusion selon laquelle les Lignes directrices n'ont pas eu et n'auront pas de répercussions négatives sur les revenus des détenteurs — il a indiqué que d'autres facteurs sont à l'origine de cette baisse de revenus. Toutefois, il a semblé reconnaître que, même par les calculs de M. Wilk, 27 p. 100 des activités de reproduction de York outrepassaient sa licence ou les Lignes directrices.

[134] Davidson's lack of familiarity with the background facts was made clear during cross-examination. This unfamiliarity meant that many of his assumptions and responses were not forthcoming or clear enough to assist the Court.

[134] La méconnaissance de M. Davidson du contexte factuel est devenue évidente lors du contre-interrogatoire. Cette méconnaissance signifiait que beaucoup de ses hypothèses et de ses réponses n'étaient pas franches ou suffisamment claires pour aider la Cour.

[135] The Court recognizes that Davidson had a limited mandate, which negatively impacted the weight to be given his evidence. However, the Court can place

[135] La Cour reconnaît que M. Davidson avait un mandat limité, ce qui a eu une incidence négative sur le poids à donner à son témoignage. Toutefois, la Cour ne

little reliance on his evidence to the extent that he was attempting to undermine the plaintiff's case.

(3) Dustin Chodorowicz

[136] The defendant's final expert was Chodorowicz, a partner in Nordicity who works as a strategic, policy, and economic advisor in the "creative" business sector. He had expertise in quantitative analysis methods and econometric modelling. His expertise and qualifications were not challenged.

[137] Chodorowicz's mandate was, like that of Davidson, to review and comment on the PwC Report. He does not offer a substantial alternative viewpoint but merely offers criticism of PwC.

[138] To summarize his opinion, he was of the view that:

- (a) There is not sufficient empirical support in the PwC Report to conclude that the Guidelines adopted by York and other universities have had an impact on the sales of primary works (and thereby the industry's revenues).
- (b) A number of factors will dampen investment by publishers in the post-secondary educational market, including lower profitability, more promising alternative markets, digitalization, and uncertainty. Although a number of factors have resulted in the industry's decline, PwC has not presented information leading to the conclusion that the decline is linked to the Guidelines.
- (c) There is insufficient empirical support to ground the conclusion that the Guidelines will accelerate current trends in the sector toward lower overall sales volume.
- (d) The post-secondary educational market is broadly comparable to other sectors with respect

peut accorder beaucoup d'importance à son témoignage, dans la mesure où il tentait de porter atteinte à la cause de la demanderesse.

3) M. Dustin Chodorowicz

[136] Le dernier expert de la défenderesse était M. Chodorowicz, associé chez Nordicity, qui travaille comme conseiller stratégique, politique et économique dans le secteur commercial de la « création ». Il possède une expertise dans les méthodes d'analyse quantitative et la modélisation économétrique. Son expertise et ses qualifications n'ont pas été contestées.

[137] Le mandat de M. Chodorowicz était, comme celui de M. Davidson, d'examiner et de commenter le rapport PwC. Il n'offre pas de point de vue de rechange convaincant; il fait simplement une critique de PwC.

[138] Pour résumer son opinion, il était d'avis de ce qui suit :

- a) Il n'y a pas de fondement empirique suffisant dans le rapport PwC pour conclure que les Lignes directrices adoptées par York et d'autres universités ont eu des répercussions sur les ventes d'œuvres primaires (et donc sur les revenus de l'industrie).
- b) Un certain nombre de facteurs freineront l'investissement des éditeurs dans le marché de l'enseignement postsecondaire, notamment une rentabilité moindre, des marchés de rechange plus prometteurs, la numérisation et l'incertitude. Bien qu'un certain nombre de facteurs aient mené au déclin de l'industrie, PwC n'a pas présenté d'information menant à la conclusion que le déclin est lié aux Lignes directrices.
- c) Le fondement empirique est insuffisant pour justifier la conclusion que les Lignes directrices accéléreront les tendances actuelles dans le secteur vers une baisse du volume global de ventes.
- d) Le marché de l'enseignement postsecondaire est globalement comparable à d'autres secteurs en ce

to sale of content in terms of disruption from digital technology. Accordingly, broader issues should be factored into any conclusion about the potential causes of alleged negative impacts.

- (e) Declines in revenues may not always happen as predicted. Creators and publishers may find other product categories, distribution channels, and international markets to sustain or grow their incomes.

[139] His opinion contained significant speculation as to what different methods or approaches might inform any analysis, but he did little of that type of work. While Chodorowicz did not substantially dispute the basis of the PwC Report, he drew different conclusions from the underlying information.

[140] With respect, Chodorowicz used virtually no material references and was frequently evasive when challenged. His ultimate conclusion in testimony is that the Guidelines did not cause economic harm. That conclusion flies in the face of overwhelming evidence to the contrary.

[141] Chodorowicz admitted that it would be difficult to do a proper quantitative analysis because of problems with respect to the volume of copies and the establishing of control groups. These are matters about which Dobner also expressed concern, which led him to engage in a qualitative analysis.

[142] Significantly, Chodorowicz, having criticized Dobner/PwC and its approach, conceded that, as a quantitative approach was not feasible, the only option was a qualitative approach.

[143] I have concluded that Chodorowicz's admissions do more to assist the plaintiff than the defendant. Any suggestion that the Guidelines have not and will not have

qui concerne la vente de contenu et les perturbations causées par la technologie numérique. En conséquence, des questions plus larges devraient être prises en compte dans toute conclusion sur les causes possibles des répercussions négatives alléguées.

- e) Les baisses de revenus peuvent ne pas toujours se produire comme prévu. Les créateurs et les éditeurs peuvent trouver d'autres catégories de produits, circuits de distribution et marchés internationaux, afin de maintenir ou d'augmenter leurs revenus.

[139] Son avis contenait beaucoup de spéculation quant à la détermination des différentes méthodes ou approches qui permettraient de valider une analyse, mais il s'est peu livré à ce genre de travail. Tandis que M. Chodorowicz n'a pas contesté de façon convaincante le fondement du rapport de PwC, il a tiré des conclusions différentes de l'information sous-jacente.

[140] En toute déférence, M. Chodorowicz n'a utilisé pratiquement aucune référence matérielle et était souvent évasif lors du contre-interrogatoire. La conclusion finale de son témoignage est que les Lignes directrices n'ont pas causé de préjudice économique. Cette conclusion va à l'encontre des éléments de preuve accablants du contraire.

[141] M. Chodorowicz a admis qu'il serait difficile de faire une analyse quantitative appropriée en raison de problèmes en ce qui concerne le volume de copies et l'établissement de groupes témoins. Voici des questions sur lesquelles M. Dobner a également exprimé des doutes, ce qui l'a amené à s'engager dans une analyse qualitative.

[142] Fait important, M. Chodorowicz, ayant critiqué M. Dobner et PwC ainsi que leur approche, a admis que comme une approche quantitative n'était pas possible, la seule option était une approche qualitative.

[143] J'ai conclu que les admissions de M. Chodorowicz font davantage pour aider la demanderesse que la défenderesse. Toute suggestion que les Lignes directrices

negative impacts on copyright owners or publishers is not tenable. There is no question that the evidence has established that on the matter of impacts in the fairness analysis, the plaintiff has made out its thesis completely.

#### *E. Survey Evidence*

[144] Access put in evidence of three surveys. The introduction of this evidence was challenged by York and the Court dismissed this objection. Survey evidence is becoming increasingly prevalent in certain cases, and the reliability of surveys is improving but is never guaranteed. The prospect of the alternative to surveys—parading hundreds or even thousands of individuals before the Court to give their particular evidence—runs counter to any notion of effective and efficient modern trials.

Having recognized the necessity of such evidence, courts must be cautious in accepting the conclusions of surveys. There are frailties inherent in surveys generally which may be more marked in respect of any particular survey.

[145] As indicated earlier, the surveys provided context and directional guidance, but the absolute numbers were not particularly important. Many of the conclusions of the surveys accord with common sense—for example, losing royalties is not beneficial to the recipients of those royalties, and losing royalties in the arts/creative community may have serious negative impacts on that community.

[146] The first survey, by Gauthier’s firm of Access creator affiliates, dealt with post-secondary institutions generally and dealt in hypothetical impacts. The survey respondents come from varying perspectives — some were largely dependent on royalties, others not so much. Approximately 50 percent of respondents believed that the cessation of Access payments would have no impact on their creative output while about 40 percent believed there would be a reduction.

n’ont pas et n’auront pas de répercussions négatives sur les détenteurs de droit d’auteur ou les éditeurs n’est pas soutenable. Il n’y a aucun doute que la preuve a établi que, sur la question des répercussions dans l’analyse du caractère équitable, la demanderesse a complètement établi sa thèse.

#### *E. Preuve par sondage*

[144] Access a présenté trois sondages en preuve. La présentation de ces éléments de preuve a été contestée par York, et la Cour a rejeté cette objection. La preuve par sondage est de plus en plus répandue dans certaines causes, et bien que la fiabilité des sondages s’améliore, elle n’est jamais garantie. La perspective de la solution de rechange aux sondages — voir défiler des centaines ou même des milliers de personnes devant la Cour pour livrer leur témoignage particulier — est contraire à toute notion de procès modernes, efficaces et efficients.

Ayant reconnu la nécessité d’une telle preuve, les tribunaux doivent être prudents en admettant les conclusions de sondages. Il y a des faiblesses inhérentes aux sondages en général qui peuvent être plus marquées à l’égard de sondages particuliers.

[145] Comme il est indiqué précédemment, les sondages ont fourni un contexte et une orientation, mais les chiffres absolus n’étaient pas particulièrement importants. Un grand nombre de conclusions des sondages tiennent du bon sens — par exemple, la perte de redevances n’est pas avantageuse pour les bénéficiaires de ces redevances et la perte de redevances dans la communauté des arts et de la création peut avoir des incidences négatives graves sur cette communauté.

[146] Le premier sondage effectué par le cabinet de M. Gauthier auprès des créateurs affiliés à Access traitait généralement des établissements d’enseignement postsecondaire et présentait des répercussions hypothétiques. Les répondants au sondage ont différents points de vue — certains étaient largement tributaires de redevances, d’autres moins. Environ 50 p. 100 des répondants pensaient que la fin des paiements à Access n’aurait aucune incidence sur leur production artistique, alors qu’environ 40 p. 100 d’entre eux pensaient qu’elle serait réduite.

[147] From the other evidence, from professors who write as part of their academic interests and duties, the Court can only conclude that some large percentage but not necessarily the majority of creators will be adversely affected by the Guidelines, even if they are properly enforced. The amount is uncertain but not *de minimis*.

[148] The second survey, of members of the Association of Canadian Publishers in 2014, also dealt with hypothetical impacts and was not directed specifically at York. There was some confusion or contradiction with respect to the roles played by Dobner and Gauthier in the design and interpretation of the survey data, and Dobner had no qualifications in survey design.

[149] This survey was of limited assistance to the Court. The major conclusions were axiomatic: it was poor business not to receive royalties and the negative impact depended on the nature of each publisher's business.

[150] The third survey, of Canadian Authors on Educational Copying, was introduced by a fact witness, John Degen. The survey's results were that the majority of authors who responded—25 percent of those canvassed—were of the opinion that the AUCC guidelines were unfair. This is hardly a surprising result considering that many authors might experience a decline in revenues if the AUCC guidelines were adopted by all universities in a manner approximating York's adoption.

[151] Some of these matters are touched upon in the following analysis in respect of Fair Dealing.

#### VIII. Key Events—Main Action

[152] The events at Keele seemed to have the same impact in the context of the Access-York relationship as the shot fired at Sarajevo in 1914.

[147] À partir d'autres éléments de preuve, de professeurs qui écrivent dans le cadre de leurs intérêts et de leurs obligations scolaires, la Cour ne peut que conclure qu'un grand pourcentage, mais pas nécessairement la majorité des créateurs, subira le contrecoup des Lignes directrices, même si elles sont correctement mises en application. L'ampleur est incertaine, mais pas minime.

[148] Le deuxième sondage, des membres de l'Association of Canadian Publishers en 2014, a également traité des répercussions hypothétiques et ne visait pas spécifiquement York. Il y avait une certaine confusion ou contradiction en ce qui concerne les rôles joués par MM. Dobner et Gauthier dans la conception et l'interprétation des données du sondage et M. Dobner n'était aucunement qualifié pour concevoir des sondages.

[149] Ce sondage a été d'une utilité limitée à la Cour. Les principales conclusions étaient évidentes : ne pas recevoir de redevances faisait montre d'un piètre sens des affaires et les répercussions négatives dépendaient de la nature des activités de chaque éditeur.

[150] Le troisième sondage des auteurs canadiens sur la reproduction liée à l'enseignement a été introduit par un témoin de fait, M. John Degen. Selon les résultats du sondage, la majorité des auteurs qui ont répondu — 25 p. 100 des personnes sondées — était d'avis que les Lignes directrices de l'AUCC avaient un caractère inéquitable. Ce résultat n'est pas surprenant étant donné que de nombreux auteurs pourraient subir une baisse de revenus si les Lignes directrices de l'AUCC étaient adoptées par toutes les universités d'une manière semblable à l'adoption par York.

[151] Certaines de ces questions sont abordées dans l'analyse qui suit à l'égard de l'utilisation équitable.

#### VIII. Principaux événements — action principale

[152] Les événements ayant eu lieu à Keele ont semblé avoir le même impact dans le contexte de la relation entre Access et York que le coup de feu tiré à Sarajevo en 1914.

*A. Keele Copy Centre*

[153] York had had licensing agreements with Access from 1994 to the end of 2010. The licences typically provided for the payment of licence fees (a) at a per page fee for pages copied and sold to students (e.g. coursepacks) and (b) at a per FTE fee to cover any other copying that was not for a coursepack. By 2010, the fees were \$0.10 per page and \$3.38 per FTE.

[154] As part of Access's obligation to enforce copyrights and collect fees, Access periodically made "sweeps" of copy shops believed to be copying without paying fees.

[155] Keele had been caught up in one of these sweeps in 2008. In 2010, Access obtained a consent judgment against Keele for unauthorized copying.

[156] Keele is a digital printing and photocopying facility located in a strip mall directly across from the main entrance to York on Keele Street.

[157] In January 2012, Access carried out enforcement activities against Keele, including unannounced inspections of its premises. As disclosed in the trial, Access counsel Simon Hitchens was involved in these enforcement activities. From a review of Keele's computer records and e-mails, he established that 10-15 professors were involved in having Keele perform unauthorized (and unpaid) copying of coursepacks and loose material. Five of those professors gave evidence at the trial (the Five Professors).

[158] York contended that it was unaware of this unauthorized copying at Keele by a number of York professors.

*A. Keele Copy Centre*

[153] York possédait des contrats de licence avec Access de 1994 à la fin de 2010. Les licences prévoyaient en général le paiement de droits de licence a) selon des frais par page pour les pages copiées et vendues aux étudiants (par exemple les recueils de cours) et b) selon des frais par ETP pour couvrir toute autre reproduction qui n'était pas destinée à un recueil de cours. En 2010, les tarifs étaient de 0,10 \$ par page et de 3,38 \$ par ETP.

[154] Conformément à son obligation de faire respecter les droits d'auteur et de percevoir les droits, Access a périodiquement fait des [TRADUCTION] « coups de filet » dans les ateliers d'impression qui, selon elle, effectuait des reproductions sans payer de droits.

[155] Keele avait été intercepté dans un de ces coups de filet en 2008. En 2010, Access a obtenu un jugement sur consentement contre Keele pour la reproduction non autorisée.

[156] Keele est un centre d'impression numérique et de photocopie situé dans un centre commercial juste en face de l'entrée principale de York, rue Keele.

[157] En janvier 2012, Access a mené des activités d'application de la loi contre Keele, y compris des inspections inopinées de ses locaux. Comme cela a été révélé lors du procès, l'avocat d'Access, M<sup>e</sup> Simon Hitchens, participait à ces activités d'application de la Loi. À partir d'un examen des dossiers informatisés et des courriels de Keele, il a établi que 10 ou 15 professeurs jouaient un rôle pour que Keele effectue des reproductions non autorisées (et non payée) de recueils de cours et de matériel varié. Cinq de ces professeurs ont témoigné lors du procès (les cinq professeurs).

[158] York a affirmé qu'elle ignorait cette reproduction non autorisée à Keele par un certain nombre de professeurs de York.

[159] In any event, York's response was to compile a list of copy shops which were licensed directly by Access and to send a memorandum which listed these authorized copy shops to faculty and staff.

[160] York did not take any disciplinary or corrective action against the professors in question and in this action took the position that York was not responsible for the actions of these employees, despite acknowledging that their actions were contrary to York policy.

[161] The Five Professors appeared at the trial to attempt to explain what they had done. Two professors assumed that copyright had somehow been taken care of, without taking any steps to confirm this one way or the other. One of the five assumed that Keele had obtained the necessary licences and the remaining two professors assumed (Court underlining) that the copying was covered under fair dealing.

The end result, however, is that the appropriate fees were not paid.

#### B. *Interim Tariff Events*

[162] In respect of the licence agreements referred to immediately above, these agreements only covered paper copies (not digital copies) of works in Access's repertoire and only covered certain amounts of the works. Moreover, the agreements did not cover copying of excerpts that were available for purchase as standalone works.

[163] In March 2010, Access filed a proposed tariff with the Board for post-secondary educational institutions covering the years 2011-2013 (the Proposed Tariff). It proposed a flat tariff rate of \$45 per FTE per year.

The Proposed Tariff was published in the *Canada Gazette*.

[159] En tout état de cause, la réponse de York a été de dresser une liste des ateliers d'impression auxquels Access avait directement concédé une licence et d'envoyer une note de service qui énumérait ces ateliers d'impression autorisés aux enseignants et au personnel.

[160] York n'a pas pris de mesures disciplinaires ou correctives contre les professeurs en question et a soutenu dans la présente action que York n'était pas responsable des actes de ces employés, bien que reconnaissant que leurs actes étaient contraires à la politique de York.

[161] Les cinq professeurs ont témoigné lors du procès pour tenter d'expliquer ce qu'ils avaient fait. Deux professeurs présumaient que la question du droit d'auteur avait en quelque sorte été prise en charge, sans prendre aucune mesure pour le confirmer d'une manière ou d'une autre. Un des cinq professeurs a présumé que Keele avait obtenu les licences nécessaires et les deux autres professeurs ont présumé (souligné par la Cour) que la reproduction était couverte par l'utilisation équitable.

Le résultat final, cependant, est que les droits correspondants n'ont pas été payés.

#### B. *Événements liés au Tarif provisoire*

[162] Les contrats de licence mentionnés ci-dessus ne concernaient que les copies papier (et non les copies numériques) des œuvres du répertoire d'Access et ne concernaient qu'un certain nombre d'œuvres. En outre, les contrats ne couvraient pas la reproduction d'extraits qui étaient offerts à la vente comme œuvres autonomes.

[163] En mars 2010, Access a déposé un projet de tarif auprès de la Commission visant les établissements d'enseignement postsecondaire pour les années 2011 à 2013 (le Projet de tarif). Elle a proposé un taux tarifaire fixe de 45 \$ par ETP par an.

Le Projet de tarif a été publié dans la *Gazette du Canada*.

[164] The Proposed Tariff was introduced against the background of the expiration of the last agreement between York and Access set for December 31, 2010.

[165] It was also introduced against the background of the failed negotiation between Access and the AUCC to establish a model licence agreement.

[166] York was well aware of the Proposed Tariff and the looming expiry of its licence agreement. The Proposed Tariff posed a problem for York because York had previously passed on the per page copying charge to students but had absorbed the FTE charge (which was \$3.38 in 2010). York was faced with the question of how to handle the elimination of the per page charge and the increase from \$3.38 per FTE to \$45 per FTE. It was also concerned with the increased record keeping and reporting obligations imposed by the Proposed Tariff, especially with respect to digital copies.

[167] As matters developed, it chose to ignore the FTE charge, ignore any reporting or record keeping obligations, and develop its own Fair Dealing Guidelines to shield it from the consequences of copyright claims.

[168] On December 23, 2010, the Board granted Access's application for an interim decision and set the terms of the Interim Tariff. The Interim Tariff incorporated the terms of the then existing AUCC model licence agreement to the extent possible.

[169] On that same day, York was formally informed of the terms of the Interim Tariff.

[170] York then operated under the Interim Tariff from that point until August 31, 2011—a period of eight months, coinciding with the end of one academic year and the beginning of another.

[171] However, on July 4, 2011, York provided Access with formal notice of its unilateral decision to “opt out” of the Interim Tariff as of August 31, 2011. York took

[164] Le Projet de tarif a été introduit dans le contexte de l'expiration du dernier contrat entre York et Access prévue le 31 décembre 2010.

[165] Il a également été introduit dans le contexte de la négociation échouée entre Access et l'AUCC pour établir un contrat de licence type.

[166] York était bien au courant du Projet de tarif et de l'expiration imminente de son contrat de licence. Le Projet de tarif posait un problème à York parce qu'elle avait déjà dépassé les frais par page reproduite aux élèves, mais avait absorbé les frais d'ETP (soit 3,38 \$ en 2010). York a été confrontée à la question de savoir comment gérer l'élimination des frais par page et l'augmentation de 3,38 \$ à 45 \$ par ETP. Elle s'inquiétait également de l'augmentation des obligations de tenue de dossiers et de déclaration imposées par le Projet de tarif, en particulier en ce qui concerne les copies numériques.

[167] Au fil de l'évolution de la situation, elle a choisi de ne pas tenir compte des frais d'ETP ni des obligations de déclaration ou de tenue de dossiers et de développer ses propres Lignes directrices sur l'utilisation équitable pour se protéger des conséquences des revendications sur le droit d'auteur.

[168] Le 23 décembre 2010, la Commission a accordé la demande d'Access de décision provisoire et a établi les modalités du Tarif provisoire. Le Tarif provisoire a intégré les modalités du contrat de licence type existant de l'AUCC dans la mesure du possible.

[169] Le même jour, York a été officiellement informée des modalités du Tarif provisoire.

[170] York a alors exercé ses activités en vertu du Tarif provisoire à partir de là et jusqu'au 31 août 2011 — une période de huit mois, coïncidant avec la fin d'une année universitaire et le début d'une autre année.

[171] Cependant, le 4 juillet 2011, York a envoyé à Access un avis officiel de sa décision unilatérale de [TRADUCTION] « se soustraire » au Tarif provisoire à

the position that the Interim Tariff was a voluntary matter as was the payment of copyright fees.

[172] Despite only giving notice on July 4, 2011, Lynch admitted that York had been preparing since 2010 to opt out of any Interim Tariff authorized by the Board.

As of September 1, 2011, York was operating outside the Interim Tariff and under its Fair Dealing Guidelines.

IX. The Fair Dealing Guidelines Story/Key Events in the Counterclaim

[173] Even as York was subject to its agreements with Access, it was planning to avoid future agreements and was examining the use of fair dealing guidelines. On December 22, 2010, it implemented its own guidelines modelled on those developed by the AUCC.

[174] Just before the expiry of the York-Access agreement, York administration advised its faculty and staff that upon such expiry, copies could still be made if there was permission or a licence from the copyright owner or if copying was done within its definition of “fair dealing”.

[175] By way of background, it was the AUCC who first developed a fair dealing policy in 2004 following the decision in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*). That policy was revised from time to time but the most recent iteration, relevant to this litigation, was in 2012.

[176] The 2012 revision to the AUCC policy resulted from the Supreme Court of Canada decision in *Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 SCC 37, [2012] 2 S.C.R. 345 (*Alberta (Education)*), and the passage of the *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20.

compter du 31 août 2011. York a soutenu que le Tarif provisoire était volontaire de la même façon que le paiement des redevances de droits d’auteur.

[172] Quoiqu’un avis ait seulement été donné le 4 juillet 2011, M<sup>me</sup> Lynch a admis que York se préparait depuis 2010 à se soustraire à tout Tarif provisoire autorisé par la Commission.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2011, York exerçait ses activités sans appliquer le Tarif provisoire et en vertu de ses Lignes directrices sur l’utilisation équitable.

IX. Historique des Lignes directrices sur l’utilisation équitable/principaux événements de la demande reconventionnelle

[173] Même quand York était assujettie à ses contrats avec Access, elle avait l’intention d’éviter de futurs contrats et s’intéressait au recours à des lignes directrices sur l’utilisation équitable. Le 22 décembre 2010, elle a mis en œuvre ses propres Lignes directrices calquées sur celles qui avaient été élaborées par l’AUCC.

[174] Juste avant l’expiration du contrat entre York et Access, l’administration de York a avisé son corps professoral et son personnel qu’après cette expiration, les copies pourraient encore être effectuées s’il y existait une autorisation ou une licence du détenteur de droit d’auteur ou si la reproduction était faite selon la définition de l’« utilisation équitable ».

[175] En guise de contexte, l’AUCC a été la première à élaborer une politique d’utilisation équitable en 2004 après l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (arrêt *CCH*). Cette politique a été révisée de temps à autre, mais la dernière version, pertinente en l’espèce, est entrée en vigueur en 2012.

[176] La révision de 2012 de la politique de l’AUCC a découlé de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345 (arrêt *Alberta (Éducation)*) et l’adoption de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, L.C. 2012, ch. 20.

[177] AUCC engaged external legal counsel to develop the revised policy and instructed counsel to consult the university community (meaning university libraries, vice-presidents, and academics).

That consultation did not engage the copyright owners (writers, publishers, or Access). No explanation was ever given for this one-sided consultation process.

[178] The new AUCC policy was approved in October 2012, after which York revised its own Guidelines. There was little substantive difference between the revised AUCC policy and York's Guidelines other than incorporating certain exceptions—education, satire, and parody—and providing that each student enrolled in a class or a course may be provided with a single copy of a handout either through a coursepack, or a posting on an LMS, or a Moodle-like posting.

[179] The York Guidelines as revised in 2012 remain in effect today and are at issue in this litigation.

#### A. York—Publication/Copy Distribution

[180] York's libraries (York University Libraries and Osgoode Hall Law School Library) play a critical role in the access to and dissemination of educational materials, including hard copy collections (printed monographs and periodicals) as well as electronic collections. Osgoode Hall Law School Library is not part of this litigation.

[181] Electronic resources in the past few years have been increasingly demanded by professors and students. York has been acquiring various electronic resources in increasing numbers.

However, print collections remain an important part of York's libraries.

[177] L'AUCC a engagé un conseiller juridique externe afin d'élaborer la politique révisée et l'a chargé de consulter la communauté universitaire (à savoir les bibliothèques universitaires, les vice-présidents et les universitaires).

Cette consultation ne concernait pas les détenteurs de droit d'auteur (les auteurs, les éditeurs ou Access). Aucune explication n'a jamais été donnée pour ce processus de consultation unilatéral.

[178] La nouvelle politique de l'AUCC a été approuvée en octobre 2012, après quoi, York a révisé ses propres Lignes directrices. La politique révisée de l'AUCC et les Lignes directrices de York n'étaient pas fondamentalement différentes, sauf en ce qui concerne l'intégration de certaines exceptions — éducation, satire et parodie — et sous réserve que chaque étudiant inscrit à une classe ou à un cours puisse recevoir une seule copie d'un document au moyen d'un recueil de cours ou d'un affichage sur un SGA ou un affichage semblable à Moodle.

[179] Les Lignes directrices de York révisées en 2012 demeurent en vigueur à ce jour et sont en cause dans le présent litige.

#### A. York — publication/distribution de copies

[180] Les bibliothèques de York (les bibliothèques de l'Université de York et la bibliothèque de la faculté de droit Osgoode Hall) jouent un rôle essentiel dans l'accès et la diffusion de matériel éducatif, y compris les collections papier (les monographies et les périodiques imprimés), ainsi que des collections électroniques. La bibliothèque de la faculté de droit Osgoode Hall n'est pas concernée par le présent litige.

[181] Les ressources électroniques au cours des dernières années sont de plus en plus demandées par les professeurs et les étudiants. York fait de plus en plus l'acquisition de ressources électroniques diverses.

Toutefois, les collections imprimées demeurent une partie importante des bibliothèques de York.

[182] Access to electronic resources by York is generally by way of licences from publishers and subscriptions to databases. The licences and subscriptions may be indirectly acquired through library consortia or directly acquired by York. These licences and subscriptions permit certain uses to be made of the content, which is in contrast to Access's licence or its Interim Tariff which simply provides for the ability to copy.

[183] York provided evidence of its use of consortia, particularly the Canadian Research Knowledge Network and the Ontario Council of University Libraries. That evidence included the various safeguards for electronic resources. There is no dispute between the parties on the use of consortia or of electronic resources. It provided the Court with useful background on the extent of the dealings and some of the difficulties posed in this case in marshalling the vast amount of material which is subject to copyright.

It did not, however, allay concerns about whether the dealing was fair.

[184] York also led evidence on York's governance structures. An area of concern was that in some fashion the principle of "academic freedom" would be imperiled if copyright laws were enforced.

[185] As indicated earlier, several professors gave evidence as to the ways that they dealt with course materials but expressed a concern that ensuring copyright law compliance would infringe their academic freedom, whereas payment of other university obligations (water and electricity, taxes, etc.) would not.

[186] None of these witnesses advanced any feasible method for ensuring copyright law compliance, thereby effectively reading "[f]air dealing" out of section 29 and relying solely on the fact that the materials were used for education.

[182] L'accès aux ressources électroniques par York se fait généralement au moyen de licences des éditeurs et d'abonnements à des bases de données. Les licences et les abonnements peuvent être indirectement acquis par l'intermédiaire de consortiums bibliothécaires ou directement acquis par York. Ces licences et ces abonnements permettent certains usages du contenu, ce qui contraste avec la licence d'Access ou son Tarif provisoire qui prévoit simplement la possibilité d'effectuer des copies.

[183] York a fourni une preuve de son utilisation de consortiums, particulièrement le Réseau canadien de documentation pour la recherche et l'Ontario Council of University Libraries. Cette preuve comprenait les diverses mesures de protection des ressources électroniques. Il n'y a pas de différend entre les parties concernant l'utilisation des consortiums ou des ressources électroniques. Elle a fourni à la Cour un contexte utile sur l'ampleur des utilisations et certains des problèmes posés dans ce cas dans la canalisation de la grande quantité de matériel qui est assujéti au droit d'auteur.

Elle n'a toutefois pas dissipé les doutes quant à savoir si l'utilisation était équitable.

[184] York a également présenté une preuve sur les structures de gouvernance de York. D'une certaine façon, la mise en péril du principe de la [TRADUCTION] « liberté universitaire » dans le cas où les lois sur le droit d'auteur seraient appliquées constituait une source de préoccupation.

[185] Comme il est indiqué précédemment, plusieurs professeurs ont présenté une preuve quant aux façons dont ils utilisent le matériel de cours, mais ont exprimé un doute pour ce qui est de garantir le respect du droit d'auteur qui porterait atteinte à leur liberté universitaire, tandis que ce ne serait pas le cas du paiement d'autres obligations universitaires (eau et électricité, taxes, etc.).

[186] Aucun de ces témoins n'a présenté de méthode applicable pour veiller au respect du droit d'auteur, écartant ainsi dans les faits le terme « utilisation équitable » de l'article 29 et en s'appuyant uniquement sur le fait que le matériel était utilisé aux fins d'éducation.

[187] The evidence of the professors underscored the dual nature of the academic community's relationship with copyright. Academics are users of copyrighted material, but they are also creators of copyrighted material.

There is a mutual dependence between libraries/professors and the copyright regime which may suggest that a better system of protection and more certain criteria (such as in a licence or in a tariff) would assist all parties interested in education and access to educational materials.

## X. Legal Conclusions

### A. *Main Action—Was the Interim Tariff enforceable against York?*

#### (1) Preliminary

[188] Access alleges that it is entitled to recover royalties from York pursuant to the Interim Tariff. Its position is encapsulated in paragraph 23 of its closing submissions:

Applying the principles of statutory interpretation and considering both the legislative history and evolution of section 68.2 of the *Act*, Access Copyright submits that an approved tariff is enforceable against *all* users, such as York, who: 1) reproduce copyright-protected works in Access Copyright's repertoire; 2) who have not otherwise obtained permission for that reproduction; and 3) which reproductions are not covered by a statutory exception (e.g. fair dealing).

[189] York's position is that the Interim Tariff is not an approved tariff because it did not result from a tariff certification process, particularly having regard to sections 70.13 to 70.15 of the *Act*. It is also not an approved tariff because the Interim Tariff was not published in the *Canada Gazette*. As the Interim Tariff is not an approved tariff, it cannot be enforced under section 68.2 and is only binding on a user who consents to it—which, effective September 1, 2011, York did not.

[187] Le témoignage des professeurs a souligné la double nature du rapport de la communauté universitaire avec le droit d'auteur. Les universitaires sont des utilisateurs de matériel protégé par le droit d'auteur, mais ils en sont aussi des créateurs.

Il existe une dépendance mutuelle entre bibliothèques, les professeurs et le régime du droit d'auteur qui peut indiquer qu'un meilleur système de protection et des critères plus précis (comme une licence ou un tarif) aideraient toutes les parties qui s'intéressent à l'éducation et à l'accès à du matériel éducatif.

## X. Conclusions juridiques

### A. *Action principale — le Tarif provisoire était-il opposable à York?*

#### 1) Questions préliminaires

[188] Access allègue qu'elle est admissible au recouvrement de redevances de York en vertu du Tarif provisoire. Sa position est résumée au paragraphe 23 de sa plaidoirie finale :

[TRADUCTION] Appliquant les principes d'interprétation législative et examinant l'historique législatif et l'évolution de l'article 68.2 de la Loi, Access Copyright fait valoir qu'un tarif homologué est opposable à *tous* les utilisateurs, comme York, qui : 1) reproduisent des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le répertoire d'Access Copyright; 2) qui, par ailleurs, n'ont pas été autorisés à faire cette reproduction; et 3) dont les reproductions ne sont pas visées par une exception législative (par exemple l'utilisation équitable).

[189] La position de York est que le Tarif provisoire n'est pas un tarif homologué parce qu'il ne découle pas du processus de certification de tarif, plus particulièrement en ce qui concerne les articles 70.13 à 70.15 de la Loi. Il n'est également pas homologué, car il n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada*. En raison du fait que le Tarif provisoire n'est pas homologué, il ne peut pas être exécutoire en vertu de l'article 68.2 et il est seulement contraignant à l'égard d'un utilisateur qui y consent — ce qui n'était pas le cas de York en date du 1<sup>er</sup> septembre 2011.

[190] The word “tariff” is not defined in the Act. However, “tariffs” are frequently referred to in connection with fees or charges which must be paid—examples exist in respect of fields as diverse as energy and harbour charges.

[191] As seen in Alberta Utilities Commission legislation and expressed in *ENMAX Power Corp. (Re)*, [2004] A.E.U.B.D. No. 58 (QL), decided by the then-Alberta Energy and Utilities Board, tariffs are approved by a board and involve binding charges. Likewise, in the context of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), a tariff includes terms and conditions and charges.

[192] This notion of a tariff as binding runs through not only boards such as the National Energy Board, CRTC, Nova Scotia Utility and Review Board, and Ontario Energy Board, but also includes tariffs of fees fixed by the executive as seen in *Algoma Central Corporation v. Canada*, 2009 FC 1287, 358 F.T.R. 236, where a Minister could set the tariff of fees.

[193] Section 2 of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, refers to tariffs in respect of “costs or fees” within the definition of “regulation”. This connotes at least an element of compulsion or requirement to pay.

## (2) Scheme of the Act

[194] In April 1997, subsection 68.2(1) of the Act came into effect, providing for the ability of collective societies, such as Access, to collect royalties established in an approved tariff:

### Effect of fixing royalties

**68.2 (1)** Without prejudice to any other remedies available to it, a collective society may, for the period specified in its approved tariff, collect the royalties specified in the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

[190] Le mot « tarif » n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, il est fréquemment fait référence au mot « tarifs » relativement aux frais ou aux droits qui doivent être versés — des exemples existent dans des domaines aussi variés que les frais d’énergie et les droits d’amarrage.

[191] Comme nous l’avons vu dans la législation de l’Alberta Utilities Commission et tel que cela est exprimé dans la décision *ENMAX Power Corp. (Re)*, [2004] A.E.U.B.D. n° 58 (QL), rendue par l’organisme alors appelé l’Alberta Energy and Utilities Board, les tarifs sont homologués par une commission et comprennent des frais contraignants. De la même façon, dans le contexte du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), un tarif comprend des modalités et des frais.

[192] Cette notion de tarif contraignant est non seulement une caractéristique des commissions comme l’Office national de l’énergie, le CRTC, la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse et la Commission de l’énergie de l’Ontario, mais comprend également les tarifs de droits établis par l’exécutif dans la décision *Algoma Central Corporation c. Canada*, 2009 CF 1287, dans laquelle un ministre pouvait établir le tarif des droits.

[193] L’article 2 de la *Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, fait référence à des tarifs « de droits, de frais ou d’honoraires » dans la définition du terme « règlement ». Cela connote à tout le moins un élément d’obligation ou une exigence de payer.

## 2) Esprit de la Loi

[194] En avril 1997, le paragraphe 68.2(1) de la Loi est entré en vigueur, énonçant le droit pour les sociétés de gestion comme Access de percevoir des redevances établies dans un tarif homologué :

### Portée de l’homologation

**68.2 (1)** La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

[195] Considering the scheme of the Act, tariffs and the enforcement of tariffs (both final and interim) are an integral part of the legislative scheme created by Parliament for the collective administration of copyright.

Parliament recognized the difficulties copyright owners might face in enforcing their rights individually against those who copied copyright protected works.

[196] The Act provided mechanisms for the protection of those rights, particularly through the unified structures of a collective society as had previously been done.

[197] Under earlier provisions of the 1970 Act (sections 48–50), PRSs filed lists of works for which they had the authority to issue licences. Proposed “statements” of fees, charges, and royalties were filed for the issuance of licences. The process of approval of these statements went to the Copyright Appeal Board, which dealt with any objections and which approved (with or without amendments) or rejected the statements.

The approved statement set out the fees, royalties, and charges that the performing rights societies were legally entitled to collect for the issuance or grant of licences to users in respect of the works in the repertoire of the PRSs.

[198] The PRSs were entitled to sue and collect the fees approved by the Copyright Appeal Board in respect of the issuance or grant by it of licences for the performance of any or all of the works. Despite the broad wording, the enforcement action was limited to situations where a user had entered into a binding agreement/licence. The PRSs were limited to an action for copyright infringement (see *Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. Lion D’Or (1981) Ltée et al.* (1988), 16 F.T.R. 104 (F.C.T.D.)).

[195] Considérant l’esprit de la Loi, les tarifs et le caractère exécutoire des tarifs (définitifs et provisoires) sont partie intégrante du régime législatif créé par le législateur pour l’administration collective du droit d’auteur.

Le législateur a reconnu les difficultés auxquelles les détenteurs de droit d’auteur peuvent faire face pour faire respecter leurs droits individuellement contre ceux qui copient les œuvres protégées.

[196] La Loi prévoit des mécanismes pour la protection de ces droits, plus particulièrement au moyen des structures unifiées d’une société de gestion comme cela avait précédemment été fait.

[197] En vertu des dispositions antérieures de la Loi de 1970 (articles 48 à 50), les sociétés de perception déposaient des listes d’œuvres pour lesquelles elles avaient le pouvoir de délivrer des licences. Les projets de « déclarations » de droits, de frais et de redevances étaient déposés pour la délivrance des licences. Le processus d’approbation de ces déclarations relevait de la Commission d’appel du droit d’auteur qui traitait les objections et qui approuvait (avec ou sans modifications) ou rejetait les déclarations.

La déclaration homologuée établissait les droits, les redevances et les frais que les sociétés de perception étaient légalement admissibles à percevoir pour la délivrance ou l’octroi de licences aux utilisateurs à l’égard des œuvres du répertoire de la société de perception.

[198] Les sociétés de perception avaient le droit d’intenter des poursuites et de percevoir les droits homologués par la Commission d’appel du droit d’auteur relativement à la délivrance ou à l’octroi par la Commission de licences pour l’exécution de tout ou partie des œuvres. Malgré le libellé général, la mesure d’exécution se limitait aux situations dans lesquelles un utilisateur avait conclu une entente ou un contrat de licence exécutoire. Les recours des sociétés de perception se limitaient aux actions en violation de droit d’auteur (voir la décision *Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. Lion D’Or (1981) Ltée et al.* (1988), 16 F.T.R. 104 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

[199] In recognition of the limitation on enforcement, Parliament, in 1989, amended the Act such that after Board approval, a PRS had the right to collect royalties specified in the statement or “in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction” [at subsection 68.2(1) of the Act]. Enforcement was no longer tied to whether a user had entered into a licence agreement.

[200] These 1989 legislative changes also permitted new “licensing bodies” to collectively administer copy-rights, including reproduction rights. Among the new licensing bodies flowing from this amendment was Access.

[201] The Board’s jurisdiction in respect of the new licensing bodies was to fix royalties to be paid by a user (to the licensing body) as well as other terms and conditions.

[202] As a result, and unlike the rights of a PRS, the new licensing bodies were not accorded the right to file with the Copyright Appeal Board proposed statements and had no enforcement remedies equivalent to those of PRSs.

[203] However, necessitated in part by the problems of enforcement of copyright against users, the rights of the collectives were expanded in the 1997 revisions: firstly, to file proposed tariffs with the Board as an alternative to entering into agreements with users and, secondly, in respect of a Board approved tariff, the collectives were afforded the right to collect royalties specified in the tariff and, in case of default in payment, the collective could recover the royalties in the Federal Court. In this regard, the rights of these new licensing bodies like Access paralleled the rights of such organizations as the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN).

[204] I concur with Access’s view that the legislative history, and particularly the development of the modern

[199] En reconnaissance de la restriction imposée à l’exécution, le législateur a, en 1989, modifié la Loi afin qu’une société de perception ait le droit de percevoir les redevances précisées dans la déclaration ou « le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice » [au paragraphe 68.2(1) de la Loi]. Le caractère exécutoire n’était plus lié à la question de savoir si un utilisateur avait conclu un contrat de licence.

[200] Ces modifications législatives de 1989 ont également permis à de nouvelles « sociétés de gestion » de collectivement administrer les droits d’auteur, y compris les droits de reproduction. Access faisait partie des nouvelles sociétés de gestion découlant de cette modification.

[201] La compétence de la Commission à l’égard de ces nouvelles sociétés de gestion était d’établir les redevances qu’un utilisateur devait verser (à la société de gestion), ainsi que les autres modalités.

[202] Par conséquent, et contrairement aux droits d’une société de perception, les nouvelles sociétés de gestion ne se sont pas vues accorder le droit de déposer des projets de déclaration auprès de la Commission d’appel du droit d’auteur et n’avaient aucun recours en exécution équivalant à ceux de la société de perception.

[203] Toutefois, en raison en partie des problèmes d’application du droit d’auteur contre des utilisateurs, les droits des sociétés de gestion se sont étendus dans les révisions de 1997 : tout d’abord, pour déposer les projets de tarifs auprès de la Commission comme alternative à la conclusion d’ententes avec les utilisateurs et, d’autre part, en ce qui concerne un tarif homologué par la Commission, les sociétés de gestion ont eu le droit de percevoir les redevances figurant au tarif et, en cas de défaut de paiement, de recouvrer les redevances devant la Cour fédérale. À cet égard, les droits de ces nouvelles sociétés de gestion comme Access sont devenus équivalents aux droits des organisations comme la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

[204] Je suis d’accord avec le point de vue d’Access selon lequel l’historique législatif et en particulier

enforcement provisions, confirm the legislative intent to provide collectives with effective enforcement mechanisms against users who are not subject to an agreement and who reproduce, without authority from owners or without the benefit of an exception (e.g. fair dealing), copyright protected works covered by the collectives, such as those works in Access's repertoire.

### (3) Statutory Interpretation

[205] The modern approach to statutory interpretation, as laid out in numerous cases including *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21, instructs that the words of legislation are to be examined as follows:

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

[206] The notion of compulsion, as opposed to a voluntary payment, is consistent with the legislative history of the amendments in 1997. Those amendments dealt in part with the enforceability of rights to be exercised by collectives.

[207] The *Interpretation Act* defines a regulation as including a tariff of costs or fees. As such, a tariff is subordinate legislation:

2 (1) ...

...

**regulation** includes an order, regulation, rule, rule of court, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established

(a) in the execution of a power conferred by or under the authority of an Act, or

l'élaboration des dispositions d'application modernes, confirment l'intention du législateur de fournir aux sociétés de gestion des mécanismes d'application efficaces contre les utilisateurs non assujettis à une entente et qui reproduisent, sans autorisation des détenteurs ou sans le bénéfice d'une exception (par exemple, celle de l'utilisation équitable), des œuvres protégées par le droit d'auteur couvertes par les sociétés de gestion, comme les œuvres du répertoire d'Access.

### 3) Interprétation législative

[205] La méthode moderne d'interprétation législative, énoncée dans de nombreux cas, y compris l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21, précise que le libellé de la législation doit être examiné comme suit :

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

[206] La notion d'obligation, par opposition à un paiement volontaire, correspond à l'historique législatif des modifications de 1997. Ces modifications abordaient en partie le caractère exécutoire des droits devant être exercés par les sociétés de gestion.

[207] La *Loi d'interprétation* définit un règlement comme comprenant un tarif de droits, de frais ou d'honoraires. À ce titre, un tarif est une mesure législative déléguée :

2 (1) [...]

[...]

**règlement** Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

a) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale;

(b) by or under the authority of the Governor in Council; (*règlement*) [Court's underlining.]

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (*regulation*) [La Cour souligne.]

[208] Courts are also to interpret legislation in accordance with the *Interpretation Act*, particularly section 12:

[208] Les tribunaux doivent aussi interpréter la législation conformément à la *Loi d'interprétation*, plus particulièrement à l'article 12 :

**Enactments deemed remedial**

**Principe et interprétation**

12 Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[209] While the word “tariff” is not defined in the Act, it is a word found in other contexts to indicate an imposed charge, as discussed earlier.

[209] Bien que le mot « tarif » ne soit pas défini dans la Loi, il s'agit d'un mot se trouvant dans d'autres contextes pour indiquer l'imposition de frais, comme il est mentionné précédemment.

[210] The use of the term “tariff” is consistent with the provisions of the Act directed at ensuring that copyright owners are paid for the reproduction of their works and is also consistent with the role of collectives, such as Access, in collecting the amounts which are due or become due. Subsection 68.2(1) indicates the mandatory nature of payment for copying.

[210] L'utilisation du terme « tarif » est cohérente avec les dispositions de la Loi visant à assurer que les détenteurs de droit d'auteur sont rémunérés pour la reproduction de leurs œuvres et également cohérente avec le rôle des sociétés de gestion, comme Access, en ce qui a trait à la perception des montants qui sont exigibles ou qui le deviennent. Le paragraphe 68.2(1) révèle le caractère obligatoire du paiement de la reproduction.

[211] The compulsory nature of a tariff is also evidenced by the nature of the tariff-setting process. Under section 70.12, either a tariff is filed or the relevant parties enter into an agreement. The agreement option is voluntary and is in contrast to the mandatory nature of a tariff.

[211] Le caractère obligatoire d'un tarif est également illustré par la nature du processus d'établissement du tarif. En vertu de l'article 70.12, un tarif est déposé ou les parties concernées concluent une entente. Le choix de l'entente est volontaire et contraste avec le caractère obligatoire d'un tarif.

[212] Further, under section 70, where there is public notification of the tariff process, the provision for Board approval and certification of a tariff is also consistent with the mandatory nature of the result of the Board's certification. There is no suggestion of “opting out” in these provisions.

[212] De plus, en vertu de l'article 70, dans le cas où il existe une notification publique du processus de tarification, la disposition prévoyant l'approbation et l'homologation d'un tarif par la Commission cadre également avec le caractère obligatoire du résultat de l'homologation par la Commission. Il n'est pas possible de « se soustraire » aux termes de ces dispositions.

[213] As indicated earlier, York's reliance on the Supreme Court's decision in *SODRAC* is misplaced. The Supreme Court of Canada's decision is distinguishable from the provisions (sections 70.1–70.191 of the Act) at issue in this case.

[213] Comme je l'ai indiqué plus tôt, York fait fausse route lorsqu'elle invoque l'arrêt *SODRAC* de la Cour suprême du Canada. La décision de la Cour suprême du Canada se distingue des dispositions (articles 70.1 à 70.191 de la Loi) en cause en l'espèce.

[214] The Supreme Court of Canada in *SODRAC* was dealing with a different regime: licensing royalties and terms and conditions under section 70.2 of the Act. The regime in the present case is tariff-setting. Most importantly, under the licensing regime, section 70.2 read in conjunction with section 70.4 was permissive such that a user could avail itself of the terms and conditions set by the Board. The language of section 70.4 allowed a user/licensee to opt out of the licence terms:

**Application to fix amount of royalty, etc.**

**70.2 (1)** Where a collective society and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, in respect of the works, sound recordings or communication signals included in the collective society's repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to fix the royalties and their related terms and conditions.

**Fixing royalties, etc.**

**(2)** The Board may fix the royalties and their related terms and conditions in respect of a licence during such period of not less than one year as the Board may specify and, as soon as practicable after rendering its decision, the Board shall send a copy thereof, together with the reasons therefor, to the collective society and the person concerned or that person's representative.

...

**Effect of Board decision**

**70.4** Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2), the person concerned may, during the period, subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme and on paying or offering to pay the royalties, do the act with respect to which the royalties and their related terms and conditions are fixed and the collective society may, without prejudice to any other remedies available to it, collect the royalties or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

[215] That language of “opting out” does not appear in sections 70.1–70.191 (see Schedule B). The fact that

[214] Dans l'arrêt *SODRAC*, la Cour suprême du Canada abordait un régime différent : des redevances et des modalités relatives aux licences en vertu de l'article 70.2 de la Loi. Il est question d'un régime d'établissement de tarif en l'espèce. Plus important encore, en vertu du régime d'octroi de licences, l'article 70.2 lu conjointement avec l'article 70.4 était permissif de façon telle qu'un utilisateur pouvait se prévaloir des modalités établies par la Commission. La formulation de l'article 70.4 permettait à un utilisateur ou détenteur de licence de se soustraire aux termes de la licence :

**Demande de fixation de redevances**

**70.2 (1)** À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

**Modalités de la fixation**

**(2)** La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.

[...]

**Portée de la fixation**

**70.4** L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

[215] La formulation « se soustraire » n'apparaît pas aux articles 70.1 à 70.191 (voir l'annexe B). Cela fait

it does not strongly suggest that tariffs are mandatory, particularly when contrasted with the permissive language of the licensing regime.

[216] The Supreme Court of Canada makes no comment on the tariff regime, the Board's tariff fixing jurisdiction, or any other aspect of the approval and enforcement of tariffs.

[217] Not only is the *SODRAC* decision not on point, it teaches in a different direction than that advocated by York. The language of the two sets of provisions (sections 70.1–70.191 versus sections 70.2–70.4) evidences a clear legislative intent to separate tariff fixing from arbitrary licence terms. One is compulsory, and the other is permissive.

[218] The Court has concluded that an approved tariff is a form of subordinate legislation which is mandatory and binding on any person to whom it pertains. There is no opting out.

[219] The copying of works in Access's repertoire, the scope of that repertoire, and the accounting and payment by York for such copying by its employees is deferred to Phase II of this action (the Damages Phase).

[220] If York did not copy any works in Access's repertoire, if it obtained proper permission to copy those works, or if the copying was exempt by law—the fair dealing defence and counterclaim—then the tariff would not be applicable. Absent these conditions, the tariff is mandatory.

#### (4) Status of Interim Tariff

[221] With the licence agreements between York and Access coming to an end and no prospect of an extension or renewed agreement, Access filed the Proposed Tariff on March 30, 2010.

fortement valoir le caractère obligatoire des tarifs, plus particulièrement en comparaison avec la formulation permissive du régime d'octroi de licences.

[216] La Cour suprême du Canada ne se prononce pas sur le régime tarifaire, la compétence de la Commission en matière d'établissement de tarif ou tout autre aspect de l'homologation ou de l'application de tarifs.

[217] La décision dans l'arrêt *SODRAC* est non seulement non pertinente, mais elle s'écarte de la position préconisée par York. La formulation des deux séries de dispositions (articles 70.1 à 70.191 et articles 70.2 à 70.4) démontre une intention législative claire de distinguer l'établissement de tarifs des modalités arbitraires relatives aux licences. L'une est obligatoire et l'autre est permissive.

[218] La Cour a conclu qu'un tarif homologué constitue une forme de législation déléguée qui est obligatoire et contraignante pour les personnes concernées. Il n'est pas possible de s'y soustraire.

[219] La reproduction d'œuvres du répertoire d'Access, la portée de ce répertoire, la comptabilisation et le paiement par York pour cette reproduction par ses employés est traitée dans la deuxième phase de la présente action (la phase portant sur les dommages).

[220] Si York n'a pas copié d'œuvres du répertoire d'Access, si elle a obtenu les autorisations adéquates de copier ces œuvres ou si la reproduction faisait l'objet d'une exception légale — la défense et la demande reconventionnelle d'utilisation équitable — le tarif ne trouverait alors pas application. En l'absence de ces conditions, le tarif est obligatoire.

#### 4) Statut du Tarif provisoire

[221] En raison de l'échéance des contrats de licence entre York et Access et de l'impossibilité de prolonger ou de renouveler le contrat, Access a déposé le Projet de tarif, le 30 mars 2010.

In October 2010, Access filed an application under section 66.5 of the Act requesting an interim decision for the interim payment of royalties for copying at all post-secondary educational institutions for the period January 1, 2011 to the date the Board certified the tariff.

[222] Following strong opposition to the Proposed Tariff, the Board decided that the interim decision would be in the form of an interim tariff. The Interim Tariff was issued on December 23, 2010 and was effective January 1, 2011.

[223] The Board ordered Access to post the Board's decision and the terms of the Interim Tariff on Access's website and to take all reasonable steps to alert the post-secondary educational community of the Interim Tariff.

The Interim Tariff was not published in the *Canada Gazette*.

[224] As indicated in the Board's decision, the Interim Tariff was issued to address the vacuum that would exist if there was no agreement between users and owners.

[225] As to the legal status of the Interim Tariff, the Board found that enforcement of an approved tariff under section 70.17 of the Act was engaged whether or not the tariff was interim or final.

No judicial review was taken of the Board's decision.

[226] York now says that the Interim Tariff is not enforceable. It contends that the Interim Tariff is not an approved tariff. However, York was in a position to apply to judicially review the Board's decision and had sufficient knowledge and the legal status to do so—it did not. It waited until these proceedings to question the Board's decision. In fact, it complied with the Interim Tariff until it implemented the Guidelines. It appears

En octobre 2010, Access a déposé une demande en vertu de l'article 66.5 de la Loi sollicitant une décision provisoire pour le versement provisoire de redevances pour la reproduction à tous les établissements d'enseignement postsecondaire au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2011 jusqu'à la date de l'homologation du tarif par la Commission.

[222] À la suite d'une forte contestation du Projet de tarif, la Commission a décidé que la décision provisoire prendrait la forme d'un tarif provisoire. Le Tarif provisoire a été émis le 23 décembre 2010 et est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

[223] La Commission a ordonné à Access d'afficher la décision de la Commission et les modalités du Tarif provisoire sur le site Web d'Access et de prendre toutes les mesures raisonnables pour sensibiliser la communauté des établissements d'enseignement postsecondaires au Tarif provisoire.

Le Tarif provisoire n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada*.

[224] Comme l'indique la décision de la Commission, le Tarif provisoire a été émis pour combler le vide qui existerait en cas d'absence de contrat entre les utilisateurs et les détenteurs.

[225] À l'égard du statut juridique du Tarif provisoire, la Commission a estimé qu'un tarif homologué en vertu de l'article 70.17 de la Loi était exécutoire, que le tarif soit provisoire ou définitif.

La décision de la Commission n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

[226] York prétend maintenant que le Tarif provisoire n'est pas exécutoire. Elle fait valoir que le Tarif provisoire n'a pas été homologué. York était toutefois en mesure de faire une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission et en avait une connaissance suffisante, ainsi que le statut juridique pour le faire — ce qui n'a pas été le cas. Elle a attendu les présentes procédures pour remettre en question la décision

that York’s position was that it could opt out of the Interim Tariff at any point it chose.

[227] The Supreme Court of Canada has repeatedly condemned the collateral attack of administrative decisions—which is what is suggested by York’s defence.

[228] York’s position not only challenges the compulsory nature of the Interim Tariff, its argument about posting the Interim Tariff is also a direct challenge to the Board’s decision, inherent in its posting instructions, that posting in the *Canada Gazette* was not “practicable”.

[229] While it is not necessary to decide this matter on the collateral attack issue, York’s position smacks of collateral attack. Collateral attack in the context of administrative law has been considered where “a second proceeding involves the non-compliance with an administrative order that has not been previously challenged through the administrative appeal process but is challenged in the second proceeding” (Donald J. Lange, *The Doctrine of Res Judicata in Canada*, 4th ed. (Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2015), at page 465).

[230] The judicial policy rationale for the principle was well described in *R. v. Consolidated Maybrun Mines Ltd.*, [1998] 1 S.C.R. 706 [at paragraphs 22 and 26]:

.... Although administrative orders like the one in the case at bar can be subject to judicial review by the superior courts, the problem before us presupposes, *inter alia*, that the affected party did not apply for review.

...

Finally, in resolving the problem of collateral attacks on administrative orders, it is necessary to bear in mind the role and importance of administrative structures in

de la Commission. En fait, elle a respecté le Tarif provisoire jusqu’à ce qu’elle mette en œuvre les Lignes directrices. Il semble que la position de York était qu’elle pouvait se soustraire au Tarif provisoire à tout moment choisi par elle.

[227] La Cour suprême du Canada a condamné les attaques incidentes des décisions administratives de manière répétée — ce que semble faire valoir la défense de York.

[228] Non seulement la position de York remet en question le caractère obligatoire du Tarif provisoire, mais son argument à l’égard de l’affichage du Tarif provisoire constitue également une attaque directe de la décision de la Commission, inhérente dans ses instructions d’affichage, selon laquelle la publication dans la *Gazette du Canada* n’était pas « possible ».

[229] Même s’il n’est pas nécessaire de trancher cette question relative à l’attaque incidente, la position de York s’apparente à une attaque incidente. Dans le contexte du droit administratif, on considère qu’il y a une attaque incidente lorsqu’ [TRADUCTION] « une deuxième procédure implique le non-respect d’une ordonnance administrative qui n’a pas été précédemment contestée par le processus d’appel administratif, mais qui est contestée dans la deuxième procédure » (Donald J. Lange, *The Doctrine of Res Judicata in Canada*, 4<sup>e</sup> éd. (Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2015), à la page 465).

[230] La raison d’être de la politique judiciaire a été correctement décrite dans l’arrêt *R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd.*, [1998] 1 R.C.S. 706 [aux paragraphes 22 et 26] :

[...] Bien que les ordonnances administratives du type de celle qui nous préoccupe ici puissent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par les cours supérieures, le problème auquel nous sommes confrontés suppose, notamment, qu’aucune demande de révision n’ait été formulée par la partie touchée.

[...]

Finalement, en cherchant réponse au problème des attaques incidentes à l’encontre d’ordonnances administratives, il faut tenir compte du rôle et de l’importance

the organization of the various sectors of activity characteristic of contemporary society. The growing number of regulatory mechanisms and the corresponding administrative structures are a reflection of the state's will to intervene in spheres of activity, such as economics, communications media, health technology or the environment, whose growing complexity requires constantly evolving expertise and normative instruments permitting a pointed and rapid intervention consistent with the specific circumstances of the situation.

[231] Judicial review is an important process in this case. The scope and enforceability of the Interim Tariff are matters squarely within the Board's jurisdiction. The resolution of these issues would engage the Board's expertise—something which Parliament clearly intended as a matter of substance (see *SODRAC*). These issues are ones for which the Board is entitled to deference by this Court.

[232] York argues that the Interim Tariff is not an approved tariff because it was not published in the *Canada Gazette* as required by subsection 68(4):

**68** ....

**Publication of approved tariffs**

(4) The Board shall

(a) publish the approved tariffs in the *Canada Gazette* as soon as practicable; and

(b) send a copy of each approved tariff, together with the reasons for the Board's decision, to each collective society that filed a proposed tariff and to any person who filed an objection.

[233] It was the Board which had the obligation, such as it was, to publish in the *Canada Gazette*. However, given the circumstances and the urgency (as expressed in the Board's decision) to prevent a vacuum, the Board apparently decided that publication was not practicable — a matter which is within its discretion to decide.

des structures administratives dans l'ordonnement des divers secteurs d'activités qui caractérisent la société contemporaine. La multiplication des mécanismes réglementaires et des structures administratives correspondantes reflète la volonté de l'État d'intervenir dans des sphères d'activités dont la complexité croissante, que ce soit dans des domaines comme l'économie, les moyens de communication, la technologie de la santé ou l'environnement, fait appel à une expertise en constante évolution et requiert des instruments normatifs qui permettent une intervention ponctuelle, rapide et répondant aux circonstances particulières de la situation.

[231] Le contrôle judiciaire est un important processus en l'espèce. La portée et le caractère exécutoire du Tarif provisoire sont des questions qui relèvent entièrement de la compétence de la Commission. La résolution de ces questions engagerait l'expertise de la Commission — le législateur avait de toute évidence l'intention d'en faire une question de fond (voir l'arrêt *SODRAC*). La Cour doit faire preuve de déférence à l'égard de la Commission en ce qui concerne ces questions.

[232] York allègue que le Tarif provisoire ne constitue pas un tarif homologué, car il n'a pas été publié dans la *Gazette du Canada* comme l'exige le paragraphe 68(4) :

**68** [...]

**Publication du tarif homologué**

(4) Elle publie dès que possible dans la *Gazette du Canada* les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

[233] Cette obligation de publication dans la *Gazette du Canada* incombait à la Commission. Toutefois, étant donné les circonstances et l'urgence (exprimées dans la décision de la Commission) pour prévenir un vide, la Commission a décidé semble-t-il que la publication n'était pas possible — une question qui relève de son pouvoir discrétionnaire.

[234] The purpose of publication in the *Canada Gazette* is to give notice to affected parties. In this case, York had actual knowledge of the Interim Tariff.

York's position, if accepted, would be a triumph of form over substance. That argument is unsustainable.

[235] Therefore, the Court dismisses York's arguments that the Interim Tariff is neither mandatory nor properly established.

[236] York's last major point in its challenge to the operation of the Interim Tariff is that there was no breach of the Interim Tariff and, if there was, York is not responsible for the breaches of the Interim Tariff.

[237] Quite apart from the significant copying done under the auspices of fair dealing (and the absence of payment for that copying), there is the evidence of at least five full-time instructors at York (that is, the Five Professors) having had copies made of copyright protected materials by the unlicensed copy shop Keele—mostly complete book chapters for coursepacks.

[238] Section 7 of Schedule C of the Interim Tariff prohibited York's instructors from assembling into coursepacks copies of published works covered under authority of section 2(a) of the Interim Tariff.

[239] There is no doubt that the actions of the Five Professors, in conjunction with Keele, were contrary to the Interim Tariff. Further, the sampling exercise done for the purposes of this litigation established that multiple sets of coursepacks were printed without the permission of the owner. This type of printing went unreported to Access and unpaid, despite the requirements of the Interim Tariff.

[240] The Five Professors were direct participants in the infringement even though some of them assumed

[234] L'objectif de la publication dans la *Gazette du Canada* est de donner avis aux parties concernées. En l'espèce, York avait une connaissance réelle du Tarif provisoire.

La position de York, si elle est retenue, ne ferait que permettre que la forme l'emporte sur le fond. Cet argument est insoutenable.

[235] Par conséquent, la Cour rejette les arguments de York selon lesquels le Tarif provisoire n'est ni obligatoire ni établi de manière satisfaisante.

[236] Le dernier point important de York dans sa contestation de l'application du Tarif provisoire est qu'il n'y a pas eu de violation de celui-ci, mais que le cas échéant, elle n'en est pas responsable.

[237] Indépendamment de la reproduction importante effectuée en utilisant le prétexte de l'utilisation équitable (et l'absence de paiement pour cette reproduction), il a été prouvé qu'au moins cinq instructeurs à temps plein à York (à savoir, les cinq professeurs) ont fait des copies de documents protégés par le droit d'auteur par l'intermédiaire de l'atelier d'impression Keele non autorisé — en grande partie des chapitres entiers d'ouvrages pour des recueils de cours.

[238] L'article 7 de l'annexe C du Tarif provisoire interdit aux instructeurs de York d'assembler en recueils de cours des copies d'œuvres publiées couvertes en vertu de l'article 2a) du Tarif provisoire.

[239] Il n'existe aucun doute que les agissements des cinq professeurs, conjointement avec Keele, étaient contraires au Tarif provisoire. De plus, l'exercice d'échantillonnage effectué aux fins du présent litige a établi que de nombreuses séries de recueils de cours ont été imprimées sans l'autorisation du détenteur. Ce type d'impression n'a pas été signalé à Access et n'a pas été payé, malgré les exigences du Tarif provisoire.

[240] Les cinq professeurs participaient directement à la violation même si certains d'entre eux ont présumé

that the copying was in accordance with copyright obligations. Keele was the agent for these professors, who in turn were employees of York. The role of the professors was more than merely providing authorization to Keele—the actions of copying were theirs, although they were carried out by their agent.

[241] The unauthorized copying triggered obligations under the Interim Tariff. Those obligations were the obligations of York, which is legally responsible for that copying.

[242] There is no issue that the instructors were employees of York who were acting within the scope of their employment and for the benefit of York. The selection and reproduction of course materials were central activities of York instructors. The actions were not performed for the sole benefit of the instructors independent of their teaching responsibilities.

[243] While York may not have specifically authorized the offending copying, those acts were so closely connected to the professors' authorized employment activities as to render York vicariously liable.

[244] It is instructive that, despite York's acceptance that the Keele copying was outside of the Guidelines, it produced no evidence of any disciplinary actions taken against the professors, nor did it take any significant or effective remedial action.

[245] York's approach to these copyright infringing actions is consistent with its wilfully blind approach to ensuring compliance with copyright obligations, whether under the Interim Tariff or under the Fair Dealing Guidelines.

#### (5) Conclusion—Main Action

[246] The plaintiff is entitled to the declaration of entitlement to and payment of royalties as pleaded and the

que la reproduction se faisait dans le respect des obligations sur le droit d'auteur. Keele était le mandataire de ces professeurs, qui pour leur part étaient des employés de York. Le rôle que les professeurs ont joué était plus important que de simplement donner une autorisation à Keele — c'est eux qui se sont livrés à la reproduction, même si elle était effectuée par leur mandataire.

[241] La reproduction non autorisée a généré des obligations en vertu du Tarif provisoire. Ces obligations relevaient de York qui est légalement responsable de cette reproduction.

[242] Il ne fait aucun doute que les instructeurs étaient des employés de York qui agissaient dans le cadre de leur emploi et au profit de York. Le choix et la reproduction du matériel de cours faisaient partie des activités principales des instructeurs de York. Les actions n'ont pas été exécutées au seul profit des instructeurs, indépendamment de leurs responsabilités d'enseignement.

[243] Même si York n'a pas précisément autorisé la reproduction illégale, ces actes étaient tellement étroitement liés aux activités autorisées dans le cadre de l'emploi des professeurs qu'ils ont rendu York responsable du fait d'autrui.

[244] Il est intéressant de noter que malgré la reconnaissance par York que la reproduction de Keele dépassait les Lignes directrices, elle n'a produit aucune preuve à l'égard de mesures disciplinaires contre les professeurs et n'a pas non plus pris de mesures correctives importantes ou efficaces.

[245] L'approche de York à l'égard de ces actions en violation de droit d'auteur est cohérente avec son aveulement volontaire visant à assurer le respect de ses obligations en matière de droit d'auteur, que ce soit en vertu du Tarif provisoire ou en vertu des Lignes directrices sur l'utilisation équitable.

#### 5) Conclusion — action principale

[246] La demanderesse a droit à une déclaration portant sur son admissibilité à des redevances et au paiement de

ancillary relief set forth in this judgment, including injunctive relief (where needed), costs, and pre- and post-judgment interest.

[247] The Court retains jurisdiction to deal with the calculation of amounts owing and other matters as contemplated in Phase II, upon request of the plaintiff.

[248] The defendant has pleaded the exception of fair dealing in respect of education, as is more fully discussed in the next section of these reasons.

### B. Counterclaim

#### (1) General

[249] Both parties emphasize the consideration of the purpose of copyright and its exceptions, particularly fair dealing. The Supreme Court of Canada has described copyright law as “a balance between promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator” (*Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 336 (*Théberge*), at paragraph 30).

[250] The exceptions to copyright infringement enacted by Parliament serve to counterbalance the exclusive rights of copyright owners. One of the most important exceptions to infringement is “fair dealing” as set forth in sections 29, 29.1, and 29.2 of the Act.

[251] Following the *Théberge* decision, the Supreme Court of Canada rendered the decision in *CCH*. As the Supreme Court of Canada made clear, “fair dealing” is a positive user right, not merely a defence to infringement. However, the burden of establishing fair dealing rests with the party asserting the right.

celles-ci comme elle l’a plaidé et à la réparation accessoire décrite dans le présent jugement, y compris une injonction (au besoin), des dépens et des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement.

[247] La Cour conserve la compétence relativement au calcul des sommes dues et à d’autres questions abordées dans la deuxième phase, à la demande de la demanderesse.

[248] La défenderesse a plaidé l’exception d’utilisation équitable en ce qui a trait à l’éducation, comme cela est indiqué de façon plus détaillée dans la prochaine section des présents motifs.

### B. Demande reconventionnelle

#### 1) Généralités

[249] Les deux parties insistent sur l’examen de l’objectif du droit d’auteur et de ses exceptions, plus particulièrement l’utilisation équitable. La Cour suprême du Canada a décrit le droit d’auteur comme « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » (arrêt *Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336 (arrêt *Théberge*), au paragraphe 30).

[250] Les exceptions à la violation du droit d’auteur adoptées par le législateur servent à contrebalancer les droits exclusifs des détenteurs de droit d’auteur. Une des exceptions les plus importantes à la violation est « l’utilisation équitable » énoncée aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi.

[251] Après l’arrêt *Théberge*, la Cour suprême du Canada a rendu la décision dans l’arrêt *CCH*. Comme la Cour suprême du Canada l’a clairement établi, l’« utilisation équitable » est un droit d’utilisateur positif et non simplement un moyen de défense à une violation. Toutefois, il incombe à la partie qui fait valoir le droit d’établir l’utilisation équitable.

[252] *CCH* provided guidance to courts considering fair dealing in three areas:

- The analysis is a two-step process: first, the authorized purpose (in this case education) must be established and second, the dealing must be fair;
- “Fair” is not defined and is a question of fact depending on the circumstances of each case; and,
- The fairness analysis engages six non-exhaustive factors:
  - (a) purpose of the dealing,
  - (b) the character of the dealing,
  - (c) the amount of the dealing (amount of copying),
  - (d) alternatives to the dealing,
  - (e) the nature of the work, and
  - (f) the effect of the dealing on the work.

The first five features must be established by York. To the extent Access claims a negative effect of the dealing, the burden shifts to it to establish that factor.

[253] Through the pentology of cases, particularly *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326 (*SOCAN*), and *Alberta (Education)*, the Supreme Court of Canada provided further guidance and underscored the importance of the rights of content users. However, importance does not equate with exclusivity or dominance. The analysis/fairness assessment requires a balancing of interests.

[254] The jurisprudence permits the fairness assessment to be done on the basis of individual dealing as

[252] L’arrêt *CCH* a donné des directives aux tribunaux dans trois domaines à l’égard de l’utilisation équitable :

- l’analyse est un processus en deux volets — tout d’abord la fin autorisée (en l’espèce, l’éducation) doit être établie et ensuite, l’utilisation doit être équitable;
- le terme « équitable » n’est pas défini et constitue une question de fait dépendant des circonstances de l’espèce;
- l’analyse du caractère équitable engage six facteurs non exhaustifs :
  - a) le but de l’utilisation;
  - b) la nature de l’utilisation;
  - c) l’ampleur de l’utilisation (l’ampleur de la reproduction);
  - d) les solutions de rechange à l’utilisation;
  - e) la nature de l’œuvre;
  - f) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

Les cinq premières caractéristiques doivent être établies par York. Dans la mesure où Access allègue un effet négatif de l’utilisation, il lui incombe alors d’établir ce facteur.

[253] Au moyen des cinq causes, plus particulièrement l’arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326 (arrêt *SOCAN*), et l’arrêt *Alberta (Éducation)*, la Cour suprême du Canada a donné plus de directives et a souligné l’importance des droits des utilisateurs de contenu. Toutefois, importance n’équivaut pas à exclusivité ou dominance. L’analyse ou l’évaluation du caractère équitable exige un équilibre des intérêts.

[254] La jurisprudence permet de faire une évaluation du caractère équitable en se fondant sur une utilisation

well as on the basis of policies and/or practices (*CCH*, at paragraph 63).

[255] As was also made clear in *CCH*, the fairness assessment looks at the text of the policies, the rationale for the policies, and the practical or real dealing by the users of the owners' works. Both the Guidelines themselves and the practices under the Guidelines must be fair.

[256] The fairness assessment is only engaged if the Court is satisfied that the dealing was for an "allowable purpose" under section 29 (i.e., research, private study, education, parody, or satire). It is a low threshold to meet and there is no real issue that York has established that the dealing (copying) was for the allowable purpose of education. Having established an allowable purpose, the Court must turn to the second step in the analysis, which does not incorporate considerations of "education" as being "fair" or of education being part of the fairness factor assessment.

[257] It is the second stage of the analysis—the fairness of the dealing—on which there is debate and for which many copies were made, as indicated by the size of the record.

[258] York seeks a determination of whether copying within the Guidelines constitutes fair dealing.

[259] York puts great reliance on the *CCH* decision. It sees the instant case as being parallel with *CCH* and the Great Library's Access Law Policy [Access to the Law Policy and Guidelines].

[260] Other than the legal principles announced in *CCH*, that decision is more of a burden than a benefit to York. One important distinction is that the copying done at the Great Library was for others, not for the Library itself. In York's situation, the copying and the Guidelines serve York's interests and the interests of its faculty and students. There is an objectivity in *CCH* which is absent in York's case.

individuelle, ainsi que sur le fondement des politiques ou des pratiques (arrêt *CCH*, au paragraphe 63).

[255] Comme l'arrêt *CCH* l'a également clairement établi, l'évaluation du caractère équitable examine le libellé des politiques, la raison d'être des politiques et l'utilisation pratique ou réelle par les utilisateurs des œuvres des détenteurs. Les Lignes directrices en tant que telles et les pratiques en vertu des Lignes directrices doivent être équitables.

[256] L'évaluation du caractère équitable est seulement engagée si la Cour est convaincue que l'utilisation avait lieu à l'« une des fins énumérées » en vertu de l'article 29 (à savoir, la recherche, l'étude privée, l'éducation, la parodie ou la satire). Le seuil est peu élevé et le fait que York doit établir que l'utilisation (la reproduction) avait lieu à l'une des fins énumérées à savoir, l'éducation, n'est pas en cause. Ayant établi une des fins énumérées, la Cour doit maintenant passer au deuxième volet de l'analyse, qui ne considère pas l'« éducation » comme étant « équitable » ou comme faisant partie de l'évaluation du facteur du caractère équitable.

[257] C'est à l'égard du deuxième volet de l'analyse — le caractère équitable de l'utilisation — qu'il y a débat et pour lequel beaucoup de copies ont été faites, comme l'indique la taille du dossier.

[258] York cherche à obtenir une décision sur la question de savoir si la reproduction stipulée dans les Lignes directrices constitue une utilisation équitable.

[259] York invoque avec beaucoup d'insistance l'arrêt *CCH*. Elle considère la présente affaire comme étant parallèle à l'arrêt *CCH* et à la Politique d'accès à l'information juridique de la Grande bibliothèque.

[260] À part les principes juridiques annoncés dans l'arrêt *CCH*, cette décision nuit plus à York qu'elle ne lui profite. Une distinction importante est que la reproduction effectuée à la Grande bibliothèque l'était pour des tiers et non pour la bibliothèque en tant que telle. Dans la situation de York, la reproduction et les Lignes directrices servent les intérêts de York et celui de ses enseignants et de ses étudiants. L'arrêt *CCH* comporte une certaine objectivité qui est absente dans le cas de York.

[261] Of even greater significance is that in *CCH*, the copying at issue was that of a single copy of a reported decision, case summary, statute, regulation, or limited selection of text from a treatise. It was not the mass copying of portions of books, texts, articles, entire artistic work, or portions of collections, nor was it the multiple copying of those materials into coursepacks or digital formats.

[262] Furthermore, the manner in which the Access Law Policy was implemented and practised was markedly different from the York Guidelines. These differences included:

- Copying at a single location under the supervision and control of research librarians in the Great Library contrasted with no effective supervision, control, or other method of “gatekeeping” at York;
- A policy strictly applied and enforced by librarians versus virtually no enforcement of the Guidelines by anyone in authority at York;
- Single copies made versus multiple copies;
- A large amount of *ad hoc* or situational copying for users at the Great Library contrasted with the mass systemic and systematic copying at York; and,
- An absence of negative impacts on publishers in *CCH* as contrasted with the negative impacts on creators and publishers caused or at least significantly contributed to by York.

[263] Those positive features at the Great Library pointed to the fairness of its policy. By contrast, the absence of those features in the York situation points to the unfairness of its Guidelines.

[261] Encore plus important, dans l’arrêt *CCH*, la reproduction en cause était une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’un extrait limité d’un traité. Il ne s’agissait pas de copies en grande quantité de parties d’ouvrages, de textes, d’articles, d’une œuvre artistique intégrale ou de parties de collections ni de copies multiples de ces documents dans des recueils de cours ou en versions numériques.

[262] De plus, la façon dont la Politique d’accès à l’information juridique a été mise en œuvre et exécutée est nettement différente des Lignes directrices de York. Ces différences comprenaient celles qui suivent :

- la reproduction à un seul emplacement sous la supervision et le contrôle de bibliothécaires de recherche dans la Grande bibliothèque contrastait avec la situation de York dans laquelle il n’y avait aucune supervision efficace, aucun contrôle, ni aucune autre méthode de « contrôle d’accès »;
- une politique strictement appliquée et respectée par des bibliothécaires par opposition à pratiquement aucune mesure d’application des Lignes directrices par des personnes ayant autorité à York;
- des copies uniques plutôt que de multiples copies;
- une grande quantité de copies particulières ou situationnelles pour les utilisateurs de la Grande bibliothèque contrastaient avec les copies systématiques et systématiques en grandes quantités à York;
- une absence de répercussions négatives à l’égard des éditeurs dans l’arrêt *CCH* par opposition aux répercussions négatives sur les créateurs et les éditeurs causées par York ou à tout le moins auxquelles York a contribué de manière importante.

[263] Ces caractéristiques positives à la Grande bibliothèque mettent en évidence le caractère équitable de sa politique. En revanche, l’absence de ces caractéristiques dans la situation de York indique le caractère inéquitable de ses Lignes directrices.

## (2) The Fairness Factors

(a) *The Purpose of the Dealing*

[264] There is a certain degree of overlap in the case law between the purpose at stage one (“allowable purpose”) and the purpose of the dealing as one of the stage two factors. However, the stage two purpose consideration examines matters from the users’ perspective. In this case, there are two users—the university which is assembling material, copying, and distributing the material as the publisher, and the student who is the end user of the material.

[265] In *CCH*, the Court approached this factor from the perspective of the Great Library’s policy and the safeguards for ensuring that the copying was done for research purposes. Anyone requesting copies had to identify the purpose of copying and any concerns about the purpose were referred to the Reference Librarian. In *SOCAN*, the Court considered the safeguards in place to ensure copying was done for research purposes.

[266] Safeguards were virtually non-existent in the York system. Neither the Copyright Officer nor the librarians (nor anyone else, for that matter) played any role in ensuring compliance with the Guidelines. The notice of copyright obligations and the acknowledgment of copyright policies by faculty have proven not to be sufficient to ensure compliance. The absence of safeguards tends toward unfairness.

[267] However, there is no dispute that the copying by York was done for educational purposes generally. The conflating of the purpose considerations of stage one and stage two is problematic.

[268] The Board has established a practice of referring to the purpose part of the stage two analysis as the “goal of the dealing”—in this case the goal of the Guidelines—to avoid the problem of conflation:

## 2) Les facteurs liés au caractère équitable

a) *But de l’utilisation*

[264] Il y a un certain niveau de chevauchement dans la jurisprudence entre la fin du premier volet (une « fin énumérée ») et le but de l’utilisation comme l’un des facteurs du deuxième volet. Toutefois, l’examen du but du deuxième volet porte sur des questions du point de vue de l’utilisateur. En l’espèce, il y a deux utilisateurs — l’université qui assemble du matériel et qui reproduit et distribue le matériel à titre d’éditeur, et l’étudiant qui est l’utilisateur final du matériel.

[265] Dans l’arrêt *CCH*, le tribunal a traité ce facteur du point de vue de la politique de la Grande bibliothèque et des garanties pour assurer que la reproduction soit faite à des fins de recherche. Toute personne demandant des copies devait indiquer le but de la reproduction et toute préoccupation concernant le but était transmise au bibliothécaire de référence. Dans l’arrêt *SOCAN*, la Cour a examiné les garanties mises en place pour assurer que la reproduction était faite à des fins de recherche.

[266] Les garanties étaient pratiquement inexistantes dans le système de York. Ni le responsable du droit d’auteur ni les libraires (ni personne d’autre, en l’occurrence) n’a joué un rôle dans l’assurance du respect des Lignes directrices. L’avis relatif aux obligations en matière de droits d’auteur et la reconnaissance des politiques sur le droit d’auteur par les enseignants se sont avérés insuffisants pour assurer la conformité. L’absence de garanties tend vers une situation d’iniquité.

[267] Toutefois, il n’est pas contesté que la reproduction de York a été généralement faite à des fins d’éducation. La fusion des examens du but du premier volet et du deuxième volet est problématique.

[268] La Commission a établi une pratique qui consiste à faire référence à la partie du but de l’analyse du deuxième volet comme étant le « but de l’utilisation », en l’espèce, le but des Lignes directrices — pour éviter le problème de la confusion :

Some confusion may have arisen from the fact that the English text of the *CCH* decision refers to two different parts of the fair-dealing test as the “purpose” of the dealing: the purpose considered in the first step of the test, and the purpose factor considered in the second step of the test. This nomenclature appears to have led Parties to make arguments that are applicable to the first step when discussing the second step, and *vice-versa*. For this reason, inspired by the phrase “*le but de l’utilisation*” used in paragraph 54 of the French version of the *CCH* decision, we find it preferable to use the expression “goal of the dealing” when referring to the first factor of the second step in English.

...

The evaluation of [“the goal of the dealing”] involves considering the fairness of the goal for which the permitted (under the first step) activity (e.g., research, private study) took place. In *CCH*, this involved examining the fairness of research for the goal of providing legal advice in a commercial context. In *Bell*, it was the fairness of research for the goal of deciding whether to purchase musical works online. The fact that research or another permitted activity are undertaken for a further or additional goal does not, in itself, make this factor tend towards unfairness. [Citation omitted.]

(*Reproduction of Literary Works, Re*, 2015 CarswellNat 1792 (WLNext Can.), at paragraphs 259, 264 (Copyright Board); see also *Reproduction of Literary Works, Re*, 2016 CarswellNat 436 (WLNext Can.), at paragraph 246 (Copyright Board)).

[269] The Board’s method of referring to this stage of the analysis as the “goal of the dealing” instead of the “purpose of the dealing” to avoid conflation between stage one and part one of stage two of the test is a useful reference point. Even in the case at bar, York tended to return to the part one purpose throughout its argument on part two of the test.

[270] Under the “goal of the dealing”, the focus is on considering the fairness of the goal for which the per-

Une certaine confusion semble avoir découlé des termes employés dans l’analyse relative au caractère équitable. Tant au premier qu’au deuxième volet du cadre d’analyse, le texte anglais de la décision *CCH* fait référence au terme « *purpose* » de l’utilisation. Cela semble avoir mené les parties à formuler des arguments qui s’appliquent au premier volet au niveau du deuxième volet, et vice versa. Pour cette raison, nous estimons qu’il est utile d’appeler le « *purpose* » examiné au deuxième volet du critère, le « *goal of the dealing* », en anglais, inspiré par l’expression le « but de l’utilisation », tel que mentionné dans la version française de l’arrêt *CCH*, au paragraphe 54.

[...]

Pour apprécier [« la fin de l’utilisation »], il faut examiner le caractère équitable du but pour lequel l’activité autorisée (selon le premier volet) (p. ex., la recherche, l’étude privée) a été effectuée. Dans *CCH*, il fallait examiner le caractère équitable du but qui consistait à fournir des avis juridiques dans un contexte commercial. Dans *Bell*, il était question du caractère équitable de la recherche effectuée dans le but de décider d’acheter ou non des œuvres musicales en ligne. Le fait que la recherche ou une autre activité autorisée soient effectuées pour un but autre ou supplémentaire n’a pas pour effet, à lui seul, de faire tendre ce facteur vers l’iniquité. [Renvois omis.]

(*Reproduction of Literacy Works, Re*, 2015 Carswell Nat 1792 (WLNext Can.), aux paragraphes 259 et 264 (Commission du droit d’auteur) [*Reproduction d’œuvres littéraires, 2005-2014*]; voir aussi *Reproduction of Literacy Works, Re*, 2016 CarswellNat 436 (WLNext Can.), au paragraphe 246 (Commission du droit d’auteur) [*Reproduction d’œuvres littéraires, 2010-2015*]).

[269] La méthode de la Commission consistant à désigner ce volet de l’analyse comme le « but de l’utilisation » au lieu de la « fin de l’utilisation » pour éviter une confusion entre le premier volet et la première partie du deuxième volet du critère est un point de référence utile. Même en l’espèce, York avait tendance à revenir à la fin de la première partie tout au long de son argumentation sur la deuxième partie du critère.

[270] Selon le « but de l’utilisation », l’accent est mis sur l’examen du caractère équitable du but pour lequel

mitted activity (e.g. research, education) took place. In this context, the question is the fairness of the goal of allowing students to access required course materials for education. Considered in isolation, this would tend toward fairness (although if considered in tandem with access to alternatives, its character may actually change to less fair). Of course, cost saving could be a goal of this activity as well, but as fair dealing embeds the ability of the user to access the content without compensating the creator that feature would be present in all fair dealing situations.

[271] However, in this case, the history of the dispute is a relevant consideration. In July 2011, York advised Access of its intention to opt out of the Interim Tariff—as described by Lynch, the opting out was motivated by Access’s proposed tariff rate of \$45 per FTE student.

In the Spring of 2012, York chose not to enter into the 2012 AUCC model licence offered by Access because the cost was \$26 per FTE, despite the fact that in 2010 York had effectively paid Access \$38 per FTE (the sum of fixed and variable rate) just for permission to photocopy.

[272] It is evident that York created the Guidelines and operated under them primarily to obtain for free that which they had previously paid for. One may legitimately ask how such “works for free” could be fair if fairness encompasses more than one person’s unilateral benefit.

[273] The goal of the dealing was multifaceted. Education was a principal goal, specifically education for end user. But the goal of the dealing was also, from York’s perspective, to keep enrolment up by keeping student costs down and to use whatever savings there may be in other parts of the university’s operation.

l’activité autorisée (par exemple la recherche, l’éducation) a eu lieu. Dans ce contexte, la question est le caractère équitable du but de permettre aux étudiants d’accéder au matériel de cours nécessaire à l’éducation. Pris isolément, cela tendrait vers le caractère équitable (quoique lorsque considéré en tandem avec un accès à des solutions de rechange, sa nature puisse effectivement changer et devenir moins équitable). Évidemment, des économies de coûts pourraient aussi bien être un but de cette activité, mais comme l’utilisation équitable comprend la possibilité pour l’utilisateur d’accéder au contenu sans rémunérer le créateur, cette caractéristique serait présente dans toutes les situations d’utilisation équitable.

[271] Toutefois, en l’espèce, l’historique du litige est une considération pertinente. En juillet 2011, York a signalé à Access son intention de se soustraire au Tarif provisoire — comme décrit par M<sup>me</sup> Lynch, le désengagement était motivé par le projet de tarif d’Access prévoyant un taux de 45 \$ par étudiant ETP.

Au printemps 2012, York a choisi de ne pas conclure le contrat de licence type de l’AUCC de 2012 offert par Access en raison du coût de 26 \$ par ETP, malgré le fait qu’en 2010 York avait effectivement payé 38 \$ par ETP (la somme des taux fixe et variable) à Access uniquement pour être autorisée à effectuer des photocopies.

[272] Il est évident que York a créé les Lignes directrices et exercé ses activités en vertu de celles-ci principalement pour obtenir gratuitement ce qu’elle payait précédemment. On peut légitimement se demander comment ces « œuvres gratuites » pourraient être équitables si le caractère équitable englobe l’avantage unilatéral de plus d’une personne.

[273] Le but de l’utilisation avait plusieurs facettes. L’éducation était un but principal, plus précisément l’éducation de l’utilisateur final. Mais le but de l’utilisation visait également, du point de vue de York, à continuer à augmenter le nombre d’inscriptions en réduisant les coûts pour les étudiants, grâce aux économies réalisées lors d’autres activités de l’université.

[274] I do not accept Access’s contention that the “purpose” must be transformational to tend toward fairness—the case law does not support such a submission.

[275] In this case, while the goal of the dealing is mixed and is a factor to be considered, it is not a strong factor in the fairness analysis.

(b) *Character of Dealing*

[276] Under this factor, courts must examine how the work was dealt with, the number of copies made, and the extent of dissemination. For example, multiple widely distributed copies will tend to be unfair. In contrast, if the copy is destroyed after its use, then this may lean towards a finding of fairness. It may be relevant to consider the custom or practice in the industry to determine whether the character of the dealing is fair (see *CCH*, at paragraph 55; *SOCAN*, at paragraph 37).

[277] However, the Supreme Court of Canada has cautioned that the “character” and “amount” inquiries must not be conflated. Specifically, the “character factor” involves a quantification of the total number of pages copied (i.e. a quantitative assessment based on aggregate use), whereas the “amount factor” is an examination of the proportion between the excerpted copy and the entire work (*Alberta (Education)*, at paragraphs 28–30; *SOCAN*, at paragraph 42).

[278] In *CCH*, the character factor supported fair dealing. Under the Great Library’s policy, only single copies of works for specific purposes were allowed. The Supreme Court of Canada noted that “[c]opying a work for the purpose of research on a specific legal topic is generally fair dealing” (*CCH*, at paragraph 67).

[274] Je n’admets pas la prétention d’Access selon laquelle la « fin » doit mener à un changement pour tendre vers le caractère équitable — la jurisprudence ne justifie pas une telle observation.

[275] En l’espèce, alors que le but de l’utilisation est mixte et est un facteur à prendre en considération, il ne constitue pas un facteur important dans l’analyse du caractère équitable.

b) *Nature de l’utilisation*

[276] Selon ce facteur, les tribunaux doivent examiner la façon dont l’œuvre a été utilisée, le nombre de copies effectuées et l’étendue de la diffusion. Par exemple, lorsque de multiples copies sont largement distribuées l’utilisation aura tendance à être inéquitable. En revanche, si la copie est détruite après son utilisation, la situation peut alors pencher vers une conclusion de caractère équitable. Il peut être pertinent d’examiner l’usage ou la pratique dans un secteur d’activité pour déterminer si la nature de l’utilisation est équitable (voir l’arrêt *CCH*, au paragraphe 55 et l’arrêt *SOCAN*, au paragraphe 37).

[277] Toutefois, la Cour suprême du Canada a offert une mise en garde concernant le fait que l’examen de la « nature » et l’examen de l’« ampleur » ne doivent pas être confondus. Plus précisément, le « facteur de la nature » implique une quantification du nombre total de pages reproduites (c’est-à-dire, une évaluation quantitative fondée sur une utilisation globale), tandis que le « facteur de l’ampleur » est un examen du rapport entre l’extrait et l’œuvre entière (arrêt *Alberta (Éducation)*, aux paragraphes 28 à 30; arrêt *SOCAN*, au paragraphe 42).

[278] Dans l’arrêt *CCH*, le facteur de la nature a appuyé l’utilisation équitable. En vertu de la politique de la Grande bibliothèque, seules des copies uniques des œuvres à des fins particulières étaient autorisées. La Cour suprême du Canada a fait remarquer que « [c]opier une œuvre aux fins d’une recherche juridique portant sur un sujet en particulier constitue généralement une utilisation équitable » (arrêt *CCH*, au paragraphe 67).

[279] In *SOCAN*, it was found that no copy existed after the song preview was heard. As previews were streamed, users did not obtain permanent copies and the files were automatically deleted from the user's computer after listening. This supported fairness of dealing.

[280] However, in the instant case, there were no such limitations on the number of copies or on the "life" of such copies. The number of copies made, and which could be made in the future, is significant.

[281] In assessing this quantification, the Court had to rely on conflicting expert opinions. Wilk's expert report was riddled with assumptions and was further rendered unhelpful due to the admittedly inaccurate licensing information provided by York. As indicated earlier, I preferred the report of Gauthier.

[282] While the use of the unique access number and its statistics would, at first, seem to be a more consistent basis upon which to determine how many students actually accessed material as compared to enrolment data, on the facts in this case it was less reliable than one expected.

[283] By using enrolment as a basis for calculation, Gauthier had to estimate the number of "exposures" on LMSs during the sample period.

[284] However, like much of the data provided by York, the unique user access data was very unreliable. Because of the deficient unique user access data combined with the other weaknesses of Wilk's evidence, and bearing in mind that York had the burden of proof on this factor, the Court is forced to rely on enrolment data as a basis for the total number copied.

[279] Dans l'arrêt *SOCAN*, le tribunal a conclu qu'aucune copie n'existait après que l'écoute préalable de la chanson ait été entendue. Comme l'écoute préalable était diffusée en continu, les utilisateurs n'obtenaient pas de copies permanentes et les fichiers étaient automatiquement supprimés de l'ordinateur de l'utilisateur après avoir été écoutés. Cela appuyait le caractère équitable de l'utilisation.

[280] Toutefois, en l'espèce, il n'est pas question de telles limitations sur le nombre de copies ou leur « durée de vie ». Le nombre de copies effectuées et qui pourraient être faites à l'avenir est important.

[281] En évaluant cette quantification, la Cour devait s'appuyer sur des expertises contradictoires. Le rapport d'expert de M. Wilk était criblé d'hypothèses et a en outre été rendu inutile par la reconnaissance de l'inexactitude des renseignements sur les licences fournis par York. Comme il a été indiqué précédemment, j'ai préféré le rapport de M. Gauthier.

[282] Même si l'utilisation du numéro d'accès unique et de ses statistiques, dans un premier temps, semble être un fondement plus cohérent permettant de déterminer combien d'étudiants ont effectivement eu accès au matériel par rapport aux données sur le nombre d'inscriptions, elle était, compte tenu des faits en l'espèce, moins fiable que prévu.

[283] En utilisant le nombre d'inscriptions comme fondement des calculs, M. Gauthier a dû estimer le nombre de « copies » sur SGA au cours de la période d'échantillonnage.

[284] Cependant, comme la plupart des données fournies par York, les données sur l'accès des utilisateurs uniques étaient très peu fiables. En raison des données lacunaires sur l'accès des utilisateurs uniques, combinées aux autres faiblesses du témoignage de M. Wilk, et gardant à l'esprit que York avait le fardeau de la preuve sur ce facteur, la Cour est forcée de s'appuyer sur les données sur le nombre d'inscriptions comme fondement du nombre total de copies.

[285] This data's usefulness is also undermined by the fact that no disaggregation was attempted. For example, the number of exposures per FTE per year is significantly low when considered from an art's degree perspective but quite high for a science lab-based degree.

[286] However, recognizing some of the limitations in the data, it is appropriate to view the copies in total despite York's argument that this approach disadvantages large institutions. It is York's practices that are at issue and it is its data that is raising the issue.

[287] York has argued that because it has separate licences and permissions, the amount of copying at issue is reduced. However, York has conceded that its evidence on licensing information is inaccurate and its ability to marry up copies with the relevant licence or permission is impossible to rely upon.

[288] Access suggested that pre-meditated copying was presumptively less fair. Certainly the facts in *CCH* and *Alberta (Education)* were more cases of situational/spontaneous copying than the institutional copying at York. However, *SOCAN* was a pre-planned and coordinated music preview system.

One cannot extrapolate from these cases that institutional copying is inherently less fair; however, as the copying is institutionalized, the institutional criteria for permitted copying (i.e. number of chapters allowed to be copied), protections, restrictions, and compulsory compliance regimes take on added importance under the other factors at issue.

[289] Given the expert evidence, and with recognition of the problems with the data, the character of dealing in this case tends toward the unfairness end of the spectrum.

[285] L'utilité de ces données est également compromise par le fait qu'on n'a pas tenté de les ventiler. Par exemple, le nombre de copies par ETP par an est très faible lorsqu'on le considère du point de vue d'un diplôme en art, mais très élevé du point de vue d'un diplôme en sciences de laboratoire.

[286] Toutefois, en reconnaissance de certaines limitations dans les données, il convient de considérer le nombre total de copies malgré l'argument de York selon lequel cette approche désavantage les grands établissements. Ce sont les pratiques de York qui sont en cause et ce sont ses données qui soulèvent la question.

[287] York a fait valoir que, parce qu'elle a des autorisations et des licences distinctes, la quantité de reproduction en question est réduite. Cependant, York a concédé que les éléments de preuve qu'elle a présentés au sujet des renseignements sur les licences sont inexacts et sa capacité de concilier les copies avec la licence ou l'autorisation pertinente n'est pas fiable.

[288] Access a suggéré que la reproduction préméditée était prétendument moins équitable. Certes, les faits dans les arrêts *CCH* et *Alberta (Éducation)* étaient davantage des cas de reproduction situationnelle ou spontanée que des cas de reproduction institutionnelle ayant cours à York. Toutefois, dans l'arrêt *SOCAN*, il s'agissait d'un système d'écoute préalable de musique planifiée et coordonnée.

On ne peut pas extrapoler à partir de ces causes que la reproduction institutionnelle est intrinsèquement moins équitable; toutefois, comme la reproduction est institutionnalisée, les critères institutionnels pour la reproduction autorisée (c'est-à-dire le nombre de chapitres qu'il est permis de reproduire), les protections, les restrictions et les régimes de conformité obligatoires prennent une importance accrue aux termes des autres facteurs en cause.

[289] Compte tenu des témoignages d'expert et en reconnaissance des problèmes liés aux données, la nature de l'utilisation dans cette cause tend vers le caractère inéquitable.

(c) *Amount of the Dealing*

[290] The “amount” refers to the quantity of the work taken. In *SOCAN*, the Supreme Court of Canada found that the “amount of [the] dealing” factor was to be based on the individual use and the proportion of the excerpt used in relation to the whole work (paragraph 41; see also *Alberta (Education)*, at paragraph 29). This factor requires an assessment of both the quantitative amount of the dealing and the qualitative importance of the part copied (*CCH*, at paragraph 56).

## (i) Quantitative

[291] The quantity of the work taken will not be determinative of fairness; however, it can help in that determination. As held in *CCH*, at paragraph 56, it may be possible to deal fairly with an entire work.

[292] In *CCH*, the amount of the dealing indicated fair dealing. The Great Library’s policy noted that it would typically honour requests for a copy of one case, article, or statutory reference. However, the Reference Librarian would review requests for a copy of more than 5 percent of a secondary source. Further, there was no evidence of specific patrons submitting numerous requests for multiple reported judicial decisions from the same reported series over a short period of time (*CCH*, at paragraph 68). Again, *CCH* is distinguishable on the facts that tended to indicate “fairness” in that case and whose absence shows unfairness in this case.

[293] Under this factor, the courts are to consider the “thresholds” for copying—how much is copied out of different types of works. In this case, this Court is to consider the thresholds in the Guidelines, the rationale for these thresholds, and the amount of any one type of work which can be copied.

[294] This factor is particularly important in this case. It is also a very problematic area for York and its attempt to cast the Guidelines as being fair.

c) *Ampleur de l’utilisation*

[290] L’« ampleur » se réfère à la quantité de l’œuvre prise. Dans l’arrêt *SOCAN*, la Cour suprême du Canada a conclu que le facteur de l’« ampleur de l’utilisation » devait se fonder sur l’utilisation individuelle et la proportion de l’extrait utilisé en rapport avec l’œuvre entière (paragraphe 41; voir aussi *Alberta (Éducation)*, au paragraphe 29). Ce facteur exige une évaluation de l’ampleur quantitative de l’utilisation et de l’importance qualitative de la partie copiée (*CCH*, au paragraphe 56).

## i) Importance quantitative

[291] La quantité de l’œuvre prise ne sera pas décisive à l’égard du caractère équitable; toutefois, elle peut aider à trancher cette question. Comme dans l’arrêt *CCH*, au paragraphe 56, il est possible d’utiliser équitablement une œuvre entière.

[292] Dans l’arrêt *CCH*, l’ampleur de l’utilisation indiquait une utilisation équitable. La politique de la Grande bibliothèque précisait qu’elle respecterait généralement les demandes d’obtention d’une copie d’une décision, d’un article ou d’une disposition législative. Toutefois, le bibliothécaire de référence passait en revue les demandes de copie portant sur plus de 5 p. 100 d’une source secondaire. En outre, rien n’indiquait que des usagers précis soumettaient de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils sur une courte période (*CCH*, au paragraphe 68). Encore une fois, l’arrêt *CCH* se distingue en raison des faits qui tendaient à indiquer le « caractère équitable » dans cette cause, et dont l’absence indique le caractère inéquitable en l’espèce.

[293] En vertu de ce facteur, les tribunaux doivent considérer les « seuils » de reproduction — quelle est la quantité reproduite des différents types d’œuvres. En l’espèce, la Cour doit examiner les seuils des Lignes directrices, la justification de ces seuils et la quantité de tout type d’œuvre qui peut être copiée.

[294] Ce facteur est particulièrement important en l’espèce. Il s’agit aussi d’un aspect très problématique pour York et sa tentative de démontrer que les Lignes directrices sont équitables.

[295] The “amount of the dealing” factor is an examination of the proportion between the excerpted copy and the entire work. The Guidelines delineate certain thresholds of what is presumptively fair (i.e. two chapters of a book or no more than 10 percent), without any attention to the second part of the analysis for the amount of the dealing or the qualitative importance of the part copied.

(ii) Qualitative

[296] In absolute terms, the amount of coursepack copying by York and the volume of coursepack and LMS copying that occurred during the period of September 1, 2011 to December 31, 2013 (the agreed sampling period) was significant.

[297] In terms of Access, York was the largest producer of coursepacks of any licensed post-secondary institution. Between 2005–2011, York Printing Services copied 122 million print exposures for use in coursepacks—an average of 17.5 million exposures per year. A student would receive 387 exposures per year in coursepacks, 80 percent of which came from books.

[298] Following York’s decision to “opt out” of the Interim Tariff, York outsourced the majority of its coursepack production to three external copy shops which copied between 4.4 million and 7.6 million exposures per year for York between 2011 and 2013—90 percent of which were from books.

[299] Although a portion of this copying was pursuant to permissions, York’s evidence on permissions, including its tracking of permissions, was suspect and cannot be relied upon.

[300] The evidence is that if the requested declaration is granted, the majority of copying will revert in-house to York without payment of copyright charges.

[295] Le facteur de l’« ampleur de l’utilisation » se veut un examen du rapport entre l’extrait copié et l’œuvre entière. Les Lignes directrices définissent certains seuils de ce qui est présumé équitable (par exemple, deux chapitres d’un livre ou pas plus de 10 p. 100), sans aucune attention à la deuxième partie de l’analyse concernant l’ampleur de l’utilisation ou l’importance qualitative de la partie copiée.

ii) Importance qualitative

[296] En termes absolus, la quantité de reproduction pour les recueils de cours par York et le volume de reproduction pour les recueils de cours et les SGA qui ont eu lieu pendant la période du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 31 décembre 2013 (la période d’échantillonnage convenue) étaient importants.

[297] Dans le cas d’Access, York était le plus grand producteur de recueils de cours parmi tous les établissements d’enseignement postsecondaire détenteurs de licence. Entre 2005 et 2011, les services d’impression de York ont effectué 122 millions de copies imprimées pour une utilisation dans les recueils de cours — en moyenne 17,5 millions de copies par an. Un étudiant recevrait 387 copies par année dans les recueils de cours, dont 80 p. 100 provenaient de livres.

[298] Après la décision de York de « se soustraire » au Tarif provisoire, York a sous-traité la majeure partie de sa production de recueils de cours à trois ateliers d’impression externes qui ont copié entre 4,4 millions et 7,6 millions de copies par année pour York entre 2011 et 2013, dont 90 p. 100 provenaient de livres.

[299] Bien qu’une partie de cette reproduction ait été faite avec des autorisations, les éléments de preuve de York concernant les autorisations, y compris leur suivi, étaient douteux et ne peuvent être invoqués.

[300] Les éléments de preuve ont établi que, dans l’éventualité où la demande de déclaration est accordée, la plus grande partie de la reproduction reviendra à l’interne à York sans versement de redevances de droit d’auteur.

[301] It is relevant to consider the aggregate volume of copying by all post-secondary institutions that would be allowed if the Guidelines or similar policies were adopted. There is a problem with the current data because of unreported copying. However, when all such institutions were licensed, they produced 120 million exposures of published works per year in printed course-packs alone.

[302] In respect of LMSs, the story of the quantum is much the same as the evidence of Gauthier establishes.

[303] It would be counter to all of the evidence to suggest that copying at York is insignificant. In 2013, York copied an aggregate volume of 17.6 million exposures of materials relevant to the Guidelines in either course-packs or LMSs. The trend is toward digital copying, which York contends is free.

[304] Therefore, the qualitative copying is immense and the Guidelines are relevant to a large portion of the copying.

[305] In a copying regime based on policy or guidelines, part of the fairness analysis must consider the fairness of the delineated amounts and types. The Court must be able to examine the rationale for these thresholds. It is incumbent on the user institution to explain the basis for the delineated amounts and types (the thresholds) and to explain why they are, in and of themselves or in combination with other features, fair.

[306] York did not provide a meaningful response or any evidence with respect to the above. For example, there was no rationale advanced for any threshold such as the selection of 10 percent of a work or of one of anything else specified (whichever is greater).

[307] It is no response to the issue to say that the thresholds are fair because AUCC determined that they were fair. The AUCC witnesses did not explain the

[301] Il est utile d'examiner le volume global de reproduction par tous les établissements d'enseignement postsecondaire qui serait autorisé si les Lignes directrices ou des politiques semblables étaient adoptées. Les données actuelles sont problématiques en raison de la reproduction non déclarée. Cependant, lorsque tous ces établissements détenaient des licences, ils produisaient 120 millions de copies d'œuvres publiées chaque année dans les recueils de cours imprimés seulement.

[302] En ce qui concerne les SGA, l'historique de la quantité est sensiblement le même que ce que le témoignage de M. Gauthier établit.

[303] Il serait contraire à l'ensemble des éléments de preuve de suggérer que la reproduction à York est insignifiante. En 2013, York a produit un volume global de 17,6 millions de copies de matériel visé par les Lignes directrices dans des recueils de cours ou des SGA. La tendance est à la reproduction numérique qui, selon York, est gratuite.

[304] Par conséquent, la reproduction qualitative est énorme et les Lignes directrices s'appliquent à une grande partie de la reproduction.

[305] Dans un régime basé sur des politiques ou des lignes directrices, une partie de l'analyse du caractère équitable doit tenir compte du caractère équitable des quantités et des types définis. La Cour doit pouvoir examiner les justifications à l'appui de ces seuils. Il incombe à l'établissement utilisateur d'expliquer le fondement des quantités et des types définis (les seuils) et d'expliquer pourquoi ils sont, d'eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres caractéristiques, équitables.

[306] York n'a pas fourni de réponse valable ni d'élément de preuve à l'égard de ce qui précède. Par exemple, aucune justification n'a été avancée à l'appui d'aucun seuil, comme le choix de 10 p. 100 d'une œuvre ou de n'importe quel autre seuil précisé (selon ce qui est le plus important).

[307] Le fait de dire que les seuils sont équitables parce que l'AUCC a établi qu'ils l'étaient ne constitue pas une réponse à la question. Les témoins de l'AUCC n'ont pas

choice of thresholds. The evidence of AUCC's development of the thresholds shows no external basis for the thresholds—for example, there was no outside consultation, there were no studies conducted, and there was no comparative analysis done on fair dealing criteria in other jurisdictions.

[308] This failure to justify the choice of thresholds seriously undermines the overall fairness of the York Guidelines.

[309] While arbitrary or bright line thresholds may be convenient, convenience of the user is not a factor that the Supreme Court of Canada had directed courts to consider. Even if it was, there must still be an acceptable rationale for such thresholds.

[310] As became apparent during the course of the trial and as is clear from the terms of the Guidelines, the permitted copying can, in fact, be 100 percent or such a large part of a work as to appropriate the whole (e.g. for a journal article in a periodical, a short story in an anthology, or a chapter in an edited book).

[311] Examples referred to in the trial included the classic Canadian short story *The Hockey Sweater*, which could be copied freely if it appeared in an anthology but would have copyright protection if copied on its own.

Similarly, referring in argument and questioning to Margaret MacMillan's superb book *Paris 1919: Six Months That Changed the World*, numerous chapters could individually be segregated for use in different courses, effectively eviscerating the copyright protection on the book.

[312] To the consideration of this form of overcoming copyright must be added the matter of compound copying as demonstrated by Access. Not only are the

expliqué le choix des seuils. Les éléments de preuve relatifs à l'élaboration des seuils par l'AUCC ne montrent aucun fondement externe pour les seuils en question — par exemple, il n'y a pas eu de consultation externe, aucune étude n'a été menée et aucune analyse comparative n'a été effectuée sur les critères d'utilisation équitable dans d'autres administrations

[308] Ce défaut de justifier le choix des seuils porte sérieusement atteinte au caractère équitable général des Lignes directrices de York.

[309] Alors que des seuils arbitraires ou nets peuvent être pratiques, la commodité à l'utilisateur n'est pas un facteur que la Cour suprême du Canada a ordonné aux tribunaux d'examiner. Même si c'était le cas, il faut tout de même qu'il y ait une justification acceptable à ces seuils.

[310] Comme cela est devenu évident au cours du procès et comme il en ressort des modalités des Lignes directrices, la reproduction autorisée peut, en effet, constituer 100 p. 100 ou toute autre partie importante d'une œuvre jusqu'à en approprier la totalité (par exemple, pour un article de journal dans un périodique, une courte histoire dans une anthologie ou un chapitre dans un livre publié).

[311] Les exemples mentionnés au cours du procès comprennent la courte histoire classique canadienne intitulée « *Le Chandail de hockey* », qui pourrait librement être copiée si elle était publiée dans une anthologie, mais elle serait protégée par le droit d'auteur s'il s'agissait d'une reproduction autonome.

De même, lors des plaidoiries et des interrogatoires, on s'est rapporté au superbe ouvrage de Margaret MacMillan intitulé « *Paris 1919 : Six Months That Changed the World* » pour établir que de nombreux chapitres pourraient être individuellement séparés pour une utilisation dans différents cours, éviscérant par le fait même la protection du droit d'auteur sur l'ouvrage.

[312] À l'examen de cette forme de contournement du droit d'auteur, il faut ajouter la question de la reproduction à répétition, comme l'a démontré Access. Les

works copied in whole, but they are also copied multiple times.

[313] The Court is not persuaded that the purposes of education, private study, and research point towards fair dealing, as was argued by York, when such larger portions are copied. This argument is to rely on the stage one analysis of permitted purpose to support fairness. This is circular reasoning amounting to nothing more than saying that copying for educational purposes is fair because it is copying for the purposes of education.

[314] The unfairness evident in this part of the six-factor exercise is compounded by the absence of any meaningful control over the portions of publications copied or any monitoring of compliance, be it pre- or post-copying, which also serves to render the thresholds largely meaningless.

[315] As a further part of the analysis of this factor, some consideration is to be given to the importance of the work. This consideration has not been clearly defined in the jurisprudence, and basing the consideration on the user's view of importance introduces highly subjective and difficult-to-assess influences.

[316] Aspects of this qualitative importance are subsumed in the above quantitative analysis. York failed to adduce any evidence with respect to the qualitative importance of the parts copied.

[317] However, given the thresholds of the Guidelines, parts which may be copied can be the qualitative core of the work, and the example of *The Hockey Sweater* is but one example. Where a chapter from a book can stand alone and be important enough to be taken from the whole for inclusion in a course's required reading, there is little doubt that the copied part is qualitatively significant to the work and to the author's contribution.

œuvres sont copiées non seulement dans leur ensemble, mais aussi à plusieurs reprises.

[313] La Cour n'est pas convaincue que les fins d'éducation, d'étude privée et de recherche tendent vers une utilisation équitable, comme l'a plaidé York, lorsque des parties aussi importantes sont copiées. Cet argument consiste à s'appuyer sur le premier volet de l'analyse de la fin autorisée pour appuyer le caractère équitable. Il s'agit d'un raisonnement circulaire équivalent à rien de plus que de dire qu'une reproduction aux fins d'éducation est équitable parce qu'il s'agit d'une reproduction aux fins d'éducation.

[314] Le caractère inéquitable évident dans cette partie de l'exercice de six facteurs est aggravé par l'absence de tout contrôle significatif sur les parties des publications copiées ou de tout contrôle de la conformité, que ce soit avant ou après la reproduction, qui sert également à faire perdre en grande partie leur sens aux seuils.

[315] L'analyse de ce facteur exige également que l'importance de l'œuvre soit examinée. Cet examen n'a pas été clairement défini dans la jurisprudence, et le fait de fonder l'examen sur le point de vue que possède l'utilisateur à l'égard de l'importance introduit des influences très subjectives et difficiles à évaluer.

[316] Des aspects de cette importance qualitative sont compris dans l'analyse quantitative. York a omis de présenter des éléments de preuve à l'égard de l'importance qualitative des parties copiées.

[317] Toutefois, étant donné les seuils des Lignes directrices, les parties qui sont copiées peuvent être le noyau qualitatif de l'œuvre et le livre « *Le Chandail de hockey* » n'en constitue qu'un exemple. Lorsqu'un chapitre d'un livre est autonome et est suffisamment important pour être séparé de l'ensemble de l'ouvrage pour être inclus dans les lectures obligatoires d'un cours, il y a peu de doute que la partie copiée est qualitativement importante pour l'œuvre et la contribution de l'auteur.

[318] In summary on this factor, York fails almost completely both quantitatively and qualitatively. In the context of the case, this is a critical factor which establishes that there is nothing fair about the amount of the dealing.

(d) *Alternatives to the Dealing*

[319] The Supreme Court of Canada in *CCH* conveniently summarized this factor as follows [at paragraph 57]:

Alternatives to dealing with the infringed work may affect the determination of fairness. If there is a non-copyrighted equivalent of the work that could have been used instead of the copyrighted work, this should be considered by the court. I agree with the Court of Appeal that it will also be useful for courts to attempt to determine whether the dealing was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose. For example, if a criticism would be equally effective if it did not actually reproduce the copyrighted work it was criticizing, this may weigh against a finding of fairness. [Emphasis added.]

[320] The availability of a licence is not a relevant alternative in deciding whether a dealing is fair. This is because “[i]f a copyright owner were allowed to license people to use its work and then point to a person’s decision not to obtain a licence as proof that his or her dealings were not fair, this would extend the scope of the owner’s monopoly” (*CCH*, at paragraph 70).

[321] In *CCH*, it was not apparent that there were alternatives to the Great Library’s custom photocopy service given that patrons could not always be expected to conduct research on-site—20 percent of requesters lived outside of Toronto, and researchers could not borrow materials due to heavy demand (paragraph 69).

[322] In *SOCAN*, the Supreme Court of Canada found that the alternative of allowing returns for downloading

[318] Pour résumer ce facteur, York échoue presque complètement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Il s’agit en l’espèce d’un facteur crucial qui établit qu’il n’y a rien d’équitable dans l’ampleur de l’utilisation.

d) *Existence de solutions de rechange à l’utilisation*

[319] La Cour suprême du Canada a fait un résumé utile de ce facteur dans l’arrêt *CCH*, qui se lit comme suit [au paragraphe 57] :

L’existence de solutions de rechange à l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut avoir une incidence sur le caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. Lorsqu’un équivalent non protégé aurait pu être utilisé à la place de l’œuvre, le tribunal devra en tenir compte. Je pense, comme la Cour d’appel, qu’il sera également utile de tenter de déterminer si l’utilisation était raisonnablement nécessaire eu égard à la fin visée. À titre d’exemple, le fait qu’une critique aurait été tout aussi efficace sans la reproduction de l’œuvre protégée pourra militer contre le caractère équitable de l’utilisation. [Non souligné dans l’original.]

[320] La disponibilité d’une licence n’est pas une solution de rechange pertinente pour décider si une utilisation est équitable. C’est parce que « [s]i, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole » (*CCH*, au paragraphe 70).

[321] Dans l’arrêt *CCH*, il n’était pas évident qu’il y avait des solutions de rechange au service de photocopie de la Grande bibliothèque étant donné qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les usagers effectuent des recherches sur place — 20 p.100 des demandeurs habitaient à l’extérieur de Toronto, et les chercheurs ne pouvaient pas emprunter des ouvrages en raison de la forte demande (paragraphe 69).

[322] Dans l’arrêt *SOCAN*, la Cour suprême du Canada a conclu que la solution de rechange visant à permettre

the wrong musical track was expensive, technologically complicated, and market inhibiting. Further, none of the alternatives (such as providing users with album artwork, textual descriptions, or album reviews) would allow the customer to preview what the music *sounds* like. Accordingly, the short, low-quality streamed previews were found to be reasonably necessary to assist consumers in researching what to purchase.

[323] In *Alberta (Education)*, the Supreme Court of Canada held that buying books for each student was not a realistic alternative to teachers copying short excerpts to supplement student textbooks. This was in part justified by the fact that the schools had already purchased originals and were simply facilitating access.

[324] However, the situations contemplated in *Alberta (Education)* bear little resemblance to the facts of this case. It is one thing for a teacher to have the school librarian run off some copies of a book or article in order to supplement school texts, and it is quite another for York to produce coursepacks and materials for distribution through LMSs, which stand in place of course textbooks, through copying on a massive scale.

As became clear in this case, the term “short excerpt” was used to describe much more than a few lines or a snippet of a work.

[325] In *CCH*, courts were directed to the question of whether the dealing (copying) was reasonably necessary to achieve the ultimate purpose.

[326] The ultimate purpose in this case must be the education of the student. The Court accepts the evidence of a number of professors that the days of one principal textbook used to teach a course are gone. This is particularly so in more advanced courses. Core course

les retours pour le téléchargement de la mauvaise piste musicale était coûteuse, compliquée sur le plan technologique et inhibitrice pour le marché. De plus, aucune des solutions de rechange (par exemple, fournir aux utilisateurs la pochette, un texte descriptif ou les critiques d’un album) ne permettrait au client d’écouter un extrait de la musique pour se faire une idée. En conséquence, l’écoute préalable de courts extraits de piètre qualité, transmis en continu, constitue un moyen raisonnablement nécessaire à la recherche par le consommateur de ce qu’il souhaite acquérir.

[323] Dans l’arrêt *Alberta (Éducation)*, la Cour suprême du Canada a conclu que l’achat de livres pour chaque élève ne constituait pas une solution de rechange réaliste à la reproduction par les enseignants de courts extraits pour compléter les manuels des étudiants. Cela a été en partie justifié par le fait que les écoles avaient déjà acheté des originaux et ne faisaient qu’en faciliter l’accès.

[324] Toutefois, les situations examinées dans l’arrêt *Alberta (Éducation)* ressemblent peu aux faits en l’espèce. C’est une chose pour un enseignant de demander au bibliothécaire de l’école d’effectuer quelques copies d’un livre ou d’un article afin de compléter les manuels scolaires, et c’en est une autre pour York de produire des recueils de cours et du matériel à distribuer au moyen de SGA, en guise de manuels de cours, en procédant à une reproduction à grande échelle.

Comme il est devenu évident en l’espèce, le terme « court extrait » a été utilisé pour décrire beaucoup plus que quelques lignes ou un bref passage d’une œuvre.

[325] Dans l’arrêt *CCH*, il est demandé aux tribunaux de se poser la question de savoir si l’utilisation (reproduction) était raisonnablement nécessaire pour atteindre la fin visée.

[326] La fin visée en l’espèce doit être l’éducation de l’étudiant. La Cour accepte le témoignage de plusieurs professeurs selon lequel l’utilisation d’un manuel principal pour donner un cours est révolue. C’est particulièrement vrai pour les cours plus avancés. Le matériel de

material is now sourced from multiple publications and resources.

[327] Quite apart from any issue of academic freedom, to premise this analysis on the presumption of the availability of a core single resource for a course is to potentially limit the educational opportunities of students.

[328] The use of copying is reasonably necessary to achieve the ultimate purpose of education, whether this is physical photocopying or digital copying.

[329] While as a general principle this factor favours York and its asserted fairness, the level of fairness is diminished because York has not actively engaged in the consideration or use of alternatives which exist or are in development.

[330] There are alternatives—these include using custom book services, purchasing individual chapters or articles from the publisher, or purchasing more of the necessary books and articles. There is just no reasonable free alternative to copying.

[331] With the mix of factors and the weighing thereof, this factor favours York but not as strongly as it has argued.

(e) *Nature of the Work*

[332] The “nature of the work” factor has not been held to be a determinative factor. In *CCH*, this factor was linked to the following question: is the work of such a nature that its reproduction would lead to a wider public dissemination of the work? This is one of the goals of copyright law.

[333] The works at issue in this case are published original works such as poems, chapters from books, short stories, learned journal articles, newspaper articles, and even comics. These works were developed through the

cours de base est désormais tiré de multiples publications et ressources.

[327] Indépendamment de toute question de liberté universitaire, le fait de fonder cette analyse sur la présomption de l’existence d’une ressource de base unique pour un cours équivaut à potentiellement limiter les possibilités d’instruction des étudiants.

[328] L’utilisation de la reproduction est raisonnablement nécessaire pour atteindre la fin visée de l’éducation, que ce soit par la photocopie physique ou la reproduction numérique.

[329] Même si, en règle générale, ce facteur favorise York et le caractère équitable qu’elle fait valoir, il est diminué parce que York ne s’est pas activement engagée dans l’examen ou l’utilisation de solutions de rechange qui existent ou sont en voie d’élaboration.

[330] Il existe des solutions de rechange — elles comprennent l’utilisation de services de livres personnalisés, l’achat de chapitres individuels ou d’articles de l’éditeur ou encore l’achat de plus de livres et d’articles nécessaires. Il n’existe tout simplement pas de solution de rechange raisonnable gratuite à la reproduction.

[331] Avec le mélange de facteurs et leur examen, ce facteur favorise York, mais pas autant qu’elle le fait valoir.

e) *Nature de l’œuvre*

[332] Le facteur de la « nature de l’œuvre » n’a pas été établi comme étant un facteur déterminant. Dans l’arrêt *CCH*, ce facteur est lié à la question suivante : la nature de l’œuvre fait-elle en sorte que sa reproduction pourrait mener à une diffusion publique plus large de l’œuvre? C’est l’un des objectifs du régime de droit d’auteur.

[333] Les œuvres visées en l’espèce sont des œuvres originales publiées comme des poèmes, des chapitres de livres, de courtes histoires, des articles de revues savantes, des articles de journaux et même des bandes

use of creativity, complex analytical analysis, skill, perspective, and judgment by authors. Typically, the works required substantial research, editorial judgment, and pedagogical expertise and merit—otherwise, as professors testified, they would not be selected for inclusion in coursepacks and LMSs.

[334] From the publisher perspective, there is significant skill, effort, and investment involved in bringing a book to publication or in selecting materials for inclusion in journals and collections. Some works are tailor-made for post-secondary students and others for a wider audience of whom students are only a part.

[335] The evidence is that higher education publishing involves highly specialized publishing of very complex information. A textbook likely involves significant work, research, skill, and expense to bring to publication. In the Canadian educational context, many publications focus just on the Canadian perspective and other publications need to be carefully Canadianized.

[336] Not all the works at issue are written by scholars and faculty who do so as part of their academic duties. Many of the works covered by the Guidelines are written by professional writers or by academics acting beyond their purely academic role. The works are published by professional commercial publishers. Most of these people are attempting to make a living from writing and publishing.

[337] Aside from the dependency or reliance on income from writing and publishing, the notion of the benefits of dissemination must be carefully considered. The Guidelines are not established to motivate dissemination. There is no evidence that these professional

dessinées. Ces œuvres ont été élaborées grâce à l'utilisation de la créativité, à l'analyse complexe, aux compétences, aux perspectives et au jugement des auteurs. En règle générale, les œuvres exigeaient une recherche substantielle, un jugement éditorial, ainsi qu'une expertise et un mérite pédagogiques — dans le cas contraire, comme les professeurs en ont témoigné, elles ne seraient pas sélectionnées pour être incluses dans les recueils de cours et les SGA.

[334] Dans la perspective de l'éditeur, des compétences, des efforts et des investissements importants sont nécessaires pour mener un livre à la publication ou pour décider du matériel à inclure dans les revues et les collections. Certaines œuvres sont adaptées aux étudiants de niveau postsecondaire et d'autres à un large public dont les étudiants constituent seulement une partie.

[335] Les éléments de preuve révèlent que l'édition dans le secteur de l'enseignement supérieur nécessite la publication hautement spécialisée de renseignements très complexes. Un manuel de cours est susceptible d'exiger du travail, de la recherche, des compétences et des coûts importants pour arriver au stade de la publication. Dans le contexte canadien de l'éducation, de nombreuses publications se concentrent uniquement sur le point de vue canadien et d'autres publications doivent être soigneusement adaptées au marché canadien.

[336] Toutes les œuvres dont il est ici question ne sont pas rédigées par des universitaires et des membres du corps professoral dans l'exercice de leurs fonctions universitaires. De nombreuses œuvres visées par les Lignes directrices sont rédigées par des auteurs professionnels ou par des universitaires agissant au-delà de leur rôle purement universitaire. Les travaux sont publiés par des éditeurs commerciaux professionnels. La plupart de ces gens essaient de gagner leur vie avec ces écrits et ces publications.

[337] Mis à part la dépendance à l'égard du revenu de l'écriture et de l'édition, la notion des avantages liés à la diffusion doit être soigneusement examinée. Les Lignes directrices ne sont pas établies pour encourager la diffusion. Il n'y a aucune preuve que ces auteurs

writers and publishers need the Guidelines to assist in the dissemination of their works. Dissemination may improve because under the Guidelines the works are free, but the same can be said of any goods or services that are provided for free.

[338] While the nature of the work has been held not to be a determinative factor, it is part of the balancing exercise in determining whether the Guidelines are fair. This factor tends towards the negative end of the fairness spectrum due to the way in which the nature of the works is treated and the manner in which the Guidelines are applied.

(f) *Effect of the Dealing*

[339] The effect of the dealing—that is, the negative impacts of the dealing on the creators and publishers—is a matter for which Access bears the burden.

[340] This factor is an important one but, as instructed in *CCH*, it is neither the only factor nor is it the most important factor that the Court must consider (paragraph 59).

[341] The Court is required to look at the competition between the reproduced work and the original, as such competition may suggest that the dealing is not fair [at paragraph 59]:

... If the reproduced work is likely to compete with the market of the original work, this may suggest that the dealing is not fair. Although the effect of the dealing on the market of the copyright owner is an important factor, it is neither the only factor nor the most important factor that a court must consider in deciding if the dealing is fair. [Emphasis added.]

[342] *Alberta (Education)* is instructive in this regard. The Supreme Court of Canada concluded that a decline in sales, without sufficient evidence of a link to the photocopying of short excerpts, was not enough to find that copying had such an impact as to be unfair (paragraph 35). The Supreme Court of Canada instructed that there must be evidence of a link, without

professionnels et ces éditeurs ont besoin de Lignes directrices pour aider à la diffusion de leurs œuvres. La diffusion peut être améliorée parce que, selon les Lignes directrices, les œuvres sont gratuites, mais la même chose peut être dite de tous les produits ou services qui sont fournis gratuitement.

[338] Alors que la nature de l'œuvre a été estimée ne pas être un facteur déterminant, elle fait partie de l'exercice de pondération pour déterminer si les Lignes directrices sont équitables. Ce facteur tend vers l'extrémité négative du spectre du caractère équitable en raison de la façon dont est abordée la nature des œuvres et la façon dont les Lignes directrices sont appliquées.

f) *Effet de l'utilisation*

[339] L'effet de l'utilisation — autrement dit, les répercussions négatives de l'utilisation sur les créateurs et les éditeurs — est une question dont la preuve incombe à Access.

[340] Ce facteur est important, mais comme l'a indiqué l'arrêt *CCH*, ce n'est ni le seul facteur ni le plus important que la Cour doit considérer (paragraphe 59).

[341] La Cour doit se pencher sur la concurrence entre l'œuvre reproduite et l'original, parce que cette concurrence peut suggérer que l'utilisation n'est pas équitable [au paragraphe 59] :

[...] La concurrence que la reproduction est susceptible d'exercer sur le marché de l'œuvre originale peut laisser croire que l'utilisation n'est pas équitable. Même si l'effet de l'utilisation sur le marché est un facteur important, ce n'est ni le seul ni le plus important. [Non souligné dans l'original.]

[342] L'arrêt *Alberta (Éducation)* est instructif à cet égard. La Cour suprême du Canada a conclu qu'une réduction des ventes, sans preuve suffisante d'un lien avec la photocopie de courts extraits, ne suffisait pas pour conclure que la reproduction a eu des répercussions au point d'être inéquitable (paragraphe 35). La Cour suprême du Canada a indiqué qu'un lien doit être

saying that copying had to be the only or dominant reason for the decline.

[343] Also of relevance to this case is that the Supreme Court of Canada found it difficult to see how teachers' copying competed with the market for textbooks given the finding that the teachers' copying was limited to short excerpts of complementary textbooks. In the absence of photocopies, students would either do without the material or consult a copy of the book already owned by the school.

[344] There is no parallel in the present case to the limited copying of excerpts discussed in *Alberta (Education)*. The Guidelines permit significant copying of portions of books, articles, journals, and other works. Copying at York is a mass and massive enterprise where coursepacks and materials distributed through LMSs operate as the source material for education. York professors indicated the undesirability and/or impracticality of requiring students to purchase the source material or of having such originals set aside in the library.

This is not a fault of York, it is the manner of modern education—however, that does not necessarily mean that it is fair when no compensation is paid.

[345] The Court has already discussed the expert evidence and its finding that the plaintiff's evidence of Dobner and Gauthier is to be preferred.

[346] The parties acknowledged that there had been declines in sales and in Access's licensing revenues in respect of post-secondary institutions. The dispute is as to the "cause", with York seeking to pass all material negative impacts off to developing technologies.

[347] Dobner concluded that since the introduction of the Guidelines, there has been an acceleration of the decline in the sale of works produced for the

prouvé, sans dire si la reproduction devait être la raison unique ou dominante du déclin.

[343] Également pertinent en l'espèce, la Cour suprême du Canada avait du mal à voir comment les photocopies des enseignants pouvaient faire concurrence au marché des manuels, étant donné la conclusion que les enseignants n'en reproduisent que de courts extraits à titre complémentaire. En l'absence de photocopies, les élèves seraient tout simplement privés du matériel ou consulteraient l'exemplaire que possède l'école.

[344] Il n'y a aucun parallèle en l'espèce avec la reproduction limitée des extraits dont il était question dans l'arrêt *Alberta (Éducation)*. Les Lignes directrices permettent de reproduire d'importantes parties de livres, d'articles, de revues et d'autres œuvres. La reproduction à York est une vaste entreprise à grande échelle dans le cadre de laquelle les recueils de cours et le matériel distribués au moyen des SGA servaient de matériel de base à l'éducation. Les professeurs de York ont indiqué l'inopportunité ou l'impraticabilité de demander aux étudiants d'acheter le matériel de base ou de faire mettre ces originaux de côté à la bibliothèque.

Il ne s'agit pas d'une faute de York, c'est plutôt une caractéristique de l'éducation moderne — toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que cela est équitable lorsqu'aucune compensation n'est versée.

[345] La Cour a déjà abordé les témoignages d'expert et sa conclusion que la preuve de la demanderesse sous forme de témoignage de MM. Dobner et Gauthier doit être privilégiée.

[346] Les parties ont reconnu qu'il y avait eu des baisses dans les ventes et les revenus tirés des licences d'Access en ce qui concerne les établissements d'enseignement postsecondaire. Le différend concerne la « cause », et York cherche à mettre toutes les répercussions négatives importantes sur le compte de l'évolution des technologies.

[347] M. Dobner a conclu qu'il y avait eu une accélération du déclin de la vente des œuvres produites pour le marché de l'enseignement postsecondaire et un

post-secondary educational market and a transfer of wealth from content producers to content users. He stated that “the magnitude of the overall impact [of dealing in a work] is indicative of the significance of the impact on individual works”.

[348] I agree with Access that in considering the “effect of the dealing” as part of the Court’s overall assessment of fairness, the Court should consider all actual and likely impacts on all original content contributors, both publishers and creators, who contribute works that are used and copied under the Guidelines in the post-secondary educational market, including whether the copying acts as a substitute for the original work.

[349] The Court has commented a number of times on the substitutability of the copies for the original works in these circumstances and has found the copying to be a meaningful substitute.

[350] As pointed out by Access, the problem of quantifying the impact of the Guidelines on sales is that copying under the limits now set out in the Guidelines has been occurring for 20 years. There is no baseline for quantification because the copying had already been substituted for the original.

However, under the prior circumstances, the creators and publishers were paid. The loss of revenue to Access is an appropriate surrogate for the nature and quantity of copying and for the negative impacts.

[351] The impact of the Guidelines can be summarized as follows:

- They contributed to a drop in sales and accelerated the drop in unit sales—up to 6.9 percent per year and 3.4 percent in revenues between 2012 and 2015. Precise allocation of the amounts attributable to the Guidelines is not possible, but it was a material contribution.

transfert de richesse des producteurs de contenu aux utilisateurs de contenu depuis l’entrée en vigueur des Lignes directrices. Il a affirmé que [TRADUCTION] « l’ampleur des répercussions globales [de l’utilisation d’une œuvre] témoigne de l’importance des répercussions sur les œuvres individuelles ».

[348] Je suis d’accord avec Access qu’en considérant [TRADUCTION] l’« effet de l’utilisation » lors de l’évaluation globale du caractère équitable, la Cour devrait examiner toutes les répercussions réelles et probables sur tous les contributeurs de contenu original, les éditeurs et les créateurs, qui fournissent des œuvres qui sont utilisées et copiées en vertu des Lignes directrices dans le marché de l’enseignement postsecondaire, y compris la question de savoir si la reproduction sert substitut à l’œuvre originale.

[349] La Cour a abordé plusieurs fois la question de l’interchangeabilité des copies avec les œuvres originales dans ces circonstances et a conclu que la reproduction constituait un substitut valable.

[350] Comme l’a souligné Access, le problème de la quantification des répercussions des Lignes directrices sur les ventes est que la reproduction en vertu des limites maintenant énoncées dans les Lignes directrices se produit depuis 20 ans. Il n’y a aucune base pour la quantification, car la reproduction se substituait déjà à l’original.

Toutefois, en vertu des circonstances antérieures, les créateurs et les éditeurs étaient payés. La perte de revenus pour Access est un substitut adéquat à la nature et à la quantité de reproduction et aux répercussions négatives.

[351] Les répercussions des Lignes directrices se résument comme suit.

- Elles ont contribué à une baisse des ventes et accéléré la baisse des ventes à l’unité — jusqu’à 6,9 p. 100 par année et 3,4 p. 100 en revenus entre 2012 et 2015. La répartition précise des montants attribuables aux Lignes directrices n’est pas possible, mais il s’agit d’une contribution importante.

- They caused a loss of licensing income to creators and publishers as evidenced by the loss of licensing income. PwC calculated the range of loss to Access alone at between \$800 000 and \$1.2 million per year.
- Actual and expected loss of licensing income resulting from the Guidelines has a negative impact on publishers. Licensing revenues represented about 20 percent of publishers' revenues.
- Actual and expected loss of licensing income has a negative impact on creators. While the Writers' Union survey had some problems, it confirmed the importance of licensing revenue to most writers and the materiality of a loss of revenue.
- On a balance of probability and recognizing the inherent unreliability of predicting the future, there is likely to be adverse long-term impacts of the Guidelines on investment, content, and quality.
- Elles ont causé une perte de revenus tirés des licences pour les créateurs et les éditeurs comme la preuve le démontre à cet égard. PwC a calculé que la fourchette des pertes se situait entre 800 000 \$ et 1,2 M\$ par année pour Access uniquement.
- Les pertes réelles et attendues de revenus tirés des licences résultant des Lignes directrices ont des répercussions négatives sur les éditeurs. Les revenus tirés des licences représentent environ 20 p. 100 des revenus des éditeurs.
- Les pertes réelles et attendues de revenus tirés des licences ont des répercussions négatives sur les créateurs. Même si le sondage du Writers' Union comportait quelques problèmes, il a confirmé l'importance des revenus tirés des licences pour la plupart des auteurs et l'importance d'une perte de revenus.
- Selon la prépondérance des probabilités et en reconnaissance du manque de fiabilité inhérent aux prédictions quant à l'avenir, des répercussions négatives à long terme des Lignes directrices sur les investissements, le contenu et la qualité sont probables.

[352] While much of Access's evidence of impacts on the market was general in nature, it establishes that the likelihood of negative impacts from York's own Guidelines will be similar. This is sensible given the massive amounts of copying at issue, the history of payments to Access prior to York opting out of the Interim Tariff, and the size of York as the second largest university in Ontario.

[353] Therefore, the Court concludes that the Guidelines have caused and will cause material negative impacts on the market for which Access would otherwise have been compensated for York's copying.

[354] The Court does share York's desire to emphasize the statement in *CCH* that the effect of the dealing on

[352] Même si une grande partie de la preuve d'Access des répercussions sur le marché était de caractère général, elle établit que la probabilité des répercussions négatives des Lignes directrices de York sera semblable. Cette probabilité est raisonnable compte tenu de la quantité énorme de reproduction en question, de l'historique des paiements à Access avant que York se soustrait au Tarif provisoire et de la taille de York à titre de deuxième université la plus importante en Ontario.

[353] Par conséquent, la Cour conclut que les Lignes directrices ont causé et causeront des répercussions négatives importantes sur le marché sur lequel Access aurait autrement été compensée pour la reproduction effectuée par York.

[354] La Cour partage le désir de York de mettre l'accent sur la déclaration dans l'arrêt *CCH* selon laquelle

the market is neither the only factor nor the most important factor to be considered.

However, the impacts are negative and this points to unfairness.

[355] To address an additional argument raised by York that Parliament was aware of the potential negative impacts when it amended the legislation, the Court is not persuaded to read the “fairness” requirements differently than precedents have taught.

If Parliament had chosen to dismiss these concerns when it was considering the amendments, it could have easily written “[f]air dealing” out of section 29.

### (3) Conclusion

[356] Weighing the factors and considering the whole of the issue of fair dealing in the context of the facts of this case, the Court concludes that the York Fair Dealing Guidelines are not fair. The declaration requested will be denied with costs to the plaintiff.

[357] In view of the need for the parties to plan for the new academic year, this judgment and reasons are being issued in one language with translation to follow as quickly as is feasible.

## SCHEDULE A

Fair Dealing Guidelines for York Faculty and Staff (11/13/12)

### I. BACKGROUND

An important exception to the right of copyright owners to control the reproduction of their works is known as the “**fair dealing**” exception. This exception attempts to balance the rights of the copyright owner with

l’effet de l’utilisation sur le marché n’est pas le seul facteur ni le facteur le plus important à prendre en considération.

Toutefois, les répercussions sont négatives et elles tendent vers le caractère inéquitable.

[355] Pour répondre à un argument supplémentaire soulevé par York selon lequel le législateur était conscient des répercussions négatives potentielles lorsqu’il a modifié la législation, la Cour n’est pas convaincue de lire les exigences en matière de « caractère équitable » différemment de celles qui ont été établies par la jurisprudence.

Si le législateur avait voulu rejeter ces questions au moment d’effectuer les modifications, il aurait pu facilement retirer l’« utilisation équitable » de l’article 29 à ce moment-là.

### 3) Conclusion

[356] En pesant le pour et le contre et en examinant toute la question de l’utilisation équitable dans le contexte des faits en l’espèce, la Cour conclut que les Lignes directrices sur l’utilisation équitable de York ne sont pas équitables. La déclaration demandée sera rejetée avec dépens à la demanderesse.

[357] En raison de la nécessité pour les parties de prévoir la nouvelle année scolaire, ce jugement et ces motifs sont rendus dans une langue et seront suivis d’une traduction aussi rapidement que possible.

## ANNEXE A

[TRADUCTION]

Les Lignes directrices sur l’utilisation équitable des enseignants et du personnel (13/12/11)

### I. CONTEXTE

Une importante exception au droit des détenteurs du droit d’auteur de contrôler la reproduction de leurs œuvres est connue sous le nom d’exception d’« **utilisation équitable** ». Cette exception tente d’équilibrer les

the needs of others, who require access to copyrighted material to pursue their research and studies. The fair dealing provision in the Copyright Act permits use of a copyright-protected work without permission from the copyright owner or the payment of copyright royalties. To qualify for fair dealing, two tests must be passed.

First, the “dealing” must be for a purpose stated in the Copyright Act:

- research;
- private study;
- criticism, review;
- news reporting;
- education;
- satire; or
- parody.

The second test is that the dealing must be “fair”. The Supreme Court of Canada has provided guidance as to what this test means in educational institutions.

York University’s Fair Dealing Guidelines provide direction to Teaching Staff\*\* and Other Staff\* on how the Fair Dealing Exception applies to certain copying practices at York while providing reasonable safeguards for the copyright holders of copyright-protected works in accordance with Canadian copyright law.

**Note:** There may be other requirements related to inter-library loans, university library reserves and document delivery to patrons of the York University Libraries.

## II. FAIR DEALING GUIDELINES

1. Teaching Staff\* and Other Staff\*\* may copy, in paper or electronic form, Short Excerpts (defined below) from a copyright protected work, which includes literary

droits du détenteur du droit d’auteur avec les besoins des tiers qui ont besoin d’avoir accès aux documents protégés par le droit d’auteur pour poursuivre leur recherche et leurs études. La disposition relative à l’utilisation équitable qui est prévue par la *Loi sur le droit d’auteur* permet l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans le consentement du détenteur du droit d’auteur ni le paiement de redevances. Pour être admissible à l’utilisation équitable, il est impératif de réussir un test en deux volets.

L’« utilisation » doit tout d’abord répondre à l’une des fins énoncées dans la *Loi sur le droit d’auteur* :

- recherche;
- étude privée;
- critique, compte rendu;
- communication des nouvelles;
- éducation;
- satire;
- parodie.

Le deuxième volet du test dispose que l’utilisation doit être « équitable ». La Cour suprême du Canada a apporté un éclairage sur la signification de ce test pour les établissements d’enseignement.

Les présentes lignes directrices de l’Université York fournissent des directives au Personnel enseignant\*\* et aux Autres membres du personnel\* sur la façon d’appliquer l’exception d’utilisation équitable à certaines pratiques de reproduction à York; elles offrent, en outre, des mesures de protection raisonnables pour les détenteurs de droit d’auteur d’œuvres protégées par le droit d’auteur, conformément au droit d’auteur canadien.

**Remarque :** d’autres exigences relatives aux documents prêtés entre bibliothèques, aux réserves des bibliothèques universitaires et à la livraison de documents aux usagers des bibliothèques de l’Université de York.

## II. LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION ÉQUITABLE

1. Le Personnel enseignant\* et Autre personnel\*\* peut reproduire, sous une forme imprimée ou électronique, de Courts extraits (définis ci-dessous) d’une

works, musical scores, sound recordings, and audiovisual works (collectively, a “**Work**” within the university environment for the purposes of research, private study, criticism, review, news reporting, education, satire or parody in accordance with these Guidelines.

2. The copy must be a “**Short Excerpt**”, which means that it is either:

10% or less of a Work, *or*

no more than:

- (a) one chapter from a book;
- (b) a single article from a periodical;
- (c) an entire artistic work (including a painting, photograph, diagram, drawing, map, chart and plan) from a Work containing other artistic works;
- (d) an entire newspaper article or page;
- (e) an entire single poem or musical score from a Work containing other poems or musical scores; or
- (f) an entire entry from an encyclopedia, annotated bibliography, dictionary or similar reference work,

whichever is greater.

3. The Short Excerpt in each case must contain no more of the Work than is required in order to achieve the fair dealing purpose.

4. A single copy of a short excerpt from a copyright-protected work may be provided or communicated to each student enrolled in a class or course:

- (a) as a class handout;
- (b) as a posting to a learning or course management system (e.g. Moodle or Quickr) that is password protected or otherwise restricted to students of the university; or

œuvre protégée par le droit d’auteur, notamment des œuvres littéraires, des partitions musicales, des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles (collectivement, une « **Œuvre** ») dans le milieu universitaire aux fins de recherche, d’étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d’éducation, de satire ou de parodie conformément aux présentes Lignes directrices.

2. La reproduction doit être un « **Court extrait** », ce qui signifie :

10 % ou moins d’une œuvre, *ou*

Un maximum de :

- a) un chapitre d’un livre;
- b) un seul article d’un périodique;
- c) une œuvre artistique complète (y compris un tableau, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre qui contient d’autres œuvres artistiques;
- d) un article de journal ou une page en entier
- e) un seul poème ou une seule partition, dans son intégralité, provenant d’une Œuvre qui contient d’autres poèmes ou partitions;
- f) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence semblable,

selon ce qui est le plus important.

3. Le Court extrait, dans chaque cas, ne doit pas contenir plus de l’œuvre que ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif d’utilisation équitable;

4. Une seule copie d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut être fournie ou communiquée à chaque élève inscrit dans une classe ou à un cours :

- a) à titre de document de cours;
- b) à titre d’élément affiché sur un système de gestion de l’apprentissage ou de cours (à titre d’exemple, Moodle ou Quickr), qui est protégé par mot de passe ou autrement limité aux étudiants ou aux étudiants de l’université;

(c) as part of a course pack.

5. Any fee charged by York for copying a Short Excerpt must not exceed the costs, including overhead costs, of the making of the copy.

6. Copies of Short Excerpts made for the purpose of news reporting, criticism or review should mention the source and, if given in the source, the name of the author(s) or creator(s) of the Work.

7. Where the Fair Dealing Exception allows the copying of only a portion of a Work, no member of the Teaching Staff or Other Staff may make copies of multiple Short Excerpts with the effect of exceeding the copying limits set out in Section 2 of the Guidelines.

### III. YORK UNIVERSITY SUPPORT

8. The circumstances that qualify within the Fair Dealing Exception may vary from case to case. The Fair Dealing Exception will cover copying that you undertake in accordance with these Guidelines. The Fair Dealing Exception may also cover certain instances of copying that are not described under these Guidelines. If you have a request for copying that you believe should be covered by the Fair Dealing Exception but is not explicitly permitted by these Guidelines, please contact the **Copyright Office** at [copy@yorku.ca](mailto:copy@yorku.ca). A determination will be made as to whether the proposed copies fall within the Fair Dealing Exception, considering all of the relevant circumstances, including:

(a) the purpose of the proposed copying, including whether it is for research, private study, criticism, review, news reporting; education, satire or parody;

(b) the character of the proposed copying, including whether it involves single or multiple copies, and whether the copy is destroyed after it is used for its specific intended purpose;

(c) the amount of the dealing from the individual user's perspective, including the proportion of the Work that is proposed to be copied and the importance of that excerpt in relation to the whole Work;

c) à titre d'élément d'un recueil de cours.

5. Toute somme devant être payée à York pour la reproduction d'un Court extrait ne doit pas excéder les coûts engagés, y compris les frais généraux, pour effectuer la reproduction.

6. La reproduction de Courts extraits d'une Œuvre aux fins de communication des nouvelles, de critique ou de compte rendu exigent de mentionner la source et, s'il est indiqué dans cette source, le nom de ou des auteur(s) ou du ou des créateur(s) de l'Œuvre.

7. Dans le cas où l'exception d'utilisation équitable permet la reproduction de seulement une partie d'une Œuvre, aucun membre du Personnel enseignant ou tout Autre membre du personnel ne peut reproduire de nombreux Courts extraits ayant pour effet de dépasser la limite de reproduction énoncée à l'article 2 des Lignes directrices.

### III. SOUTIEN À L'UNIVERSITÉ YORK

8. Les circonstances qui remplissent les conditions de l'exception d'utilisation équitable varient d'un cas à un autre. L'exception d'utilisation équitable couvre la reproduction entreprise par vous en vertu des présentes Lignes directrices. L'exception d'utilisation équitable peut également couvrir certains cas de reproduction qui ne sont pas décrits en vertu des présentes Lignes directrices. Dans le cas où vous avez une demande de reproduction qui, selon vous, devrait être couverte par l'exception d'utilisation équitable, veuillez communiquer avec le **bureau du droit d'auteur** à l'adresse [copy@yorku.ca](mailto:copy@yorku.ca). Il sera décidé si l'exception d'utilisation équitable s'applique à la reproduction proposée en examinant toutes les circonstances pertinentes, y compris :

a) le but de la reproduction proposée, y compris aux fins de recherche, d'étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d'éducation, de satire ou de parodie;

b) la nature de la reproduction proposée, y compris si elle implique des copies uniques ou nombreuses et si la copie est détruite après son utilisation pour son objectif précis;

c) la quantité d'utilisation du point de vue de l'utilisateur individuel, y compris la proportion de l'Œuvre qu'il est proposé de reproduire et l'importance de cet extrait par rapport à l'Œuvre intégrale;

(d) alternatives to copying the Work, including whether there is a non-copyrighted equivalent available;

(e) the nature of the Work, including whether it is published or unpublished; and

(f) the effect of the copying on the Work, including whether the copy will compete with the commercial market of the original Work.

9. Other sources of permission (including permission from a copyright holder) will be required where the copy falls outside of these Guidelines. For assistance in obtaining the permission required for this copying or posting, contact York University's Copyright Office at [copy@yorku.ca](mailto:copy@yorku.ca).

---

#### Selected definitions

“**Teaching Staff**”\*\* means any person who teaches at or under the auspices of York University, including without limitation faculty members, adjunct and clinical faculty, lecturers, instructors, and teaching assistants.

“**Other Staff**”\*\* means full-time and part-time staff members of York University and any other person who works at or under the auspices of York University who is not Teaching Staff.

#### SCHEDULE B

Main Action

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42

##### Interim decisions

**66.51** The Board may, on application, make an interim decision.

...

**68** ....

d) les solutions de rechange à l'utilisation de l'Œuvre, y compris s'il existe un équivalent qui n'est pas protégé par le droit d'auteur;

e) la nature de l'Œuvre, y compris si elle est publiée ou non;

f) l'effet de la reproduction sur l'Œuvre, y compris si la reproduction entrera en concurrence avec le marché commercial de l'Œuvre originale.

9. Les autres sources d'autorisation (y compris celle du détenteur du droit d'auteur) sont exigées dans le cas où la reproduction ne relève pas des présentes Lignes directrices. Pour de l'aide dans l'obtention de l'autorisation exigée pour cette reproduction ou cet affichage, veuillez communiquer avec le bureau du droit d'auteur de l'Université York à l'adresse [copy@yorku.ca](mailto:copy@yorku.ca).

---

#### Définitions choisies

On entend par « **Personnel enseignant** »\* une personne qui enseigne sous l'égide de l'Université York, y compris, sans toutefois s'y limiter, les membres du corps professoral, les membres auxiliaires et cliniciens du corps professoral, les conférenciers, les instructeurs et les enseignants auxiliaires.

On entend par « **Autres membres du personnel** »\*\* les membres du personnel de l'Université York et toute autre personne qui travaille à temps plein ou à temps partiel sous l'égide de l'Université York et qui ne fait pas partie du Personnel enseignant.

#### ANNEXE B

Action principale

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42

##### Décisions provisoires

**66.51** La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

[...]

**68** [...]

**Publication of approved tariffs****(4)** The Board shall

**(a)** publish the approved tariffs in the *Canada Gazette* as soon as practicable; and

**(b)** send a copy of each approved tariff, together with the reasons for the Board's decision, to each collective society that filed a proposed tariff and to any person who filed an objection.

...

**Effect of fixing royalties**

**68.2 (1)** Without prejudice to any other remedies available to it, a collective society may, for the period specified in its approved tariff, collect the royalties specified in the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

...

**Collective societies**

**70.1** Sections 70.11 to 70.6 apply in respect of a collective society that operates

**(a)** a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of works of more than one author, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 3 in respect of those works;

**(a.1)** a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of performer's performances of more than one performer, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 15 in respect of those performer's performances;

**(b)** a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of sound recordings of more than one maker, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 18 in respect of those sound recordings; or

**Publication du tarif homologué**

**(4)** Elle publie dès que possible dans la *Gazette du Canada* les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

[...]

**Portée de l'homologation**

**68.2 (1)** La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

[...]

**Sociétés de gestion**

**70.1** Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant :

**a)** à l'égard d'un répertoire d'œuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

**a.1)** à l'égard d'un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

**b)** à l'égard d'un répertoire d'enregistrements sonores de plusieurs producteurs d'enregistrements sonores, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

(c) a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of communication signals of more than one broadcaster, pursuant to which the society sets out the classes of uses for which and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize the doing of an act mentioned in section 21 in respect of those communication signals.

#### Public information

**70.11** A collective society referred to in section 70.1 must answer within a reasonable time all reasonable requests from the public for information about its repertoire of works, performer's performances, sound recordings or communication signals.

#### Tariff or agreement

**70.12** A collective society may, for the purpose of setting out by licence the royalties and terms and conditions relating to classes of uses,

(a) file a proposed tariff with the Board; or

(b) enter into agreements with users.

#### Filing of proposed tariffs

**70.13 (1)** Each collective society referred to in section 70.1 may, on or before the March 31 immediately before the date when its last tariff approved pursuant to subsection 70.15(1) expires, file with the Board a proposed tariff, in both official languages, of royalties to be collected by the collective society for issuing licences.

#### Where no previous tariff

(2) A collective society referred to in subsection (1) in respect of which no tariff has been approved pursuant to subsection 70.15(1) shall file with the Board its proposed tariff, in both official languages, of all royalties to be collected by it for issuing licences, on or before the March 31 immediately before its proposed effective date.

#### Application of certain provisions

**70.14** Where a proposed tariff is filed under section 70.13, subsections 67.1(3) and (5) and subsection 68(1) apply, with such modifications as the circumstances require.

#### Certification

**70.15 (1)** The Board shall certify the tariffs as approved, with such alterations to the royalties and to the terms and

c) à l'égard d'un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuseurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

#### Demandes de renseignements

**70.11** Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

#### Projets de tarif ou ententes

**70.12** Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation :

a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

#### Dépôt d'un projet de tarif

**70.13 (1)** Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l'octroi de licences.

#### Sociétés non régies par un tarif homologué

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

#### Application de certaines dispositions

**70.14** Dans le cas du dépôt, conformément à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

#### Homologation

**70.15 (1)** La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités

conditions related thereto as the Board considers necessary, having regard to any objections to the tariffs.

#### **Application of certain provisions**

(2) Where a tariff is approved under subsection (1), subsections 68(4) and 68.2(1) apply, with such modifications as the circumstances require.

#### **Distribution, publication of notices**

**70.16** Independently of any other provision of this Act relating to the distribution or publication of information or documents by the Board, the Board shall notify persons affected by a proposed tariff, by

- (a) distributing or publishing a notice, or
- (b) directing another person or body to distribute or publish a notice,

in such manner and on such terms and conditions as the Board sees fit.

#### **Prohibition of enforcement**

**70.17** Subject to section 70.19, no proceedings may be brought for the infringement of a right referred to in section 3, 15, 18 or 21 against a person who has paid or offered to pay the royalties specified in an approved tariff.

#### **Continuation of rights**

**70.18** Subject to section 70.19, where a collective society files a proposed tariff in accordance with section 70.13,

- (a) any person authorized by the collective society to do an act referred to in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, pursuant to the previous tariff may do so, even though the royalties set out therein have ceased to be in effect, and
- (b) the collective society may collect the royalties in accordance with the previous tariff,

until the proposed tariff is approved.

#### **Where agreement exists**

**70.19** If there is an agreement mentioned in paragraph 70.12(b), sections 70.17 and 70.18 do not apply in respect of the matters covered by the agreement.

afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

#### **Application de certaines dispositions**

(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

#### **Publication d'avis**

**70.16** La Commission doit ordonner l'envoi ou la publication d'un avis à l'intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

#### **Interdiction des recours**

**70.17** Sous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

#### **Maintien des droits**

**70.18** Sous réserve de l'article 70.19 et malgré la cessation d'effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un projet de tarif est déposé conformément à l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

#### **Non-application des articles 70.17 et 70.18**

**70.19** Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b).

**Agreement**

**70.191** An approved tariff does not apply where there is an agreement between a collective society and a person authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, if the agreement is in effect during the period covered by the approved tariff.

## FIXING OF ROYALTIES IN INDIVIDUAL CASES

**Application to fix amount of royalty, etc.**

**70.2 (1)** Where a collective society and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, in respect of the works, sound recordings or communication signals included in the collective society's repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to fix the royalties and their related terms and conditions.

**Fixing royalties, etc.**

**(2)** The Board may fix the royalties and their related terms and conditions in respect of a licence during such period of not less than one year as the Board may specify and, as soon as practicable after rendering its decision, the Board shall send a copy thereof, together with the reasons therefor, to the collective society and the person concerned or that person's representative.

...

**Effect of Board decision**

**70.4** Where any royalties are fixed for a period pursuant to subsection 70.2(2), the person concerned may, during the period, subject to the related terms and conditions fixed by the Board and to the terms and conditions set out in the scheme and on paying or offering to pay the royalties, do the act with respect to which the royalties and their related terms and conditions are fixed and the collective society may, without prejudice to any other remedies available to it, collect the royalties or, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

## Counterclaim

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42

**Entente**

**70.191** Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d'application du tarif homologué.

## FIXATION DES REDEVANCES DANS DES CAS PARTICULIERS

**Demande de fixation de redevances**

**70.2 (1)** À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

**Modalités de la fixation**

**(2)** La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.

[...]

**Portée de la fixation**

**70.4** L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

## Demande reconventionnelle

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42

## INTERPRETATION

## Definitions

2 In this Act,

...

*educational institution* means

(a) a non-profit institution licensed or recognized by or under an Act of Parliament or the legislature of a province to provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary education,

(b) a non-profit institution that is directed or controlled by a board of education regulated by or under an Act of the legislature of a province and that provides continuing, professional or vocational education or training,

(c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraph (a) or (b), or

(d) any other non-profit institution prescribed by regulation; (*établissement d'enseignement*)

...

2.1 ....

## Idem

(2) The mere fact that a work is included in a compilation does not increase, decrease or otherwise affect the protection conferred by this Act in respect of the copyright in the work or the moral rights in respect of the work.

...

## FAIR DEALING

## Research, private study, etc.

29 Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.

## DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

## Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

*établissement d'enseignement* :

a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. (*educational institution*)

[...]

2.1 [...]

## Idem

(2) L'incorporation d'une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l'œuvre au titre du droit d'auteur ou des droits moraux.

[...]

## UTILISATION ÉQUITABLE

## Étude privée, recherche, etc.

29 L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

**Criticism or review**

**29.1** Fair dealing for the purpose of criticism or review does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
  - (i) author, in the case of a work,
  - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
  - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
  - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

**News reporting**

**29.2** Fair dealing for the purpose of news reporting does not infringe copyright if the following are mentioned:

- (a) the source; and
- (b) if given in the source, the name of the
  - (i) author, in the case of a work,
  - (ii) performer, in the case of a performer's performance,
  - (iii) maker, in the case of a sound recording, or
  - (iv) broadcaster, in the case of a communication signal.

...

**EDUCATIONAL INSTITUTIONS****Reproduction for instruction**

**29.4 (1)** It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority

**Critique et compte rendu**

**29.1** L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
  - (i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
  - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
  - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
  - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

**Communication des nouvelles**

**29.2** L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

- a) d'une part, la source;
- b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
  - (i) dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
  - (ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
  - (iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
  - (iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

[...]

**ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT****Reproduction à des fins pédagogiques**

**29.4 (1)** Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un établissement d'enseignement ou une

for the purposes of education or training on its premises to reproduce a work, or do any other necessary act, in order to display it.

#### Reproduction for examinations, etc.

(2) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to

(a) reproduce, translate or perform in public on the premises of the educational institution, or

(b) communicate by telecommunication to the public situated on the premises of the educational institution

a work or other subject-matter as required for a test or examination.

#### If work commercially available

(3) Except in the case of manual reproduction, the exemption from copyright infringement provided by subsections (1) and (2) does not apply if the work or other subject-matter is commercially available, within the meaning of paragraph (a) of the definition *commercially available* in section 2, in a medium that is appropriate for the purposes referred to in those subsections.

#### Performances

**29.5** It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to do the following acts if they are done on the premises of an educational institution for educational or training purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of students of the educational institution, instructors acting under the authority of the educational institution or any person who is directly responsible for setting a curriculum for the educational institution:

(a) the live performance in public, primarily by students of the educational institution, of a work;

(b) the performance in public of a sound recording, or of a work or performer's performance that is embodied in a sound recording, as long as the sound recording is not an infringing copy or the person responsible for the performance has no reasonable grounds to believe that it is an infringing copy;

personne agissant sous l'autorité de celui-ci, de reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement et d'accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

#### Questions d'examen

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, si elles sont faites par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :

a) la reproduction, la traduction ou l'exécution en public d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans les locaux de l'établissement;

b) la communication par télécommunication d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur au public se trouvant dans les locaux de l'établissement.

#### Accessibilité sur le marché

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l'alinéa a) de la définition de ce terme à l'article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

#### Représentations

**29.5** Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement :

a) l'exécution en direct et en public d'une œuvre, principalement par des élèves de l'établissement;

b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'œuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l'enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l'exécute n'ait aucun motif raisonnable de croire qu'il s'agit d'un exemplaire contrefait;

(c) the performance in public of a work or other subject-matter at the time of its communication to the public by telecommunication; and

(d) the performance in public of a cinematographic work, as long as the work is not an infringing copy or the person responsible for the performance has no reasonable grounds to believe that it is an infringing copy.

#### News and commentary

**29.6 (1)** It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to

(a) make, at the time of its communication to the public by telecommunication, a single copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries, for the purposes of performing the copy for the students of the educational institution for educational or training purposes; and

(b) perform the copy in public before an audience consisting primarily of students of the educational institution on its premises for educational or training purposes.

...

#### Reproduction of broadcast

**29.7 (1)** Subject to subsection (2) and section 29.9, it is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to

(a) make a single copy of a work or other subject-matter at the time that it is communicated to the public by telecommunication; and

(b) keep the copy for up to thirty days to decide whether to perform the copy for educational or training purposes.

#### Royalties for reproduction

(2) An educational institution that has not destroyed the copy by the expiration of the thirty days infringes copyright in the work or other subject-matter unless it pays any royalties, and complies with any terms and conditions, fixed under this Act for the making of the copy.

c) l'exécution en public d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

d) l'exécution en public d'une œuvre cinématographique, à condition que l'œuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l'exécute n'ait aucun motif raisonnable de croire qu'il s'agit d'un exemplaire contrefait.

#### Actualités et commentaires

**29.6 (1)** Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l'établissement;

b) les exécutions en public de l'exemplaire devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques.

[...]

#### Reproduction d'émissions

**29.7 (1)** Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

b) la conservation de l'exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d'en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

#### Païement des redevances ou destruction

(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'acquiesce pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

**Royalties for performance**

**(3)** It is not an infringement of copyright for the educational institution or a person acting under its authority to perform the copy in public for educational or training purposes on the premises of the educational institution before an audience consisting primarily of students of the educational institution if the educational institution pays the royalties and complies with any terms and conditions fixed under this Act for the performance in public.

**Unlawful reception**

**29.8** The exceptions to infringement of copyright provided for under sections 29.5 to 29.7 do not apply where the communication to the public by telecommunication was received by unlawful means.

**Records and marking**

**29.9 (1)** Where an educational institution or person acting under its authority

**(a)** [Repealed, 2012, c. 20, s. 26]

**(b)** makes a copy of a work or other subject-matter communicated to the public by telecommunication and performs it pursuant to section 29.7,

the educational institution shall keep a record of the information prescribed by regulation in relation to the making of the copy, the destruction of it or any performance in public of it for which royalties are payable under this Act and shall, in addition, mark the copy in the manner prescribed by regulation.

**Regulations**

**(2)** The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations

**(a)** prescribing the information in relation to the making, destruction, performance and marking of copies that must be kept under subsection (1),

**(b)** prescribing the manner and form in which records referred to in that subsection must be kept and copies destroyed or marked, and

**(c)** respecting the sending of information to collective societies referred to in section 71.

**Exécution en public**

**(3)** L'exécution en public, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public.

**Réception illicite**

**29.8** Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

**Obligations relatives à l'étiquetage**

**29.9 (1)** L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu'il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

**a)** [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

**b)** reproduction d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l'exemplaire, dans le cadre de l'article 29.7.

**Règlements**

**(2)** La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser :

**a)** les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d'enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

**b)** les modalités de consignation de ces renseignements, et d'étiquetage et de destruction des exemplaires;

**c)** les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l'article 71.

**Literary collections**

**30** The publication in a collection, mainly composed of non-copyright matter, intended for the use of educational institutions, and so described in the title and in any advertisements issued by the publisher, of short passages from published literary works in which copyright subsists and not themselves published for the use of educational institutions, does not infringe copyright in those published literary works if

- (a) not more than two passages from works by the same author are published by the same publisher within five years;
- (b) the source from which the passages are taken is acknowledged; and
- (c) the name of the author, if given in the source, is mentioned.

**Recueils**

**30** La publication de courts extraits d'œuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usage des établissements d'enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d'enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur ces œuvres littéraires publiées à condition que :

- a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des œuvres du même auteur dans l'espace de cinq ans;
- b) la source de l'emprunt soit indiquée;
- c) le nom de l'auteur, s'il figure dans la source, soit mentionné.

T-2051-10  
2017 FC 350

T-2051-10  
2017 CF 350

**The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. and Dow Chemical Canada ULC**  
(*Plaintiffs/Defendants by Counterclaim*)

**The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. et Dow Chemical Canada ULC**  
(*demanderes/défenderesses reconventionnelles*)

v.

c.

**Nova Chemicals Corporation** (*Defendant/Plaintiff by Counterclaim*)

**Nova Chemicals Corporation** (*défenderesse/demanderes reconventionnelle*)

**INDEXED AS: DOW CHEMICAL COMPANY v. NOVA CHEMICALS CORPORATION**

**RÉPERTORIÉ : DOW CHEMICAL COMPANY c. NOVA CHEMICALS CORPORATION**

Federal Court, Fothergill J.—Toronto, December 5–9, 12–16, 20–22, 2016 and January 11–13, 2017; Ottawa, April 7 (confidential judgment and reasons) and April 19, 2017 (public judgment and reasons).

Cour fédérale, juge Fothergill—Toronto, 5 au 9, 12 au 16 et 20 au 22 décembre 2016, et 11 au 13 janvier 2017; Ottawa, 7 avril (jugement confidentiel et motifs) et 19 avril 2017 (jugement public et motifs).

*Patents — Infringement — Damages — Reference addressing assumptions, other considerations informing the calculations of damages, profits owed by defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs) — Defendant infringing plaintiffs' Canadian Patent No. 2160705 ('705 patent) — Plaintiffs entitled to damages under Patent Act, s. 55(2) — Plaintiffs manufacturing products made of metallocene linear low-density polyethylene (mLLDPE) under name ELITE — Patent allowing for thinner polyethylene films with improved strength properties — Defendant infringing '705 patent by manufacturing, distributing, selling film-grade polymers under name SURPASS — Plaintiffs electing accounting of defendant's profits — Questions raised regarding disputed polymer grades pursuant to order (2016 FC 361) wherein Court determining plaintiff failed to amend statement of claim to include additional film-grade polymers used by defendant — Court in 2016 FC 361 concluding, inter alia, that just, expeditious determination of issues not justifying forever precluding plaintiffs from putting before Court disputed grades as designated, nor should it preclude defendant from raising defences — Defendant arguing, inter alia, that disputed grades barred by doctrine of res judicata, abuse of process, limitations — Principal issues (1) whether disputed grades, off-grades should be included in calculation of damages, accounting of profits; (2) how profits, damages payable to plaintiffs pursuant to Act ss. 55(1),(2) should be calculated — Court retaining residual discretion not to apply res judicata if this would produce outcome that is not fair, just — Granting plaintiffs remedies for disputed grades not oppressive or vexatious — As to accounting of*

*Brevets — Contrefaçon — Dommages-intérêts — Renvoi portant sur les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderes reconventionnelle (défenderesse) aux demanderes/défenderesses reconventionnelles (demanderes) — La défenderesse a contrevenu au brevet canadien n° 2160705 (brevet '705) des demanderes — Les demanderes ont eu droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 55(2) de la Loi sur les brevets — Les demanderes fabriquent des articles produits à partir du métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire (mPEBDL), appelé ELITE — Le brevet permet la fabrication de pellicules de polyéthylène plus minces offrant une résistance accrue — La défenderesse a contrevenu au brevet '705, car elle a fabriqué, distribué et vendu des polymères de qualité pellicule portant le nom de SURPASS — Les demanderes ont choisi de compatibiliser les bénéfices de la défenderesse — Des questions ont été soulevées en ce qui concerne les catégories de polymère contestées en vertu d'une ordonnance (2016 CF 361) dans laquelle la Cour a conclu que la demanderes avait omis de modifier sa déclaration introductive pour y inclure d'autres polymères de qualité pellicule utilisés par la défenderesse — Dans la décision 2016 CF 361, la Cour a conclu, entre autres, qu'une décision juste et rapide des questions en litige ne justifie pas d'empêcher indéfiniment les demanderes de présenter à la Cour les pellicules contestées telles qu'elles ont été désignées, ni ne devrait-elle empêcher la défenderesse de faire valoir des défenses — La défenderesse a fait valoir notamment que les catégories contestées sont interdites par la doctrine de res judicata, l'abus de procédure et les délais de prescription*

profits, Court's role to assess actual profits made by defendant resulting from infringement — Plaintiff entitled only to portion of infringer's profit causally attributable to invention — Here, revenues attributable to defendant's infringement of the '705 patent extending to those earned from disputed grades, infringing off-grades — Defendant's contention that payment of royalty, disgorgement of profits amounting to condonation of infringer's activities finding support in case law — Failure to explicitly plead condonation in statement of issues not precluding defendant from defending against plaintiffs' claim of springboard profits on this basis — Notion of condonation implicit in any analysis of reasonable royalty or accounting of defendant's profits — Not connoting form of approval of infringer's actions — Rather, acknowledgment that "defalcating trustee" having to account fully for infringement — Accounting of profits to be assessed in relation to "but-for" world — Springboard damages type of loss to be proven with evidence; no reason why this principle should operate differently to plaintiff's gains in context of accounting of profits — In "but-for" world, defendant would have taken some time to overcome long-established presence of plaintiffs' ELITE products, ramp up sales to levels it enjoyed in real world — As a result, scenario using monthly ramp up percentages fair; balanced approach — Costs incurred by defendant to produce ethylene appropriately deducted — Case law not foreclosing availability of full cost or absorption approach in appropriate circumstances — Defendant permitted to deduct certain fixed, capital costs from revenues generated by sales of infringing products — Defendant's profits calculated using annual compounding, converted to Canadian dollars as of date of judgment.

*Practice — Res Judicata — Reference addressing assumptions, other considerations informing calculations of*

— Les principales questions en litige étaient 1) la question de savoir si les catégories et les sous-qualités contestées devraient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des bénéfices; 2) la méthode de calcul des dommages exigibles par les demanderesse en vertu des art. 55(1) et (2) de la Loi — La Cour conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de *res judicata* si cela donnerait lieu à une injustice — Accorder aux demanderesse des recours pour les qualités contestées ne serait ni oppressif ni vexatoire — En ce qui concerne le calcul des bénéfices, le rôle de la Cour est d'évaluer les bénéfices réels dégagés par la défenderesse par suite de la contrefaçon — La demanderesse a droit seulement à une portion des bénéfices du contrefacteur qui sont directement attribuables à l'invention — Dans la présente affaire, les recettes attribuables à la contrefaçon par la défenderesse du brevet '705 comprennent celles dégagées des ventes des qualités contestées et des sous-qualités contrefaites — La prétention de la défenderesse selon laquelle le paiement de redevances et la restitution des bénéfices qualifient un cautionnement des activités du contrefacteur trouve certains appuis dans la jurisprudence — L'omission de plaider explicitement le cautionnement dans l'énoncé des questions en litige n'empêche pas la défenderesse de se défendre contre l'allégation des demanderesse fondée sur le tremplin de profits pour ce motif — L'idée de cautionnement est implicite dans toute analyse destinée à calculer une redevance raisonnable ou une restitution des profits dégagés par un défendeur — Le cautionnement ne revient pas à une approbation des gestes posés par le contrefacteur — Il correspond plutôt à une reconnaissance que le « fiduciaire coupable de détournement » doit verser une contrepartie pour sa violation de brevet — Tout recouvrement des bénéfices doit être examiné en relation à une situation hypothétique — Les dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin relèvent purement du type de perte devant être démontrée par preuve; il n'y a aucun motif pour que ce principe soit appliqué différemment aux gains d'un demandeur dans un contexte de recouvrement des bénéfices — Sans l'effet de la violation du brevet, la défenderesse aurait pris un certain temps à surmonter la présence bien établie des produits ELITE des demanderesse, et à faire accélérer ses ventes au niveau qu'elle a atteint grâce à la violation du brevet — Par conséquent, le scénario fondé sur le pourcentage de démarrage mensuel constitue une méthode juste et équilibrée — Les coûts engagés par la défenderesse pour produire l'éthène ont été correctement déduits — La jurisprudence ne limite pas la possibilité d'appliquer la méthode du coût de revient total dans des circonstances adaptées — La défenderesse a été autorisée à déduire certains frais fixes et en capital des recettes dégagées de la vente des produits contrefaits — Les bénéfices de la défenderesse ont été composés et calculés annuellement, puis convertis en devises canadiennes à la date du jugement.

*Pratique — Res Judicata — Renvoi portant sur les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le*

*damages, profits owed by defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs) — Defendant infringing plaintiffs' Canadian Patent No. 2160705 ('705 patent) — Plaintiffs entitled to damages under Patent Act, s. 55(2) — Questions raised regarding disputed polymer grades pursuant to order (2016 FC 361) wherein Court determining plaintiff failed to amend statement of claim to include additional film-grade polymers used by defendant — Court in 2016 FC 361 concluding, inter alia, that just, expeditious determination of issues not justifying forever precluding plaintiffs from putting before Court disputed grades as designated, nor should it preclude defendant from raising defences — Defendant arguing, inter alia, that disputed grades barred by doctrine of res judicata, abuse of process, limitations — Whether disputed grades, off-grades should be included in calculation of damages, accounting of profits — Conclusion in 2016 FC 361 not precluding finding herein that defences do not apply because disputed grades already encompassed by Court decision finding that defendant infringing patent — Defendant's conduct militating against accepting equitable defence in these circumstances — Court retaining residual discretion not to apply res judicata if this would produce outcome that is not fair, just — Denying remedy to plaintiffs on ground of res judicata would have effect of sanctioning, rewarding defendant's obfuscatory tactics.*

This was a reference to determine the assumptions and other considerations that would inform the calculations of damages and profits owed by the defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to the plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs).

In *Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, 2014 FC 844 (*Dow v. Nova*), the Court found that the plaintiffs' Canadian Patent No. 2160705 (the '705 patent) was infringed by the defendant. In that case, the Court heard only the liability phase of the action. Pursuant to its judgment, the plaintiffs were entitled to damages under subsection 55(2) of the *Patent Act* and to elect either an accounting of the defendant's profits or all damages sustained by reason of the defendant's infringement. The plaintiffs manufacture products made of metallocene linear low-density polyethylene (mLLDPE) under the name ELITE. The '705 patent is directed to polyethylene used to

*calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) aux demanderesse/défenderesses reconventionnelles (demanderesse) — La défenderesse a contrevenu au brevet canadien n° 2160705 des demanderesse (brevet '705) — Les demanderesse ont eu droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 55(2) de la Loi sur les brevets — Des questions ont été soulevées en ce qui concerne les catégories de polymère contestées en vertu d'une ordonnance (2016 CF 361) dans laquelle la Cour a conclu que la demanderesse avait omis de modifier sa déclaration introductive afin d'y inclure d'autres polymères de qualité pellicule utilisés par la défenderesse — Dans la décision 2016 CF 361, la Cour a conclu, entre autres, qu'une décision juste et rapide des questions en litige ne justifie pas d'empêcher indéfiniment les demanderesse de présenter à la Cour les pellicules contestées telles qu'elles ont été désignées, ni ne devrait-elle empêcher la défenderesse de faire valoir des défenses — La défenderesse a fait valoir notamment que les catégories contestées sont interdites par la doctrine de res judicata, l'abus de procédure et les délais de prescription — Il s'agissait de savoir si les catégories et les sous-catégories contestées devraient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des bénéfices — La conclusion tirée dans la décision 2016 CF 361 n'empêchait pas de conclure dans la présente affaire que des défenses ne sont pas valables, puisque les qualités contestées étaient déjà visées par la décision de la Cour selon laquelle la défenderesse a contrevenu au brevet — Les actions posées par la défenderesse sont défavorables à l'admission d'une défense d'équité dans les circonstances — La Cour conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de res judicata si cela donnerait lieu à une injustice — Le refus d'un recours aux demanderesse au motif de res judicata aurait pour effet de sanctionner et de récompenser les tactiques obfuscatrices de la défenderesse.*

Il s'agissait d'un renvoi visant à déterminer les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) aux demanderesse/défenderesses reconventionnelles (demanderesse).

Dans l'affaire *Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2014 CF 844 (*Dow c. Nova*), la Cour a conclu que la défenderesse a contrevenu au brevet canadien n° 2160705 de la demanderesse (le brevet '705). Dans cette affaire, la Cour n'a entendu que la phase de l'examen de la responsabilité de l'action. Conformément à son jugement, les demanderesse ont eu droit à des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* et le droit de choisir entre la restitution des profits de la défenderesse, ou tous les dommages-intérêts liés à la contrefaçon du brevet par la défenderesse. Les demanderesse fabriquent des produits faits de métallocène

make “film” products, such as plastic garbage bags and food wrapping. The patent allows for the production of polymers that can be formed into thinner films with improved strength properties. The defendant infringed the '705 patent by manufacturing in Canada and distributing, offering for sale, selling or otherwise making available film-grade polymers under the name SURPASS. The plaintiffs elected an accounting of the defendant's profits.

The proceedings herein also concerned questions pertaining to disputed polymer grades pursuant to an order dated March 30, 2016 (2016 FC 361) wherein the Court agreed with the defendant that the plaintiff had failed to amend its statement of claim to include additional film-grade polymers used by the defendant. The Court concluded, *inter alia*, that a just and expeditious determination of the issues between the parties did not justify forever precluding the plaintiffs from putting before the Court the further disputed grades as designated, nor should it preclude the defendant from raising defences (i.e. *res judicata*, abuse of process, limitation and prescription) that it believed to be proper. The defendant argued, *inter alia*, that the disputed grades were barred by the doctrine of *res judicata*, particularly cause of action estoppel. It also pleaded abuse of process and limitations. Section 55.01 of the *Patent Act* provides that no remedy shall be awarded for an act of infringement committed more than six years before commencement of the action. The defendant maintained that sales of the disputed grades occurred more than six years before they were added to the plaintiffs' statement of claim by an amendment.

The main issues were (1) whether the disputed grades and off-grades should be included in the calculation of damages and the accounting of profits, and (2) how the profits and damages payable to the plaintiffs pursuant to subsections 55(1) and (2) of the Act should be calculated.

*Held*, the calculation of damages and profits payable by the defendant to the plaintiffs is to include the disputed grades and all of the off-grades identified in 2016 FC 361, a “springboard period”, and the defendant's variable costs.

The Court's conclusion in 2016 FC 361 that the defendant should be given an opportunity to advance defences of *res judicata*, abuse of process, limitation and prescription did not preclude a finding herein that they did not apply because the disputed grades were already encompassed by the decision in

polyéthylène à basse densité et structure linéaire (mPEBDL) portant le nom ELITE. Le brevet '705 vise le polyéthylène utilisé pour fabriquer des produits « pellicules », comme des sacs à déchets en plastique et des emballages alimentaires. Le brevet permet la production de polymères qui peuvent être formés en pellicules plus minces offrant une résistance accrue. La défenderesse a contrevenu au brevet '705 en fabriquant au Canada et en distribuant, en offrant en vente, en vendant ou autrement en offrant des polymères destinés à la fabrication de pellicules sous le nom de SURPASS. Les demanderesse ont choisi de comptabiliser les bénéfices de la défenderesse.

L'instance en l'espèce portait également sur des questions concernant les catégories de polymères contestées en vertu d'une ordonnance datée du 30 mars 2016 (2016 CF 361), dans laquelle la Cour a convenu avec la défenderesse que la demanderesse n'avait pas modifié sa déclaration introductive pour y inclure d'autres polymères de qualité pellicule utilisés par la défenderesse. La Cour a conclu, entre autres, qu'une décision juste et rapide sur les questions en litige entre les parties ne justifiait pas d'empêcher indéfiniment les demanderesse de présenter à la Cour les autres catégories contestées telles qu'elles ont été désignées, ni ne devrait empêcher la défenderesse de faire valoir des défenses (c.-à-d. *res judicata*, abus de procédure, délais et prescription) qu'elle estimait opportunes. La défenderesse a fait valoir, entre autres, que les catégories contestées étaient interdites par la doctrine de *res judicata*, spécifiquement la préclusion pour cause d'action. Elle a également plaidé l'abus de procédure et les délais. L'article 55.01 de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'aucun recours ne peut être accordé pour contrefaçon commise plus de six ans avant l'introduction d'une procédure. La défenderesse a soutenu que la vente des catégories contestées avait eu lieu plus de six ans avant qu'elles ne soient ajoutées à la déclaration introductive des demanderesse par voie de modification.

Les principales questions à trancher étaient 1) de savoir si les catégories et les sous-qualités contestées devaient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des bénéfices, et 2) la méthode de calcul des bénéfices et des dommages-intérêts payables aux demanderesse en vertu des paragraphes 55(1) et (2) de la Loi.

*Arrêt* : le calcul des dommages-intérêts et des bénéfices payables par la défenderesse aux demanderesse doit inclure les catégories contestées et toutes les sous-qualités mentionnées dans la décision 2016 CF 361, une « période d'effet de tremplin », ainsi que les divers frais engagés par la défenderesse.

La conclusion de la Cour, dans la décision 2016 CF 361, selon laquelle la défenderesse devrait avoir la possibilité de présenter des défenses de *res judicata*, d'abus de procédure, des délais et de la prescription, n'empêchait pas de conclure, dans la présente affaire, qu'elles n'étaient pas valables parce

*Dow v. Nova*. In the alternative, assuming that cause of action estoppel was available to the defendant as a defence, there were aspects of the defendant's conduct that militated against accepting the equitable defence in these circumstances. The Court retained a residual discretion not to apply *res judicata* if this would produce an outcome that is not fair and just. There was a danger that denying the plaintiffs a remedy for the admitted infringement of the '705 patent on the ground of *res judicata* would have the effect of sanctioning and rewarding the defendant's obfuscatory tactics. Granting the plaintiffs remedies for the disputed grades, which were admitted to infringe the '705 patent, would not be oppressive or vexatious, and would not violate the community's sense of fair play and decency. The defendant should not benefit from a limitations defence merely because it sold a pleaded grade under a slightly different name.

An accounting of profits is an equitable remedy within the discretion of the trial Judge. Once an accounting is granted and elected, the Court's role is to assess the actual profits made by the defendant as a result of the infringement. A plaintiff is entitled only to that portion of the infringer's profit that is causally attributable to the invention. The revenues attributable to the defendant's infringement of the '705 patent extended to those earned from the disputed grades and the infringing off-grades. The defendant's contention that the payment of a royalty and disgorgement of profits amounted to condonation of an infringer's activities finds some support in Canadian case law. The defendant's failure to explicitly plead condonation in its statement of issues did not preclude it from defending against the plaintiffs' claim of springboard profits on this basis. In the same way that springboard damages are potentially available even if not specifically addressed at the liability phase, the notion of condonation is implicit in any analysis of reasonable royalty or an accounting of a defendant's profits as the patent-holder's agent. Condonation in this context does not connote a form of approval of the infringer's actions. Rather, it is an acknowledgment that the "defalcating trustee" must account fully for the infringement. An accounting of profits is to be assessed in relation to a "but-for" world in which the defendant has not infringed the plaintiff's patent. Springboard damages are nothing more than a type of loss to be proven with evidence, and there is no reason why this principle should operate differently to a plaintiff's gains in the context of an accounting of profits. In the "but-for" world, where the defendant was unable to enter the mLLDPE market until the expiry of the '705 patent, it would have taken the defendant some time to overcome the long-established presence of the plaintiffs' ELITE products and ramp up its sales to the levels it enjoyed in the real world. As a result, a scenario using monthly ramp up percentages was a fair and balanced approach. The defendant

que les catégories contestées étaient déjà visées par la décision rendue dans l'affaire *Dow c. Nova*. Subsidiairement, en supposant que la défenderesse pouvait invoquer la préclusion fondée sur la cause d'action comme moyen de défense, certains aspects des actions de la défenderesse étaient défavorables à l'admission d'une défense d'équité dans les circonstances. La Cour a conservé un pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de *res judicata* si cela donnerait lieu à une injustice. Il existait un risque que le refus aux demanderesse du recours pour une violation avérée du brevet '705 au motif de *res judicata* ait pour effet de sanctionner et de récompenser les tactiques obfuscatrices de la défenderesse. Accorder aux demanderesse des recours pour les qualités contestées, dont il a été reconnu qu'elles violaient le brevet '705, ne serait ni oppressif ni vexatoire, et ne contreviendrait pas au sens de l'équité et de la décence de la société. La défenderesse ne devrait pas pouvoir invoquer la défense fondée sur la prescription pour seul motif qu'elle a vendu la qualité plaidée sous un nom légèrement différent.

Le recouvrement des bénéfices constitue un recours équitable qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Une fois la méthode de calcul acceptée, le rôle de la Cour est d'évaluer les bénéfices réels dégagés par la défenderesse par sa violation de brevet. La demanderesse a droit seulement à une portion des bénéfices du contrefacteur qui sont directement attribuables à l'invention. Les recettes attribuables à la contrefaçon par la défenderesse du brevet '705 comprennent celles dégagées des ventes des qualités contestées et des sous-qualités contrefaites. La prétention de la défenderesse selon laquelle le paiement de redevances et la restitution des bénéfices qualifient un cautionnement des activités du contrefacteur trouve certains appuis dans la jurisprudence canadienne. L'omission de plaider explicitement le cautionnement dans l'énoncé des questions en litige n'empêche pas la défenderesse de se défendre contre l'allégation des demanderesse fondée sur le tremplin de profits pour ce motif. Les dommages-intérêts correspondant à l'effet de tremplin peuvent être octroyés même s'ils n'ont pas été explicitement évoqués à la phase de l'examen de la responsabilité, tout comme l'idée de cautionnement est implicite dans toute analyse destinée à calculer une redevance raisonnable ou une restitution des profits dégagés par un défendeur à titre de mandataire du titulaire du brevet. Dans le présent contexte, le cautionnement ne revient pas à une approbation des gestes posés par le contrefacteur. Il correspond plutôt à une reconnaissance que le « fiduciaire coupable de détournement » doit verser une contrepartie pour sa violation de brevet. Tout recouvrement des bénéfices doit être examiné en relation à une situation hypothétique, dans laquelle le défendeur n'a pas violé le brevet du demandeur. Les dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin relèvent purement du type de perte devant être démontrée par preuve; il n'y a aucun motif pour que ce principe soit appliqué différemment aux gains d'un demandeur dans un contexte de recouvrement des bénéfices. Sans l'effet

enjoyed an economic advantage with respect to the cost of ethylene it used to manufacture the infringing products, the benefit of which must be passed on to the plaintiffs. The costs actually incurred by the defendant to produce the ethylene were appropriately deducted as a variable cost of the infringing products.

Canadian case law does not foreclose the availability of the full cost or absorption approach in appropriate circumstances. The law governing the accounting of profits consistently warns against punitive awards. Given the circumstances of this case, particularly the distinct manufacturing model of the polyethylene business, it would have been punitive not to permit the defendant to deduct a proportion of certain fixed and capital costs from the revenues generated by sales of the infringing products. The defendant was therefore permitted to deduct a proportional amount of certain costs against the applicable revenues during the period for which the accounting of profits applied. Interest is recoverable in an accounting of profits. The Court's jurisdiction in equity and subsection 55(1) of the *Patent Act* allow it to award compound interest. In this case, the defendant's profits were to be calculated using annual compounding. This was consistent with the case law.

The defendant retained the profits from the infringing grades primarily in U.S. dollars. It presumably used those profits to make investments in U.S. dollars, pay down U.S. dollar debt, pay dividends to its parent company in U.S. dollars, among other things. The defendant's profits were therefore converted to Canadian dollars as of the date of the judgment.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Currency Act*, R.S.C., 1985, c. C-52, s. 12.  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 36(4)(b),(f).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 399.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 55(1),(2), 55.01.

de la violation du brevet, dans un scénario où la défenderesse aurait été incapable de pénétrer le marché des mPEBDL jusqu'à l'arrivée à échéance du brevet '705, cette dernière aurait pris un certain temps à surmonter la présence bien établie des produits ELITE, et à faire accélérer ses ventes au niveau qu'elle a atteint grâce à la violation du brevet. Par conséquent, le scénario fondé sur le pourcentage de démarrage mensuel est une méthode juste et équilibrée. La défenderesse a joui d'un avantage économique en ce qui concerne le coût de l'éthène qu'elle a utilisé pour fabriquer les produits contrefaits, dont les bénéfices doivent revenir aux demandesses. Les coûts réellement engagés par la défenderesse pour produire l'éthène ont été correctement déduits comme coût variable des produits contrefaits.

La jurisprudence canadienne ne limite pas la possibilité d'appliquer la méthode du coût de revient total dans des circonstances adaptées. La loi qui régit le recouvrement des bénéfices a systématiquement mis en garde contre les dommages-intérêts punitifs. Vu les circonstances qui entourent le présent dossier, plus particulièrement le modèle de fabrication spécifique à l'industrie du polyéthylène, il aurait été punitif de ne pas autoriser la défenderesse à déduire une proportion de certains coûts fixes et en capital des recettes dégagées par la vente de produits contrefaits. La défenderesse a donc été autorisée à déduire un montant proportionnel de certains coûts des revenus applicables durant la période pour laquelle le recouvrement des bénéfices s'appliquait. Les intérêts peuvent faire l'objet d'un recouvrement des bénéfices. La compétence en équité de la Cour et le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* l'autorisent à octroyer des intérêts composés. Dans la présente affaire, les bénéfices de la défenderesse ont été composés et calculés annuellement. Cela correspond à la jurisprudence.

La défenderesse a dégagé des bénéfices sur la vente des catégories contrefaites surtout en monnaie américaine. Elle a vraisemblablement employé ces bénéfices pour investir en monnaie américaine, payer des dettes en monnaie américaine et verser des dividendes à sa société-mère en monnaie américaine, entre autres. Les bénéfices de la défenderesse ont donc été convertis en dollars canadiens à la date du jugement.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la monnaie*, L.R.C. (1985), ch. C-52, art. 12.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55(1),(2), 55.01.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(4)(b),(f).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 399.

## CASES CITED

## APPLIED:

*Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, 2014 FC 844, 129 C.P.R. (4th) 199, affd 2016 FCA 216, 142 C.P.R. (4th) 339; *White Burgess Langille Inman v. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 SCC 23, [2015] 2 S.C.R. 182; *Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 SCC 44, [2001] 2 S.C.R. 460; *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 129, [1998] F.C.J. No. 190 (QL) (T.D.), affd (1999), 86 C.P.R. (3d) 324, [1999] F.C.J. No. 38 (QL) (C.A.); *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3, (1996), 71 C.P.R. (3d) 26 (C.A.); *Dart Industries Inc. v. Decor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54 (AustLII), (1993), 179 C.L.R. 101; *Eli Lilly and Company v. Apotex Inc.*, 2014 FC 1254, [2015] 4 F.C.R. 601

## CONSIDERED:

*Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, 2016 FC 361, Hughes J., order dated March 30, 2016; *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Limited*, [1979] 1 F.C. 138, (1977), 43 C.P.R. (2d) 60 (T.D.); *Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, 2016 FC 706, Russell J., order dated June 23, 2016; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FC 671; *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158; *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383, affd [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15, 12 F.T.R. 37 (F.C.T.D.); *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497, (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.); *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.); *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483, [1994] F.C.J. No. 1514 (QL) (C.A.); *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116, [1992] F.C.J. No. 825 (QL) (C.A.); *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FCA 171, [2016] 2 F.C.R. 202; *Hollister Incorporated Dansac AS v. Medik Ostomy Supplies Ltd.*, [2012] EWCA Civ. 1419 (BAILII).

## REFERRED TO:

*Dow Chemical v. Nova Chemicals*, No. 10-1526 (Fed. Cir. 2012); *Dow v. Nova*, No. 05-737-LPS (DI 760) (U.S. Dist. Ct. Del.); *Dow v. Nova*, Nos. 2014-1431, 2014-1462 (Fed. Cir. 2015); *Grandview v. Doering*, [1976] 2 S.C.R.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2014 CF 844, conf. par 2016 CAF 216; *White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; *Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, [1998] A.C.F. n° 190 (QL) (1<sup>re</sup> inst.), conf. par [1999] A.C.F. n° 38 (QL) (C.A.); *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.); *Dart Industries Inc. v. Decor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54 (AustLII), (1993), 179 C.L.R. 101; *Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.*, 2014 CF 1254, [2015] 4 R.C.F. 601.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2016 CF 361, le juge Hughes, ordonnance du 30 mars 2016; *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltée*, [1979] 1 C.F. 138 (1<sup>re</sup> inst.); *Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2016 CF 706, le juge Russell, ordonnance en date du 23 juin 2016; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CF 671; *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158; *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383, conf. par [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 479 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.); *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483, [1994] A.C.F. n° 1514 (QL) (C.A.); *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*, [1992] A.C.F. n° 825 (QL) (C.A.); *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202; *Hollister Incorporated Dansac AS v. Medik Ostomy Supplies Ltd.*, [2012] EWCA Civ. 1419 (BAILII).

## DÉCISIONS CITÉES :

*Dow Chemical v. Nova Chemicals*, n° 10-1526 (Fed. Cir. 2012); *Dow v. Nova*, n° 05-737-LPS (DI 760) (U.S. Dist. Ct. Del.); *Dow v. Nova*, nos 2014-1431, 2014-1462 (Fed. Cir. 2015); *Grandview c. Doering*, [1976]

621, (1975), 61 D.L.R. (3d) 455; *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100, 67 E.R. 313 (Ch.); *CSI Manufacturing and Distribution Inc. v. Astroflex Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 483, 71 F.T.R. 18 (F.C.T.D.); *Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79*, 2003 SCC 63, [2003] 3 S.C.R. 77; *Dhaliwal v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2001 FCT 1425, [2001] F.C.J. No. 1943 (QL); *Glenko Enterprises Ltd. v. Keller*, 2008 MBCA 24 (CanLII), 290 D.L.R. (4th) 712; *British Columbia (Workers' Compensation Board) v. Figliola*, 2011 SCC 52, [2011] 3 S.C.R. 422; *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228; *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077, (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; *Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. 204, [1982] F.C.J. No. 1024 (QL) (T.D.); *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417, [1995] F.C.J. No. 744 (QL) (C.A.); *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385, [1990] F.C.J. No. 952 (QL) (T.D.); *Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458, (1996), 140 D.L.R. (4th) 235; *LED Builders Pty Ltd. v. Eagle Homes Pty Ltd.*, [1999] FCA 584 (AustLII); *Design & Display Ltd. v. Ooo Abbot & Anor*, [2016] EWCA Civ. 95 (BAILII); *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271, [1995] F.C.J. No. 733 (QL) (C.A.); *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.*, 2002 SCC 43, [2002] 2 S.C.R. 601; *Kuehne + Nagel Ltd. v. Agrimax Ltd.*, 2010 FC 1303, 382 F.T.R. 47; *Bocimar S.A. v. Century Insurance Co. of Canada* (1984), 7 C.C.L.I. 165, [1984] F.C.J. No. 510 (QL) (C.A.), revd on other grounds [1987] 1 S.C.R. 1247, (1987), 39 D.L.R. (4th) 465; *Schweizerische Metallwerke Selve & Co. v. Atlantic Container Line Ltd.* (1985), 63 N.R. 104, [1985] F.C.J. No. 1039 (QL) (C.A.).

## AUTHORS CITED

Siebrasse, Norman J. and Alexander J. Stack. “Monetary Relief – Quantum” in Ronald E. Dimock. *Intellectual Property Disputes: Resolutions & Remedies*, loose-leaf. Toronto: Thomson Reuters, 2016.

REFERENCE to determine the assumptions and other considerations that would inform the calculations of damages and profits owed by the defendant/plaintiff by counterclaim (defendant) to the plaintiffs/defendants by counterclaim (plaintiffs). The calculation of damages and profits payable by the defendant to the plaintiffs is to include the disputed grades and all of the off-grades identified in 2016 FC 361, a “springboard period”, and the defendant’s variable costs.

2 R.C.S. 621; *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100, 67 E.R. 313 (Ch.); *CSI Manufacturing and Distribution Inc. c. Astroflex Inc.*, [1993] A.C.F. n° 1310 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79*, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; *Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, 2001 CFPI 1425, [2001] A.C.F. n° 1943 (QL); *Glenko Enterprises Ltd. v. Keller*, 2008 MBCA 24 (CanLII), 290 D.L.R. (4th) 712; *Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola*, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422; *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358; *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077; *Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 1024 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, [1995] A.C.F. n° 744 (QL) (C.A.); *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*, [1990] A.C.F. n° 952 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458; *LED Builders Pty Ltd. v. Eagle Homes Pty Ltd.*, [1999] FCA 584 (AustLII); *Design & Display Ltd. v. Ooo Abbot & Anor*, [2016] EWCA Civ. 95 (BAILII); *Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563; *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*, [1995] A.C.F. n° 733 (QL) (C.A.); *Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle*, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601; *Kuehne + Nagel Ltd. c. Agrimax Ltd.*, 2010 CF 1303; *Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada*, [1984] A.C.F. n° 510 (QL) (C.A.), inf. pour d’autres motifs [1987] 1 R.C.S. 1247; *Schweizerische Metallwerke Selve & Co. c. Atlantic Container Line Ltd.*, [1985] A.C.F. n° 1039 (QL) (C.A.).

## DOCTRINE CITÉE

Siebrasse, Norman J. et Alexander J. Stack. « Monetary Relief – Quantum » dans Ronald E. Dimock. *Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies*, feuilles mobiles. Toronto : Thomson Reuters, 2016.

RENVOI visant à déterminer les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé le calcul des dommages-intérêts et des profits dus par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse) aux demanderesse/défenderesses reconventionnelles (demanderesse). Le calcul des dommages-intérêts et des bénéfices payables par la défenderesse aux demanderesse doit inclure les catégories contestées et toutes les sous-qualités mentionnées dans la décision 2016 CF 361,

une « période d'effet de tremplin », ainsi que les divers frais engagés par la défenderesse.

## APPEARANCES

*Steven B. Garland, Jeremy E. Want, Colin B. Ingram, Daniel S. Davies and Kevin K. Graham* for plaintiffs/defendants by counterclaim.  
*Ryan T. Evans* for plaintiffs/defendants by counterclaim.  
*Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles, Andrew I. McIntosh, Adam Bobker, Michael Burgess and Jerry Chen* for defendant/plaintiff by counterclaim.

## SOLICITORS OF RECORD

*Smart & Biggar*, Ottawa, for plaintiffs/defendants by counterclaim.  
*DLA Piper (Canada) LLP*, Toronto, for plaintiffs/defendants by counterclaim.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, for defendant/plaintiff by counterclaim.

## ONT COMPARU :

*Steven B. Garland, Jeremy E. Want, Colin B. Ingram, Daniel S. Davies et Kevin K. Graham* pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles.  
*Ryan T. Evans* pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles.  
*Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles, Andrew I. McIntosh, Adam Bobker, Michael Burgess, et Jerry Chen* pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles.  
*DLA Piper (Canada) LLP*, Toronto, pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

Table of ContentsTable des matières

Sections:	<u>Paragraph</u>	Sections :	<u>Paragraphe</u>
I. Overview .....	1	I. Aperçu .....	1
II. Introduction to Polyethylene .....	8	II. Introduction au polyéthylène.....	8
III. Patent in Issue .....	16	III. Brevet en question.....	16
IV. Procedural History.....	18	IV. Historique de l'affaire .....	18
A. United States Proceedings .....	18	A. Procédure aux États-Unis .....	18
B. Liability Phase .....	22	B. Phase liée à la responsabilité .....	22
C. Motion re Disputed Grades.....	23	C. Requête concernant les qualités contestées.....	23
V. Evidence .....	25	V. Preuve .....	25
A. General Observations .....	25	A. Observations générales.....	25
B. Preliminary Objections .....	26	B. Contestations préliminaires .....	26
C. Fact and Expert Witnesses.....	36	C. Faits et témoins experts .....	36
VI. Issues.....	41	VI. Questions en litige .....	41
VII. Disputed Grades .....	42	VII. Qualités contestées .....	42
A. <i>Res Judicata</i> .....	45	A. <i>Res Judicata</i> .....	45
B. Abuse of Process .....	59	B. Abus de procédure .....	59
C. Limitations and Prescription.....	62	C. Délais et prescription .....	62
VIII. Damages.....	63	VIII. Dommages-intérêts .....	63

A. Reasonable Royalty.....	63	A. Redevance raisonnable.....	63
B. Dow’s Minimum Willingness to Accept.....	68	B. Consentement minimal de Dow à accepter.....	68
C. Nova’s Maximum Willingness to Pay ...	82	C. Disposition maximale de Nova à payer....	82
D. Nova’s Additional Arguments .....	90	D. Autres arguments de Nova .....	90
E. Products Subject to Reasonable Royalty .....	98	E. Produits assujettis à la redevance raisonnable.....	98
F. Pre-judgment Interest .....	101	F. Intérêts antérieurs au jugement.....	101
IX. Profits.....	106	IX. Bénéfices.....	106
A. General Principles .....	108	A. Principes généraux.....	108
B. Revenues from Sales.....	110	B. Recettes tirées de la vente.....	110
C. Disputed Grades and Infringing Off-grades.....	111	C. Qualités contestées et sous-qualités contrefaites .....	111
D. Springboard Profits.....	112	D. Bénéfices indirects.....	112
E. Deductible Costs .....	131	E. Frais déductibles .....	131
(1) Cost of Ethylene.....	134	1) Coût de l’éthène.....	134
(2) Fixed Costs and Capital Depreciation.....	141	2) Frais fixes et amortissement des immobilisations.....	141
F. Pre-judgment Interest and “Profits on Profits” .....	166	F. Intérêts antérieurs au jugement et «bénéfices sur les bénéfices».....	166
X. Currency Conversion .....	175	X. Conversion monétaire .....	175
XI. Conclusion .....	190	XI. Conclusion .....	190
XII. Postscript .....	193	XII. Postscriptum.....	193

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

FOTHERGILL J.:

## I. Overview

[1] In these reasons, I refer to the plaintiffs Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. and Dow Chemical Canada ULC collectively as “Dow”. I refer to the defendant Nova Chemicals Corporation as “Nova”.

[2] On September 5, 2014, Justice O’Keefe found that Dow’s Canadian Patent No. 2160705, “Fabricated Articles Made From Ethylene Polymer Blends” (the ‘705 patent), was valid and infringed by Nova (*Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation*, 2014 FC 844, 129 C.P.R. (4th) 199 (*Dow v. Nova*)). These conclusions were affirmed by the Federal Court of Appeal on September 6, 2016 (*Nova Chemicals Corporation v.*

*Ce qui suit est la version française des motifs publics du jugement et du jugement rendu par*

LE JUGE FOTHERGILL :

## I. Aperçu

[1] Dans les présents motifs, je me référerai aux demandereses Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. et Dow Chemical Canada ULC collectivement par «Dow». Je me référerai à la défenderesse Nova Chemicals Corporation par «Nova».

[2] Le 5 septembre 2014, le juge O’Keefe a déclaré que le brevet canadien de Dow n° 2160705 «Articles produits à partir de mélanges de polymères éthyléniques» (le brevet ‘705), était valide et qu’il avait été violé par Nova (*Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2014 CF 844 (*Dow c. Nova*)). Ces conclusions ont été confirmées par la Cour d’appel fédérale le 6 septembre 2016 (*Nova Chemicals Corporation c. Dow*

*Dow Chemical Company*, 2016 FCA 216 (*Dow v. Nova (FCA)*)).

[3] Justice O’Keefe heard only the liability phase of the action. Pursuant to his judgment, Dow was entitled to damages under subsection 55(2) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, and to elect either an accounting of Nova’s profits or all damages sustained by reason of Nova’s infringement of the ’705 patent under subsection 55(1) of the *Patent Act*. The quantum of the award was to be assessed by reference preceded by discovery if requested.

[4] This reference was commenced by requisition accompanied by Dow’s Statement of Issues on October 20, 2014. Nova filed its Revised Response to Statement of Issues on April 22, 2016. Particulars were exchanged by the parties. Dow made its election in respect of the recovery of Nova’s profits on June 24, 2016 pursuant to an order of this Court dated June 10, 2016.

[5] These proceedings also concern questions pertaining to disputed grades pursuant to the order of Justice Hughes dated March 30, 2016 (2016 FC 361).

[6] By agreement of the parties, these reasons address only the assumptions and other considerations that inform the calculations of damages and profits. The parties’ accountants will calculate the sums owed by Nova to Dow based on the conclusions reached by the Court in this stage of the reference.

[7] The assumptions and other considerations that are to inform the calculations of damages and profits payable by Nova to Dow are those included in the judgment that follows these reasons.

## II. Introduction to Polyethylene

[8] Polyethylene is a common form of plastic. Its commercial uses include grocery bags, food wraps and films, beverage bottles, heavy-duty sacks, plastic pipes, pails and crates. Polyethylene is manufactured using different processes, usually involving solution, gas phase

*Chemical Company*, 2016 CAF 216 (*Dow c. Nova (CAF)*)).

[3] Le juge O’Keefe n’a entendu que la phase de l’examen de la responsabilité de l’action. Conformément à son jugement, Dow a eu droit aux dommages-intérêts en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et le droit de choisir entre la restitution des profits de Nova ou tous les dommages-intérêts liés à la violation par Nova du brevet ’705 en vertu du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Le montant de l’octroi devait être évalué par un renvoi après des communications préalables si elles étaient demandées.

[4] Ce renvoi a été lancé par réquisition présentée avec l’énoncé des questions en litige de Dow le 20 octobre 2014. Nova a déposé une version révisée de sa réponse à l’énoncé des questions en litige le 22 avril 2016. Les précisions ont été échangées entre les parties. Dow a fait connaître son choix du recouvrement des bénéfices de Nova le 24 juin 2016, suivant ordonnance de la Cour en date du 10 juin 2016.

[5] La présente procédure vise aussi des questions liées aux qualités contestées en vertu d’une ordonnance du juge Hughes en date du 30 mars 2016 (2016 CF 361).

[6] Sur accord des parties, les présents motifs portent uniquement sur les hypothèses et les autres considérations qui ont fondé les calculs des dommages-intérêts et des profits. Les comptables des parties calculeront les sommes dues par Nova à Dow d’après les conclusions atteintes par la Cour à cette étape du renvoi.

[7] Les hypothèses et les autres considérations qui serviront à calculer les dommages-intérêts et profits à payer par Nova à Dow sont celles définies dans le jugement qui suit les présents motifs.

## II. Introduction au polyéthylène

[8] Le polyéthylène est une forme courante de plastique. Parmi ses utilisations commerciales, on note les sacs d’épicerie, les emballages et pellicules alimentaires, les bouteilles de boissons, les sacs de plastique résistant, les conduites de plastique, les seaux et les cageots. Le

or slurry reactors. Solution reactors may be single reactor or dual reactor systems.

[9] Some polyethylene products are made with ethylene that has been copolymerized with other hydrocarbons, typically butene, hexene, or octene. These are referred to as comonomers.

[10] Catalysts play an important role in the production of polyethylene, because they permit the formation of polymers under milder conditions. Catalysts create reactive sites that facilitate the linking of thousands of small ethylene molecules into long, large polyethylene molecules. A “single-site catalyst”, which generates reactive sites that are all the same, produces a molecular weight distribution of the polymer that is approximately 2. A “multi-site catalyst”, which generates reactive sites that perform differently from one another, produces a molecular weight distribution of the polymer that is approximately 3.5 or more.

[11] Polymer blends with a narrow molecular weight distribution exhibit desirable properties such as high impact strength and toughness. However, they may be more difficult to process into films.

[12] High-density polyethylene (HDPE) tends to be rigid and is used to manufacture products such as plastic pipes, pails or crates. Commodity HDPE products are referred to generally as “pail and crate”. Commodity HDPE is characterised by its relatively low cost and low profit margin.

[13] HDPE may be contrasted with low-density polyethylene (LDPE). LDPE tends to be more flexible than HDPE, and is used to make plastic films such as those used in bread bags.

polyéthylène est fabriqué par différents procédés, le plus souvent à l'aide de solutions, de phases gazeuses ou de réacteurs à suspension. Les réacteurs à solution peuvent être des systèmes à réacteur simple ou double.

[9] Certains produits polyéthyléniques sont fabriqués avec un éthène qui a été copolymérisé avec d'autres hydrocarbures, le plus souvent du butène, de l'hexène, ou de l'octène. Ils sont souvent définis comme des comonomères.

[10] Les catalyseurs jouent un rôle important dans la production de polyéthylènes, en permettant la formation de polymères dans des conditions plus douces. Les catalyseurs créent des sites réactifs qui facilitent la formation de chaînes composées de milliers de petites molécules d'éthène liées en longues et larges molécules de polyéthylène. Un «catalyseur à site unique», qui génère des sites réactifs qui sont tous identiques, produit une distribution de la masse moléculaire du polymère qui correspond approximativement à 2. Un «catalyseur multisites», qui génère des sites réactifs qui agissent différemment les uns des autres, produit une distribution de la masse moléculaire du polymère d'environ 3,5 ou plus.

[11] Les mélanges de polymères dont la distribution de la masse moléculaire est étroite présentent des propriétés avantageuses telles que la force d'impact élevée et la résistance. Cependant, ils peuvent être plus difficiles à transformer en pellicules.

[12] Le polyéthylène à haute densité (PEHD) est souvent rigide et sert à la fabrication de produits tels que les conduites de plastique, les seaux et les cageots. Les produits de commodité en PEHD appartiennent généralement à la catégorie appelée «seau et cageot». Le PEHD qui sert à fabriquer des produits de commodité se caractérise par un coût relativement peu élevé et une faible marge bénéficiaire.

[13] Le PEHD se distingue du polyéthylène à basse densité (PEBD). Le PEBD est souvent plus souple que le PEHD, et sert à la fabrication de pellicules plastiques, telles que celles utilisées pour l'emballage du pain.

[14] Over time, LDPE has evolved into linear low-density polyethylene (LLDPE). The structure of LLDPE differs from LDPE, resulting in improved properties. Examples of LLDPE products include DOWLEX, made by Dow, and SCLAIR, made by Nova. Both products are made in a single reactor using a “Ziegler Natta” (ZN) catalyst. DOWLEX and SCLAIR may be described as “conventional” LLDPE products, and have been on the market for many years.

[15] A more recent innovation is metallocene linear low-density polyethylene (mLLDPE). ELITE, manufactured by Dow, and SURPASS, manufactured by Nova, are both mLLDPE products. They may be distinguished from conventional LLDPE products such as DOWLEX and SCLAIR by their superior performance characteristics, particularly in relation to their strength and ease of processability.

### III. Patent in Issue

[16] Dow filed its application for the '705 patent on April 19, 1994. The '705 patent was published on November 10, 1994, but was not issued until August 22, 2006. The '705 patent expired on April 22, 2014, and was in effect for approximately eight years.

[17] In *Dow v. Nova (FCA)*, the Federal Court of Appeal [at paragraphs 5, 6, 8 and 9] described the '705 patent as follows:

The patent is directed primarily to polyethylene used to make “film” products, i.e. sheets of plastic, like plastic garbage bags and food wrapping. Some film applications do not have demanding strength requirements, but others do. One solution for these demanding applications was to make thicker “films” so that they are stronger. That requires the use of more plastic, however, leading to higher costs and more waste when the plastic film is disposed of.

The patent identifies the need to develop polymers that can be formed into thinner films with improved strength properties ....

[14] Avec le temps, le PEBD a permis la formulation dérivée d'un polyéthylène à basse densité à structure linéaire (PEBDL). La structure du PEBDL, différente de celle du PEBD, lui octroie des propriétés supérieures. Les produits à base de PEBDL comprennent le DOWLEX, fabriqué par Dow, et le SCLAIR, fabriqué par Nova. Les deux produits sont fabriqués dans un réacteur simple à l'aide du catalyseur « Ziegler Natta » (ZN). DOWLEX et SCLAIR peuvent être décrits comme des produits de PEBDL « conventionnels » et sont sur le marché depuis plusieurs années.

[15] Une innovation plus récente est celle du métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire (mPEBDL). ELITE, fabriqué par Dow, et SURPASS, fabriqué par Nova, sont tous les deux des produits de mPEBDL. Ils se distinguent des produits conventionnels de PEBDL tels que DOWLEX et SCLAIR par leurs caractéristiques plus performantes, surtout en ce qui concerne leur résistance et leur transformabilité.

### III. Brevet en question

[16] Dow a déposé sa demande pour le brevet '705 le 19 avril 1994. Le brevet '705 a été publié le 10 novembre 1994, mais n'a pas été émis avant le 22 août 2006. Le brevet '705 est arrivé à l'échéance le 22 avril 2014, après être resté en vigueur pendant environ huit ans.

[17] Dans l'arrêt *Dow c. Nova (CAF)* [aux paragraphes 5, 6, 8 et 9] la Cour d'appel fédérale décrit le brevet '705 comme suit :

Le brevet vise principalement le polyéthylène utilisé pour fabriquer des « pellicules », c'est-à-dire des feuilles de plastique, comme des sacs à déchets en plastique et des emballages alimentaires. Pour certains types d'utilisations, les exigences en matière de résistance ne sont pas très élevées, mais elles le sont pour d'autres. Une solution consistait à fabriquer des « pellicules » plus épaisses, de sorte qu'elles soient plus résistantes. Toutefois, il faut utiliser dans ce cas davantage de plastique, ce qui entraîne des coûts plus élevés et davantage de déchets quand la pellicule de plastique est mise aux rebuts.

Le brevet mentionne la nécessité de mettre au point des polymères capables de former des pellicules plus minces offrant une résistance accrue [...]

...

[...]

The claimed invention and Dow's commercial embodiment of it (ELITE) allows for source reduction to make thicker films thinner, but just as strong. Whereas prior art efforts to create improved polymers and polymer blends were largely trial and error, Dr. Lai (one of the inventors) testified at trial that Dow's researchers took a different approach to identify the optimal blend based on polymer density, molecular weight, and strain hardening (the latter being a property wherein a material becomes harder as it is stretched). This work is disclosed in the '705 Patent, including the creation of the slope of strain hardening coefficient (SHC) to identify polymers of interest....

Each of the 46 claims of the '705 Patent is directed to a blend having at least these two components, with each component having certain requirements, depending on the particular claim....

#### IV. Procedural History

##### A. *United States Proceedings*

[18] Prior to the litigation in Canada, Dow sued Nova in respect of its sales of SURPASS in the United States under two U.S. patents that correspond to the Canadian '705 patent. The U.S. litigation was commenced in 2005, and resulted in a jury verdict dated June 15, 2010. Dow was awarded US\$76 million in damages and interest for lost sales and reasonable royalties resulting from Nova's sales of SURPASS in the U.S. up to December 31, 2009. That decision was upheld by the U.S. Federal Circuit (jury verdict dated June 15, 2010, U.S. Proceeding CA No. 05-737 (JJF) (U.S. Dist. Ct. Del.); *Dow Chemical v. Nova Chemicals*, No. 10-1526 (Fed. Cir. 2012); *Dow v. Nova*, Civ. No. 05-737-LPS (DI 760) (U.S. Dist. Ct. Del.)).

[19] Dow was denied an injunction in the U.S. litigation. As a result, a "supplementary damages" trial was conducted in April and May 2013 based on the jury's finding of infringement. This resulted in a further decision granting Dow US\$30 million in damages and interest for lost ELITE sales and reasonable royalties

L'invention revendiquée et sa réalisation commerciale par Dow (ELITE) permettent une réduction à la source, les pellicules étant plus minces, mais tout aussi résistantes. Alors que les efforts précédents pour créer des polymères et des mélanges de polymères améliorés consistaient largement en tâtonnements, M. Lai, l'un des inventeurs, a témoigné au procès que les chercheurs de Dow avaient utilisé une approche différente pour déterminer le meilleur mélange selon la densité, la masse moléculaire et l'écroutissage (c'est-à-dire le durcissement du matériel sous l'action de l'étirement) du polymère. Ces travaux ont été divulgués dans le brevet 705, y compris la création de la pente du coefficient d'écroutissage (CE) pour déterminer quels polymères présentent un intérêt [...]

Chacune des 46 revendications du brevet 705 vise un mélange formé au moins de ces deux composants, chaque composant ayant certaines exigences, selon la revendication visée [...]

#### IV. Historique de l'affaire

##### A. *Procédure aux États-Unis*

[18] Avant le litige au Canada, Dow avait poursuivi Nova en justice pour ses ventes de SURPASS aux États-Unis en vertu de deux brevets délivrés aux É.-U. qui correspondaient au brevet '705 du Canada. Le procès aux É.-U. a été lancé en 2005, et s'est conclu avec le verdict du jury le 15 juin 2010. Dow a reçu 76 millions de dollars US en dommages et intérêts pour les pertes de ventes et les redevances raisonnables résultant de la vente par Nova de produits SURPASS aux É.-U. jusqu'au 31 décembre 2009. Cette décision a été confirmée par le circuit fédéral des É.-U. (verdict du jury en date du 15 juin 2010, U.S. Proceeding C.A. n° 05-737 (JJF) (U.S. Dist. Ct. Del.); *Dow Chemical v. Nova Chemicals*, n° 10-1526 (Fed. Cir. 2012); *Dow v. Nova*, Civ. No. 05-737-LPS (D.I. 760) (U.S. Dist. Ct. Del.)).

[19] La demande en injonction de Dow au litige aux É.-U. a été déboutée. Par conséquent, un procès pour [TRADUCTION] « dommages-intérêts complémentaires » a été mené en avril et en mai 2013 pour débattre de la conclusion du jury sur la violation de brevet. Ce verdict a donné lieu à une nouvelle décision accordant à Dow

resulting from Nova's sales of SURPASS in the U.S. until the expiry of the U.S. patents on October 15, 2011 (*Dow v. Nova*, Nos. 2014-1431, 2014-1462 (Fed. Cir. 2015); *Dow v. Nova*, C.A. No. 05-737 (LPS), Order of Final Judgment (US Dist. Ct. Del.)).

[20] The supplementary damages award was subsequently overturned on appeal to the U.S. Federal Circuit due to a change in the U.S. law of insufficiency. This particular insufficiency argument was not raised in the Canadian litigation.

[21] Dow does not seek damages or an accounting of profits in respect of the U.S. sales of Nova's SURPASS that were the subject of the U.S. proceedings.

#### B. Liability Phase

[22] The liability phase of the current proceedings was summarized by the Federal Court of Appeal in *Dow v. Nova (FCA)* as follows [at paragraphs 10 and 11]:

Dow filed a Statement of Claim on December 9, 2010, alleging that Nova was infringing the '705 Patent. Nova counterclaimed on the grounds of invalidity and unjust enrichment, but eventually dropped its unjust enrichment claims. In its opening statement at trial, Dow restricted the litigation to only eight composition claims, being claims 11, 29, 30, 33, 35, 36, 41 and 42; Nova similarly restricted its invalidity counterclaim to these same claims. As a result, the Judge erred in holding that Claim 15 was valid and infringed; Dow dropped its allegations in relation to that claim, and reference to it in paragraph 1 of the Judgment should be deleted.

.... The Judge found that all the claims at issue were valid, and that Nova infringed these claims by manufacturing in Canada and distributing, offering for sale, selling or otherwise making available film-grade polymers under the name SURPASS.

30 millions de dollars US en dommages et intérêts pour les pertes de ventes de ELITE et les redevances raisonnables résultant des ventes par Nova de SURPASS aux É.-U. jusqu'à l'arrivée à échéance des brevets pour les É.-U. le 15 octobre 2011 (*Dow v. Nova*, nos 2014-1431, 2014-1462 (Fed. Cir. 1015); *Dow v. Nova*, CA n° 05-737 (LPS), Order of Final Judgment (US Dist. Ct. Del.)).

[20] L'attribution de dommages-intérêts complémentaires a plus tard été renversée en appel dans le circuit fédéral des É.-U. en raison de modifications qui ont été apportées à la loi des É.-U. sur l'insuffisance de la preuve. L'argument de l'insuffisance de la preuve n'a jamais été évoqué pendant le déroulement du litige au Canada.

[21] Dow ne demande pas de dommages-intérêts ni un recouvrement des bénéfices liés aux ventes aux É.-U. de produits SURPASS de Nova, qui ont fait l'objet de la procédure aux É.-U.

#### B. Phase liée à la responsabilité

[22] La phase de l'examen de la responsabilité de la présente procédure est ainsi résumée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Nova c. Dow (CAF)* [aux paragraphes 10 et 11] :

Dow a déposé une déclaration le 9 décembre 2010, dans laquelle elle accuse Nova de contrefaçon de son brevet 705. Nova a déposé une demande reconventionnelle en invalidité du brevet et en enrichissement sans cause, mais a finalement abandonné sa prétention d'enrichissement sans cause. Dans sa déclaration introductive au procès, Dow a limité l'instance à seulement huit revendications de compositions, soit les revendications 11, 29, 30, 33, 35, 36, 41 et 42; Nova a de même limité sa demande reconventionnelle en invalidité à ces mêmes revendications. Par conséquent, le juge a commis une erreur en déclarant valide et contrefaite la revendication 15; Dow avait abandonné ses allégations portant sur cette revendication, et la mention de cette revendication au paragraphe 1 du jugement devrait être supprimée.

[...] Le juge a conclu que toutes les revendications en litige étaient valides, et que Nova avait contrefait ces revendications en fabriquant au Canada et en distribuant, en offrant en vente, en vendant ou en mettant d'une autre façon à la disposition du public des polymères destinés à la fabrication de pellicules sous le nom SURPASS.

### C. Motion re Disputed Grades

[23] Subsequent to Justice O’Keefe’s judgment in the liability phase, but prior to the Federal Court of Appeal’s decision in *Dow v. Nova (FCA)*, Dow brought a motion before this Court for an order:

- A. Declaring that: “The phrase “film-grade polymers under the name SURPASS”, as found in paragraph 1 of the trial judgment of Justice O’Keefe, dated May 7, 2014 includes within its scope and meaning the film-grade SURPASS polymers: FPs016-A, EX-FPs016-A01, EX-FPs225-A01 and FPs417-A”; and
- B. Requiring Nova to disclose and produce all relevant documents pertaining to these film-grade SURPASS polymers.

[24] Justice Hughes agreed with Nova that Dow had failed to amend its statement of claim to include the additional film-grade SURPASS polymers (the disputed grades), despite Nova’s disclosure of three of the disputed grades in the U.S. proceedings in February 2012. He also found that rule 399 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [the Rules], did not apply because Dow was aware of the disputed grades prior to trial. He disposed of Dow’s motion as follows (2016 FC 361, at paragraphs 31 to 34):

At the hearing, I asked Defendant’s Counsel whether there was any prohibition against the Plaintiffs to prevent them from starting a new action in which the four designated films sought to be included in the reference could be put in issue in such a new action. Presumably, *res judicata* would apply to Justice O’Keefe’s findings as to claim construction, validity and at least certain matters as to infringement. Nova could raise defences as to non-infringement at least in respect of FPs417-A film and defences as to *res judicata*, abuse of process, limitation and prescription.

### C. Requête concernant les qualités contestées

[23] Après le jugement du juge O’Keefe à la phase de l’examen de la responsabilité, mais avant que n’ait été rendue la décision de la Cour d’appel fédérale sur l’arrêt *Nova c. Dow (CAF)*, Dow a présenté à la Cour une requête en ordonnance pour :

- A. Déclarer que [TRADUCTION] : «La dénomination “polymères de qualité pellicule portant le nom SURPASS”, notamment au paragraphe 1 du jugement du juge O’Keefe au procès en date du 7 mai 2014, inclut dans son champ et sa signification les polymères de qualité « pellicule » SURPASS : FPs016-A, EX-FPs016-A01, EX-FPs225-A01 et FPs417-A»; et
- B. Demander à Nova de divulguer et de produire tous les documents pertinents sur ces polymères de qualité « pellicule » SURPASS.

[24] Le juge Hughes s’est rallié à Nova pour dire que Dow avait omis de modifier sa demande introductive pour y inclure les nouveaux polymères SURPASS de qualité pellicule (les qualités contestées), malgré la divulgation par Nova de trois des qualités contestées à la procédure aux É.-U. en février 2012. Il a aussi conclu que la règle 399 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, ne s’appliquait pas au motif que Dow connaissait les qualités contestées avant le procès. Il a ainsi analysé la requête de Dow (2016 CF 361, aux paragraphes 31 à 34) :

[TRADUCTION] En audience, j’ai demandé à l’avocat de la défenderesse s’il était interdit aux demanderesse de lancer une nouvelle action pour demander que les quatre pellicules désignées dont l’intégration avait été demandée dans le renvoi fassent l’objet d’un examen dans une nouvelle action. Vraisemblablement, le principe de *res judicata* s’appliquerait aux conclusions du juge O’Keefe sur l’articulation de la demande et sa validité, et au moins certaines questions de violation de brevet. Nova pourrait faire valoir une défense de non-violation de brevet au moins pour la pellicule FPs417-A, et évoquer le principe de *res judicata*, l’abus de procédure, les délais et la prescription dans sa défense.

A new action is a waste of the resources of this Court. While I agree with the Defendant in respect of its arguments as set out in paragraphs 1 and 2 above, I do not believe that a just, most expeditious and least expensive determination of the issues between the parties justifies forever precluding the Plaintiffs from putting before the Court the four further films as designated. Nor should it preclude the Defendant from raising defences that it believes to be proper.

The parties have been through extensive discoveries and a trial. There have been many facts adduced and many findings of the Trial Judge. They should not be wasted.

I will permit the Plaintiffs, effective the day they filed this motion, January 20, 2016, to further Amend their Statement of Claim to include, in Appendix A, films designated as FPs016, FPs117, FPs225, and FPs317. The Defendant may amend its Defence in response thereto. All previous discoveries and evidence adduced at trial may continue to be used and evidence adduced on this motion before me, can be used by the parties as if it had been given on discovery. In addition they may have such further discovery as reasonably necessary.

## V. Evidence

### A. *General Observations*

[25] The witnesses who were called to testify in this reference were generally credible. The expert witnesses presented impressive qualifications, and all witnesses testified in a manner that was forthright and responsive to the questions asked. My reasons for preferring some witnesses' testimony over that of others are explained in the analysis that follows.

### B. *Preliminary Objections*

[26] To their credit, the parties largely agreed on the qualifications of the expert witnesses who were called to testify in this reference. The one exception was Dr. Eric Kelusky. Dr. Kelusky testified as a fact witness during the liability phase before Justice O'Keefe, and he also testified as a fact witness in this reference. Dow

Une nouvelle action constituerait une perte des ressources de la Cour. Tout en me ralliant à la défenderesse pour ce qui est de ses arguments énoncés aux paragraphes 1 et 2 précités, je n'estime pas qu'une décision juste, plus rapide et moins coûteuse sur les questions litigieuses entre les parties ne justifie d'empêcher indéfiniment les demanderesse de présenter à la Cour les quatre autres pellicules telles qu'elles ont été désignées. Cela ne devrait pas non plus empêcher la défenderesse de faire valoir la défense qu'elle estime la plus opportune.

Les parties ont répondu à de longues communications préalables en procès. De nombreux faits ont été présentés, et de nombreuses conclusions ont été proposées au juge de première instance. Ces actes procéduraux ne devraient pas être perdus.

J'accorderai aux demanderesse l'autorisation, prenant effet par la présente requête le 20 janvier 2016, de modifier de nouveau leur demande introductive afin d'y inclure à l'Annexe A, les pellicules désignées FPs016, FPs117, FPs225, et FPs317. La défenderesse pourra modifier sa défense en réponse aux présentes. Toutes les communications préalables et la preuve antérieurement déposée en procès pourront continuer d'être utilisées par les parties comme si elles avaient émané des communications préalables. En plus, les parties pourront faire d'autres communications préalables selon ce qui sera raisonnablement nécessaire.

## V. Preuve

### A. *Observations générales*

[25] Les témoins qui ont été entendus dans ce renvoi étaient généralement crédibles. Les témoins experts étaient hautement qualifiés, et tous les témoins entendus se sont prononcés de manière directe et coopérative, en répondant directement aux questions qui leur étaient posées. Les motifs pour lesquels j'ai préféré certains témoins à d'autres sont définis ci-après.

### B. *Contestations préliminaires*

[26] Il faut reconnaître que les parties ont généralement exprimé leur accord sur les qualifications des témoins experts qui ont été entendus dans ce renvoi. La seule exception était celle de M. Eric Kelusky. M. Kelusky a témoigné à titre de témoin factuel au cours de la phase de l'examen de la responsabilité entendue

did not object to his testimony as a fact witness in either phase of the proceedings.

[27] However, Dow took the position in this reference that Dr. Kelusky lacked the necessary impartiality to be received by this Court as an objective expert. Dr. Kelusky's opinion evidence concerned the steps that Nova would hypothetically have taken to bring its SURPASS line of products to market if it had waited until the '705 patent expired in 2014. He was permitted to provide his expert testimony subject to this Court's ruling on the objection, which the Court took under reserve.

[28] Immediately following his retirement from Nova, Dr. Kelusky was engaged as a consultant to assist Nova's litigation counsel in this matter. His contract began in 2010 and was still in effect when he testified in this reference. He also assisted with the U.S. litigation in his capacity as a Nova employee. His only involvement in the polyethylene industry since his retirement was in his role as a consultant for this litigation. He was not involved in Nova's business decisions or product development after 2010.

[29] Dr. Kelusky was deposed in the U.S. proceedings as Nova's corporate representative. He was involved in providing answers on discovery in this litigation, and also in the experimental testing that was done on behalf of Nova. He was present at the trial before Justice O'Keefe, and he interacted regularly with Nova's counsel, particularly with respect to technical issues. Justice Hughes noted in his order dated March 30, 2016, at paragraph 15 that Dr. Kelusky gave "very careful answers" to questions posed during the discovery process.

[30] Nova maintains that Dr. Kelusky is almost uniquely qualified to address how Nova would have prepared to launch its SURPASS line of products if it had awaited the expiry of the '705 patent in 2014. He worked at Nova during the actual launch of SURPASS

par le juge O'Keefe, et a aussi témoigné comme témoin factuel dans le présent renvoi. Dow ne s'est pas opposée par son témoignage à titre de témoin factuel dans ni l'une ni l'autre phase de la procédure.

[27] Cependant, Dow a postulé dans le présent renvoi que M. Kelusky n'avait pas toute l'impartialité nécessaire pour être accueilli par la Cour en tant qu'expert objectif. Le témoignage d'opinion de M. Kelusky portait sur les mesures qu'aurait vraisemblablement prises Nova pour apporter sa gamme de produits SURPASS sur le marché si elle avait attendu l'arrivée à échéance du brevet '705 en 2014. Il a été autorisé à donner son témoignage d'expert aux conditions imposées par la Cour à l'opposition, que la Cour a acceptées sous réserve.

[28] Immédiatement après son départ à la retraite de Nova, M. Kelusky a été retenu comme conseiller de l'avocat en contentieux de Nova dans l'espèce. Son contrat, conclu en 2010, était toujours en vigueur lorsqu'il a été témoigné dans ce renvoi. Il a aussi contribué au procès aux É.-U. à titre d'employé de Nova. Sa seule autre participation dans l'industrie du polyéthylène depuis son départ à la retraite était à titre de conseiller au présent litige. Il n'a pas participé aux décisions prises par Nova sur ses activités ou le développement des produits depuis 2010.

[29] M. Kelusky a été témoin à la procédure aux É.-U. à titre de représentant d'entreprise de Nova. Il avait pour tâche de donner des réponses pendant les communications préalables du présent litige, ainsi que dans les essais préalables menés au nom de Nova. Il était présent au procès devant le juge O'Keefe, et a maintenu un contact constant avec l'avocat de Nova, surtout en matière de questions techniques. Le juge Hughes a relevé, dans son ordonnance en date du 30 mars 2016 au paragraphe 15, que M. Kelusky avait donné des [TRADUCTION] «réponses très prudentes» aux questions posées durant le processus de communication préalable.

[30] Nova soutient que M. Kelusky dispose de compétences et de connaissances quasi uniques sur ce qu'aurait fait Nova pour se préparer au lancement de sa gamme de produits SURPASS si elle avait attendu l'arrivée à échéance du brevet '705 en 2014. Puisqu'il avait travaillé

in 2002, and no other witness called in these proceedings could offer a comparable perspective. Nova complains that Dow did not object to Dr. Kelusky's expert report until five weeks after its receipt, despite the requirement in subsection 52.5(1) of the *Federal Courts Rules* that objections to proposed expert evidence be made as soon as possible. Dow responds that it raised its objection to Dr. Kelusky's report prior to the deadline agreed by the parties.

[31] Nova argues that it would be prejudiced if Dr. Kelusky's testimony were rejected. Nova says that any concerns regarding Dr. Kelusky's allegiance to Nova should affect only the weight accorded to his testimony.

[32] In *White Burgess Langille Inman v. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 SCC 23, [2015] 2 S.C.R. 182 (*White Burgess*), the Supreme Court of Canada held at paragraph 10 that expert witnesses have a duty to the court to give fair, objective and non-partisan opinion evidence. They must be aware of this duty and able and willing to carry it out. If they do not meet this threshold requirement, their evidence should not be admitted. Once this threshold is met, however, concerns about an expert witness' independence or impartiality should be considered as part of the overall weighing of the costs and benefits of admitting the evidence.

[33] The Supreme Court provided the following additional guidance in *White Burgess*, at paragraph 49:

This threshold requirement [to give fair, objective and non-partisan opinion evidence] is not particularly onerous and it will likely be quite rare that a proposed expert's evidence would be ruled inadmissible for failing to meet it. The trial judge must determine, having regard to both the particular circumstances of the proposed expert and the substance of the proposed evidence, whether the expert is able and willing to carry out his or her primary duty to the court. For example, it is the nature and extent of the interest or connection with the litigation or a party

chez Nova pendant le lancement de SURPASS en 2002, aucun autre témoin appelé à la présente procédure ne peut y apporter une perspective comparable. Nova a déploré que Dow ait attendu cinq semaines après sa réception pour s'opposer au rapport d'expert de M. Kelusky, malgré l'exigence du paragraphe 52.5(1) des *Règles des Cours fédérales* voulant que les oppositions aux preuves d'expert soient exprimées le plus rapidement possible. Dow répond avoir fait connaître son opposition au rapport de M. Kelusky avant le délai mutuellement convenu entre les parties.

[31] Nova prétend qu'elle subirait un préjudice si le témoignage de M. Kelusky était refusé. Nova affirme que toutes les préoccupations concernant l'allégeance de M. Kelusky à Nova ne peuvent concerner que le poids accordé à son témoignage.

[32] Dans l'arrêt *White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182 (*White Burgess*), la Cour suprême du Canada rappelle au paragraphe 10 que les témoins experts ont pour devoir envers la Cour de présenter des témoignages d'opinion justes, objectifs et impartiaux. Ils doivent connaître ce devoir et être disposés à s'en acquitter. S'ils ne répondent pas à cette exigence minimale, leurs témoignages ne devraient pas être accueillis. Même si cette exigence est remplie, il demeure toutefois possible de soulever des préoccupations sur l'indépendance ou l'impartialité d'un témoin expert au moment de soupeser dans leur ensemble les coûts et les bénéfices d'accepter la preuve.

[33] La Cour suprême donne les directives complémentaires suivantes dans l'arrêt *White Burgess*, au paragraphe 49 :

Ce critère [de fournir une preuve juste, objective et impartiale] n'est pas particulièrement exigeant, et il sera probablement très rare que le témoignage de l'expert proposé soit jugé inadmissible au motif qu'il ne satisfait pas au critère. Le juge de première instance doit déterminer, compte tenu tant de la situation particulière de l'expert que de la teneur du témoignage proposé, si l'expert peut ou veut s'acquitter de sa principale obligation envers le tribunal. Par exemple, c'est la nature et le degré de l'intérêt ou des rapports qu'a l'expert avec

thereto which matters, not the mere fact of the interest or connection; the existence of some interest or a relationship does not automatically render the evidence of the proposed expert inadmissible. In most cases, a mere employment relationship with the party calling the evidence will be insufficient to do so.... Similarly, an expert who, in his or her proposed evidence or otherwise, assumes the role of an advocate for a party is clearly unwilling and/or unable to carry out the primary duty to the court. I emphasize that exclusion at the threshold stage of the analysis should occur only in very clear cases in which the proposed expert is unable or unwilling to provide the court with fair, objective and non-partisan evidence. Anything less than clear unwillingness or inability to do so should not lead to exclusion, but be taken into account in the overall weighing of costs and benefits of receiving the evidence.

[34] Having considered Dr. Kelusky's testimony, I am satisfied that he recognized and accepted his duty to give fair, objective and non-partisan opinion evidence to the Court. His answers to questions were forthright and responsive, both during examination in chief and in cross-examination. I have no hesitation in qualifying him as an expert to testify in these proceedings. The weight to be given to his testimony is another matter, and this is discussed at the appropriate juncture below.

[35] Both parties also objected to certain portions of the expert reports filed on behalf of the opposing party. Many objections were raised in the course of the witnesses' testimony and were ruled on accordingly. In these reasons, I have based my conclusions on evidence that I found to be both admissible and probative. I have disregarded evidence that, in my view, exceeded an expert witness' qualifications, and I have placed no weight on viewpoints that were unsupported by the evidence or unduly speculative. My reasons for accepting some evidence and opinions, and rejecting others, may be found in the analysis that follows.

### *C. Fact and Expert Witnesses*

[36] This overview of the fact and expert witnesses called by the parties is based on the helpful summary provided by Nova in its closing submissions.

l'instance ou une partie qui importent, et non leur simple existence : un intérêt ou un rapport quelconque ne rend pas d'emblée la preuve de l'expert proposé inadmissible. Dans la plupart des cas, l'existence d'une simple relation d'emploi entre l'expert et la partie qui le cite n'emporte pas l'inadmissibilité de la preuve [...] De même, l'expert qui, dans sa déposition ou d'une autre manière, se fait le défenseur d'une partie ne peut ou ne veut manifestement pas s'acquitter de sa principale obligation envers le tribunal. Je tiens à souligner que la décision d'exclure le témoignage à la première étape de l'analyse pour non-conformité aux critères d'admissibilité ne devrait être prise que dans les cas manifestes où l'expert proposé ne peut ou ne veut fournir une preuve juste, objective et impartiale. Dans les autres cas, le témoignage ne devrait pas être exclu d'office, et son admissibilité sera déterminée à l'issue d'une pondération globale du coût et des bénéfices de son admission.

[34] Devant l'examen du témoignage de M. Kelusky, je suis convaincu qu'il a reconnu et accepté son devoir de présenter un témoignage juste, objectif et impartial à la Cour. Ses réponses aux questions étaient directes et pertinentes, en interrogatoire et en contre-interrogatoire. C'est sans aucune hésitation que je le qualifie comme expert pouvant témoigner à la présente procédure. Le poids à accorder à son témoignage représente une question distincte, qui sera abordée ci-après.

[35] Les deux parties se sont aussi opposées à certaines portions des rapports d'expert déposés au nom de la partie opposée. De nombreuses oppositions ont été soulevées devant les témoignages et ont fait l'objet de jugements en conséquence. Dans les présents motifs, je fonde mes conclusions sur la preuve que j'ai estimée admissible et probante. J'ai écarté toute preuve qui, à mon avis, outrepassait les qualifications d'un témoin expert, et n'ai accordé aucun poids aux points de vue dénaturés des éléments de preuve ou qui étaient indûment spéculatifs. Les raisons pour lesquelles j'ai accepté ou rejeté certains éléments de preuve et avis sont expliqués dans l'analyse ci-après.

### *C. Faits et témoins experts*

[36] Le présent survol des faits et témoins experts appelés par les parties se fonde sur le résumé utile fourni par Nova dans ses conclusions finales.

[37] The following fact witnesses testified on behalf of Dow:

- *Mr. Christopher (Kip) Thomson* retired from Dow in 2013. Prior to his retirement, Mr. Thomson held a number of positions in sales and marketing, including product manager for food and specialty packaging applications. Mr. Thomson testified about the qualification of Dow's products with its customers, film manufacturing, film properties, competition in the marketplace and licensing at Dow.

- *Mr. Gregory Bunker* is Senior Global Marketing Director for Dow's health and hygiene business. He has held a number of technical and marketing roles at Dow, including marketing director for Dow's food and specialty packaging market segment. Mr. Bunker testified about competition in the film marketplace, in particular with Exxon's EXCEED, and customer qualification.

[38] The following expert witnesses testified on behalf of Dow:

- *Mr. Ross Hamilton* was qualified as an expert in the quantification of damages and profits in commercial and intellectual property disputes. Mr. Hamilton offered his opinion on the quantification of Nova's profits from the manufacture and sale of the infringing SURPASS products.

- *Mr. Thomas Dunn* was qualified as an expert in the timing for the development of polyethylene resins, the qualification of polyethylene resins for use in flexible packaging products, processes and use by converters of polyethylene resins, and flexible packaging products and processes. He has been inducted into the U.S. National Packaging Hall of Fame. Mr. Dunn testified about the development and qualification steps that Nova would need to complete before SURPASS products could be sold, and the timing of those steps in the hypothetical "but for" world.

[37] Les témoins factuels suivants ont pris la parole pour Dow :

- *M. Christopher (Kip) Thomson*, retraité de Dow en 2013. Avant son départ à la retraite, M. Thomson a occupé divers emplois en ventes et en marketing, notamment à titre de responsable de produit pour les applications d'emballage alimentaire et spécialisé. M. Thomson a témoigné sur la qualification des produits de Dow auprès de ses clients, la fabrication de pellicules, les propriétés des pellicules, la concurrence sur les marchés, et les questions de licence chez Dow.

- *M. Gregory Bunker* est directeur principal du marketing mondial pour la division de santé et d'hygiène de Dow. Il a occupé divers postes techniques et commerciaux chez Dow, notamment celui de directeur du marketing de l'emballage alimentaire spécialisé chez Dow. M. Bunker a témoigné sur la concurrence sur le marché des pellicules plastiques, particulièrement celle représentée par les produits EXCEED de Exxon, et la qualification pour les clients.

[38] Les témoins experts suivants ont témoigné pour Dow :

- *M. Ross Hamilton* était qualifié comme expert sur la quantification des dommages-intérêts et des bénéfices dans les litiges commerciaux et sur la propriété intellectuelle. M. Hamilton a exprimé des avis sur la quantification des bénéfices tirés par Nova de la fabrication et la vente des produits contrefaits SURPASS.

- *M. Thomas Dunn* était qualifié comme expert sur les échéanciers du développement de résines de polyéthylène, la qualification des résines de polyéthylène utilisées dans la composition de produits d'emballage souple, les processus et l'utilisation par les convertisseurs de résines de polyéthylène, et les produits et processus de fabrication d'emballages souples. Il a été intronisé au « temple de la renommée » des produits d'emballage aux États-Unis. M. Dunn a témoigné sur les étapes de développement et de qualification que devrait franchir Nova avant de pouvoir vendre les produits SURPASS, et les échéanciers qui auraient été associés à ces étapes dans un scénario hypothétique exempt de la cause proche.

• *Dr. Gregory Leonard* was qualified as an expert economist specializing in applied microeconomics, the study of the behaviour of consumers and firms and econometrics. He offered his opinion on the quantification of damages, including reasonable royalty rates in patent infringement matters. Dr. Leonard addressed the reasonable royalty rate payable to Dow, the length of time it would have taken Nova to “ramp up” sales of SURPASS products after expiry of the '705 patent and the mechanism for measuring pre-judgment interest. In his reply report and testimony, Dr. Leonard responded to Dr. Heeb’s report, as well as certain aspects of Dr. Soriano’s and Dr. Kelusky’s reports.

• *Dr. João Soares* was qualified as an expert in polymer science and polymer engineering, the characterization of polymers, polymer compositions, including synthesis, analysis, testing, production and mathematical modeling. Dr. Soares testified about the scope of the claims in the application for the patent as published in 1994 and the processability characteristics of ELITE and SURPASS.

[39] The following fact witnesses testified on behalf of Nova:

• *Dr. Eric Kelusky* joined DuPont Canada in 1984, where he was responsible for DuPont’s polyethylene research centre. After Nova acquired DuPont Canada in 1994, he was Director of Polyethylene Research and responsible for Nova’s polyethylene research and development programs. In 2002, he became Vice-President for Advanced SCLAIRTECH (AST) Development, where he was responsible for the commercialization and profitability of AST products, including SURPASS. From late 2006 until his retirement in 2010, he was the Vice-President of Technology for Nova. Since then he has been a consultant for Nova. Dr. Kelusky testified about Nova’s acquisition of DuPont’s catalyst technology, the development and commercialization of the SURPASS polymers at issue, the prior U.S. litigation, the product slate of the PE2 plant in Joffre, Alberta, product nomenclature, PE2 capital costs, and

• *M. Gregory Leonard* était qualifié comme économiste expert, spécialisé en microéconomie appliquée, c’est-à-dire l’étude des comportements des consommateurs et des entreprises, ainsi qu’en économétrie. Il s’est exprimé sur la quantification des dommages-intérêts, notamment les taux de redevance raisonnables dans les situations de violation de brevet. M. Leonard a évoqué les taux de redevance raisonnables à verser à Dow, le temps qu’aurait dû prendre Nova pour « faire décoller » ses ventes de produits SURPASS après l’arrivée à échéance du brevet '705, et la méthode pour mesurer les intérêts antérieurs au jugement. Dans son rapport de réponse et son témoignage, M. Leonard a réagi au rapport de M. Heeb, ainsi qu’à certains aspects évoqués dans les rapports de M. Soriano et de M. Kelusky.

• *M. João Soares* était qualifié comme expert en science et en ingénierie des polymères, et dans la caractérisation et la composition des polymères, incluant leur synthèse, leur analyse, les essais, leur production et la modélisation mathématique. M. Soares a témoigné sur la portée des revendications énoncées dans la demande de brevet telle qu’elle avait été publiée en 1994, et les caractéristiques de transformabilité des produits ELITE et SURPASS.

[39] Les témoins factuels suivants ont témoigné au nom de Nova :

• *M. Eric Kelusky* a été embauché à DuPont Canada en 1984, à titre de responsable du centre de recherches de DuPont sur le polyéthylène. Après l’acquisition par Nova de DuPont Canada en 1994, il est devenu directeur de la recherche sur le polyéthylène et responsable des programmes de recherche et de développement de Nova sur le polyéthylène. En 2002, après sa nomination comme vice-président du développement des produits Advanced SCLAIRTECH (AST), il a été chargé de la commercialisation et de la profitabilité des produits AST, y compris SURPASS. À partir de la fin de l’année 2006 jusqu’à son départ à la retraite en 2010, il a été vice-président des technologies chez Nova. Depuis lors, il est devenu conseiller de Nova. M. Kelusky a témoigné sur l’acquisition par Nova de la technologie de catalyseurs DuPont, le développement et la commercialisation des polymères SURPASS litigieux, le litige antérieur

research and development costs associated with Nova's SURPASS products.

- *Dr. Daryll Harrison* has been employed at Nova since 1988, when he started as a polymer research scientist. In 1996, he became leader of the New Polymers Catalyst Group, a group of scientists who developed catalyst technology for the polyethylene business. He has since held the positions of Director of Polyolefins Research and Development and Vice-President of Technology. He is currently Vice-President of the INOVA Program Management. He testified about the development and commercialization of the Emerald catalyst and SURPASS, as well as Nova's product development capabilities since 2002.

- *Ms. Debra Van Holst* is the Director of Logistics for Nova. She has worked for Nova and its predecessor, DuPont Canada, for approximately 28 years, with 20 years in Nova's polyethylene business. She testified about the history of the SCLAIR brand at Nova and DuPont, the capacity and product slate management of the PE2 plant, the identification of off-grades produced at the PE2 plant, as well as overall demand in the polyethylene market.

- *Mr. Mark Kay* joined Nova as a market manager in 1999. He is the Market Group Leader for Performance Films at Nova, a group which manages sales of applications such as heavy-duty shipping sacks, food packaging, as well as specialty shrink wrap. From 2005 to 2011, he was the Distribution Sales Leader at Nova and dealt with distributors and brokers involved in reselling Nova's polyethylene and polystyrene products in North America. He testified about the PE2 plant's product slate, opportunities and demand for Nova's SCLAIR performance film and pail and crate grades, the marketing and sales of off-grade products produced at the PE2 plant, processability, and competition in the marketplace.

aux É.-U., la gamme de produits de l'usine PE2 à Joffre (Alberta), la nomenclature des produits, les coûts en capital de l'usine PE2, et les coûts de la recherche et du développement associés aux produits SURPASS de Nova.

- *M. Daryll Harrison* travaille chez Nova depuis 1988, lorsqu'il a été embauché comme chercheur scientifique sur les polymères. En 1996, il est devenu le directeur du groupe de recherche *New Polymers Catalyst*, un groupe de scientifiques qui ont développé des technologies de catalyseurs pour la division des polyéthylènes. Il a depuis occupé les postes de directeur de la recherche et du développement des polyoléfines, et de vice-président de la technologie. Il est aujourd'hui vice-président de la gestion du programme INOVA. Il a témoigné sur le développement et la commercialisation du catalyseur Emerald et de SURPASS, ainsi que sur les capacités de développement de produits Nova depuis 2002.

- *M<sup>me</sup> Debra Van Holst* est directrice logistique de Nova. Elle a travaillé pour Nova et son prédécesseur, DuPont Canada, pendant environ 28 ans, dont 20 ans dans la division des polyéthylènes Nova. Elle a témoigné sur l'histoire de la marque SCLAIR chez Nova et DuPont, la capacité et la gestion de la gamme de produits de l'usine PE2, l'identification des sous-qualités produites à l'usine PE2, ainsi que la demande globale sur le marché des polyéthylènes.

- *M. Mark Kay* est gestionnaire de marché chez Nova depuis 1999. Il dirige le groupe des marchés pour les pellicules performantes chez Nova, un groupe chargé de la gestion des ventes d'applications telles que les sacs d'expédition ultra robustes, l'emballage alimentaire, ainsi que l'emballage moulant spécialisé. Entre 2005 et 2011, il a été directeur des ventes de distribution chez Nova, traitant avec les distributeurs et courtiers pour la revente des produits de polyéthylène et de polystyrène de Nova en Amérique du Nord. Il a témoigné sur la gamme de produits de l'usine PE2, les opportunités et la demande de catégories de film performant, de seaux et de cageots SCLAIR Nova, le marketing et les ventes de sous-qualités produites à l'usine PE2, la transformabilité, et la concurrence sur le marché.

• *Mr. John Hotz* is Vice President, Corporate Strategy at Nova. He joined Nova in 2000 as Vice-President of the polyethylene business, and was responsible for profits, losses and product management. He testified about the early PE2 product slate, PE2 sales, opportunities and relationships with Nova's customers, competition with Exxon and Dow, early pricing strategy for SURPASS grades, and the market for pail and crate grades.

• *Mr. Larry MacDonald* was Nova's Chief Financial Officer from 2002 until he retired in 2009. He worked at Nova or its predecessors for 30 years. He testified about the corporate and business history of Nova, the ethylene business and Nova's corporate structure.

• *Mr. Rocky Vermani* has worked at Nova or its predecessors for over 25 years. Since 1990, he has held positions in Nova's technology licensing business. He was the General Manager of licensing from 2004 to 2011. Between 2006 and 2011, he was also responsible for Nova's polyethylene export business. From 2011 to 2014, he was the Director of Nova's ethylene business. Since 2014, he has been Nova's Vice-President of Olefins Products, where he has overall responsibility for managing Nova's ethylene business.

[40] The following expert witnesses testified on behalf of Nova:

• *Dr. Eric Kelusky* was qualified as an expert in Nova's capabilities to develop and commercialize new polyethylene products and qualification at Nova's customers, particularly for SURPASS. Dr. Kelusky testified about the potential "but for" development and sales of SURPASS film products following expiry of the '705 patent, taking into account Nova's historical capabilities for developing, testing and introducing SURPASS products, and its practices in selling and qualifying them with customers.

• *M. John Hotz* est vice-président de la stratégie d'entreprise chez Nova. Il a été embauché par Nova en 2000 à titre de vice-président de la division des polyéthylènes, et était responsable de la gestion des bénéfiques, des pertes et des produits. Il a témoigné sur la première de gamme de produits PE2, les ventes de produits PE2, les opportunités et les relations avec les clients de Nova, la concurrence avec Exxon et Dow, les premières stratégies d'établissement des prix pour les qualités SURPASS, et le marché pour les produits de qualité seuu et cageot.

• *M. Larry MacDonald* a été directeur financier de Nova de 2002 jusqu'à son départ à la retraite en 2009. Auparavant, il a travaillé chez Nova ou ses prédécesseurs pendant 30 ans. Il a témoigné sur l'histoire d'entreprise et commerciale de Nova, la division de l'éthène et la structure d'entreprise de Nova.

• *M. Rocky Vermani* a travaillé chez Nova ou ses prédécesseurs pendant plus de 25 ans. Depuis 1990, il occupe divers postes dans la section des brevets technologiques que Nova. Il a été directeur général des brevets de 2004 à 2011. Entre 2006 et 2011, il a aussi été responsable des exportations de polyéthylène de Nova. De 2011 à 2014, il a été directeur de la division de l'éthène chez Nova. Depuis 2014, il était vice-président des produits d'oléfines, et à ce titre gérait l'ensemble des activités menées au sein de la division commerciale de l'éthène de Nova.

[40] Les témoins suivants ont témoigné au nom de Nova :

• *M. Eric Kelusky* était qualifié comme expert de la capacité de Nova à développer et commercialiser ses nouveaux produits de polyéthylène et de leur qualification auprès des clients de Nova, surtout les produits SURPASS. Dr. Kelusky a témoigné sur l'hypothétique développement et la vente de produits de pellicules SURPASS suivant l'arrivée à échéance du brevet '705, en prenant en considération les capacités historiques de Nova à développer, faire des essais et présenter les produits SURPASS, et ses pratiques pour les vendre et les qualifier auprès des clients.

- *Dr. Randal Heeb* was qualified as an expert on the economic value of intellectual property rights, including economic issues related to the assessment of damages and profits and the calculation of reasonable royalties in intellectual property disputes. He is an economist with the consulting firm of Bates White, LLC. He has been a Senior Faculty Fellow at the Yale School of Management, where he taught MBA courses, including the economics of licensing related to the use of intellectual property and the efficiency and profitability of such licences.
- *Dr. Charles Speed* was qualified as an expert in polymer science, polymerization techniques, process development, the characterization and testing of polymers and compositions, product application development including blending and film blowing, and product analysis. He has over 40 years of experience in polymer technology with ExxonMobil Chemical Company and as a consultant. He retired from ExxonMobil as its Chief Scientist for Polyethylene Products. Dr. Speed explained polymer technology and discussed the scope of the claims of the patent application as published on November 10, 1994, whether the patent teaches improved processability and which of Nova's off-grade products were made with only a ZN catalyst.
- *Mr. Errol Soriano* was qualified as an expert on the quantification of financial damages and profits, the evaluation of business interests and forensic accounting, including in the context of intellectual property disputes. He is a Managing Director at Duff & Phelps, a Chartered Professional Accountant, Chartered Business Valuator, and Certified Fraud Examiner. He has testified in approximately 45 damages and accounting of profits cases in Canada. He has authored books and educational materials for the Institute of Chartered Professional Accountants and the University of Toronto. Mr. Soriano testified about the quantification of Nova's profits from the manufacture and sale of the infringing SURPASS products.
- *M. Randal Heeb* était qualifié comme expert sur la valeur économique des droits de propriété intellectuelle, notamment les questions économiques liées à l'évaluation des dommages-intérêts et des bénéfices, et le calcul des redevances raisonnables dans les litiges en propriété intellectuelle. Il est économiste au cabinet de conseil Bates White, LLC, et a été agrégé supérieur de recherche à l'école de gestion de l'université Yale, où il a enseigné au MBA, notamment sur les aspects économiques des questions de brevets liés à l'utilisation de la propriété intellectuelle et l'efficacité et la profitabilité de tels brevets.
- *M. Charles Speed* était qualifié comme expert en science des polymères, techniques de polymérisation, développement de procédés, caractérisation et essais des polymères et des compositions, développement d'application de produits, incluant les mélanges et le soufflage de feuilles minces, et analyse de produits. Il a plus de 40 ans d'expérience en technologie des polymères chez ExxonMobil Chemical Company et comme conseiller. Il est parti à la retraite de ExxonMobil à titre de scientifique en chef pour les produits de polyéthylène. Dr. Speed a expliqué la technologie des polymères et examiné la teneur des revendications sur la demande de brevet publiée le 10 novembre 1994, la question de savoir si le brevet permet une meilleure transformabilité, et les sous-qualités de produits Nova qui n'étaient composés qu'avec un catalyseur ZN.
- *M. Errol Soriano* était qualifié comme expert sur la quantification des préjudices financiers et des bénéfices, l'évaluation des intérêts commerciaux et la comptabilité judiciaire, notamment en contexte de litige en propriété intellectuelle. Il est directeur général de Duff & Phelps, comptables professionnels agréés, experts agréés en évaluation d'entreprise, et examinateur en fraudes autorisé. Il a témoigné dans environ 45 dossiers d'octroi de dommages-intérêts et de recouvrement des bénéfices au Canada. Il est l'auteur de livres et de documents pédagogiques pour l'Institut des comptables professionnels agréés et l'université of Toronto. M. Soriano a témoigné sur la quantification des bénéfices de Nova issus de la fabrication et de la vente de produits SURPASS contrefaits.

## VI. Issues

[41] The following issues are addressed in these reasons for judgment:

A. Whether the disputed grades and off-grades should be included in the calculation of damages and the accounting of profits.

B. The manner in which the damages payable to Dow pursuant to subsection 55(2) of the *Patent Act* should be calculated.

C. The manner in which the profits payable to Dow pursuant to subsection 55(1) of the *Patent Act* should be calculated.

D. The applicable rates of pre-judgment interest.

E. The manner in which currency conversion should be applied to the amounts payable to Dow as damages or profits.

## VII. Disputed Grades

[42] The disputed grades comprise four grades of SURPASS that Dow says are identical or nearly identical to those that were specifically pleaded in its original statement of claim: FPs417-A, FPs016-A, EX-FPs016-A01 and EX-FPs225-A01. Nova concedes that, based upon Justice O’Keefe’s analysis in *Dow v. Nova*, the disputed grades infringe the '705 patent. Accordingly, the only matters to be resolved are Nova’s defences of *res judicata*, abuse of process, limitations and prescription.

[43] Dow says that the only difference between the disputed grades and the grades that have been found to infringe is their slightly different product names. Dow argues that Nova can be neither surprised nor prejudiced by the inclusion of the disputed grades in the calculation of damages and profits: Nova knew or ought to have known that the disputed grades infringed

## VI. Questions en litige

[41] Les questions suivantes sont étudiées dans les présents motifs de décision :

A. La question de savoir si les catégories et les sous-qualités contestées et devraient être comptabilisées dans le calcul des dommages-intérêts et du recouvrement des bénéfices.

B. La méthode de calcul des dommages exigibles par Dow en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets*.

C. La méthode selon laquelle les bénéfices à payer à Dow en vertu du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* devraient être calculés.

D. Les taux applicables aux intérêts antérieurs au jugement.

E. La méthode de conversion monétaire des montants à verser à Dow au titre des dommages-intérêts ou du recouvrement des bénéfices.

## VII. Qualités contestées

[42] Les qualités contestées comprennent quatre catégories de produits SURPASS qui selon Dow sont identiques ou presque identiques à celles qui étaient expressément revendiquées dans la première demande introductive : FPs417-A, FPs016-A, EX-FPs016-A01 et EX-FPs225-A01. Nova concède que, d’après l’analyse du juge O’Keefe dans la décision *Dow c. Nova*, les qualités contestées contreviennent au brevet '705. En conséquence, les seuls enjeux à résoudre sont ceux de la défense de Nova au titre de *res judicata*, de l’abus de procédure, des délais et de la prescription.

[43] Dow affirme que la seule différence entre les qualités contestées et les qualités jugées contrefaites était leurs noms commerciaux qui étaient légèrement différents. Dow prétend que Nova ne peut se dire surprise ni lésée par l’inclusion des qualités contestées dans le calcul des dommages-intérêts et des bénéfices : Nova savait ou aurait dû savoir que les qualités

the '705 patent in the same manner as the grades that were specifically pleaded in Dow's original statement of claim. Nova would have presented its arguments of non-infringement and invalidity in precisely the same way if the disputed grades had been included from the beginning.

[44] Nova responds that the disputed grades were added to Dow's statement of claim by an amendment effective as of January 20, 2016. Nova argues that the disputed grades are barred by the doctrine of *res judicata*, particularly cause of action estoppel. Nova also pleads abuse of process and limitations. Section 55.01 of the *Patent Act* provides that no remedy shall be awarded for an act of infringement committed more than six years before commencement of the action. Nova maintains that all sales of the disputed grade EX-FPs225-A01 occurred in 2008 and 2009, which was more than six years before the effective date of January 20, 2016.

#### A. *Res Judicata*

[45] A plaintiff who asserts a cause of action is ordinarily expected to claim all possible relief at once. Otherwise, there is a danger that plaintiffs will conduct litigation in instalments (*Grandview v. Doering*, [1976] 2 S.C.R. 621 (*Grandview*), at pages 637 and 638). Cause of action estoppel applies not only to points upon which the court was actually required to decide, but to every point which properly belonged to the subject of the litigation, and which might have been brought forward at the time by exercising reasonable diligence (see *Grandview*, at pages 634–639, citing *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100, 67 E.R. 313 (Ch.), at page 319).

[46] In Appendix A to its original statement of claim, Dow identified 58 SURPASS grades that were alleged to infringe the '705 patent. These grades were grouped into three general product categories: FPs016, FPs117 and FPs317. On February 22, 2012, Dow amended its claim to include a fourth product category and a corresponding grade: FPs225-A. This brought the total number of pleaded grades to 59.

contestées contrefaisaient le brevet '705 de la même manière que les qualités qui étaient spécifiquement plaidées dans la première demande introductive de Dow. Nova aurait présenté ses arguments de non-violation de brevet et d'invalidité exactement de la même manière si les qualités contestées avaient été incluses dès le départ.

[44] Nova répond que les qualités contestées avaient été ajoutées à la demande introductive présentée par Dow par modification effective au 20 janvier 2016. Nova prétend que les qualités contestées sont interdites par la doctrine de *res judicata*, spécifiquement par la préclusion fondée sur la cause d'action. Nova a aussi plaidé l'abus de procédure et les délais. L'article 55.01 de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'aucun recours ne peut être accordé pour contrefaçon commise plus de six ans avant l'introduction d'une procédure. Nova soutient que toutes les ventes de la catégorie contestée EX-FPs225-A01 ont été enregistrées en 2008 et 2009, c'est-à-dire plus de six ans avant la date d'application du 20 janvier 2016.

#### A. *Res Judicata*

[45] Un demandeur qui fait valoir une cause d'action doit normalement réclamer tous les recours possibles au même moment. À défaut, il existe un risque que les demandeurs mènent leur instance de manière échelonnée (*Grandview c. Doering*, [1976] 2 R.C.S. 621 (*Grandview*), aux pages 637 et 638). La préclusion fondée sur la cause d'action s'applique non seulement aux points sur lesquels la Cour devait réellement se prononcer, mais aussi sur tous les points adéquatement liés à l'objet du litige, lesquels pourraient être présentés au moment de l'exercice de la diligence raisonnable (voir *Grandview*, aux pages 634 à 639, citant *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100, 67 E.R. 313 (Ch.), à la page 319).

[46] Dans l'Annexe A de sa première demande introductive, Dow a identifié 58 qualités SURPASS dont il était allégué qu'elles violaient le brevet '705. Ces qualités se regroupaient dans trois grandes catégories de produits : FPs016, FPs117 et FPs317. Le 22 février 2012, Dow a modifié sa demande pour y inclure une quatrième catégorie de produits, pour la qualité FPs225-A, portant à 59 le nombre total de qualités.

[47] Dow complains that in the liability phase of the trial before Justice O’Keefe, Nova intentionally concealed information regarding the disputed grades and their relationship to the SURPASS grades that had been pleaded. Nova refused to answer any questions that did not relate to one of the SURPASS grade names that had been specifically included in Appendix A to the statement of claim, despite the fact that the broader product categories had also been pleaded.

[48] Justice Hughes made the following observation in his order dated March 30, 2016 (2016 FC 361, at paragraph 15):

The attitude of the parties throughout this litigation appears to be hostile, particularly on the part of the Defendant. Justice O’Keefe dealt with this in his costs Order. A transcript of part of the Plaintiffs’ Examination for Discovery of the Defendant held on October 31, 2011, has been put in the motion record before me [...]. It shows that the Defendant’s Counsel was resisting giving answers in respect of any film product not listed in Appendix A to the Statement of Claim, and very careful answers were given with respect to those that were listed such as saying that it did not make a product called FPs317 but admitted that it did make a product called FPs317-A.

[49] Nova redacted all references to the disputed grades from the documents it produced during the liability phase, including passages comparing the disputed grades to the pleaded grades. Dow maintains that some relevant documents were not produced at all.

[50] During the supplemental damages phase of the U.S. litigation, and after completion of Dow’s discovery of Nova in the Canadian action, Nova produced updated sales information that referenced three of the four disputed grades. Dow acknowledges that EX-FPs225-A01 was referenced in the documents that were produced in the initial phase of the U.S. litigation, but maintains that this grade was not in issue in those proceedings.

[47] Dow déplore que, dans la phase de l’examen de la responsabilité du procès devant le juge O’Keefe, Nova aurait délibérément dissimulé des informations concernant les qualités contestées et leurs liens avec les qualités de produits SURPASS qui avaient été plaidées. Nova a refusé de répondre à toute question qui n’était pas liée à l’une des appellations de qualité SURPASS qui avaient été spécifiquement identifiées dans l’Annexe A de la demande introductive, malgré le fait que les catégories de produits plus vastes avaient aussi été plaidées.

[48] Le juge Hughes a fait le constat suivant dans son ordonnance en date du 30 mars 2016 (2016 CF 361, au paragraphe 15) :

[TRADUCTION] L’attitude des parties tout au long du présent litige me semble hostile, surtout celle de la défenderesse. Le juge O’Keefe a répondu à cette préoccupation dans son ordonnance sur les dépens. Une transcription partielle de l’interrogatoire préalable des défenderesses par la demanderesse, tenu le 31 octobre 2011, a été versée au dossier de requête que j’ai devant moi [...] Elle indique que l’avocat de la défenderesse résistait à donner des réponses sur tout produit de pellicule plastique qui n’était pas identifié dans l’Annexe A de la demande introductive, et répondait très prudemment sur celles qui étaient identifiées, par exemple en déclarant qu’aucun produit n’était appelé FPs317, tout en reconnaissant la fabrication d’un produit nommé FPs317-A.

[49] Nova a caviardé toutes les références aux qualités contestées dans les documents qu’elle avait produits durant la phase de l’examen de la responsabilité, notamment les passages comparant les qualités contestées aux qualités plaidées. Dow soutient que certains documents pertinents n’ont jamais été présentés.

[50] Au cours de la phase complémentaire des dommages-intérêts du procès aux É.-U., et une fois achevé l’interrogatoire préalable de Nova par Dow dans l’action portée devant la justice canadienne, Nova a déposé des informations à jour sur les ventes qui faisaient référence à trois des quatre qualités contestées. Dow reconnaît que EX-FPs225-A01 était évoquée dans des documents présentés à la phase initiale du procès aux É.-U., mais soutient que cette qualité n’a pas été examinée dans cette procédure.

[51] There is good reason to conclude that the disputed grades are already encompassed by Justice O’Keefe’s judgment in *Dow v. Nova*:

- (a) FPs417-A was introduced by Nova in May 2010 as a “higher melt index [MI] version of FPs317-A”, a grade included in Appendix A to Dow’s original statement of claim. Nova’s internal documents characterized FPs417-A as “a minor variant” of FPs317-A, and described the two as “virtually identical”.
- (b) Nova’s MI specifications for FPs317-A and FPs417-A overlap. In the case of FPs317, the acceptable MI range is between 3.35 and 4.65. In the case of FPs417, the acceptable MI range is between 3.8 and 5.0. Aside from the change in the target MI for the two products, the FPs317-A and FPs417-A specification sheets are identical, including in respect of all of the reported tensile film properties.
- (c) According to Dr. Kelusky’s examination for discovery, Nova did not test the film properties of FPs417-A for the purposes of the data sheet, but assumed that they would be identical to FPs317-A. Dr. Kelusky admitted that FPs317-A and FPs417-A could have been labelled with the same grade designation (i.e., FPs417-A), based on Nova’s nomenclature convention. Since July 28, 2011, Nova has regraded material originally made as FPs417-A with the FPs317-A designation. Nova has also re-designated lots of FPs317-A as FPs417-A.
- (d) EX-FPs016-A01 and FPs016-A are identical. The “EX” prefix merely identifies a grade as experimental, even though it may be sold commercially. Sales of EX-FPs016-A01 began in October 2010. Between June and August 2011, Nova stopped using the “EX” designation and began using the name FPs016-A.

[51] Il existe de bonnes raisons de conclure que les qualités contestées sont déjà visées par le jugement du juge O’Keefe dans la décision *Dow c. Nova* :

- a) FPs417-A a été présentée par Nova en mai 2010 comme [TRADUCTION] «une version du FPs317-A à indice de fluidité (IF) plus élevé», une qualité incluse dans l’Annexe A de la première demande introductive de Dow. Les documents internes de Nova caractérisaient le FPs417-A comme [TRADUCTION] «une variation mineure» du FPs317-A, et décrivaient les deux comme [TRADUCTION] «pratiquement identiques».
- b) Les données techniques sur l’IF de Nova sur le FPs317-A et le FPs417-A se chevauchent. Dans le cas du FPs317, la plage d’IF acceptable se situe entre 3,35 et 4,65. Dans le cas du FPs417, la variation acceptable de l’IF se situe entre 3,8 et 5,0. Outre les modifications apportées à l’IF cible pour les deux produits, les fiches signalétiques pour le FPs317-A et le FPs417-A sont identiques, notamment en ce qui concerne les propriétés tensiles déclarées des pellicules.
- c) D’après l’interrogatoire préalable de M. Kelusky, Nova n’a pas mené d’essais sur les propriétés de pellicule du FPs417-A pour préparer la fiche signalétique, les supposant identiques à celles du FPs317-A. M. Kelusky a reconnu que les FPs317-A et le FPs417-A auraient pu être étiquetées avec la même désignation de qualité (c.-à-d., FPs417-A), conformément à la convention de nomenclature de Nova. Depuis le 28 juillet 2011, Nova a reclassé des matériaux originellement produits comme FPs417-A sous la désignation FPs317-A. Nova a aussi redésigné des lots de FPs317-A comme FPs417-A.
- d) EX-FPs016-A01 et FPs016-A sont identiques. Le préfixe «EX» indique simplement le statut expérimental d’une qualité, même si elle pourrait être commercialisée. Les ventes de EX-FPs016-A01 ont débuté en octobre 2010. Entre juin et août 2011, Nova a cessé d’employer la désignation «EX» et a commencé à utiliser la dénomination FPs016-A.

- (e) FPs016-A differs from grades that were included in Appendix A of Dow's original statement of claim (FPs016-C and FPs016-D) only by virtue of the "additive package" which is combined with the FPs016 base resin after production in the reactors. The FPs016 base resin was specifically pleaded and found to infringe the '705 patent.
- (f) EX-FPs225-A01 is identical to, and the experimental precursor of, FPs225-A, which was specifically included in Appendix A to Dow's original statement of claim.
- e) Le FPs016-A ne diffère des qualités identifiées dans l'Annexe A de la première demande introductive de Dow (FPs016-C et FPs016-D) que par l'opération d'un [TRADUCTION] « ensemble d'additifs » mélangé à la résine de base du FPs016 après la production dans les réacteurs. La résine de base du FPs016 a fait l'objet d'un plaidoyer spécifique et sa violation du brevet '705 a été constatée.
- f) L'EX-FPs225-A01 est identique au FPs225-A et son précurseur expérimental, lequel précurseur était spécifiquement identifié dans l'Annexe A de la première demande introductive de Dow.

[52] It has previously been held in the patent context that pleadings of infringement encompass variants that are not substantially different from one another, and to require a separate infringement claim on each variant would result in never-ending litigation (*CSI Manufacturing and Distribution Inc. v. Astroflex Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.), at paragraph 31). Moreover, Justice O'Keefe [at paragraph 11] found in *Dow v. Nova* that "film-grade polymers under the name SURPASS" infringed the '705 patent. It would be inconsistent with the intent and clear implication of that judgment to exclude infringing grades of SURPASS solely on the ground that they were sold under slightly different names by the infringing party.

[53] This Court was faced with a similar circumstance in *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Limited*, [1979] 1 F.C. 138, (1977), 43 C.P.R. (2d) 60 (T.D.). The statement of claim in that case identified the infringing device as an "IBM Copier I", and judgment in the liability phase was granted accordingly. In the subsequent reference on damages, the Court considered whether the defendant's newer product, the Copier II, was sufficiently similar to the infringing device to merit its inclusion in the damages phase. This Court held that the trial judgment was not confined to a single type of machine, but applied to any similarly infringing IBM copier.

[52] Auparavant, il avait été avancé, dans un contexte de brevet, que les actes de procédure en contrefaçon de brevets doivent avoir pour objet des variantes qui ne sont pas substantiellement différentes les unes des autres, et que d'exiger la présentation d'une revendication de violation de brevet distincte pour chaque variante ferait perdurer les litiges (*CSI Manufacturing and Distribution Inc. c. Astroflex Inc.*, [1993] A.C.F. n° 1310 (QL) (1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 31). En outre, le juge O'Keefe [au paragraphe 11] a conclu, dans la décision *Dow c. Nova* que « polymères destinés à la fabrication de pellicules sous le nom SURPASS » contrefaisaient le brevet '705. Il serait contraire à l'intention et à l'application directe de ce jugement que d'exclure les catégories de SURPASS qui qualifient la violation de brevet uniquement au motif de leur vente sous des dénominations légèrement différentes par la partie contrefaisante.

[53] La Cour a examiné des circonstances similaires dans la décision *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Limitée*, [1979] 1 C.F. 138 (1<sup>re</sup> inst.). Dans cette cause, la demande introductive identifiait comme appareil contrefait le « IBM Copier I », et le jugement à la phase de l'examen de la responsabilité a été rendu en conséquence. Dans les renvois ultérieurs sur les dommages et intérêts, la Cour a examiné si le plus récent produit du défendeur, le Copier II, était suffisamment semblable à l'appareil contrefait pour justifier son inclusion dans la phase d'étude des dommages-intérêts. La Cour a avancé que le jugement du procès ne se limitait pas à un seul type d'appareil, mais à tout photocopieur IBM contrefait dans une mesure comparable.

[54] Nova characterises Dow's argument that the disputed grades are already encompassed in Justice O'Keefe's judgment in *Dow v. Nova* as a collateral attack on Justice Hughes' order dated March 30, 2016. Nova notes that in paragraph 30, Justice Hughes accepted Nova's argument that:

... [Nova] did disclose three additional films in the context of the United States proceedings in February, 2012. Dow was aware of this disclosure and had access to it in the context of the Canadian proceeding but did nothing. The Order of Prothonotary Milczynski of March 11, 2011 made it quite clear that Appendix A of the Statement of Claim was to list the specific products at issue, and if any other products come to light, the Statement of Claim could be amended as the Plaintiffs did on February 22, 2012.

[55] Justice Hughes also agreed with Nova's contention that the omission of the disputed grades from Justice O'Keefe's judgment in *Dow v. Nova* could not be rectified pursuant to rule 399. However, he did not make any definitive findings on the merits of Nova's potential defences of non-infringement, *res judicata*, abuse of process, limitation and prescription. He held only that Nova should be given an opportunity to advance these defences (at paragraph 31).

[56] Nova also relies on Justice Russell's order dated June 23, 2016 (2016 FC 706), at paragraphs 38 to 39 and 75 to 76. However, these excerpts only describe aspects of Justice Hughes' ruling. They do not purport to expand or otherwise alter them.

[57] Nova has conceded infringement. In my view, Justice Hughes' conclusion that Nova should be given an opportunity to advance defences of *res judicata*, abuse of process, limitation and prescription does not preclude a finding by this Court that they do not apply because the disputed grades are already encompassed by Justice O'Keefe's judgment in *Dow v. Nova*.

[54] Nova estime que l'argument de Dow voulant que les qualités contestées sont déjà prises en compte dans le jugement du juge O'Keefe sur la décision *Dow c. Nova* constitue une contestation indirecte de l'ordonnance du juge Hughes en date du 30 mars 2016. Nova relève, qu'au paragraphe 30, le juge Hughes se rallie à l'argument de Nova en remarquant ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] [Nova] a fait connaître trois autres pellicules au cours de l'action menée aux États-Unis en février 2012. Dow était informée de la divulgation et a pu en prendre connaissance pendant l'examen de l'action menée au Canada, mais n'a pas posé de geste pour y réagir. L'ordonnance du protonotaire Milczynski en date du 11 mars 2011 laissait peu de place au doute : l'Annexe A de la demande introductive devait identifier spécifiquement les produits en question, et si tout autre produit devait être identifié, la demande introductive pourrait être modifiée comme l'ont fait les demandresses le 22 février 2012.

[55] Le juge Hughes s'est aussi rallié à l'argument de Nova selon lequel l'omission des qualités contestées dans le jugement du juge O'Keefe sur la décision *Dow c. Nova* ne pouvait être rectifiée en vertu de la règle 399. Cependant, il n'apporte aucune conclusion définitive sur le bien-fondé des défenses potentielles de Nova fondées sur la non-violation de brevet, le principe de *res judicata*, l'abus de procédure, les délais ou la prescription. Il soutient uniquement que Nova devrait pouvoir présenter ces défenses (au paragraphe 31).

[56] Nova se fonde aussi sur l'ordonnance du juge Russell en date du 23 juin 2016 (2016 CF 706), aux paragraphes 38 à 39 et 75 à 76. Cependant, ces extraits ne décrivent que certains aspects du jugement du juge Hughes. Ils ne prétendent pas les approfondir ni les modifier.

[57] Nova a convenu avoir violé le brevet. À mon avis, la conclusion du juge Hughes selon laquelle Nova devrait pouvoir présenter une défense fondée sur le principe de *res judicata*, d'abus de procédure, de délais et de prescription n'écarte pas la possibilité qu'une Cour puisse conclure que ces défenses n'étaient pas valables puisque les qualités contestées étaient déjà visées par le jugement du juge O'Keefe sur la décision *Dow c. Nova*.

[58] In the alternative, assuming without deciding that cause of action estoppel is available to Nova as a defence, there are aspects of Nova's conduct that militate against accepting the equitable defence in these circumstances. The Court retains a residual discretion not to apply *res judicata* if this would produce an outcome that is not fair and just (*Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 SCC 44, [2001] 2 S.C.R. 460, at paragraph 80). Here, the evidence establishes that Nova sought to conceal the disputed grades during the liability phase of this action, by redacting all references to the disputed grades in relevant documents and by offering "very careful answers" on discovery. There is a danger that denying Dow a remedy for the admitted infringement of the '705 patent on the ground of *res judicata* would have the effect of sanctioning and rewarding Nova's obfuscatory tactics.

#### B. Abuse of Process

[59] Although Nova pleaded abuse of process in its amended statement of defence dated April 22, 2016, it made no submissions regarding this defence in its closing submissions. Abuse of process may be established where the proceedings are oppressive or vexatious, and violate the fundamental principles of justice underlying the community's sense of fair play and decency (*Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79*, 2003 SCC 63, [2003] 3 S.C.R. 77 (*Toronto (City)*), at paragraph 35).

[60] Re-litigation, in and of itself, is not a sufficient basis for a finding of abuse of process; an additional serious element, such as unjust harassment, is required (*Dhaliwal v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2001 FCT 1425, [2001] F.C.J. No. 1943 (QL), at paragraph 6). It is a remedy to be applied sparingly and only in the clearest and most obvious cases (*Glenko Enterprises Ltd. v. Keller*, 2008 MBCA 24 (CanLII), 290 D.L.R. (4th) 712, at paragraph 56). The overriding concern is a balance of fairness and finality (*British Columbia (Workers' Compensation Board) v.*

[58] À titre subsidiaire, en admettant sans l'ordonner que la préclusion fondée sur la cause d'action pourrait former une défense valable pour Nova, certains aspects des actions posées par Nova sont défavorables à l'admission d'une défense d'équité dans les circonstances. La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer le principe de *res judicata* si cela donnait lieu à une injustice (*Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 80). Dans le présent dossier, la preuve démontre que Nova a cherché à dissimuler les qualités contestées durant la phase de l'examen de la responsabilité de la présente action en justice, en caviardant toutes les références aux qualités contestées dans les documents pertinents et en ne donnant que des « réponses très prudentes » en interrogatoire. Il existe un risque que le refus à Dow du recours pour une violation avérée du brevet '705 au motif de *res judicata* ait pour effet de sanctionner et de récompenser les tactiques obfuscatrices de Nova.

#### B. Abus de procédure

[59] Même si Nova a invoqué l'abus de procédure dans son mémoire de défense modifié en date du 22 avril 2016, elle n'a produit aucune présentation à l'appui d'une telle défense dans ses conclusions finales. L'abus de procédure peut se qualifier par des procédures oppressives ou vexatoires, et qui violent les principes fondamentaux de justice qui sous-tendent le sens de l'équité et de la décence de la société (*Toronto (Ville) c. S.C.F.P. section locale 79*, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77 (*Toronto (Ville)*), au paragraphe 35).

[60] L'ouverture de nouvelles procédures, en soi, ne constitue pas un fondement suffisant pour constater l'abus de procédure; un autre élément significatif, tel que le harcèlement injuste, est nécessaire (*Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2001] CFPI 1425, [2001] A.C.F. n° 1943 (QL), au paragraphe 6). Il faut faire usage de ce recours avec retenue, et uniquement pour les dossiers les plus nets et raisonnables (*Glenko Enterprises Ltd. v. Keller*, 2008 MBCA 24 (CanLII), 290 D.L.R. (4th) 712, au paragraphe 56). La principale préoccupation est celle de l'équilibre entre

*Figliola*, 2011 SCC 52, [2011] 3 S.C.R. 422, at paragraphs 25 and 34; *Toronto (City)*, at paragraphs 37 and 38).

[61] I find that the disputed grades are already encompassed by Justice O’Keefe’s judgment in *Dow v. Nova*. In the alternative, I conclude that it would not be fair and just to give effect to the equitable defence of *res judicata*, given Nova’s deliberate concealment of information pertaining to the disputed grades in the course of discovery. For similar reasons, I am satisfied that granting Dow remedies for the disputed grades, which are admitted to infringe the ’705 patent, would not be oppressive or vexatious, and would not violate the community’s sense of fair play and decency.

### C. Limitations and Prescription

[62] Nova raises a limitations defence only with respect to EX-FPs225-A01. Dow acknowledges that Nova ended its sales of this disputed grade prior to January 20, 2010, i.e., more than six years before the effective date on which Dow added the disputed grades to its claim. However, Dow pleaded the same product under its commercial name FPs225-A before the limitation period expired on February 22, 2012. Given that the two products are identical, I cannot accept Nova’s argument that it should benefit from a limitations defence merely because it sold the pleaded grade FPs225-A under a slightly different name.

## VIII. Damages

### A. Reasonable Royalty

[63] Subsection 55(2) of the *Patent Act* provides as follows:

55 (1) ...

...

l’équité et la finalité (*Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola*, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422, aux paragraphes 25 et 34; *Toronto (Ville)*, aux paragraphes 37 et 38).

[61] Je constate que les qualités contestées ont déjà été examinées dans le jugement du juge O’Keefe’s sur la décision *Dow c. Nova*. À titre subsidiaire, je conclus qu’il ne serait pas équitable ni juste de donner effet à la défense d’équité fondée sur le principe de *res judicata*, vu la dissimulation délibérée par Nova de renseignements concernant les qualités contestées pendant les interrogatoires préalables. Pour les mêmes motifs, je suis convaincu que d’accorder à Dow des recours pour les qualités contestées, dont il a été reconnu qu’elles violaient le brevet ’705, ne serait ni oppressif ni vexatoire, et ne contreviendrait pas au sens de l’équité et de la décence de la société.

### C. Délais et prescription

[62] Nova ne fait valoir une défense fondée sur la prescription que pour EX-FPs225-A01. Dow reconnaît que Nova a cessé de vendre cette qualité contestée avant le 20 janvier 2010, c.-à-d., plus de six ans avant la date effective à laquelle Dow a ajouté les qualités contestées à sa revendication. Cependant, Dow a plaidé le même produit sous son nom commercial de FPs225-A avant l’arrivée à échéance du délai de prescription le 22 février 2012. Vu que les deux produits sont identiques, je ne peux accueillir l’argument que fait valoir Teva pour invoquer la défense fondée sur la prescription pour seul motif qu’elle a vendu la qualité plaidée FPs225-A sous un nom légèrement différent.

## VIII. Dommages-intérêts

### A. Redevance raisonnable

[63] Le paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

55 (1) [...]

[...]

**Liability damage before patent is granted**

(2) A person is liable to pay reasonable compensation to a patentee and to all persons claiming under the patentee for any damage sustained by the patentee or by any of those persons by reason of any act on the part of that person, after the application for the patent became open to public inspection under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the application became open to public inspection under that section.

[64] Dow and Nova agree that the proper measure of damages under subsection 55(2) of the *Patent Act* is a reasonable royalty for Nova's use of Dow's patented technology from the time SURPASS was launched in 2002 until the '705 patent was issued in 2006. Dow accepts that it may be barred by limitations from claiming a reasonable royalty prior to 2004, and the relevant period for which compensation is sought is therefore December 9, 2004 to August 21, 2006.

[65] The reasonable royalty is to be determined using a hypothetical negotiation between Dow and Nova for a licence authorizing Nova's use of the patented technology. The object of the exercise is to identify the royalty rate that would result from a negotiation between a willing licensor and a willing licensee (*AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 129, [1998] F.C.J. No. 190 (QL) (T.D.) (*AlliedSignal (FC)*), at paragraph 199, aff'd (1999), 86 C.P.R. (3d) 324, [1999] F.C.J. No. 38 (QL) (C.A.) (*AlliedSignal (FCA)*); *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228 (*Jay-Lor*), at paragraph 125).

[66] The hypothetical negotiation occurs on the eve of the first infringement on January 1, 2002. The negotiation encompasses numerous factors, but is primarily focused on Nova's anticipated profits from the sale of products using Dow's patented technology (*Jay-Lor*, at paragraphs 128 and 150).

[67] Dr. Leonard and Dr. Heeb, the experts called on behalf of Dow and Nova respectively, agreed on the framework to be applied to the hypothetical royalty

**Indemnité raisonnable**

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

[64] Dow et Nova conviennent que la mesure applicable des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* est une redevance raisonnable pour l'utilisation par Nova de la technologie brevetée par Dow dès le lancement de SURPASS en 2002 et jusqu'à la délivrance du brevet '705 en 2006. Dow admet que la prescription pourrait l'empêcher de demander une redevance raisonnable pour la période antérieure à 2004, et que la période applicable pour la réclamation d'une indemnisation est donc du 9 décembre 2004 au 21 août 2006.

[65] La redevance raisonnable se calcule en simulant une négociation entre Dow et Nova sur une licence autorisant Nova à utiliser la technologie brevetée. L'objet de cet exercice est d'établir le taux de redevance qui serait convenu après une négociation hypothétique entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant (*AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, [1998] A.C.F. n° 190 (QL) (1<sup>re</sup> inst.) (*AlliedSignal (FC)*), au paragraphe 199, confirmé par [1999] A.C.F. n° 38 (QL) (C.A.) (*AlliedSignal (FCA)*); *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358 (*Jay-Lor*), au paragraphe 125).

[66] La négociation hypothétique est située après la première violation de brevet le 1<sup>er</sup> janvier 2002. La négociation porte sur de multiples facteurs, mais surtout sur les bénéfices anticipés par Nova de la vente de produits issus de technologie brevetée par Dow (*Jay-Lor*, aux paragraphes 128 et 150).

[67] M. Leonard et M. Heeb, les experts appelés aux noms de Dow et de Nova respectivement, ont mutuellement convenu du cadre à appliquer à la négociation

negotiation. The boundaries of the hypothetical negotiation are Dow's "minimum willingness to accept" (MWTA), having regard to the anticipated impact of Nova's sales of SURPASS on Dow's sales of ELITE, and Nova's "maximum willingness to pay" (MWTP), having regard to the profit that Nova would expect to gain from sales of SURPASS. This is the bargaining range of the negotiation. The difference between Dow's MWTA and Nova's MWTP is referred to as the "gains to trade" (i.e., the joint benefit of the hypothetical licence), which must be divided between the parties in a reasonable manner.

*B. Dow's Minimum Willingness to Accept*

[68] Dr. Leonard and Dr. Heeb agreed that Dow's MWTA would be the profits that Dow expected to lose from licensing its technology to Nova, i.e., the proportion of Nova's sales of SURPASS that would be diverted from Dow's sales of ELITE (diversion ratio). Dow would seek to recoup its profits on those lost sales.

[69] Dr. Leonard conducted a review of the mLLDPE market in 2002, and concluded that the diversion ratio should be conservatively estimated at 50 percent. Dr. Heeb, using a logit simulation model, concluded that the diversion ratio would be 22 percent.

[70] SURPASS and ELITE are close substitutes for each other, both in terms of their properties and their processability. They are both mLLDPE products, and occupy a distinct segment of the polyethylene market. They are direct competitors. Conventional LLDPE products, such as Dow's DOWLEX and Nova's SCLAIR, are in a different market segment and compete primarily with other products in the same segment. Nova and its customers both understood SURPASS to be a "drop-in" for ELITE, which Justice O'Keefe observed in the liability phase was a driving feature behind its design (*Dow v. Nova*, at paragraph 252).

hypothétique sur les redevances. Les limites de la négociation hypothétique sont le « consentement minimal à accepter » (CMA) de Dow concernant l'impact anticipé des ventes de SURPASS par Nova sur les ventes des produits ELITE de Dow, et la « disposition maximale à payer » (DMP) de Nova pour les bénéfices que Nova anticiperait de faire avec la vente de SURPASS. C'est la marge des négociations. La différence entre le CMA de Dow et la DMP de Nova constitue les « gains à équilibrer » (c.-à-d., le bénéfice commun découlant de la licence hypothétique), qui seront divisés entre les parties de manière raisonnable.

*B. Consentement minimal de Dow à accepter*

[68] M. Leonard et M. Heeb conviennent que le CMA de Dow serait égal aux bénéfices auxquels Dow aurait présumé renoncer en accordant une licence pour sa technologie à Nova, c.-à-d., la proportion des ventes par Nova de SURPASS qui seraient soustraites des ventes par Dow de produits ELITE (taux de déviation). Dow chercherait à récupérer ses bénéfices sur ces ventes perdues.

[69] M. Leonard a mené une étude du marché du mPEBDL en 2002, et conclu que le taux de déviation devrait être prudemment estimé à 50 p. 100. M. Heeb, à l'aide d'un modèle de simulation, a conclu que le taux de déviation serait de 22 p. 100.

[70] SURPASS et ELITE sont de proches substituts l'un de l'autre, tant par leurs propriétés que par leur transformabilité. Ce sont tous deux des produits de mPEBDL, qui occupent chacun un segment distinct sur le marché des polyéthylènes. Ces produits sont en concurrence directe. Les produits de PEBDL conventionnel, tels que le DOWLEX de Dow et le SCLAIR Nova, sont vendus sur différents segments de marché, et leurs principaux concurrents sont les autres produits de leurs segments respectifs. Nova et ses clients reconnaissent que SURPASS est une « solution de rechange » pour ELITE, tel que le juge O'Keefe avait observé à la phase de l'examen de la responsabilité, en relevant qu'il s'agissait d'une caractéristique fondamentale de sa formulation (*Dow c. Nova*, au paragraphe 252).

[71] Exxon's EXCEED also competes in the mLLDPE category, and is considered a market leader. It is known for its strength, but its processability has sometimes been perceived as a weakness. ELITE and SURPASS are both promoted as products that offer a superior combination of properties and processability compared to EXCEED.

[72] Exxon's EXCEED tends to be less expensive than SURPASS and ELITE. Customers who value the improved processability of ELITE and SURPASS are willing to pay a premium, while customers for whom processability is less important are likely to remain loyal to EXCEED.

[73] Based on these market dynamics, Dr. Leonard concluded that if SURPASS had not been available in 2002, then most of its customers would likely have purchased ELITE as the only other product offering the same characteristics. Between 2002 and 2006, ELITE and SURPASS were sold in the same limited market, with most of their customers in common.

[74] Dow takes the position that during the period for which a reasonable royalty is sought, nearly 100 percent of SURPASS sales would have come at the expense of ELITE sales. This is confirmed by Nova's internal documents, which portrayed ELITE and SURPASS as the sole competitors in a premium market segment, distinct from both conventional LLDPE and Exxon's EXCEED. Dow therefore maintains that the 50 percent diversion ratio proposed by Dr. Leonard is a conservative estimate.

[75] Dr. Heeb's diversion ratio of 22 percent was derived from a logit simulation model. Dr. Heeb postulated that if Nova's SURPASS were not available from 2002 to 2006, then those sales would have been diverted to a range of different alternative products based on the prices and market shares of selective market participants. Dr. Heeb admitted that he was forced to make

[71] Le EXCEED d'Exxon est un autre concurrent dans la catégorie des mPEBDL, et est considéré comme un chef de file sur ce marché. Ce produit est réputé pour sa résistance, mais sa transformabilité a parfois été considérée comme une faiblesse. ELITE et SURPASS sont tous les deux commercialisés comme des produits offrant un agencement supérieur de propriétés et de transformabilité par rapport à EXCEED.

[72] Le EXCEED produit par Exxon est souvent moins cher que SURPASS et ELITE. Les clients qui tiennent à la meilleure transformabilité de ELITE et de SURPASS sont prêts à payer un prix plus élevé pour ces produits, tandis que les clients pour lesquels la transformabilité est moins importante demeureront vraisemblablement fidèles à EXCEED.

[73] À la lumière de ces dynamiques de marché, M. Leonard a conclu que si SURPASS n'avait pas été offert sur le marché en 2002, la plupart de ses clients se seraient vraisemblablement tournés vers ELITE comme seul autre produit ayant les mêmes caractéristiques. Entre 2002 et 2006, ELITE et SURPASS étaient vendus sur le même marché circonscrit, et se disputaient la même clientèle.

[74] Dow est d'avis que durant la période pour laquelle une redevance raisonnable est demandée, près de 100 p. 100 des ventes de SURPASS auraient été attribuables à des déviations des ventes aux dépens de ELITE. Cet avis est confirmé par les documents internes de Nova, lesquels considéraient ELITE et SURPASS comme les seuls concurrents sur un segment de marché supérieur, distinct des PEBDL conventionnels et du EXCEED produit par Exxon. Ainsi, Dow soutient que le taux de déviation de 50 p. 100 proposé par M. Leonard relève de l'estimation prudente.

[75] Le taux de déviation de 22 p. 100 avancé par M. Heeb était fondé sur un modèle de simulation logit. M. Heeb a postulé que si le SURPASS de Nova n'avait pas été offert sur le marché entre 2002 à 2006, ces ventes seraient revenues à une gamme de différents produits alternatifs selon les prix et les parts de marché des acteurs sur un marché sélectif. M. Heeb a reconnu avoir dû

assumptions about the pricing of alternative products and the respective market shares of other manufacturers, and to rely on questionable data provided by industry consultants, because these data are closely guarded trade secrets and are often difficult to obtain.

[76] In my view, Dr. Heeb's logit simulation model suffers from a more fundamental flaw. He assumed that all of the alternative products he included in his simulation model were interchangeable and equally competitive. This failed to account for the fact that ELITE and SURPASS are the closest substitutes for each other, and many customers who purchase SURPASS would consider replacing it only with ELITE. Dr. Heeb even included some conventional LLDPE products in his simulation model, such as SCLAIR—which is made by Nova. But these are not plausible substitutes for SURPASS in most applications.

[77] Dr. Heeb's logit simulation model assumed that the price of Dow's ELITE would increase in the absence of Nova's SURPASS, while the price of Nova's SCLAIR would decrease. He concluded that approximately 45 percent of SURPASS sales would be diverted to the conventional LLDPE product SCLAIR, while only 22 percent would be diverted to Dow's ELITE. These assumptions were inconsistent with the evidence that mLLDPE products form one distinct market segment, while conventional LLDPE products form another.

[78] In closing argument, counsel for Nova candidly admitted that Dr. Leonard "got the better of" Dr. Heeb with respect to his logit simulation model. I agree. For the reasons explained above, I prefer the analysis of Dr. Leonard. His estimate of a 50 percent diversion ratio is conservative, and I have no hesitation in adopting it.

adopter des hypothèses sur les prix des produits alternatifs et les parts de marché respectives occupées par les autres fabricants, et s'être fondé sur des données comptables présentées par des conseillers sectoriels, puisque ces données constituent des secrets commerciaux farouchement gardés et souvent difficiles à obtenir.

[76] À mon avis, il faut déplorer une lacune encore plus fondamentale du modèle de simulation logit employé par M. Heeb. M. Heeb a supposé que tous les produits alternatifs qui avaient été pris en compte dans son modèle de simulation étaient interchangeables et mutuellement et également concurrentiels. Cette hypothèse omettait que ELITE et SURPASS constituent l'un pour l'autre le produit de remplacement le plus proche, et que de nombreux clients qui achètent SURPASS envisageraient uniquement ÉLITE comme produit alternatif. M. Heeb a même inclus certains produits conventionnels de PEBDL dans son modèle de simulation, tel que le SCLAIR, lequel est fabriqué par Nova. Cependant, ces produits ne constituent pas des substituts plausibles de SURPASS pour la plupart des applications.

[77] Le modèle de simulation logit de M. Heeb se fondait sur l'hypothèse que le prix du ELITE de Dow augmenterait si le SURPASS de Nova n'était pas offert sur le marché, alors que le prix du SCLAIR de Nova, quant à lui, diminuerait. Il a conclu qu'environ 45 p. 100 des ventes de SURPASS auraient plutôt dévié vers les produits de PEBDL conventionnel SCLAIR, tandis que seulement 22 p. 100 seraient revenus à ELITE, produit par Dow. Ces calculs ne correspondaient pas aux données probantes selon lesquelles les produits de mPEBDL forment un segment de marché distinct, qui n'est pas le même que celui occupé par les produits conventionnels de PEBDL.

[78] En conclusion finale, l'avocat de Nova a admis avec franchise que M. Leonard avait [TRADUCTION] «supplanté» M. Heeb en matière de modèle de simulation logit. Je suis d'accord. Pour les motifs précédemment explicités, je préférerais l'analyse de M. Leonard. Son calcul d'un taux de déviation de 50 p. 100 est prudent et je l'accueille sans hésitation.

[79] Dr. Leonard and Dr. Heeb also differed in their opinions regarding the parties' expectations of ELITE's profitability in the hypothetical negotiation. Both used Dow's historical profit margins for ELITE as a proxy for the parties' expectations in 2002. However, Dr. Heeb included profit margins for 2001, a recession year in which Dow realized the lowest profit margins for ELITE in the product's history (1.4 percent).

[80] Dow launched ELITE in 1997, and at the time of the hypothetical negotiation in 2002, historical profit margins would be available for only a four-year period: 1997 to 2001. Dr. Heeb's decision to include the unusually low profit margin for 2001 had the effect of reducing the average profit margin for ELITE from 17.7 percent to 12.5 percent. This may be contrasted with the average ELITE profit margin of 21.6 percent for the period 1997 to 2011, which included two recession years. Dr. Leonard excluded 2001 from his calculation and arrived at an average historical profit margin for ELITE of 17.7 percent. This accords more closely with what actually happened in the years following the hypothetical negotiation. Applying the 50 percent diversion ratio, Dr. Leonard estimated Dow's MWTA to be 8.8 percent.

[81] Again, I prefer Dr. Leonard's analysis to that of Dr. Heeb. The inclusion of 2001, a recession year, in the assessment of the parties' expectations regarding ELITE's profit margin at the time of the hypothetical negotiation artificially deflates the average. Excluding 2001 produces an average profit margin for ELITE of 17.7 percent. This is roughly consistent with, although somewhat lower than, 21.6 percent, i.e., the actual profit margin for ELITE over the period 1997 to 2011, which included two recession years. Dr. Leonard's estimate of Dow's MWTA of 8.8 percent is conservative, and I have no hesitation in adopting it.

[79] Les avis de M. Leonard et de M. Heeb divergent aussi en ce qui concerne les attentes des parties envers la profitabilité de ELITE dans la négociation hypothétique. Tous les deux ont appliqué les marges bénéficiaires attribuées par Dow aux ventes de produits ELITE pour calculer les attentes des parties en 2002. Cependant, M. Heeb a tenu compte des marges bénéficiaires enregistrées en 2001, une année de récession au cours de laquelle Dow a enregistré les plus faibles marges bénéficiaires de ELITE dans l'histoire de ce produit (1,4 p. 100).

[80] Dow a lancé ELITE en 1997, et au moment de la négociation hypothétique en 2002, des données historiques sur les marges bénéficiaires n'existaient que pour une période de quatre ans, soit de 1997 à 2001. La décision de M. Heeb de se fonder sur la marge bénéficiaire exceptionnellement faible de 2001 a réduit la marge bénéficiaire moyenne pour ELITE de 17,7 p. 100 à 12,5 p. 100, ce qui est se distingue nettement de la marge bénéficiaire moyenne pour ELITE de 21,6 p. 100 pour la période de 1997 à 2011, marquée par deux années de récession. Les calculs de M. Leonard n'ont pas tenu compte de l'année 2001, et donnent une marge bénéficiaire moyenne historique pour ELITE de 17,7 p. 100. Cette marge concorde davantage avec ce qui a été enregistré au cours des années qui ont suivi celles qui étaient visées dans la négociation hypothétique. En se fondant sur le taux de déviation de 50 p. 100, M. Leonard a anticipé le CMA de Dow à 8,8 p. 100.

[81] Ici encore, je me rallie à l'analyse de M. Leonard plutôt qu'à celle de M. Heeb. La prise en compte de 2001, une année de récession, dans l'évaluation des attentes des parties sur la marge bénéficiaire de la vente de produits ELITE au moment de la négociation hypothétique, a artificiellement diminué la moyenne. L'exclusion de l'année 2001 conduit au calcul d'une marge bénéficiaire moyenne pour ELITE de 17,7 p. 100. Cette moyenne est légèrement inférieure mais correspond assez bien à une marge de 21,6 p. 100, c.-à-d., la véritable marge bénéficiaire enregistrée pour ELITE entre 1997 et 2011, période marquée par deux années de récession. Le calcul qui a permis au M. Leonard d'estimer le CMA de Dow à 8,8 p. 100 est un calcul prudent, que j'accueille sans hésitation.

*C. Nova's Maximum Willingness to Pay*

[82] Both parties agree that Nova's maximum willingness to pay is the profit that Nova would expect to earn on SURPASS compared to the next best non-infringing alternative (NIA). The NIAs proposed by Nova are primarily pail and crate grade products.

[83] Dr. Heeb assumed that at the time of the hypothetical negotiation, Nova would expect to be at full capacity at all times, and all SURPASS sales would therefore be replaced, at a minimum, by sales of pail and crate grades. He then used Nova's actual profit margins from its sales of the NIAs over the period 2002 to 2008 as a proxy for the expected profitability of the NIAs in the hypothetical negotiation.

[84] According to Dr. Leonard, if NIAs are taken into account, one must consider the amount of time that Nova was actually at capacity during the period 2002 to 2006. He calculated this to be only 37 percent of the time. He also said that for the periods when Nova was at full capacity, it would be necessary to determine the ratio of SURPASS profit margins to NIA profit margins per reactor hour.

[85] In his reply to Dr. Leonard's report, Dr. Heeb accepted this approach in principle. However, he disagreed with Dr. Leonard's estimate of how often Nova would expect its plant to be at full capacity, and his use of the lowest margin product as a proxy for the profitability of Nova's NIAs. According to Dr. Heeb, if Dr. Leonard used data from 2002 to 2008 (a full business cycle) and applied the correct margins per reactor hour, then the ratio of the NIAs' profit margins to those of SURPASS would more than double.

*C. Disposition maximale de Nova à payer*

[82] Les deux parties conviennent que la disposition maximale de Nova à payer correspond au bénéfice que Nova estimait pouvoir dégager des ventes de SURPASS par rapport au produit alternatif non contrefait (PANC) le plus proche. Les PANC proposés par Nova sont principalement des produits de qualité seau et cageot.

[83] M. Heeb a supposé qu'au moment de la négociation hypothétique, Nova aurait pu s'attendre à opérer à sa pleine capacité à tout moment, et à ce que toutes les ventes de SURPASS pourraient, par conséquent, être remplacées par des ventes de produits de qualité seau et cageot. Il a ensuite utilisé les véritables marges bénéficiaires sur les ventes de PANC pendant la période 2002 à 2008 pour calculer la rentabilité vraisemblable des PANC dans le scénario de négociation hypothétique.

[84] D'après M. Leonard, si les PANC sont pris en compte, il faut aussi prendre en considération pendant combien de temps Nova a fonctionné à plein rendement entre 2002 à 2006. D'après lui, Nova n'a fonctionné à plein rendement que pendant 37 p. 100 de cette période. Il a aussi avancé que pour les périodes au cours desquelles Nova a fonctionné à plein rendement, il serait impératif de mesurer la proportion de la marge bénéficiaire sur la vente de produits SURPASS par rapport aux marges sur la vente de PANC par heure de fonctionnement des réacteurs.

[85] Dans sa réponse au rapport de M. Leonard, M. Heeb a accepté, en principe, cette méthode. Cependant, il a contesté le calcul de M. Leonard sur la proportion de cette période au cours de laquelle Nova aurait pu anticiper que son usine fonctionne à plein rendement, et l'utilisation des produits à plus faible marge dans la formulation de l'hypothèse de départ pour calculer la rentabilité des PANC de Nova. D'après M. Heeb, si M. Leonard avait utilisé des données de 2002 à 2008 (cycle économique complet) et appliqué les bonnes marges par heure d'utilisation du réacteur, la proportion entre les marges bénéficiaires sur les ventes de PANC aurait été près de deux fois plus élevée par rapport aux marges sur les ventes de SURPASS.

[86] In my view, the evidence supports Dr. Heeb's assertion that in 2002, the parties would assume that Nova could use the PE2 plant flexibly to replace all infringing products with NIAs. I discuss Nova's operation of the PE2 plant and its business objective of maintaining full capacity below in the context of profits. I am more persuaded by Dr. Heeb's margin ratio than I am by the one proposed by Dr. Leonard. Applying these assumptions, Dr. Heeb concluded that Nova's MWTP would be lower than Dow's MWTA.

[87] If Nova's MWTP is lower than Dow's MWTA of 8.8 percent, then there is no bargaining range between the parties. As Dr. Heeb stated, "[s]ince a bargain is compulsory in this hypothetical negotiation, the reasonable royalty rate is simply Dow's MW[T]A". Dr. Leonard did not dispute this approach. There is therefore no need to consider the division of gains to trade.

[88] Even if NIAs are not taken into account, then according to Dr. Heeb, Nova's MWTP is still lower than 8.8 percent. Accordingly, Nova's proposed NIAs have no bearing on the determination of the reasonable royalty.

[89] I therefore conclude that the appropriate rate for the reasonable royalty payable by Nova to Dow for the period 2004 to 2006, regardless of whether or not the pail and crate NIAs are taken into account, is 8.8 percent.

#### *D. Nova's Additional Arguments*

[90] Nova advanced numerous additional arguments that the reasonable royalty payable to Dow should be reduced. None of these was persuasive, and they may be dealt with briefly.

[91] Nova asserted that Dow's MWTA should be reduced because "competition can expand a market by increasing product availability and having an additional sales force from Nova would draw in more customers than Dow could on its own. Dow would see that Nova could sell more easily than Dow to Nova's existing customers of other products. Dow might realize it could still

[86] À mon avis, la preuve appuie les dires de M. Heeb selon lequel en 2002, les parties auraient estimé que Nova aurait pu utiliser l'usine PE2 de manière adaptative sans remplacer tous les produits contrefaits par des PANC. J'examinerai l'exploitation par Nova de l'usine PE2 et ses objectifs d'entreprise de maintenir sa pleine capacité ci-après dans le contexte des bénéficiaires. Je suis plus convaincu par le taux de marge de M. Heeb que je le suis par celui proposé par M. Leonard. En appliquant ces hypothèses, M. Heeb a conclu que la DMP de Nova serait inférieure au CMA de Dow.

[87] Si la DMP de Nova est inférieure d'au moins 8,8 p. 100 au CMA de Dow, il n'y a aucune marge de négociation entre les parties. M. Heeb a précisé que [TRADUCTION] «[p]uisqu'une entente est obligatoire dans cette négociation hypothétique, le taux de redevances raisonnable correspond simplement au CMA de Dow». M. Leonard n'a pas contesté ce principe. Il ne convient donc pas d'examiner la division des gains à équilibrer.

[88] Même sans tenir compte des PANC, selon M. Heeb, la DMP de Nova demeure inférieure à 8,8 p. 100. En conséquence, les PANC proposés par Nova n'ont aucune incidence sur l'établissement de la redevance raisonnable.

[89] C'est pourquoi je conclus que le taux de redevances raisonnables à payer par Nova à Dow pour la période 2004 à 2006, que les PANC de seau et cageot soient ou non pris en compte, est de 8,8 p. 100.

#### *D. Autres arguments de Nova*

[90] Nova a fait valoir de multiples autres arguments pour réduire le montant de la redevance raisonnable à payer à Dow. Aucun de ces arguments n'a été convaincant, et je les aborderai sommairement ci-après.

[91] Nova a prétendu que le CMA de Dow devait être réduit au motif que [TRADUCTION] «la concurrence peut faire gonfler un marché par la disponibilité augmentée de produits, et la plus grande force commerciale de Nova lui permettrait de rallier plus de clients que Dow pourrait le faire à elle seule. Dow constaterait Nova pourrait plus facilement que Dow vendre d'autres

sell all it could make and, in addition, receive a royalty from Nova for the expanded market”. This speculative assertion was not discussed by any of the expert witnesses who testified in these proceedings. It is therefore unsupported by evidence, and I do not accept it.

[92] Nova criticized Dr. Leonard’s assessment of Nova’s MWTP on the ground that he largely ignored Nova’s licence negotiations for SCLAIRTECH. Mr. Vermani, who was responsible for Nova’s licensing agreements, testified that Nova valued its AST (used to make the infringing products) only moderately more than SCLAIRTECH. Mr. Vermani suggested that Nova’s MWTP should therefore be in the range of 1 percent to 2 percent. However, the evidence establishes that SURPASS and ELITE occupy a distinct market segment from conventional LLDPE products such as Nova’s SCLAIR. Neither Dow nor Nova has ever licensed ELITE or SURPASS technology, and I am unable to infer anything regarding the value of a hypothetical licence for ELITE technology based on the royalty obtained by Nova for licensing SCLAIRTECH. Furthermore, this is not the basis upon which either Nova’s or Dow’s experts assessed the reasonable royalty payable to Dow for Nova’s infringement of the '705 patent during the relevant period.

[93] Nova invoked the doctrine of comity to argue that this Court should respect the decision of the U.S. jury to apply an effective royalty rate of 1.755 percent to calculate Dow’s damages resulting from Nova’s infringement of the equivalent U.S. patent over a similar period. It provided no authorities to support its position. I am not persuaded that comity applies to the U.S. jury award, which did not address the question of a reasonable royalty *per se* (hence Nova’s use of the term “effective royalty”), and applied different law in a different jurisdiction (see *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077, at paragraph 29).

produits aux clients actuels de Nova. Dow pourrait constater qu’elle pourrait continuer de vendre toute sa production, et en plus recevoir une redevance de Nova pour l’élargissement de son marché». Cette hypothèse spéculative n’a été soulevée par aucun des témoins experts qui ont témoigné à cette procédure. Elle n’est donc pas appuyée par la preuve, et je ne l’accueillerai pas.

[92] Nova a critiqué l’évaluation de M. Leonard sur la DMP de Nova au motif qu’il a, dans une large mesure, omis de considérer les négociations de licence entreprises par Nova pour le SCLAIRTECH. M. Vermani, qui était chargé des accords de licence de Nova, a témoigné que Nova estimait la valeur de son AST (servant à la fabrication des produits contrefaits) comme étant seulement légèrement supérieure à celle de SCLAIRTECH. M. Vermani a proposé que la DMP de Nova doive donc se situer entre 1 p. 100 et 2 p. 100. Cependant, la preuve démontre que SURPASS et ELITE occupent un segment de marché distinct de celui sur lequel sont commercialisés les produits conventionnels de PEBDL, tels que le SCLAIR de Nova. Ni Dow ni Nova n’a jamais octroyé de licence pour les technologies ELITE ou SURPASS, et je ne peux tirer aucune conclusion concernant la valeur éventuelle d’une licence hypothétique pour la technologie ELITE d’après la redevance obtenue par Nova pour la mise sous licence de SCLAIRTECH. En outre, cette valeur ne fonde pas l’évaluation par les experts de Nova ou de Dow sur le montant de la redevance raisonnable payable à Dow pour la violation par Nova du brevet '705 durant la période d’application.

[93] Nova a invoqué la doctrine de l’adhésion déférente pour demander à la Cour de respecter la décision du jury aux É.-U. d’appliquer un taux de redevance effectif de 1,755 p. 100 pour calculer le préjudice subi par Dow suivant la violation par Nova du brevet équivalent aux É.-U. au cours de la même période. Elle n’a identifié aucune autorité soutenant cet avis. Je ne suis pas convaincu que l’adhésion déférente s’applique à la décision du jury des É.-U., lequel n’a pas examiné la question de la redevance raisonnable *en soi* (d’où l’utilisation par Nova du terme «redevance effective»), et appliqué un droit différent dans une juridiction distincte (voir *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077, au paragraphe 29).

[94] At the commencement of this reference, Nova informed the Court that when Dow's application for the '705 patent was published in 1994:

... it did not have any claim that included within its scope a homogeneously branched linear ethylene  $\alpha$ -olefin interpolymers with an SHC limitation. All of the claims Dow asserted were directed to a linear homogeneously branched component A (as found in SURPASS), with a specified SHC (which the trial judge found to be the inventive concept). The only claim in the published application that referenced SHC is Claim 4, but its Component A is substantially linear rather than linear. [Emphasis original.]

[95] However, Dr. Speed, the expert witness called by Nova to substantiate this assertion, acknowledged in cross-examination that he had not been aware that Claim 4 of Dow's application was amended on June 2, 1995 to include a homogeneously branched linear ethylene  $\alpha$ -olefin interpolymers with an SHC limitation. This was seven years before Nova began infringing the '705 Patent.

[96] Nova maintained that Dow's delay in prosecuting its patent application from 1994 to 2006 should be a relevant factor in the Court's determination of what compensation is "reasonable". However, this was premised on Nova's assertion that none of the published claims of the '705 Patent prior to its issuance were infringed by Nova. This turned out not to be true.

[97] Finally, in closing submissions, counsel for Nova advanced an entirely new argument that the parties to the hypothetical licence negotiation in 2002 would have anticipated that the term of the licence would be just four years, i.e., from 2002 until 2006, when the '705 Patent was issued. In this alternative "but for" world, Nova would seek to licence Dow's patented technology only until the '705 Patent came into force, at which time Nova would cease its production of SURPASS until the '705 Patent expired in 2014. Nova did not adduce any evidence to support this new theory. Nor was this the basis upon which either Nova's or Dow's experts assessed the reasonable royalty payable

[94] Au début du présent renvoi, Nova a informé la Cour qu'à la publication de la demande de Dow pour le brevet '705 en 1994 :

[TRADUCTION] [...] celle-ci n'a présenté aucune revendication pour un interpolymère éthène  $\alpha$ -oléfine à ramification homogène linéaire avec limitation de CE. Toutes les revendications présentées par Dow visaient un composant A linéaire à ramification homogène (tel que celui que l'on retrouve dans le SURPASS), avec spécification de CE (reconnu par le juge de première instance comme un concept inventif). La seule revendication dans la demande publiée faisant référence à la CE est la revendication 4, mais son composant A est essentiellement linéaire plutôt que linéaire. [Soulignement dans l'original.]

[95] Cependant, M. Speed, le témoin expert appelé par Nova pour appuyer cette affirmation, a reconnu en contre-interrogatoire qu'il ne savait pas que la revendication 4 de la demande de Dow avait été modifiée le 2 juin 1995 pour ajouter un interpolymère éthène  $\alpha$ -oléfine à ramification homogène linéaire avec limitation de CE. C'était sept ans avant que ne débute la violation du brevet '705 par Nova.

[96] Nova a maintenu que le fait que Dow ait tardé à lancer la poursuite pour sa demande de brevet de 1994 à 2006 devrait constituer un facteur valable dans l'établissement par la Cour du montant d'une indemnisation «raisonnable». Cependant, cela était fondé sur l'hypothèse de Nova voulant qu'aucune des revendications publiées du brevet '705 avant sa délivrance n'avait été violée par Nova. Cela s'est révélé incorrect.

[97] Enfin, dans ses conclusions finales, l'avocat de Nova a présenté un argument entièrement nouveau voulant que les parties à la négociation hypothétique sur la licence en 2002 auraient anticipé que la durée de la licence ne serait que de quatre ans, c.-à-d., de 2002 jusqu'à 2006, du moment où le brevet '705 a été délivré. Dans ce scénario hypothétique exempt de la cause proche, Nova aurait cherché à demander une licence pour la technologie brevetée par Dow seulement jusqu'à l'entrée en vigueur du brevet '705, et aurait aussi cessé de produire les produits SURPASS jusqu'à l'arrivée à échéance du brevet '705 en 2014. Nova n'a présenté aucune preuve à l'appui de cette nouvelle théorie. Cette

to Dow for Nova's infringement of the '705 Patent during the relevant period.

*E. Products Subject to Reasonable Royalty*

[98] Dow and Nova agree that the adjusted net revenue arising from Nova's infringement of the '705 patent should be based on Nova's Comprehensive Sales Report (also referred to as the Detailed Sales Transaction Listing), i.e., gross sales revenues plus billed surcharges less billed price reductions, rebates and cash discounts. They also agree that reasonable compensation should be calculated by multiplying Nova's adjusted net revenues by the royalty rate that this Court finds to be appropriate.

[99] Nova accepts that infringing grades and infringing off-grades should be included in the calculation of the reasonable royalty. It is common ground between the parties that the disputed grades were not sold during the royalty period. However, Nova maintains that what it describes as the "non-infringing ZN off-grades" should be excluded from the calculation of the reasonable royalty payable to Dow.

[100] I am satisfied that the infringing off-grades are those included in Justice O'Keefe's judgment in *Dow v. Nova*. On appeal, Nova did not challenge the inclusion of the off-grades in Justice O'Keefe's judgment. To exclude the so-called "non-infringing ZN off-grades" from the calculation of damages and profits would amount to a collateral attack on the judgment of Justice O'Keefe. The evidence offered by Nova in this reference to support its assertion that certain off-grades cannot infringe the '705 patent because they involve a change in catalyst should have been presented to Justice O'Keefe. That evidence is, in any event, unreliable. Purchasers of Nova's off-grades are not indifferent to their properties and processibility. This is why they are given a specific designation by Nova. Off-grades are often mixed with other grades, and their performance characteristics matter to Nova's customers. For all of these reasons, it is

hypothèse n'a pas non plus fondé l'évaluation par les experts de Nova ou de Dow sur le montant de la redevance raisonnable payable à Dow pour la violation par Nova du brevet '705 pendant la période visée.

*E. Produits assujettis à la redevance raisonnable*

[98] Dow et Nova conviennent que les bénéfices nets rajustés découlant de la violation par Nova du brevet '705 devraient reposer sur le bilan des ventes consolidé de Nova (aussi nommé la liste détaillée des transactions de vente), c.-à-d., le chiffre d'affaires brut plus les frais supplémentaires facturés, soustraits des réductions des prix facturés, rabais et escomptes. Elles conviennent aussi que l'indemnisation raisonnable devrait être calculée en multipliant les bénéfices nets rajustés de Nova par le taux de redevance que la Cour estime équitable.

[99] Nova accepte que les qualités et sous-qualités contrefaites devraient être comptabilisées dans le calcul de la redevance raisonnable. Il est mutuellement convenu entre les parties que les qualités contestées n'ont pas été vendues durant la période de redevances. Cependant, Nova soutient que ce qu'elle décrit comme les «sous-qualités ZN non contrefaites» devraient être exclues du calcul de la redevance raisonnable payable à Dow.

[100] Je suis convaincu que les sous-qualités contrefaites sont celles incluses dans le jugement du juge O'Keefe sur *Dow c. Nova*. En appel, Nova n'a pas contesté l'inclusion des sous-qualités dans le jugement rendu par le juge O'Keefe. La décision d'exclure les dénommées «sous-qualités ZN non contrefaites» du calcul des dommages-intérêts et des bénéfices reviendrait à une contestation indirecte du jugement du juge O'Keefe. La preuve présentée par Nova dans ce renvoi pour appuyer son postulat que certaines sous-qualités ne peuvent avoir violé le brevet '705, car elles reposaient sur un changement de catalyseur aurait dû être présentée au juge O'Keefe. Quoi qu'il en soit, cette preuve n'est pas fiable. Les acheteurs des sous-qualités Nova ne sont pas indifférents à leurs propriétés ni à leur transformabilité. C'est pourquoi elles ont reçu leur propre désignation spécifique de Nova. Les sous-qualités sont

appropriate to include all of the off-grades identified in Justice O’Keefe’s judgment in the calculation of the reasonable royalty.

#### F. *Pre-judgment Interest*

[101] In *Dow v. Nova*, Justice O’Keefe made the following order with respect to pre-judgment interest on the reasonable royalty payable by Nova to Dow (at paragraph 283):

...

4. The plaintiffs shall be entitled to pre-judgment interest, not compounded, on the award of reasonable compensation for the acts of the defendant under subsection 55(2) of the *Patent Act* and damages (if elected), at a rate of interest to be calculated separately for each year since infringing activity began at the average annual bank rate established by the Bank of Canada as the minimum rate at which it makes short-term advances to the banks listed in Schedule I of the *Bank Act*, SC 1991, c 46. However, such award is conditional upon the reference judge not awarding interest under paragraph 36(4)(f) of the *Federal Courts Act*, RSC 1985, c F-7.

[102] Dow seeks a higher rate of pre-judgment interest than the average annual bank rate. Dow argues that pre-judgment interest for the reasonable compensation period should be calculated using its annual cost of borrowing on a simple basis.

[103] Nova says that Dow has been silent with regard to paragraph 36(4)(f) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, and the applicable rate is therefore the bank rate. In the alternative, Nova complains that Mr. Hamilton’s conclusions regarding the appropriate

souvent mélangées à d’autres qualités, et leurs caractéristiques de performance sont prises en compte par les clients de Nova. Pour tous les motifs précités, il convient de comptabiliser toutes les sous-qualités identifiées dans le jugement du juge O’Keefe dans le calcul de la redevance raisonnable.

#### F. *Intérêts antérieurs au jugement*

[101] Dans la décision *Dow c. Nova*, le juge O’Keefe a rendu l’ordonnance ci-après sur les intérêts antérieurs au jugement sur la redevance raisonnable payable par Nova à Dow (au paragraphe 283) :

[...]

4. Les demandereses ont droit aux intérêts avant jugement sur le montant de l’indemnité raisonnable qui leur sera accordé en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* pour les actes de la défenderesse ainsi que sur le montant des dommages-intérêts qui leur seront octroyés (dans le cas où elles choisiraient d’être indemnisées par voie de dommages-intérêts), intérêts non composés, d’un taux d’intérêt à calculer séparément pour chaque année à compter du début de l’année de l’activité contrefaisante, égal au taux bancaire annuel moyen établi par la Banque du Canada comme taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux banques énumérées à l’annexe I de la *Loi sur les banques*, LC 1991, ch. 46. Cependant, cette décision est subordonnée à la condition que le juge chargé du renvoi n’accorde pas d’intérêts en vertu d’un droit visé à l’alinéa 36(4)f) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. 1985, c F-7.

[102] Dow sollicite un taux d’intérêt antérieur au jugement plus élevé que le taux d’intérêt annuel appliqué dans les institutions bancaires. Dow prétend que les intérêts antérieurs au jugement pour la période d’indemnisation raisonnable devraient être calculés à partir des coûts annuels d’emprunt à partir d’une méthode de calcul simple.

[103] Nova affirme que Dow ne s’est pas prononcée sur l’alinéa 36(4)f) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, et que le taux applicable est par conséquent le taux d’intérêt bancaire. À titre subsidiaire, Nova déplore que les conclusions de

rate of pre-judgment interest are unsupported by evidence. Dow replies that its statement of issues refers to paragraph 4 of the judgment of Justice O’Keefe and paragraph 36(4)(b) of the *Federal Courts Act*. Dow says that this is a typographical error, and was intended to be a reference to paragraph 36(4)(f). Dow also maintains that Nova has been aware of its position regarding paragraph 36(4)(f) of the *Federal Courts Act*, and its position that Dow’s borrowing rate is the appropriate metric, since at least as early as the initial expert report of Mr. Hamilton, which Nova received on July 15, 2016.

[104] Mr. Hamilton stated in his initial expert report that he “reviewed Dow’s publicly available financial statements for the years ended 2001 to 2015 and noted that Dow had outstanding long-term debt ranging from approximately US\$9.5 billion to US\$24.3 billion and the weighted average annual debt cost associated with these borrowings ranged from 5.1% to 6.3%”. Mr. Soriano did not address pre-judgment interest for the reasonable compensation period in his expert reports, beyond noting that he had been instructed by counsel to apply the bank rate.

[105] The evidence relied upon by Mr. Hamilton to support his conclusions consisted of Dow’s publicly available financial statements. Nova did not challenge the accuracy of his calculations or the legitimacy of his analysis in its expert reports or in cross-examination. Adopting a conservative approach, I find that the appropriate rate of pre-judgment interest for damages payable under subsection 55(2) of the *Patent Act* is 5 percent, not compounded.

#### IX. Profits

[106] In *Dow v. Nova*, Justice O’Keefe held at paragraph 283:

...

M. Hamilton sur le taux d’intérêt antérieur au jugement à appliquer ne soient pas corroborées par la preuve. Dow répond que son énoncé des questions en litige renvoie au paragraphe 4 du jugement du juge O’Keefe et à l’alinéa 36(4)(b) de la *Loi sur les Cours fédérales*. Dow affirme qu’il s’agit d’une erreur de typographie, et qu’elle souhaitait faire référence à l’alinéa 36(4)(f). Dow soutient aussi que Nova connaissait son avis sur l’alinéa 36(4)(f) de la *Loi sur les Cours fédérales* et son opinion que le taux d’emprunt de Dow constitue une mesure adéquate, au moins depuis le rapport initial d’expertise présenté par M. Hamilton, reçu par Nova le 15 juillet 2016.

[104] M. Hamilton avait remarqué dans son rapport d’expertise initial qu’il avait [TRADUCTION] «pris connaissance des bilans financiers publiés par Dow pour les exercices terminés de 2001 à 2015, et constaté que Dow avait déclaré une dette à long terme variant entre 9,5 milliards et 24,3 milliards de dollars US, et un coût moyen pondéré annuel de la dette sur ces emprunts variant entre 5,1 % to 6,3 %». M. Soriano n’a pas abordé les intérêts antérieurs au jugement pour la période d’indemnisation raisonnable dans son rapport d’expert, exception faite de sa mention d’avoir appliqué le taux d’intérêt bancaire sur demande de l’avocat.

[105] La preuve sur laquelle M. Hamilton a fondé ses conclusions était celle des bilans rendus disponibles au public des états financiers de Dow. Nova n’a pas mis en cause l’exactitude de ses calculs ni la légitimité de son analyse dans son rapport d’expert ou en contre-interrogatoire. En adoptant une démarche prudente, je constate que le taux d’intérêt antérieur au jugement adapté aux dommages-intérêts payables en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* est de 5 p. 100, non composé.

#### IX. Bénéfices

[106] Dans la décision *Dow c. Nova*, le juge O’Keefe remarque, au paragraphe 283 :

[...]

2. The plaintiffs are entitled to elect after due inquiry and full discovery, either an accounting of profits of the defendant or all damages sustained by reason of infringement by the defendant of the above mentioned patent. Such damages or accounting of profits will be assessed by reference preceded by discovery if requested.

...

5. In the event that the plaintiffs elect an accounting of profits, pre-judgment interest shall be determined by the reference judge.

[107] Dow has elected an accounting of Nova's profits derived from the infringing products.

#### A. General Principles

[108] An accounting of profits is an equitable remedy within the discretion of the trial Judge. Once an accounting is granted and elected, the Court's role is to assess the actual profits made by the defendant as a result of the infringement. A plaintiff is entitled only to that portion of the infringer's profit that is causally attributable to the invention (*Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. 204, [1982] F.C.J. No. 1024 (QL) (T.D.) (*Teledyne*), at pages 207–209; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Schmeiser*), at paragraph 101; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93 (*Rivett*), at paragraph 27).

[109] The remedy of an accounting of profits is restitutionary in nature, not punitive (*Schmeiser*, at paragraph 101; *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3 (C.A.) (*Lubrizol*), at paragraph 15; *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417, [1995] F.C.J. No. 744 (QL) (C.A.), at paragraph 81). As Justice Zinn stated in *Rivett*, at paragraph 22, "it is the wrong-doer who is being restored, through a disgorgement of profits, to the position that he would have been in had he not done the illegal act."

2. Les demandereses ont le choix, après enquête et communication intégrale, entre une comptabilisation des profits de la défenderesse et des dommages-intérêts les indemnisant en totalité du préjudice subi par suite du manque à gagner qui découle directement pour elles de la contrefaçon par la défenderesse du brevet susmentionné. Ces dommages-intérêts ou les profits en question seront calculés dans le cadre d'un renvoi précédé par une communication préalable au besoin.

[...]

5. Si les demandereses choisissent la comptabilisation des profits, le juge chargé du renvoi établira les intérêts applicables.

[107] Dow a choisi de comptabiliser les bénéfices de Nova issus des produits contrefaits.

#### A. Principes généraux

[108] Le recouvrement des bénéfices constitue un recours équitable qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Une fois la méthode de calcul acceptée, le rôle de la Cour est d'évaluer les bénéfices réels dégagés par le défendeur par sa violation de brevet. Un demandeur a seulement droit à la portion des profits réalisés par le contrefacteur qui a un lien de causalité avec l'invention (*Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial produits Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 1024 (QL) (1<sup>re</sup> inst.) (*Teledyne*), aux paragraphes 207 à 209; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Schmeiser*), au paragraphe 101; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 (*Rivett*), au paragraphe 27).

[109] Le recours à la restitution des profits est une mesure réparatrice et non punitive (*Schmeiser*, au paragraphe 101; *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.) (*Lubrizol*), au paragraphe 15; *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, [1995] A.C.F. n° 744 (QL) (C.A.), au paragraphe 81). Comme le remarque le juge Zinn dans la décision *Rivett*, au paragraphe 22, «le transgresseur qui se trouve rétabli, par la restitution des profits, dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas commis l'acte illégal».

### B. *Revenues from Sales*

[110] The plaintiff bears the burden of proving the defendant's sales or revenues from the infringement. Mr. Hamilton and Mr. Soriano, the expert witnesses called on behalf of Dow and Nova respectively, were in significant agreement regarding the values of the revenues. Both stated that their conclusions differed only because of the assumptions they were asked to make by their instructing counsel.

### C. *Disputed Grades and Infringing Off-grades*

[111] For the reasons explained above, the revenues attributable to Nova's infringement of the '705 patent extend to those earned from the disputed grades and the infringing off-grades.

### D. *Springboard Profits*

[112] If Nova had not infringed the '705 patent, then it would have taken Nova some time following the patent's expiry to attain the same level of sales of the infringing products that Nova enjoyed in April 2014. Dow says that Nova's infringement of the '705 patent provided it with a "springboard" into the market and, as a result, Nova continued to profit from its infringing activity after the expiry of the '705 patent. Dow says that it is entitled to receive these "springboard profits" from April 20, 2014 to December 31, 2015.

[113] In *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FC 671 (*AstraZeneca*), at paragraph 7, Justice Barnes acknowledged the potential for springboard damages in a patent action:

.... In my view, springboard damages are nothing more than a type of loss no different than any other claim to damages. They must be proven or disproven with evidence. There is accordingly no need to refer to springboard damages or to any other particular form of damages at the liability stage.

### B. *Recettes tirées de la vente*

[110] Le fardeau de démontrer les montants des ventes ou des recettes liées à la violation de brevet revient au demandeur. M. Hamilton et M. Soriano, les témoins experts appelés aux noms de Dow et de Nova respectivement, étaient généralement en accord sur la valeur des recettes. Ils ont tous deux déclaré que leurs conclusions ne divergeaient qu'en raison de différentes hypothèses de départ qui leur avaient été mutuellement imposées par les avocats respectifs des parties que chacun représentait.

### C. *Qualités contestées et sous-qualités contrefaites*

[111] Pour les motifs précédemment explicités, les recettes découlant de la violation par Nova du brevet '705 comprennent celles dégagées des ventes des qualités contestées et des sous-qualités contrefaites.

### D. *Bénéfices indirects*

[112] Si Nova n'avait pas contrefait le brevet '705, Nova aurait dû attendre un certain temps suivant l'arrivée à échéance du brevet pour que ses ventes atteignent le même niveau que celui des ventes de produits contrefaits dont Nova jouissait en avril 2014. Dow affirme que la violation par Nova du brevet '705 a constitué pour elle un « tremplin » qui a permis à ses ventes de faire un bond sur le marché et, par conséquent, que Nova a continué de profiter de ses activités de contrefaçon après l'arrivée à échéance du brevet '705. Dow affirme avoir droit à ces « bénéfices de rebond » du 20 avril 2014 au 31 décembre 2015.

[113] Dans la décision *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CF 671 (*AstraZeneca*), au paragraphe 7, le juge Barnes a reconnu la possibilité d'accorder des dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin dans une action en brevet :

[...] À mon avis, les dommages-intérêts de cette nature ne sont rien de plus qu'un type de perte et ne sont nullement différents des autres dommages-intérêts. Ils doivent être établis ou réfutés au moyen d'éléments de preuve. Il n'est donc pas nécessaire de parler des dommages-intérêts fondés sur la règle dite du « tremplin » ou de toute autre

[114] In *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158, the Scottish Court of Session held that springboard relief should be available in an accounting of profits as well as in damages. Lord Malcolm cited the earlier decision of the Patents Court in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383, affd [1997] R.P.C. 443 (C.A.), which spoke of an infringer establishing a “bridgehead” or “springboard” for sales before the expiry of a patent. He continued at paragraph 9:

.... Given that it is well understood that an account of profits and an inquiry as to damages both proceed on a common principle of legal causation ..., I can identify no good reason why this conclusion should not apply to both forms of remedy.... [I]t would be very odd if springboard claims were available for damages, but not for the alternative remedy of an accounting of profits made by the wrongdoer.

[115] Nova argues that the possibility of springboard damages may be recognized in Canadian jurisprudence, but no Canadian court has awarded springboard profits following the expiration of a patent. Nova maintains that by accepting the payment of a royalty as reasonable compensation, and by electing an accounting of profits, Dow is deemed to have condoned Nova’s infringement of the ’705 patent, and Nova is deemed to have carried on its infringing business as Dow’s agent. According to Nova, when Dow’s patent expired in 2014, the agency relationship ended and Nova’s activities no longer infringed. There is therefore no need to account for any profits earned by Nova following expiry of the ’705 patent. Any benefit that Nova may have derived from having a “springboard” into the market following the patent’s expiry has been fairly purchased by the payment of a reasonable royalty and/or an accounting of profits.

forme particulière de dommages-intérêts à la phase de l’examen de la responsabilité.

[114] Dans la décision *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158 (*Bayer Cropscience*), la Court of Session d’Écosse a reconnu que le recours pour l’effet de tremplin devrait être pris en compte pour le recouvrement des bénéfices ainsi que pour les dommages-intérêts. Lord Malcolm, cité dans la décision antérieure du tribunal des brevets dans *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383, confirmé dans [1997] R.P.C. 443 (C.A.), avait décrit un contrefacteur établissant un [TRADUCTION] «pont» ou un [TRADUCTION] «tremplin» pour les ventes avant l’arrivée à échéance d’un brevet. Il continue au paragraphe 9 :

[TRADUCTION] [...] Vu qu’il est bien compris qu’une restitution des profits et une étude des dommages opèrent sur le principe commun de la causalité de droit [...], je ne constate aucune bonne raison pour laquelle cette conclusion ne devrait pas s’appliquer aux deux formes de recours [...] [I]l serait très surprenant que les réclamations au titre de l’effet de tremplin n’étaient possibles que pour les dommages-intérêts, et non pour le recours alternatif d’une restitution des profits réalisés par l’auteur du tort.

[115] Nova remarque que malgré la reconnaissance par la jurisprudence canadienne de la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts liés à l’effet de tremplin, aucun tribunal canadien n’a accordé de bénéfices de rebond après postérieurement à l’arrivée à échéance d’un brevet. Nova soutient qu’en acceptant le paiement d’une redevance à titre d’indemnisation raisonnable, et en choisissant la restitution des profits, Dow est réputée avoir toléré la violation par Nova du brevet ’705, et Nova est réputée avoir continué ses activités contrefaisantes à titre de mandataire de Dow. Selon Nova, l’arrivée à échéance du brevet de Dow en 2014 a mis fin à la relation de mandataire et à la nature contrefaisante des activités de Nova. Il ne convient donc pas de comptabiliser aucun bénéfice dégagé par Nova suivant l’arrivée à échéance du brevet ’705. Tout bénéfice que Nova pourrait avoir tiré de son «tremplin» sur le marché suivant l’arrivée à échéance du brevet a été équitablement acquis par le versement d’une redevance raisonnable et/ou une restitution des profits.

[116] Nova's contention that the payment of a royalty and disgorgement of profits amount to condonation of an infringer's activities finds some support in Canadian jurisprudence. In *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15 (F.C.T.D.), at paragraph 15 [page 21 in C.P.R.], Justice Reed held as follows:

.... An accounting of profits proceeds on the basis that the defendant is being treated as the plaintiff's trustee. In the text written by T. A. Blanco White entitled *Patents for Inventions* (4th ed., 1974) at p. 430 it is explained as follows:

An account of profits (under which the defendant's business, so far as it relates to infringements of the patent concerned, is treated as having been carried on on behalf of the patentee) ...

And, in *Fisher and Smart on Patents* (Canada Law Book, 1914) at page 228:

... In electing to take such profits the plaintiff condones the infringement, and adopts what was done by the defendant, who may in the enquiry be regarded as the agent or trustee of the plaintiff. (*American Braided Wire Co. v. Thompson*, [1890] 7 R.P.C. 138.)...

[117] In *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497 (C.A.), at paragraph 100, the Federal Court of Appeal said the following:

The equitable remedy of an account was granted against the infringer of a patent, copyright or trade mark, on the premise that the infringer acted as the agent of the owner of the right and was therefore obliged to account for the profits earned through the infringement. Accordingly, the owner of a patent who claimed an account of profits was considered to have condoned the infringement and could not claim damages in addition to the account. [Footnote omitted.]

[118] Dow objects that Nova did not plead condonation in its statement of issues, and should not now be permitted to advance this argument. Dow also asserts that notions of agency and condonation are a legal fiction, and no approval of an infringer's conduct is intended. Dow

[116] La conclusion de Nova que le paiement d'une redevance et la restitution du montant des bénéfices qualifient un cautionnement des activités d'un contrefacteur trouve certains appuis dans la jurisprudence canadienne. Dans la décision *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 479 (QL) (1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 15, le juge Reed a indiqué ce qui suit :

[...] Un relevé des bénéfices procède du principe que le défendeur est considéré comme le fiduciaire du demandeur. Dans l'ouvrage *Patents for Inventions* (4<sup>e</sup> éd., 1974) rédigé par T.A. Blanco White, les explications suivantes sont données à la page 430 :

[TRADUCTION] Un relevé des bénéfices (en vertu duquel l'entreprise du défendeur, dans la mesure où elle se rapporte aux contrefaçons du brevet en cause, est considérée comme ayant été exploitée pour le compte du breveté)...

Et, dans *Fisher and Smart on Patents* (Canada Law Book, 1914), à la page 228 :

[TRADUCTION]... En choisissant de prendre ces bénéfices, le demandeur ferme les yeux sur la contrefaçon, et adopte ce qui a été fait par le défendeur, qui peut dans l'enquête être considéré comme le mandataire ou le fiduciaire du demandeur. (*American Braided Wire Co. c. Thompson*, [1890] 7 R.P.C. 138.)...

[117] Dans l'arrêt *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.), au paragraphe 100, la Cour d'appel fédérale a statué que :

Dans le cadre de l'*equity*, la restitution était accordée à l'encontre de la personne qui avait violé un brevet, un droit d'auteur ou une marque de commerce au motif que celle-ci avait agi à titre de mandataire du titulaire du droit auquel il avait été porté atteinte et qu'elle était donc tenue de rendre compte des bénéfices réalisés par suite de cette atteinte. En conséquence, on considérait que le titulaire de brevet qui demandait une restitution des bénéfices avait admis l'atteinte et ne pouvait réclamer des dommages-intérêts en sus de la restitution. [Note en bas de page omise.]

[118] Dow rétorque que Nova n'a pas fait connaître son cautionnement dans son énoncé des questions en litige, et ne devrait plus être autorisée à faire valoir cet argument. Dow remarque aussi que les notions de mandat et de cautionnement relèvent de la légende juridique, et

relies on *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.), at pages 41–42, in which Justice Laddie of the English High Court of Justice said the following:

By parity of reasoning, the plaintiffs say that electing an account does not involve them in ratifying or condoning the infringement. They have simply elected between two types of remedy available under section 96(2) [of the *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (U.K.)*, 1988, c. 48] for invasion of their rights. Whether or not they are entitled to an account under section 96(2) and statutory additional damages under section 97(3) is to be determined by considering whether those two forms of relief are mutually inconsistent, not by pretending that the plaintiffs approved of the defendant's activities and therefore cannot complain of their flagrancy. In my view the plaintiffs are right.

[119] According to Dow, “the infringer of a patent has to be treated as the plaintiff's trustee and as a defalcating trustee who committed a species of fraud” (citing *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 [at page 503], [1994] F.C.J. No. 1514 (QL) (C.A.) (*Reading & Bates*), at paragraph 40).

[120] I am not persuaded that Nova's failure to explicitly plead condonation in its statement of issues precludes it from defending against Dow's claim of springboard profits on this basis. In the same way that Justice Barnes found in *AstraZeneca* that springboard damages are potentially available even if not specifically addressed at the liability phase, the notion of condonation is implicit in any analysis of reasonable royalty or an accounting of a defendant's profits as the patent-holder's agent. Condonation in this context does not connote a form of approval of the infringer's actions. Rather, it is an acknowledgment that the “defalcating trustee” must account fully for the infringement. The purpose of an accounting for profits is simply to give to the plaintiff the profits made by the defendant from the wrongful infringement (*Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385,

qu'aucune approbation de la conduite d'un contrefacteur n'a jamais été entendue. Dow se fonde sur la décision *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.), aux pages 41 et 42, dans lequel le juge Laddie de la Haute Cour de justice d'Angleterre a constaté ce qui suit :

[TRADUCTION] Par uniformité de raisonnement, les demandeurs affirment que le choix de la restitution ne signifie pas qu'ils acceptent ou cautionnent la violation de brevet. Ils ont simplement choisi l'un de deux types de recours prévus par le paragraphe 96(2) [de la *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (U.K.)*, 1988, c. 48] pour atteinte à leurs droits. Qu'ils soient ou non autorisés à recevoir une restitution des profits en vertu du paragraphe 96(2) et à d'autres dommages statutaires en vertu du paragraphe 97(3) doit être établi sur examen de la possible incohérence entre ces deux formes de recours et de leur exclusivité mutuelle, et non en prétendant que les demandeurs ont approuvé les activités du défendeur et par conséquent ne pourraient plus déplorer leur flagrancy. À mon avis les demandeurs ont raison.

[119] Selon Dow, « le contrefacteur d'un brevet doit être considéré comme le fiduciaire du demandeur, et comme un fiduciaire ayant frauduleusement détourné des fonds » (citant *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 [à la page 503], [1994] A.C.F. n° 1514 (QL) (C.A.) (*Reading & Bates*), au paragraphe 40).

[120] Je n'ai pas été persuadé que le manquement de Nova à plaider explicitement le cautionnement dans son énoncé des questions en litige l'empêche de se défendre devant l'allégation formulée par Dow et fondée sur le tremplin de profits pour ce motif. Tout comme le juge Barnes avait observé sur *AstraZeneca*, les dommages-intérêts correspondant à l'effet de tremplin peuvent être octroyés même s'ils n'ont pas été explicitement évoqués à la phase de l'examen de la responsabilité, l'idée de cautionnement est implicite dans toute analyse destinée à calculer une redevance raisonnable ou une restitution des profits dégagés par un défendeur à titre de mandataire du titulaire du brevet. Dans le présent contexte, le cautionnement ne revient pas à une approbation des gestes posés par le contrefacteur. Il correspond plutôt à une reconnaissance que le « fiduciaire coupable de détournement » doit verser

[1990] F.C.J. No. 952 (QL) (T.D.) (*Tye-Sil*), at paragraph 6; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116, [1992] F.C.J. No. 825 (QL) (C.A.) (*Beloit 1992*), at paragraph 10).

[121] Nova must pay Dow a reasonable royalty resulting from Nova's infringement from December 9, 2004 to August 21, 2006. Dr. Leonard and Dr. Heeb both testified that the term of the licence for the purposes of calculating the reasonable royalty runs from the date of first infringement of the '705 patent until its expiration.

[122] In closing argument, counsel for Nova argued that there is an implicit assumption in the expert evidence of Dr. Leonard and Dr. Heeb that the royalty rate contemplates the expiry of the patent and any resulting springboard period. Counsel for Dow countered that the accounting of profits should be considered in isolation from damages in the form of a reasonable royalty.

[123] Dow is entitled to awards under both subsections 55(1) and 55(2) of the *Patent Act*. Even if the royalty rates calculated by Dr. Heeb and Dr. Leonard can be said to include the period following the expiration of the '705 patent, the royalty compensates Dow only for Nova's infringement during the period December 9, 2004 to August 21, 2006. The accounting of profits extends over a much longer period.

[124] An accounting of profits is to be assessed in relation to a "but-for" world in which the defendant has not infringed the plaintiff's patent. The assumption is that at the time of the patent's expiry, the defendant had not yet produced the infringing product. I agree with Justice Barnes that springboard damages are nothing more than a type of loss to be proven with evidence, and I see no reason why this principle should operate

une contrepartie pour sa violation de brevet. La fonction de la restitution des profits est simplement de remettre au demandeur les bénéfices dégagés par le défendeur par la violation du brevet (*Diversified produits Corp. c. Tye-Sil Corp.*, [1990] A.C.F. n° 952 (QL) (1<sup>er</sup> inst.) (*Tye-Sil*), au paragraphe 6; *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, [1992] A.C.F. n° 825 (QL) (C.A.) (*Beloit 1992*), au paragraphe 10).

[121] Nova doit verser à Dow une redevance raisonnable pour la violation par Nova du brevet entre le 9 décembre 2004 et le 21 août 2006. M. Leonard et M. Heeb ont tous deux témoigné que la durée de la licence aux fins du calcul de la redevance raisonnable commence à la date de la première violation du brevet '705 et prend fin à son échéance.

[122] Dans sa conclusion finale, l'avocat de Nova a fait valoir le postulat implicite dans les expertises de M. Leonard et de M. Heeb, postulat voulant que le taux de redevance tienne compte de l'arrivée à échéance du brevet et de toute période d'effet de tremplin qui en a résulté. L'avocat de Dow oppose que le recouvrement des bénéfices devrait être examiné distinctement des dommages sous la forme d'une redevance raisonnable.

[123] Dow a droit à certains octrois en vertu des paragraphes 55(1) et 55(2) de la *Loi sur les brevets*. Même si les taux de redevance calculés par M. Heeb et M. Leonard peuvent être considérés comme incluant la période suivant l'arrivée à échéance du brevet '705, la redevance n'indemnise Dow que pour la violation du brevet par Nova durant la période du 9 décembre 2004 au 21 août 2006. Le recouvrement des bénéfices englobe une période beaucoup plus longue.

[124] Tout recouvrement des bénéfices doit être examiné en relation à une situation hypothétique, dans laquelle le défendeur n'a pas violé le brevet du demandeur. Dans la présente hypothèse, au moment de l'arrivée à échéance du brevet, la défenderesse n'avait pas encore commencé à fabriquer le produit contrefait. Je me rallie à l'avis du juge Barnes et j'estime que les dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin

differently in relation to a plaintiff's gains in the context of an accounting of profits.

[125] Mr. Dunn testified that in the “but-for” world, Nova would have to complete two steps before it could offer the infringing products for sale. First, Nova would have to develop the products, which would include testing to generate data to demonstrate to customers that the products could be used for specific applications. Second, the products would have to be qualified for use in specific applications by each customer. Mr. Dunn testified that in the “but-for” world following expiry of the '705 patent, and depending upon the application—e.g., food packaging, diapers and hygiene, agricultural films, shrink films, heavy duty sacks, stretch film, household bags and wrap, trash bags and industrial liners—it would have taken Nova between 15 and 36 months to complete both steps.

[126] Dr. Leonard suggested that the time it took Nova to ramp up its sales of the infringing products in 2002 provided some evidence of the time it would have taken Nova to ramp up its sales in the “but-for” world following the expiry of the '705 patent. Dr. Leonard said that using the historical sales figures from 2002 was a conservative approach because in 2014, the market was more mature and other mLLDPE products, such as ELITE, would have captured most customers of interest by that time.

[127] Mr. Hamilton calculated the revenues attributed to the springboard period under three different scenarios: (i) a 12-month development period plus the average qualification time for each application; (ii) a 12-month development period together with an additional 3-month qualification period, plus a ramp up period using the monthly ramp up percentages from Dr. Leonard's initial report; and (iii) a ramp up period using the monthly ramp up percentages from Dr. Leonard's reply report.

relèvent purement du type de perte devant être démontrée par preuve, et je ne constate aucun motif pour que ce principe soit appliqué différemment aux gains d'un demandeur dans un contexte de recouvrement des bénéfices.

[125] M. Dunn a témoigné qu'en faisant abstraction de la cause proche, Nova aurait eu à franchir deux étapes avant de pouvoir mettre en vente les produits contre-faits. En premier lieu, Nova aurait eu à développer les produits, incluant les essais et la génération de données pour démontrer aux clients que les produits peuvent être utilisés pour des applications spécifiques. En second lieu, les produits auraient dû être qualifiés pour leur utilisation pour les applications spécifiques de chaque client. M. Dunn a témoigné qu'en faisant abstraction de la cause proche, suivant l'arrivée à échéance du brevet '705, et selon l'application — p. ex. : emballage alimentaire, couches et produits d'hygiène, pellicules agricoles, pellicules rétrécissables, sacs industriels, film étirable, sacs et emballages domestiques, sacs à ordures et revêtements industriels — Nova aurait pris entre 15 et 36 mois pour achever les deux étapes.

[126] M. Leonard a affirmé que le temps qu'aurait pris Nova pour faire décoller ses ventes de produits contre-faits en 2002 permet d'appuyer certaines preuves sur le temps qu'aurait pris Nova pour lancer ses ventes, en l'absence de la cause proche, suivant l'arrivée à échéance du brevet '705. M. Leonard a indiqué que l'utilisation des données de vente de 2002 était un choix prudent, puisqu'en 2014, le marché était plus mature, et que les autres produits de mPEBDL, tels que ELITE, auraient capté la plupart des clients significatifs à ce moment.

[127] M. Hamilton a calculé les recettes attribuées à la période d'effet de tremplin dans trois différents scénarios : i) une période de développement de 12 mois avec un délai moyen de qualification pour chaque demande; ii) une période de développement de 12 mois avec une période de qualification additionnelle de 3 mois, avec en plus une période de démarrage calculée d'après les taux de démarrage mensuels indiqués dans le premier rapport de M. Leonard; et iii) une période de

[128] Dr. Kelusky testified about the manner in which Nova might have entered the mLLDPE market following the expiry of the '705 patent. He did not take serious issue with Mr. Dunn's estimate of the time required to qualify products for different applications. He nevertheless offered the opinion that in 2014, Nova would have reached peak sales of SURPASS more quickly than it did in 2001, when it began to sell SURPASS. The implication of his testimony was that the ramp up period would have been considerably shorter in the "but for" world. Dr. Kelusky did not offer much in the way of evidence to support this speculative assertion. He ceased to be involved in Nova's business operations in 2010. His report did not identify the basis for his conclusions regarding the market for mLLDPE in 2014, including his analysis of price-matching for FPs317-A, as well as the costs of raw materials, plant operations or waste disposal. I therefore give his opinion little weight.

[129] Dr. Heeb suggested that Nova's ramp up rate following expiry of the '705 patent should be based on the actual sales of Nova's experimental and commercial grade products during the 2014-2015 period. He posited that Nova would begin with the aggressive pricing strategy it used for some products in 2006. He assumed that once a product reached its peak monthly sales, it would sustain that level of sales in each subsequent month—an assumption that was not supported by the data. He then applied these rates to Nova's actual sales of infringing products in the real world after the expiration of the '705 patent. In my view, Dr. Heeb's analysis is speculative and unsupported by the evidence. I do not accept it.

[130] I am satisfied that in the "but-for" world, where Nova was unable to enter the mLLDPE market until the expiry of the '705 patent, it would have taken Nova

démarrage calculée avec les taux de démarrage annuels tirés du rapport de réponse de M. Leonard.

[128] M. Kelusky a témoigné sur les conditions dans lesquelles Nova pourrait avoir pénétré le marché des mPEBDL suivant l'arrivée à échéance du brevet '705. Il ne s'est pas sérieusement intéressé aux estimations de M. Dunn sur les délais de qualification des produits pour différentes applications. Il a toutefois exprimé son opinion qu'en 2014, Nova aurait atteint le pic de ses ventes de SURPASS plus rapidement qu'elle ne l'avait fait en 2001, lorsqu'elle avait mis en vente ses produits SURPASS. Ce qui ressort de son témoignage est que la période de démarrage aurait été considérablement plus courte si le brevet n'avait pas été violé. M. Kelusky n'a pas présenté de preuve conséquente pour appuyer cette affirmation spéculative. Il ne participe plus aux activités commerciales de Nova depuis 2010. Son rapport ne formule pas le fondement de ses conclusions concernant le marché des mPEBDL en 2014, notamment son analyse sur l'alignement des prix avec ceux du FPs317-A, ainsi que sur le prix des matières premières, l'exploitation des usines ou l'évacuation des déchets. Par conséquent, je donne peu de poids à son avis.

[129] M. Heeb a suggéré que le taux de démarrage de Nova suivant l'arrivée à échéance du brevet '705 devrait être calculé d'après les ventes réelles de produits Nova de qualités expérimentale et commerciale durant la période 2014-2015. Il a déclaré que Nova aurait initialement adopté la même stratégie agressive d'établissement des prix qu'elle avait appliquée à certains produits en 2006. Il a supposé qu'une fois atteint le pic de ventes mensuelles d'un produit, les ventes en auraient été soutenues à chaque mois subséquent, une hypothèse qui n'est pas corroborée par les données. Il a ensuite appliqué ces taux aux ventes réelles par Nova de produits contrefaits après l'arrivée à échéance du brevet '705. À mon avis, l'analyse de M. Heeb est spéculative et n'est pas corroborée par la preuve. Je n'accueillerai pas cette analyse.

[130] Je suis convaincu que sans l'effet de la violation du brevet, dans un scénario où Nova aurait été incapable de pénétrer le marché des mPEBDL jusqu'à

some time to overcome the long-established presence of Dow's ELITE products and ramp up its sales to the levels it enjoyed in the real world. I am most persuaded by the third scenario calculated by Mr. Hamilton, using the monthly ramp up percentages found in Dr. Leonard's reply report. This analysis is based on the historical data of Nova's actual ramp up periods, and is therefore grounded in reality. It also takes into account Nova's historical cumulative profit for the first 11 months that it offered the infringing products for sale, and assumes an effective ramp up rate of zero during this initial period. This is a fair and balanced approach.

#### E. Deductible Costs

[131] Once revenues are established, the defendant must prove, in general terms, any costs that are to be deducted (*Tye-Sil*, at paragraph 11; *Rivett*, at paragraph 67). Any doubt is to be resolved in favour of the plaintiff (*Rivett*, at paragraph 67). The general principle applicable in cases of unjust enrichment that substance should come before form applies (*Lubrizol*, at paragraph 8, quoting *Dart Industries Inc. v. Decor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54 (AustLII), (1993), 179 C.L.R. 101 (*Dart Industries*), at page 111 [of the C.L.R. and at paragraph 5 on AustLII]).

[132] Both Mr. Soriano and Mr. Hamilton agreed on the approach to deducting variable costs. Both experts relied on Nova's Comprehensive Sales Report to determine the variable cost of raw materials (excluding ethylene), packaging, freight, duties and external commissions. Both experts used the same methodology to determine the variable cost of "Utilities" and "Other" variable costs on the income statements. Both experts also treated "Inventory Adjustments", "Foreign Exchange", and "Other" fixed costs recorded on the AST income statements as variable. Each allocated these costs to the infringing products based on their relative proportion of billed volumes.

l'arrivée à échéance du brevet '705, cette dernière aurait pris un certain temps à surmonter la présence bien établie des produits de Dow, et à faire accélérer ses ventes au niveau qu'elle a atteint grâce à la violation du brevet. Je suis surtout persuadé par un troisième scénario calculé par M. Hamilton, fondé sur le pourcentage de démarrage mensuel présenté par M. Leonard dans son rapport de réplique. Cette analyse se fonde sur les véritables données enregistrées par Nova pour ses périodes de démarrage antérieures, c'est-à-dire sur des données réelles. Elle prend aussi en considération les bénéfices cumulatifs historiques de Nova pour les 11 premiers mois au cours desquels les produits contrefaits étaient offerts à la vente, et repose sur l'hypothèse d'un taux de démarrage effectif de zéro au cours de cette période initiale. Cette méthode est juste et équilibrée.

#### E. Frais déductibles

[131] Après la comptabilisation des recettes, le défendeur doit établir la preuve, de manière générale, de tous les frais à déduire (*Tye-Sil*, au paragraphe 11; *Rivett*, au paragraphe 67). Tout doute doit être tranché en faveur du demandeur (*Rivett*, au paragraphe 67). Le grand principe qui s'applique aux dossiers d'enrichissement indu est que le fond doit avoir préséance sur la forme (*Lubrizol*, au paragraphe 8, citant *Dart Industries Inc. v. Decor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54 (AustLII), (1993), 179 C.L.R. 101 (*Dart Industries*), à la page 111 [paragraphe 5 sur AustLII]).

[132] M. Soriano et M. Hamilton ont tous les deux convenu de la méthode de déduction des coûts variables. Les deux experts se sont fondés sur les bilans des ventes consolidées de Nova pour établir le coût variable des matières premières (hors éthène), de l'emballage, du transport, des frais de douanes, et des commissions extérieures. Les deux experts ont utilisé la même méthode pour établir le coût variable des coûts variables attribués aux [TRADUCTION] «Services» et à la catégorie «Autres» sur les déclarations de revenus. Les deux experts ont aussi considéré comme variables les frais fixes attribués aux «rajustements des stocks», «opérations de change», et «Autres» sur les déclarations de revenus pour AST. Chacun a attribué ces frais aux produits contrefaits d'après leur proportion relative de volumes facturés.

[133] There are two central disputes between the parties: (1) the appropriate measure of the cost of ethylene used to produce the infringing products; and (2) the deductibility of proportionate capital depreciation and fixed costs relating to the operation of the PE2 plant.

(1) Cost of Ethylene

[134] Nova says that the true economic value of ethylene is its value in a market transaction, regardless of whether the ethylene is produced by Nova or a third party, used to make infringing or non-infringing products, sold to third parties or used by the entity that produced it. Nova therefore argues that the appropriate measure for determining the deductible cost of ethylene is the average third party selling price (i.e., the market price). In the alternative, Nova requests a full cost or absorption approach to its manufacture of ethylene, including a proportion of variable, fixed and capital costs.

[135] Dow says that Nova is entitled to deduct only the costs it actually incurred to obtain the ethylene it used to manufacture the infringing products. Because Nova produced its own ethylene at its E1, E2 and E3 plants located at its facility in Joffre, Alberta, the appropriate measure for determining the deductible cost of ethylene is Nova's variable cost of manufacture. Dow says that Nova's position is premised on being able to sell ethylene to third parties, or sell alternative non-infringing polyethylene products manufactured at the PE2 plant, but Nova has failed to demonstrate that there was other demand for both ethylene and the non-infringing polyethylene. Dow also says that Nova has not established any aspect of the alleged market price it proposes, and that Nova denied Dow meaningful discovery on the issue.

[136] In response to Nova's alternative position, Dow says that Nova should not be permitted to deduct a cost of ethylene that includes its fixed costs for production (i.e., a full cost or absorption approach). According to Dow, this was suggested for the first time in the second expert report of Mr. Soriano, and the deduction of fixed

[133] On compte deux différends centraux entre les parties : 1) la mesure correcte du coût de l'éthène employé pour fabriquer les produits contrefaits; et 2) la déductibilité de l'amortissement proportionnel du capital et des frais fixes liés à l'exploitation de l'usine PE2.

1) Coût de l'éthène

[134] Nova affirme que la véritable valeur économique de l'éthène correspond à sa valeur dans une opération de marché, que l'éthène soit produit par Nova ou par un tiers, utilisé pour fabriquer des produits contrefaits ou non, et que ces produits soient vendus à des tiers ou utilisés par l'entité productrice. Nova prétend donc que la bonne mesure pour établir le coût déductible de l'éthène est celle du prix moyen de vente par un tiers (c.-à-d., le prix du marché). À titre subsidiaire, Nova sollicite l'application de la méthode du coût de revient complet à sa fabrication de l'éthène, notamment une proportion des coûts variables, fixes et en capital.

[135] Dow affirme que Nova ne doit être autorisée à déduire que les coûts réels encourus pour obtenir l'éthène qu'elle a utilisé pour fabriquer les produits contrefaits. Puisque Nova produisait son propre éthène à ses usines E1, E2 et E3 à ses installations de Joffre, en Alberta, la bonne mesure pour établir le coût déductible de l'éthène correspond au coût de fabrication variable de Nova. Dow affirme que le postulat de Nova se fonde sur sa capacité de vendre de l'éthène à des tiers, ou de vendre des produits de polyéthylène alternatifs non contrefaits fabriqués à l'usine PE2. Or, Nova n'a pas démontré qu'il existait une demande distincte d'éthène et de polyéthylène non contrefait. Dow remarque aussi que Nova n'a démontré aucun aspect du supposé prix du marché qu'elle avance, ni que Nova a refusé de répondre de manière conséquente aux questions préalables de Dow sur le sujet.

[136] En réponse au postulat alternatif de Nova, Dow affirme que Nova ne devrait pas être autorisée à déduire un coût de l'éthène qui inclut ses frais de production fixes (c.-à-d., méthode du coût de revient complet). Selon Dow, cela aurait été suggéré pour la première fois dans le second rapport d'expert de M. Soriano, et

costs associated with the manufacture of infringing products is not supported by Canadian jurisprudence.

[137] There is no dispute that Nova benefited from an “Alberta Advantage” in the production of ethylene. It produced ethylene at its own facility in Joffre, Alberta at a significant discount compared to the market price of ethylene. That ethylene was then used to produce polyethylene at the PE2 plant.

[138] In an accounting of profits, the aim is to provide the plaintiff with all of the profits made by the defendant resulting from the infringement. For this purpose, one must take the infringer as one finds them (*Schmeiser*, at paragraphs 103–105; *Norman V. Siebrasse and Alexander J. Stack*, “Monetary Relief – Quantum” in Ronald E. Dimock, *Intellectual Property Disputes: Resolutions & Remedies* (Toronto: Thomson Reuters, 2016), at page 19-73; see also *Tye-Sil*, at paragraph 6; *Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458, at paragraph 34).

[139] An accounting of profits should be based on actual revenues and costs (*Rivett*, at paragraph 92). Here, Nova enjoyed an economic advantage with respect to the cost of ethylene, the benefit of which must now be passed on to Dow. Nova did not pay a market price for the ethylene it used to manufacture the infringing products. While Nova kept separate business records indicating a “transfer price” for ethylene for the Western Olefins business segment, which produced ethylene at the Joffre site, Nova concedes that the ethylene was produced by the same corporation that produced the infringing products: Nova Chemicals Corporation. Nova does not suggest that the “transfer price”, i.e., the price recorded on several of Nova’s internal statements, is the appropriate measure of the cost of ethylene. Put simply, Nova’s position that the market price should be applied is based upon a theoretical cost that it did not incur.

la déduction des frais fixes associés à la fabrication de produits contrefaits n’est pas appuyée par la jurisprudence canadienne.

[137] Il est incontestable que Nova a bénéficié de l’«Alberta Advantage» dans la production de l’éthène. Elle a produit de l’éthène à sa propre usine de Joffre (Alberta) à un prix considérablement moins élevé que le prix en vigueur sur le marché de l’éthène. Cet éthène a ensuite été utilisé pour produire du polyéthylène à l’usine PE2.

[138] Le recouvrement des bénéfices a pour objectif d’apporter au demandeur tous les bénéfices dégagés par le défendeur par la violation de brevet. Dans ce dessein, il faut évaluer le contrefacteur dans sa véritable situation (*Schmeiser*, aux paragraphes 103 à 105; *Norman V. Siebrasse et Alexander J. Stack*, «Monetary Relief – Quantum» dans Ronald E. Dimock, *Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies* (Toronto : Thomson Reuters, 2016), à la page 19-73; voir aussi *Tye-Sil*, au paragraphe 6; *Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458, au paragraphe 34).

[139] Le recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels (*Rivett*, au paragraphe 92). Dans le cas présent, Nova a joui d’un avantage économique en matière du coût de l’éthène, dont les bénéfices doivent maintenant revenir à Dow. Nova n’a pas payé le juste prix du marché pour l’éthène qu’elle a utilisé pour fabriquer ses produits contrefaits. Alors que Nova tenait des registres commerciaux distincts indiquant le «prix de cession» de l’éthène pour le segment de l’Ouest des oléfines, lequel produisait l’éthène à l’usine de Joffre, Nova concède que l’éthène était produit par la même corporation qui produisait les produits contrefaits, nommément Nova Chemicals Corporation. Nova ne prétend pas que le «prix de cession», c.-à-d., le prix enregistré dans plusieurs bilans internes de Nova, constitue la mesure juste du coût de l’éthène. En termes clairs, le postulat de Nova voulant qu’il faudrait appliquer le juste prix du marché se fonde sur un coût théorique qu’elle n’a pas encouru.

[140] With a focus firmly on actual revenues and costs, I conclude that Nova should be permitted a deduction for costs associated with the production of ethylene using the full cost or absorption accounting approach. Accordingly, the costs actually incurred by Nova to produce the ethylene that was used to make the infringing products, whether variable or fixed, are appropriately deducted as a variable cost of the infringing products. While Dow complains that the deduction of fixed costs relating to ethylene was raised for the first time by way of “improper sur-reply” in the second report of Mr. Soriano, the appropriate costs to be deducted in an accounting of profits are a question of law for the Court. I am satisfied that any prejudicial effect of Mr. Soriano’s second report is outweighed by its probative value.

## (2) Fixed Costs and Capital Depreciation

[141] The second dispute between the parties is whether capital costs or depreciation expenses should be applied against the relevant revenues.

[142] There are several recognized means of accounting for profits. These include the “differential profit” approach; the “variable cost”, “incremental cost” or “differential cost” approach; and the “full cost” or “absorption” approach. The choice of approach determines the allowable deductions, and whether the Court will consider NIAs.

[143] Under the differential profit approach, the profits that must be disgorged are those earned from the infringement less those profits that would have been earned had the infringer produced an NIA (*Rivett*, at paragraph 29). The Supreme Court of Canada has described this method as the “preferred approach” (*Schmeiser*, at paragraph 102; see *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572 (*ADIR*), at paragraph 28). The NIA must be a true substitute or real alternative (*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FCA 171, [2016] 2 F.C.R. 202 (*Merck & Co.*), at paragraph 73).

[144] Under the incremental cost approach, the profits to be disgorged are the applicable revenue less any

[140] En me fondant résolument sur les recettes et les coûts réels, je conclus que Nova devrait être autorisée à appliquer la méthode du coût de revient complet pour déduire les coûts associés à la production de l'éthène. En conséquence, les coûts, variables ou fixes, réellement encourus par Nova pour produire l'éthène qui a été utilisé pour fabriquer les produits contrefaits, sont correctement déduits comme coût variable des produits contrefaits. Alors que Dow déplore que la déduction des frais fixes liés à l'éthène ait été initialement soulevée dans une [TRADUCTION] «réplique indue» dans le second rapport de M. Soriano, les bons coûts à déduire dans un recouvrement des bénéfices sont pour la Cour une question de droit. Je suis convaincu que tout effet préjudiciable du second rapport de M. Soriano est atténué par sa valeur probatoire.

## 2) Frais fixes et amortissement des immobilisations

[141] Le second litige entre les parties est celui de savoir si les coûts en capital ou les frais d'amortissement devraient s'appliquer contre les recettes pertinentes.

[142] Il existe plusieurs méthodes reconnues pour comptabiliser les bénéfices. Ces méthodes comprennent entre autres la méthode de «profit différentiel», celle du «coût variable», celle du «coût marginal» ou «coût différentiel»; ainsi que la méthode du «coût de revient total». Le choix de méthode influence les déductions autorisées, et si la Cour prendra en compte les PANC.

[143] Avec la méthode du profit différentiel, les bénéfices qui devront être restitués sont ceux dégagés par la violation de brevet, soustraits des bénéfices qui auraient été dégagés si le contrefacteur avait produit un PANC (*Rivett*, au paragraphe 29). La Cour suprême du Canada qualifie cette méthode de [TRADUCTION] «méthode préconisée» (*Schmeiser*, au paragraphe 102; voir *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23 (*ADIR*), au paragraphe 28). Le PANC doit être un réel substitut ou une réelle alternative (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202 (*Merck & Co.*), au paragraphe 73).

[144] Avec la méthode du coût marginal, les bénéfices à restituer se calculent en soustrayant des revenus

variable costs attributable to the invention, and any increased fixed or capital costs attributable to the invention (*Rivett*, at paragraph 30).

[145] Under the full cost or absorption approach, the profits to be disgorged are the applicable revenue less applicable variable, fixed, and a proportion of certain fixed and capital costs (*Rivett*, at paragraph 32). Justice Zinn remarked in *Rivett*, at paragraph 33 that “[i]f the full cost approach has ever been endorsed by this Court, it has not been of late.”

[146] In this reference, Nova concedes that there were no “direct non-infringing alternatives” available for the purpose of applying the “differential profits” approach. Furthermore, Nova says its incremental costs are negligible and to apply the “incremental cost” approach would be “manifestly inequitable”. Nevertheless, Nova argues that it should be permitted to deduct appropriate variable, fixed and capital costs because in the “but-for” world, it would have produced what it calls “indirect non-infringing alternatives”.

[147] Nova submits that the test for deduction of fixed costs should be whether “an infringer would have manufactured or sold non-infringing products had it not infringed and would have incurred overheads in supporting that manufacture or sale”. In the alternative, Nova says that the PE2 plant operated at full capacity during the relevant time periods, always with a view to maximizing profit.

[148] Dow says that the full cost or absorption approach advocated by Nova has been repeatedly rejected by Canadian courts because fixed costs, which remain constant, are not causally attributable to the infringement. In the alternative, Dow says that Nova must prove the following before fixed and capital costs may be deducted: (i) Nova’s manufacturing assets were operating at full capacity; (ii) there was sufficient demand

applicables tout coût variable attribuable à l’invention, et tout coût fixe ou en capital attribuable à l’invention (*Rivett*, au paragraphe 30).

[145] Avec la méthode du coût de revient total, les bénéfices à restituer sont les revenus applicables soustraits des frais variables et fixes applicables, et une proportion de certains frais fixes et en capital (*Rivett*, au paragraphe 32). Le juge Zinn a remarqué, dans la décision *Rivett*, au paragraphe 33, que « [s]i la Cour a jamais avalisé la méthode de la totalité des coûts, ce n’est pas de date récente. »

[146] Dans le présent renvoi, Nova concède qu’il n’existait aucun [TRADUCTION] « produit alternatif non contrefait direct » offert sur le marché aux fins de l’application de la méthode des [TRADUCTION] « profits différentiels ». Par ailleurs, Nova affirme que ses coûts marginaux sont négligeables et que l’application de la méthode du « coût marginal » serait [TRADUCTION] « manifestement inéquitable ». Malgré cela, Nova prétend qu’elle devrait être autorisée à déduire les bons frais variables, fixes et en capital puisque sans l’effet de la cause proche, elle aurait produit ce qu’elle qualifie de [TRADUCTION] « produits alternatifs non contrefait indirects ».

[147] Nova relève que le critère pour la déduction des frais fixes devrait être la question de savoir si [TRADUCTION] « un contrefacteur aurait fabriqué ou vendu des produits non contrefaits s’il n’avait pas commis de contrefaçon et avait encouru des coûts indirects auxiliaires à la fabrication ou la vente ». À titre subsidiaire, Nova affirme que l’usine PE2 était exploitée à pleine capacité durant les périodes pertinentes, toujours dans le but d’optimiser les bénéfices.

[148] Dow affirme que la méthode du coût de revient total préconisée par Nova a été plusieurs fois rejetée par les Cours canadiennes, car les frais fixes, qui demeurent inchangés, ne sont pas attribuables de manière causative à la violation de brevet. À titre subsidiaire, Dow affirme que Nova doit prouver ce qui suit avant que les coûts fixes et en capital puissent être déduits : i) les actifs de production de Nova fonctionnaient à pleine capacité;

to replace the production of infringing products with alternative products; and (iii) the resulting profits were sufficient to cover the fixed and capital costs in question. Dow says that Nova has failed to prove these conditions.

[149] According to Nova, if it had not made infringing SURPASS products, then it would have used the same PE2 plant capacity to manufacture and sell other products including, as a last resort, pail and crate grades. Nova also claims that it could have manufactured and sold a small volume of non-infringing SCLAIR products as substitutes for specific SURPASS grades used by certain customers. However, these amount to only 4 percent of the proposed NIAs. Nova says that the profits from all of these non-infringing sales would have been sufficient to cover the non-incremental fixed costs and capital costs allocated to infringing SURPASS products.

[150] Dow complains that Nova objected on discovery to questions pertaining to the Nova's defence of indirect NIAs. Dow also says that the testimony adduced by Nova was high-level and general, and lacked important details: for example, the size of the market in different jurisdictions, competitors in the market, where Nova's products fit into the market, examples of customers with additional demand, or any analysis of the potential impact of additional supply on price.

[151] Despite Nova's reticence to provide particulars on discovery, I am satisfied that Dow was given a fair opportunity to challenge the evidence offered by Nova to support the availability of indirect NIAs. Dow was able to establish that the market for pail and crate grades is complex and may not always be profitable. Nova's former Vice President of Polyethylene, John Hotz, confirmed that in the North American market "[s]ometimes ... customers have enough inventory or there is not enough demand", that "[p]ricing is too fluid", and at times, "there could be virtually no demand". Nova's Market Group Leader for Performance Films, Mark Kay, admitted that there was an adverse effect on price in the North American pail and crate market when Nova had to sell "50 or 100 cars ... in a 30 [or 45] day period of

ii) la demande était assez élevée pour remplacer la production de produits contrefaits par des produits alternatifs; et iii) les bénéfices qui en auraient résulté auraient suffi à couvrir les frais fixes et en capital en question. Dow affirme que Nova n'a pas prouvé ces conditions.

[149] Selon Nova, si elle n'avait pas fabriqué les produits SURPASS contrefaits, elle n'en aurait pas moins exploité la capacité de l'usine PE2 pour fabriquer et vendre d'autres produits incluant, en dernier recours, les produits de qualité « seau et cageot ». Nova fait aussi valoir qu'elle aurait pu fabriquer et vendre de petits volumes de produits SCLAIR non contrefaits pour des qualités SURPASS spécifiques utilisées par certains clients. Cependant, ces qualités ne représentent que 4 p. 100 des PANC proposés. Nova affirme que les bénéfices issus des ventes de tous les produits non contrefaits auraient suffi à couvrir les frais fixes et en capital non marginaux attribués aux produits SURPASS contrefaits.

[150] Dow déplore que Nova se soit opposée, en interrogatoire préalable, aux questions portant sur la défense par Nova liée aux PANC indirects. Dow remarque aussi que le témoignage présenté par Nova était de niveau élevé et général, et omettait des détails importants, notamment l'ampleur du marché dans diverses régions, les concurrents sur le marché, le segment de marché des produits Nova, des exemples de clients représentant une demande complémentaire, ou toute analyse de l'impact possible d'un approvisionnement possible sur les prix.

[151] Malgré la réticence de Nova à donner des précisions en interrogatoire préalable, je suis convaincu que Dow a reçu une possibilité juste de contester la preuve apportée par Nova pour démontrer la disponibilité de PANC indirects. Dow était en mesure de démontrer que le marché des produits de qualité seau et cageot est un marché complexe qui n'est pas nécessairement toujours profitable. John Hotz, ancien vice-président de Nova responsable du polyéthylène, a confirmé que sur le marché nord-américain [TRADUCTION] «les clients ont parfois des stocks suffisants, ou la demande est insuffisante» que [TRADUCTION] «l'établissement des prix est trop fluide», et que parfois [TRADUCTION] «il n'y a pratiquement aucune demande.» Mark Kay, le directeur du segment de marché des pellicules de performance, a reconnu qu'il

time”. There is no dispute that Nova would have had to sell more than 50 rail cars per month of additional pail and crate in order to replace all its sales of SURPASS. Mr. Kay also acknowledged that Nova sold pail and crate grades into the Asian market every year, even though this was Nova’s “last resort” once opportunities in North America were exhausted.

[152] Nova’s witnesses testified that all grades in the pail and crate market are largely interchangeable, and characterized pail and crate as a “very, very large” “commodity” market. The product slate for the PE2 plant is diverse and includes “commodity” grades, in part, to ensure the plant is sold out in all but exceptional market conditions. The PE2 plant was in fact sold out from 2006 to 2014, except for a short period during the recession in 2008.

[153] According to Nova’s witnesses, the size of the “commodity” markets would have been sufficient to replace its sales of infringing SURPASS (100-150 million pounds annually) with non-infringing products: (a) the polyethylene market tends to grow with GDP [Gross Domestic Product] every year; (b) the North American market was about 24 billion pounds annually, including about 1.5 to 2.0 billion pounds of pail and crate grades; (c) the Chinese market was another 30 to 32 billion pounds, including about 15 to 16 billion pounds of crate grades; and (d) Nova was always able to sell all the pail and crate volumes it wanted to sell.

[154] Ms. Van Holst, the Director of Logistics for Nova, testified that the PE2 plant was sold out throughout the period during which she managed it from 2009 to 2014. According to Ms. Van Holst: (a) the PE2 plant is intended to run 24 hours a day, 7 days a week, and every hour of reactor uptime and downtime is tracked, and the

existait un effet défavorable sur les prix sur le marché nord-américain des seaux et des cageots lorsque Nova a eu à vendre [TRADUCTION] « 50 ou 100 wagons [...] en 30 [ou 45] jours ». Il est incontestable que Nova aurait eu à vendre plus de 50 wagons porte-rails par mois de produits additionnels de qualité « seau et cageot » pour remplacer toutes ses ventes of SURPASS. M. Kay a aussi reconnu que Nova a vendu chaque année des produits de qualité « seau et cageot » sur le marché asiatique, bien que cela soit pour Nova un « dernier recours », une fois taries les occasions en Amérique du Nord.

[152] Les témoins de Nova ont affirmé que toutes les qualités sur le marché du « seau et cageot » sont généralement interchangeables, et ont caractérisé le marché du « seau et cageot » comme un marché de [TRADUCTION] « très, très vaste » de [TRADUCTION] « produits de commodité ». La gamme de produits fabriqués à l’usine PE2 est variée, et comprend des qualités « de base », notamment pour assurer que l’usine vend tous ses produits peu importa les conditions du marché, à quelques exceptions près. Dans les faits, l’usine PE2 écouait réellement tous ses produits de 2006 à 2014, à l’exception d’une courte période pendant la récession de 2008.

[153] D’après les témoins de Nova, l’ampleur des marchés des « produits de base » lui aurait permis de remplacer ses ventes de produits SURPASS contrefaits (100 à 150 millions de livres chaque année) par des produits non contrefaits : a) le marché polyéthylène tend à croître avec le PIB [produit intérieur brut] chaque année; b) le marché nord-américain était d’environ 24 milliards de livres chaque année, incluant environ 1,5 à 2,0 milliards de livres de produits de qualité « seau et cageot »; c) le marché chinois apportait un autre 30 à 32 milliards de livres, incluant 15 à 16 milliards de livres de qualités cageot; et d) Nova était toujours en mesure de vendre tous les volumes de produits de qualité « seau et de cageot » qu’elle avait à vendre.

[154] M<sup>me</sup> Van Holst, directrice de la logistique chez Nova, a témoigné que l’usine PE2 écouait toute sa production tout au long de la période au cours de laquelle elle en assurait la gestion, de 2009 à 2014. D’après M<sup>me</sup> Van Holst : a) l’usine PE2 était destinée à rouler 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et chaque

causes for any downtime are recorded; (b) the “nameplate” capacity of the plant is the maximum sustainable rate that the plant can run; (c) events that cause a loss of reactor time that are “external” to the plant, such as market-driven events, raw material shortages, feedstock issues, or hopper cars, are tracked in the downtime records; (d) there was no reactor downtime at the PE2 plant during the period from late 2009 to 2014 that was caused by market conditions; and (e) the only “commercial losses” recorded at PE2 from 2002 to 2015 were in 2005 (551.6 hours), 2008 (288 hours) and 2009 (25.8 hours).

[155] Dr. Leonard attempted to refute Ms. Van Holst’s testimony by adjusting the 2014 name-plate capacity of 1 000 million pounds for PE2 to the production level of 1 057 million pounds reached in 2014, which he then applied retroactively. In my view, this was an artificial exercise that did not take into account the unchallenged description of “nameplate” capacity as the maximum sustainable capacity of the plant.

[156] Dr. Leonard admitted that if his assumption regarding the adjusted capacity utilization figures for the PE2 plant was not accepted or, if the PE2 plant was found to have been fully utilized when it had no commercial losses (all years during the infringement period except 2008 and one day in 2009), then the plant would have been sold out to a sufficient degree to cover all of the fixed costs.

[157] Nova kept detailed records of the operation of the PE2 plant. These records, coupled with the testimony of Ms. Van Holst, demonstrate that Nova sought to keep the PE2 plant running at full capacity. Dow’s witness, Mr. Thomson, confirmed that this is a standard practice in the polyethylene industry. During the applicable time

heure de fonctionnement et de non-fonctionnement des réacteurs fait l’objet d’un suivi, et les causes de tout non-fonctionnement sont enregistrées; b) la capacité « nominale » de l’usine représente le rythme maximum auquel l’usine peut rouler de manière continue; c) les événements qui causent une perte de temps de fonctionnement du réacteur qui sont « extérieurs » à l’usine, tels que les événements émanant du marché, les pénuries de matières premières, les problèmes de charge d’alimentation, ou les wagons-trémies, sont suivis dans un registre des temps d’immobilisation; d) aucun temps d’immobilisation des réacteurs enregistré à l’usine PE2 durant la période de la fin 2009 à 2014 n’a été causé par les conditions du marché; et e) les seules « pertes commerciales » enregistrées à l’usine PE2 entre 2002 à 2015 ont été subies en 2005 (551,6 heures), 2008 (288 heures) et 2009 (25,8 heures).

[155] M. Leonard a tenté de réfuter le témoignage de M<sup>me</sup> Van Holst en ajustant la capacité nominale pour 2014 de 1 000 millions de livres pour PE2 au niveau de production de 1,057 millions de livres atteint en 2014, ce qu’elle a appliqué rétroactivement. À mon avis, il s’agissait d’un exercice factice qui ne tenait pas compte de la description non contestée de la capacité « nominale » comme la capacité maximale que peut durablement maintenir l’usine.

[156] M. Leonard a reconnu que si son hypothèse concernant les données ajustées sur l’utilisation de la capacité de l’usine PE2 n’était pas été acceptée, ou s’il était constaté que l’usine PE2 était utilisée à plein rendement lorsqu’elle n’enregistrait aucune perte commerciale (tous les ans de la période de violation sauf 2008 et un jour en 2009), alors l’usine aurait écoulé tous ses produits, à un niveau suffisant pour couvrir tous les frais fixes.

[157] Nova a tenu des registres détaillés de l’exploitation de l’usine PE2. Ces registres, conjugués au témoignage de M<sup>me</sup> Van Holst, démontrent que Nova a cherché à continuer d’exploiter l’usine PE2 à plein rendement. Le témoin appelé par Dow, M. Thomson, a confirmé qu’il s’agissait d’une pratique courante dans

frame, Nova produced billions of pounds of polyethylene at the PE2 plant. The evidence establishes that the vast majority of plant downtime was caused by maintenance and external reasons. The downtime due to a lack of commercial demand was negligible.

[158] I am satisfied that if Nova had not manufactured the infringing products, it would have worked assiduously to fill out the PE2 plant with other products: pail and crate or other resins that form part of Nova's "product wheel". I am further satisfied that Nova would have sold these other products within North America or to Asian markets. It is important to bear in mind Justice Reed's observation in *Tye-Sil* that this category of evidence need not be proved in minute detail (at paragraph 11). I have no doubt that the testimony offered by Nova's witnesses was derived from their direct knowledge and experience.

[159] Dow asks this Court to consider the performance of Nova's B-line plant in Sarnia, Ontario. However, the infringing products were produced only at the PE2 plant in Joffre, Alberta. The PE2 plant offered ease of access to ports on the West Coast, and was therefore well-positioned to manufacture products intended for the Asian market. In my view, the performance of the PE2 plant should be assessed based on the evidence of the operation of that facility, not facilities elsewhere.

[160] Mr. Hamilton on behalf of Dow, and Mr. Soriano on behalf of Nova, agreed that if the PE2 plant could be shown to operate at full capacity, then a full-cost or absorption approach would be the appropriate costing method from an accountant's perspective.

[161] The Federal Court of Appeal has described *Dart Industries* as a "good overview of the nature, scope and principles governing the remedy of an account of profits" (*Lubrizol*, at paragraph 8). In *Dart Industries*, the High Court of Australia outlined the appropriate

l'industrie du polyéthylène. Pendant la période applicable, Nova a produit des milliards de livres de polyéthylène à l'usine PE2. La preuve établit que la grande majorité du temps d'immobilisation de l'usine avaient été causés par des activités d'entretien et d'autres raisons extérieures. Les temps d'immobilisation causés par une trop faible demande commerciale étaient négligeables.

[158] Je suis convaincu que si Nova n'avait pas fabriqué de produits contrefaits, elle se serait acharnée à exploiter l'usine PE2 pour fabriquer d'autres produits, notamment ceux appartenant à la catégorie seau et cageot ou encore d'autres résines qui forment la « gamme de produits » de Nova. Je suis aussi convaincu que Nova aurait vendu ces autres produits sur des marchés en Amérique du Nord ou en Asie. Il est important de rappeler l'observation du juge Reed dans la décision *Tye-Sil* que cette catégorie de preuve ne doit pas être présentée dans tous ses détails (au paragraphe 11). Je n'ai aucun doute que les déclarations faites par les témoins appelés par Nova étaient fondées sur des connaissances et leur expérience directes.

[159] Dow demande à la Cour de prendre en compte le rendement de l'usine B-ligne de Nova à Sarnia (Ontario). Cependant, les produits contrefaits étaient produits seulement à l'usine PE2 à Joffre (Alberta). L'usine PE2 était facile d'accès par les ports de la côte Ouest, et était donc en bonne position pour la fabrication de produits destinés aux marchés asiatiques. À mon avis, le rendement de l'usine PE2 devrait être évalué par la preuve de l'exploitation de cette usine, et non d'usines situées ailleurs.

[160] M. Hamilton au nom de Dow, et M. Soriano au nom de Nova, ont reconnu que si l'exploitation à plein rendement de l'usine PE2 pouvait être démontrée, la méthode du coût de revient complet serait, d'une perspective comptable, la bonne méthode de calcul des coûts.

[161] La Cour d'appel fédérale a décrit l'arrêt *Dart Industries* comme donnant une « bonne idée de la nature, de l'étendue et des principes qui régissent le recours consistant à faire rendre compte des bénéfices » (*Lubrizol*, au paragraphe 8). Dans l'arrêt *Dart*

method to calculate profits equitably where overhead costs attributed to infringing products would otherwise be allocated to the manufacture or sale of other non-infringing products, and where the defendant could not apply what is known in Canada as the “differential profits” approach. The High Court stated that where a manufacturing plant was at full production capacity, it could be inferred by the evidence that if the defendant had not been manufacturing and marketing the infringing products, then the capacity used to make the infringing products would have been taken up with the manufacture and marketing of alternative products (*Dart Industries*, at paragraphs 13 and 14; see also *LED Builders Pty Ltd. v. Eagle Homes Pty Ltd.*, [1999] FCA 584 (AustLII), at paragraphs 157–165). The High Court articulated the underlying rationale for this approach as follows (*Dart Industries*, at pages 114–115 [of the C.L.R. and at paragraphs 14–15 on AustLII]):

... there would be real inequity if a defendant were denied a deduction for the opportunity cost as well as being denied a deduction for the cost of the overheads which sustained the capacity that would have been utilized by an alternative product and that was in fact utilized by the infringing product. If both were denied, the defendant would be in a worse position than if it had made no use of the patented invention. The purpose of an account of profits is not to punish the defendant but to prevent its unjust enrichment.

Where the defendant has forgone the opportunity to manufacture and sell alternative products it will ordinarily be appropriate to attribute to the infringing product a proportion of those general overheads which would have sustained the opportunity. On the other hand, if no opportunity was forgone, and the overheads involved were costs which would have been incurred in any event, then it would not be appropriate to attribute the overheads to the infringing product. Otherwise the defendant would be in a better position than it would have been in if it had not infringed. It is not relevant that the product could not have been manufactured and sold without these overheads. Nor is it relevant that absorption method accounting would attribute a proportion of the overheads to the infringing product. The equitable principle of an account of profits is not to compensate the plaintiff, nor to fix a fair price for the infringing product, but to prevent the unjust enrichment of the defendant.

*Industries*, la Haute Cour d’Australie a défini la bonne méthode pour calculer équitablement les bénéfices dans les situations où les coûts indirects attribués aux produits contrefaits seraient autrement attribués à la fabrication ou à la vente d’autres produits non contrefaits, et où un défendeur ne pourrait pas appliquer la méthode connue au Canada comme méthode des « profits différentiels ». La Haute Cour a indiqué que lorsqu’une usine de fabrication fonctionne à plein rendement de production, il pouvait être déduit de la preuve que si le défendeur n’avait pas fabriqué ou mis sur le marché des produits contrefaits, la capacité utilisée pour fabriquer les produits contrefaits aurait été utilisée pour fabriquer et mettre en marché les produits alternatifs (*Dart Industries*, aux paragraphes 13 et 14; voir aussi *LED Builders Pty Ltd. v. Eagle Homes Pty Ltd.*, [1999] FCA 584 (AustLII), aux paragraphes 157 à 165). La Haute Cour a ainsi décrit la justification sous-jacente de cette méthode (*Dart Industries*, aux pages 114 et 115 [paragraphes 14 et 15 sur AustLII]) :

[TRADUCTION] [...] [I]l y aurait une réelle iniquité si un défendeur se voyait refuser une déduction des coûts de renonciation, et de déduire les coûts indirects pour maintenir la capacité qui aurait été utilisée pour un produit alternatif et qui a été en fait utilisée pour le produit contrefait. Si les deux étaient refusés, le défendeur serait dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas utilisé l’invention brevetée. L’objectif de la restitution des profits n’est pas de punir le défendeur, mais bien d’empêcher l’enrichissement inéquitable.

Lorsque le défendeur a renoncé à la possibilité de fabriquer et de vendre des produits alternatifs, il est généralement opportun d’attribuer au produit contrefait une proportion des frais généraux qui auraient pu maintenir l’opportunité. Par contre, si aucune opportunité n’a fait l’objet d’une renonciation, et si les coûts indirects encourus l’avaient été dans toutes les situations, il ne convient pas d’attribuer des coûts indirects au produit contrefait. Autrement, le défendeur serait dans une meilleure position qu’il ne l’aurait été s’il n’avait pas commis la violation du brevet. Il n’est pas pertinent que le produit n’ait pas été fabriqué ou vendu sans que ne soient encourus ces coûts indirects. Il n’est pas non plus pertinent que la méthode comptable d’absorption attribue une proportion des coûts indirects au produit contrefait. Le principe d’équité qui sous-tend la restitution des profits n’est pas d’indemniser le demandeur, ni d’établir un prix juste du produit contrefait, mais bien d’empêcher l’enrichissement injuste du défendeur.

[162] In *Hollister Incorporated Dansac AS v. Medik Ostomy Supplies Ltd.*, [2012] EWCA Civ. 1419 (BAILII), the Court of Appeal for England and Wales considered *Dart Industries*, and agreed that a condition precedent to the application of the full cost or absorption approach is that a business must run at full capacity (at paragraphs 80–86; see also *Design & Display Ltd. v. Ooo Abbot & Anor*, [2016] EWCA Civ. 95 (BAILII), at paragraphs 38–48).

[163] I do not read the Canadian jurisprudence as foreclosing the availability of the full cost or absorption approach in appropriate circumstances. The law governing the accounting of profits consistently warns against punitive awards. Given the circumstances of this case, particularly the distinct manufacturing model of the polyethylene business, it would be punitive not to permit Nova to deduct a proportion of certain fixed and capital costs from the revenues generated by sales of the infringing products.

[164] As the Supreme Court of Canada noted in *Schmeiser*, “[a] comparison is to be made between the defendant’s profit attributable to the invention and his profit had he used the best non-infringing option” (at paragraph 102). The “best non-infringing option” has generally been interpreted to mean a “true substitute” or “real alternative” (*Merck & Co.*, at paragraph 73). But appellate courts have frequently sought to reduce over-generous awards, including those that neglected to take into account alternative profits (*Schmeiser; Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563, at page 576; *ADIR*, at paragraph 30). The Federal Court of Appeal recently emphasized that “at bottom is the need to ensure that a patentee only receives that portion of the infringer’s profit that is causally attributable to the invention” (*ADIR*, at paragraph 28).

[165] I therefore conclude that Nova is permitted to deduct a proportional amount of the following costs against the applicable revenues during the period for which the accounting of profits applies: (i) annual capital depreciation expenses for the PE2 plant; (ii) salaries for employees working at the PE2 plant; (iii) overhead

[162] Dans l’arrêt *Hollister Incorporated Dansac AS v. Medik Ostomy Supplies Ltd.*, [2012] EWCA Civ. 1419 (BAILII), la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a pris connaissance de l’arrêt *Dart Industries*, et reconnu qu’une condition suspensive de l’application de la méthode du coût de revient total est que l’entreprise doit rouler à plein rendement (aux paragraphes 80 à 86; voir aussi *Design & Display Ltd. v. Ooo Abbot & Anor*, [2016] EWCA Civ. 95 (BAILII), aux paragraphes 38 à 48).

[163] Je n’interprète pas la jurisprudence canadienne comme limitant la possibilité d’appliquer la méthode du coût de revient total dans des circonstances adaptées. La loi qui régit le recouvrement des bénéfices a systématiquement mis les cours en garde contre les dommages-intérêts punitifs. Vu les circonstances qui entourent le présent dossier, *a fortiori* le modèle de fabrication spécifique à l’industrie du polyéthylène, il serait punitif de ne pas autoriser Nova à déduire une proportion de certains coûts fixes et en capital des recettes dégagées par la vente de produits contrefaits.

[164] Tel que le relève la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Schmeiser*, « Il faut comparer le profit que l’invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante » (au paragraphe 102). La « meilleure solution non contrefaisante » a généralement été interprétée comme un « produit de substitution » ou un « véritable choix » (*Merck & Co.*, au paragraphe 73). Mais les tribunaux d’appel ont souvent cherché à atténuer les octrois excessivement généraux, notamment lorsqu’ils avaient méconnu les bénéfices alternatifs (*Schmeiser; Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563, à la page 576; *ADIR*, au paragraphe 30). Récemment, la Cour d’appel fédérale a souligné que [TRADUCTION] « au fond, il faut veiller à ce que le breveté ne reçoive que la portion du profit du contrefacteur directement attribuable à l’invention » (*ADIR*, au paragraphe 28).

[165] Par conséquent, je conclus que Nova est autorisée à déduire un montant proportionnel des coûts suivants aux revenus applicables durant la période pour laquelle le recouvrement des bénéfices s’applique : i) amortissement annuel des dépenses d’immobilisations pour l’usine PE2; ii) salaires des employés de

costs for the PE2 plant; (iv) ongoing capital costs for the PE2 plant; and (v) costs categorized by Nova as “Plant, Distribution, Sales & Marketing, Technical, Administration and Research and Development”, with the exception of costs related to Research and Development. In my view, each of these costs is properly attributed to the production and sale of the infringing products at the PE2 plant.

F. *Pre-judgment Interest and “Profits on Profits”*

[166] In the liability phase, Justice O’Keefe determined that if Dow were to elect an accounting of Nova’s profits, then pre-judgment interest would be determined by the reference judge (*Dow v. Nova*, at paragraph 283).

[167] Nova says that the applicable rate of interest should be the prime rate plus 1 percent, not compounded. Nova argues that interest should not be compounded because Dow’s delay in bringing its claim for infringement against Nova caused these profits to grow to a “huge amount”. If the action had been brought earlier, Nova maintains that it could have redirected its PE2 plant to other products sooner, and made profits that it could have reinvested for its own benefit. Accordingly, an award of compound interest may be considered punitive.

[168] Dow argues that the applicable rate of pre-judgment interest should be the profits made by Nova as a result of reinvesting the profits it gained from the infringement, which it describes as “profits on profits”. According to Dow, because Nova did not track the profits made by reinvesting the profits from the infringing products, the applicable rate should be Nova’s weighted annual cost of borrowing. Dow says that this is a reasonable proxy for Nova’s “profits on profits”. Dow’s accounting expert, Mr. Hamilton, analysed Nova’s debt management to determine how Nova might have reinvested the profits from the infringing grades, and the financial rate of return earned by Nova on these investments. Mr. Hamilton concluded that Nova’s weighted

l’usine PE2; iii) coûts indirects pour l’usine PE2; iv) dépenses courantes en capital pour l’usine PE2; et v) coûts attribués à la catégorie « Usine, Distribution, Ventes et Marketing, Dépenses techniques administratives et de développement », exception faite des coûts liés à la recherche et au développement. À mon avis, chacun de ces coûts a été correctement attribué à la production et à la vente des produits contrefaits à l’usine PE2.

F. *Intérêts antérieurs au jugement et « bénéfices sur les bénéfices »*

[166] À la phase de l’examen de la responsabilité, le juge O’Keefe a établi que si Dow devait choisir la comptabilisation des bénéfices de Nova, les intérêts antérieurs au jugement seraient établis par le juge du tribunal saisi du renvoi (*Dow c. Nova*, au paragraphe 283).

[167] Nova affirme que le taux d’intérêt applicable devrait être le taux préférentiel plus 1 p. 100, non composé. Nova prétend que l’intérêt ne devrait pas être composé en raison du retard de Dow dans la présentation de sa réclamation pour violation de brevet contre Nova, qui aurait fait augmenter les bénéfices jusqu’à un [TRADUCTION] « montant très élevé ». Si l’action avait été présentée avant, Nova soutient qu’elle aurait exploité son usine PE2 pour fabriquer d’autres produits plus tôt, et dégagé des bénéfices qu’elle aurait pu réinvestir pour faire des bénéfices. En conséquence, l’octroi d’un intérêt composé peut être considéré punitif.

[168] Dow prétend que le taux d’intérêt antérieur au jugement qui devrait être appliqué devrait correspondre aux bénéfices dégagés par Nova du réinvestissement des bénéfices qu’elle avait dégagés de la violation de brevet, qu’elle décrit comme des « bénéfices sur le bénéfice ». Selon Dow, puisque Nova n’a pas fait le suivi des bénéfices dégagés par le réinvestissement des bénéfices sur la vente des produits contrefaits, le taux applicable devrait être le coût annuel pondéré des emprunts de Nova. Dow affirme qu’il s’agit d’une alternative raisonnable pour les « bénéfices sur le bénéfice » de Nova. M. Hamilton, expert-comptable de Dow, a analysé la gestion de la dette de Nova pour établir comment Nova aurait pu réinvestir les bénéfices

average annual cost of borrowing, ranging from 5.1 percent to 8.4 percent, would be a reasonable mid-range approach to estimating the profits that Nova earned on the reinvestment of its infringing profits.

[169] Interest is recoverable in an accounting of profits (*Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271, [1995] F.C.J. No. 733 (QL) (C.A.) (*Beloit 1995*), at paragraph 37). The Court must decide the rate of interest to be applied and whether the interest should be compounded or not. The Court's jurisdiction in equity and subsection 55(1) of the *Patent Act* allow it to award compound interest (*Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.*, 2002 SCC 43, [2002] 2 S.C.R. 601, at paragraph 41; *Eli Lilly and Company v. Apotex Inc.*, 2014 FC 1254, [2015] 4 F.C.R. 601 (*Eli Lilly*), at paragraphs 115 and 116).

[170] In this case, both experts agreed that Nova's profits should be calculated using annual compounding. This is consistent with the jurisprudence (see *Teledyne*, at paragraph 20; *Beloit 1995*, at paragraph 37).

[171] In the words of Justice Hugessen, a patentee should recover "all the profits, direct and indirect, derived by the infringer from his wrongful infringement" (emphasis in original) (*Beloit 1992*, at paragraph 10; see *Beloit 1995*, at paragraph 5). In *Reading & Bates*, Justice Létourneau held that a defendant "has to account both for the profits and their subsequent use as the plaintiff is entitled to both" (at paragraph 16 [of QL and at page 494 of the F.C.R.]). Dow emphasizes "and their subsequent use" to advance its position that the applicable rate of interest should be Nova's weighted annual cost of borrowing. Dow says where there is no clear evidence of the actual profits on profits, the defendant will be deemed to have benefited from the profits on the infringing sales.

issus des ventes de qualités contrefaites, et le taux de rendement financier dont a joui Nova sur ces investissements. M. Hamilton a conclu que la moyenne pondérée annuelle des emprunts de Nova, lesquels oscillent entre 5,1 p. 100 et 8,4 p. 100, constituerait une méthode mitoyenne raisonnable pour estimer les bénéfices que Nova a dégagés sur le réinvestissement de ses bénéfices découlant de la violation du brevet.

[169] Les intérêts peuvent faire l'objet d'un recouvrement des bénéfices (*Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, [1995] A.C.F. n° 733 (QL) (C.A.) (*Beloit 1995*), au paragraphe 37). La Cour doit décider du taux d'intérêt à appliquer, et si les intérêts doivent être composés ou non. La compétence en équité de la Cour et le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* l'autorisent à octroyer des intérêts composés (*Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle*, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 41; *Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.*, 2014 CF 1254, [2015] 4 R.C.F. 601 (*Eli Lilly*), aux paragraphes 115 et 116).

[170] Dans le présent dossier, les experts ont convenu que les bénéfices de Nova devraient être composés et calculés annuellement. Cela correspond à la jurisprudence (voir *Teledyne*, au paragraphe 20; *Beloit 1995*, au paragraphe 37).

[171] Dans les mots du juge Hugessen, un breveté devrait recouvrer « tous les bénéfices, directs et indirects, dégagés par le contrefacteur de sa violation illicite du brevet » (soulignement dans l'original) (*Beloit 1992*, au paragraphe 10; voir *Beloit 1995*, au paragraphe 5). Dans l'arrêt *Reading & Bates*, le juge Létourneau a retenu qu'un défendeur « doit rendre compte à la fois des bénéfices et de leur emploi subséquent, car le demandeur a droit aux deux » (au paragraphe 16 [de QL et à la page 494 du R.C.F.]). Dow souligne la formule « et leur utilisation subséquent » pour faire valoir que le taux d'intérêt applicable devrait être le coût annuel pondéré des emprunts de Nova. Dow affirme qu'en l'absence de preuve claire que des bénéfices sur le bénéfice ont véritablement été dégagés, le défendeur est présumé avoir dégagé des bénéfices sur la vente de produits contrefaits.

[172] Dow also notes that Nova's position in this reference is inconsistent with the position it took when Nova was seeking a stay of the costs award pending Nova's appeal of Justice O'Keefe's costs decision and judgment on their merits. Nova asserted in an affidavit filed with the Federal Court of Appeal that using the bank rate to calculate Nova's pre-judgment interest would not make Nova whole, but rather that Nova's cost of capital based on its long-term debt should be considered by the Court. The affidavit states that as of January 2016, Nova's cost of its long-term debt was between 5 and 5.25 percent.

[173] The evidence in this reference demonstrates that Nova's profits from the sales of the infringing products were used for a variety of purposes, including the payment of dividends. However, given Nova's previous submission to the Federal Court of Appeal and the expert evidence of Mr. Hamilton, I am satisfied that the applicable rate of interest for the period of the accounting of profits should be 5 percent, compounded.

[174] Both Mr. Soriano and Mr. Hamilton agreed that if the award of interest is compounded, it should take tax effects into account. However, neither expert included these calculations in his report. Mr. Hamilton explained that he did not include tax effects in his calculations because the resulting amounts were not material. He said that in his experience, courts do not consider the tax effects of compounded interest. In *Eli Lilly*, Justice Zinn stated at paragraph 119: "[a]ny discounting of compound interest by the Court on this record would be nothing more than mere speculation." Given the lack of guidance from the expert witnesses called by both parties, I reach the same conclusion in this case.

#### X. Currency Conversion

[175] The Court's judgment in this reference must be expressed in Canadian dollars (*Currency Act*, R.S.C., 1985, c. C-52, section 12). Dow maintains that the ex-

[172] Dow affirme aussi que la position avancée par Nova dans ce renvoi est incohérente avec celle qu'elle avait fait valoir lorsqu'elle sollicitait un sursis des dépens en attendant que soit entendu l'appel de Nova de la décision du juge O'Keefe sur les dépens et la décision sur leur bien-fondé. Nova a indiqué, dans un affidavit présenté à la Cour d'appel fédérale, que l'utilisation du taux bancaire pour calculer les intérêts de Nova ne ramènerait pas Nova en position antérieure, mais signifierait plutôt que le coût du capital de Nova, calculé d'après sa dette à long terme, devrait être pris en compte par la Cour. L'affidavit indique qu'en janvier 2016, les coûts de la dette à long terme de Nova étaient entre 5 et 5,25 p. 100.

[173] La preuve dans ce renvoi démontre que les bénéfices dégagés par Nova sur la vente de produits contrefaits ont été utilisés à diverses fins, incluant le versement de dividendes. Cependant, vu une déclaration antérieure de Nova à la Cour d'appel fédérale et la preuve d'expert de M. Hamilton, je suis convaincu que le taux d'intérêt applicable pour la période de recouvrement des bénéfices devrait être de 5 p. 100, composé.

[174] M. Soriano et M. Hamilton ont tous deux convenu que si les intérêts accordés étaient composés, ils devraient tenir compte des incidences fiscales. Cependant, ni l'un ni l'autre expert n'a présenté ces calculs dans son rapport. M. Hamilton a expliqué ne pas avoir tenu compte des incidences fiscales dans son calcul, car les montants qui en résultaient n'auraient pas été conséquents. Il a affirmé que d'après son expérience, les tribunaux ne tiennent pas compte des incidences fiscales ni des intérêts composés. Dans la décision *Eli Lilly*, le juge Zinn affirme, au paragraphe 119 : « [t]oute réduction au titre des intérêts composés appliquée par la Cour dans ce dossier ne serait rien d'autre qu'une pure spéculation. » Vu le peu de directives données par les témoins experts appelés par les deux parties, j'arrive à la même conclusion dans le présent dossier.

#### X. Conversion monétaire

[175] Le jugement de la Cour dans ce renvoi doit être exprimé en monnaie canadienne (*Loi sur la monnaie*, L.R.C. (1985), ch. C-52, article 12). Dow soutient que

change rate in effect on the date of the judgment should be used for the conversion. Nova argues that the average annual exchange rate for each year of infringement should be used.

[176] According to Dow, Nova retained the profits from its sale of infringing SURPASS products in U.S. currency and did not convert them to Canadian dollars. This Court should therefore convert Nova's infringing profits from U.S. dollars into Canadian dollars at the time of judgment to ensure that Nova disgorges all of the direct and indirect profits it obtained from the infringement. Otherwise, Nova may retain a windfall from its infringing sales.

[177] Nova submits that the infringing profits, calculated in U.S. dollars, should be converted to Canadian dollars at the applicable exchange rate when they were earned, i.e., annually during the period of the infringement.

[178] In *AlliedSignal (FC)*, at paragraph 273, the Federal Court held that "the only practicable" date for currency conversion was the date of judgment. Justice Heald drew a distinction between patent infringement, where there is an ongoing breach, and contract or tort cases, where the breach arises on a clear, single date. The Federal Court of Appeal agreed that the successful party was entitled to compensation payable in U.S. currency as of the date of the judgment, and observed that "the date of judgment is indeed the most logical date to be used" (*AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, [1999] F.C.J. No. 38 (QL) (C.A.) (*AlliedSignal (FCA)*) [cited above], at paragraphs 15 and 16).

[179] Nova argues that Justice Heald in *AlliedSignal (FC)* found the breach-date rule not to be practicable only because there was no date corresponding to the infringement of the patent, which occurred over a period of six years. In that case, the defendant suggested that it would be appropriate to take the mid-point of each year and convert the amount owing per year at that point.

le taux de change effectif à la date du jugement devrait être utilisé pour la conversion. Nova prétend que le taux de change annuel moyen pour chaque année de violation de brevet devrait être utilisé.

[176] Selon Dow, Nova a dégagé des bénéfices sur la vente de produits SURPASS contrefaits en monnaie américaine et ne les a pas convertis en monnaie canadienne. La Cour devrait par conséquent convertir les bénéfices dégagés par Nova sur la vente de produits contrefaits qui sont enregistrés en monnaie américaine en monnaie canadienne au moment du jugement afin d'assurer que Nova restitue tous les bénéfices directs et indirects découlant de sa violation du brevet. Autrement, Nova pourrait retenir des profits importants de la vente de produits contrefaits.

[177] Nova postule que les bénéfices issus de la vente de produits contrefaits, calculés en monnaie américaine, devraient être convertis en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment où ils ont été enregistrés, c.-à-d., chaque année durant la période de la violation du brevet.

[178] Dans la décision *AlliedSignal (CF)*, au paragraphe 273, la Cour fédérale retient que la seule date «pratique» de conversion monétaire est celle du prononcé du jugement. Le juge Heald opère une distinction entre la violation de brevet continue, et les affaires délictuelles ou contractuelles, où l'infraction se produit à une date unique et spécifique. La Cour d'appel fédérale a reconnu que la partie qui obtient gain de cause a droit à une compensation payable en monnaie américaine à la date du jugement, et observé que «la date du jugement à l'égard du présent rapport est la seule solution pratique» (*AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, [1999] A.C.F. n° 38 (QL) (C.A.) (*AlliedSignal (CAF)*) [précité], aux paragraphes 15 et 16).

[179] Nova prétend que le juge Heald, dans la décision *AlliedSignal (CF)* a conclu que la date du manquement n'était pas pratique, au seul motif qu'aucune date ne correspond à la violation du brevet, qui s'est produit sur une période de six ans. Dans le présent dossier, la défenderesse a affirmé qu'il serait opportun d'adopter le point central de chaque année et de convertir le montant dû par

However, Justice Heald found this method to be overly cumbersome, particularly compared to the solution of converting the currency as of the date of the judgment (at paragraph 273). The Federal Court of Appeal affirmed his choice as one within the referee's discretion, noting "by the conversion, the plaintiff will be awarded the Canadian money required to obtain the full compensation it was found entitled to in U.S. currency" (*AlliedSignal* (FCA), at paragraph 16).

[180] Nova relies on jurisprudence arising in the context of actions for breach of contract or recovery of a foreign judgment for the proposition that the breach-date rule is the approach to be followed in this Court (citing *Kuehne + Nagel Ltd. v. Agrimax Ltd.*, 2010 FC 1303, 382 F.T.R. 47, at paragraphs 19–20 and 22; *Bocimar S.A. v. Century Insurance Co. of Canada* (1984), 7 C.C.L.I. 165, [1984] F.C.J. No. 510 (QL) (C.A.), at paragraphs 50 and 51, rev'd on other grounds, [1987] 1 S.C.R. 1247; *Schweizerische Metallwerke Selve & Co. v. Atlantic Container Line Ltd.* (1985), 63 N.R. 104, [1985] F.C.J. No. 1039 (QL) (C.A.), at paragraph 8). Nova says that, in principle, there is no reason to distinguish a single breach from a continuous breach. Each sale of the infringing SURPASS products constituted a breach of the patent. Nova therefore maintains that there was no continuous breach over the eight-year term of the patent, but rather many discrete breaches accruing day to day, each of which is well documented.

[181] Nova therefore takes the position that converting its profits to Canadian dollars on the date of the judgment is not the only practical solution. While it might not be practical to calculate Nova's profits in U.S. dollars and convert them to Canadian dollars for each sale over an eight-year period, Nova says that it is practical to examine its profits on an annual basis.

[182] An accounting of profits is an equitable remedy, and it is the actual amount of profits realized which must be paid (*Teledyne*, at page 209). In this case, I am not overly concerned with whether Nova's infringement

année à cette date. Cependant, le juge Heald a conclu que cette méthode était excessivement lourde surtout en comparaison avec la solution de convertir la devise à la date du jugement (au paragraphe 273). La Cour d'appel fédérale a rappelé que ce choix relevait du pouvoir discrétionnaire du recommandataire, en relevant que «au moyen de la conversion, la demanderesse se verra accorder le montant nécessaire, en monnaie canadienne, pour obtenir l'indemnité complète à laquelle elle a droit en monnaie américaine» (*AlliedSignal* (CAF), au paragraphe 16).

[180] Nova se fonde sur la jurisprudence issue d'un contexte d'actions pour rupture de contrat ou de recouvrement dans les jugements étrangers pour étudier si la règle de date de manquement est la méthode que doit appliquer la Cour (citant *Kuehne + Nagel Ltd. c. Agrimax Ltd.*, 2010 CF 1303, aux paragraphes 19, 20 et 22; *Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada*, [1984] A.C.F. n° 510 (QL) (C.A.), aux paragraphes 50 et 51, rejeté pour d'autres motifs, [1987] 1 R.C.S. 1247; *Schweizerische Metallwerke Selve & Co. c. Atlantic Container Line Ltd.*, [1985] A.C.F. n° 1039 (QL) (C.A.), au paragraphe 8). Nova affirme que, en principe, aucun motif ne justifie de distinguer la violation ponctuelle de la violation continue. Chaque vente de produits SURPASS contrefaits a qualifié une violation du brevet. Nova soutient donc qu'il n'existait aucune violation continue sur les huit ans de la durée du brevet, mais plutôt que de multiples violations du brevet se seraient accumulées au jour le jour, dont chacune a été bien documentée.

[181] Nova estime donc que la conversion des bénéfices en monnaie canadienne à la date du jugement n'est pas la seule solution pratique. Bien qu'il ne soit peut-être pas pratique de calculer les bénéfices de Nova en monnaie américaine et de les convertir en monnaie canadienne pour chaque vente sur la période de huit ans, Nova affirme qu'il est pratique d'examiner les bénéfices en adoptant une perspective annuelle.

[182] Le recouvrement des bénéfices constitue un recours équitable, et le montant à verser est celui du montant réel des bénéfices dégagés (*Teledyne*, à page 209). Dans le présent dossier, je ne me préoccupe

of the '705 patent should be characterized as a continuous breach over an eight-year period, or a series of discrete breaches to be examined annually. My primary focus is the evidence of the manner in which Nova's profits from its sales of SURPASS were received, and the currency in which those profits were subsequently used or retained.

[183] There is no dispute that the infringing grades were primarily shipped to Nova's customers in the United States, and the majority of Nova's revenues from the infringing grades, even in respect of sales that were made in Canada, were realized in U.S. dollars. Mr. MacDonald, Nova's former Chief Financial Officer (CFO), confirmed that the vast majority of Nova's polyethylene invoicing is done in U.S. dollars.

[184] Nova notes that it has substantial operations in Canada. Nova's Western Olefins, Corunna Olefins and Polyethylene operations are all in Canada. The Western Olefins business sells ethylene to third parties in Canadian dollars, with the exception of one contract with a major oil company. Nova's costs, including ethane feedstock, utilities, fixed plant and distribution, research and development and administration, are predominantly in Canadian dollars. The PE2 plant's expenses are also predominantly in Canadian dollars, including ethylene until 2008, utilities, fixed plant costs, some fixed distribution, technical, research and development, administration and portions of the \$825 million used to build the PE2 plant. During Mr. MacDonald's tenure as CFO, Nova converted substantial amounts of U.S. dollars into Canadian dollars to satisfy its Canadian dollar obligations, in the range of \$800 million to \$1 billion per year.

[185] Nova says that it is not possible to trace which funds were converted from U.S. dollars into Canadian dollars in order to pay Nova's ongoing Canadian dollar obligations. Nova combined the profits from the

pas prioritairement de savoir si la violation par Nova du brevet '705 devrait être qualifiée de continue sur une période de huit ans ou d'une série de violations ponctuelles à examiner pour chaque année. J'examine avant tout la preuve sur la méthode selon laquelle les bénéfices de Nova sur ses ventes de produits SURPASS ont été reçus et la devise dans laquelle ces bénéfices ont été ultérieurement employés ou conservés.

[183] Il est incontestable que les qualités contrefaites étaient surtout acheminées aux clients de Nova aux États-Unis, et que la majorité des recettes de Nova tirées des qualités contrefaites, même sur les ventes réalisées au Canada, étaient réalisées en monnaie américaine. M. MacDonald, l'ancien directeur financier de Nova, a confirmé que la grande majorité du polyéthylène vendu par Nova a été facturé en monnaie américaine.

[184] Nova rappelle qu'elle mène des activités significatives au Canada. Les activités de Nova sous le titre des oléfines de l'Ouest, des oléfines Corunna, et des polyéthylènes sont toutes menées au Canada. Le segment des oléfines de l'Ouest vend de l'éthène à des tiers en monnaie canadienne, à l'exception d'un seul contrat avec une grande pétrolière. Les coûts de Nova, incluant la charge d'alimentation en éthane, les services, les frais d'usine fixes et de distribution, la recherche, le développement et l'administration, sont généralement comptabilisés en monnaie canadienne. Les dépenses liées à l'usine PE2 sont elles aussi généralement en monnaie canadienne, notamment l'éthène jusqu'à 2008, les services, les frais fixes d'usine, certaines dépenses fixes liées à la distribution, les dépenses techniques, de recherche et de développement, et administratives, et une partie des 825 millions de dollars de la construction de l'usine PE2. Au cours du mandat de M. MacDonald à titre de directeur financier, Nova a converti des montants conséquents de la monnaie américaine à la monnaie canadienne pour se conformer à ses obligations, dont la valeur oscille entre 800 millions et un milliard de dollars par année.

[185] Nova affirme qu'il n'est pas possible de retracer les fonds convertis de la monnaie américaine à la monnaie canadienne pour s'acquitter des obligations à terme de Nova en monnaie canadienne. Nova a comp-

infringing SURPASS grades with all of its other money. The money was used for a variety of purposes, including building cash balances, paying down debt, paying dividends, converting to Canadian dollars to satisfy its Canadian dollar obligations and investing in capital expenditures. Nova argues that it is impossible to say whether or how the money that was generated from selling SURPASS was retained by Nova, and it therefore cannot be determined whether Nova retained the profits it made from the infringement in U.S. dollars.

[186] Dow points to the following evidence that Nova's profits on the infringing grades were received in U.S. dollars and largely retained or expended using that currency:

- (a) As of October 1, 2008, the functional currency of Nova's Canadian operations was confirmed to be U.S. dollars. The U.S. dollar functional currency was chosen based on the assessment that the primary economic environment in which the company and its principal subsidiaries operate is the United States. The majority of sales of the infringing grades at issue in this reference took place after this date.
- (b) As of 2009, Nova reviewed its significant purchase and sale contracts and, where possible, negotiated payments to be made in U.S. dollars in order to decrease the currency exposure for Nova's working capital balances. For example, in one agreement dated November 2009 between Nova and a major chemical company, there was a requirement that payments be made in U.S. dollars.
- (c) Since 2009, transfers of ethylene from Nova's Western Olefins Division to Nova's Polyolefins Division have been in U.S. dollars.
- (d) The majority of Nova's debt is held in U.S. dollars.

tabilisé les bénéfices de la vente de qualités SURPASS contrefaites avec ceux de tous ses autres actifs. Ces montants ont aussi été utilisés à diverses fins, notamment l'accumulation de liquidités, le paiement des dettes, le versement de dividendes, la conversion en monnaie canadienne pour répondre à certaines obligations en monnaie canadienne, et l'investissement en dépenses d'immobilisations. Nova prétend qu'il est impossible d'affirmer si et comment les montants tirés de la vente de SURPASS ont été retenus par Nova, et qu'il ne peut par conséquent pas être établi si Nova a maintenu les bénéfices dégagés par la violation de brevet en monnaie américaine.

[186] Dow souligne la preuve suivante démontrant que les bénéfices dégagés par Nova sur la vente de qualités contrefaites étaient perçus en monnaie américaine et majoritairement retenus ou dépensés dans cette devise :

- a) Au 1<sup>er</sup> octobre 2008, il a été confirmé que la devise fonctionnelle des activités de Nova au Canada était la monnaie américaine. La monnaie américaine a été choisie comme devise fonctionnelle suivant l'évaluation que le principal milieu économique de l'entreprise et de ses filiales était celui des États-Unis. La majorité des ventes de qualités contrefaites qui sont en jeu dans le présent renvoi ont été conclues après cette date.
- b) En 2009, Nova a examiné ses plus importants contrats d'achat et de vente et, dans la mesure du possible, a négocié des conditions de paiement en monnaie américaine afin de diminuer le risque de change auquel était exposé le capital de roulement de Nova. Par exemple, une entente en date de novembre 2009 entre Nova et une grande société chimique, stipulait que les paiements seraient faits en monnaie américaine.
- c) Depuis 2009, les transferts d'éthène du segment Nova des oléfines de l'Ouest à la division des polyoléfines de Nova ont été faits en monnaie américaine.
- d) La majorité de la dette de Nova est exprimée en monnaie américaine.

(e) Nova's parent company uses U.S. dollars as its functional currency.

[187] Nova maintained significant cash balances between 2006 and 2015. The cash balances increased from approximately \$74 million in 2008 to \$942 million in 2015. Nova did not provide the Court with a breakdown between U.S. and Canadian dollars, although it could easily have done so.

[188] The burden is on Nova to demonstrate that the profits it made from the infringing grades were converted into Canadian dollars, at what times and in what amounts. While I accept that some of the profits may have been used to acquire goods or services payable in Canadian dollars, Nova has provided no particulars. The preponderance of the evidence demonstrates that Nova retained the profits from the infringing grades primarily in U.S. dollars. Nova presumably used those profits to make investments in U.S. dollars, pay down U.S. dollar debt, pay dividends to its parent company in U.S. dollars, among other things.

[189] The evidence supports the conclusion that Nova's profits from the sale of the infringing grades were received and primarily retained in U.S. dollars. Nova has presented little evidence to the contrary. I am therefore satisfied that Nova's profits should be converted to Canadian dollars as of the date of the judgment.

#### XI. Conclusion

[190] By agreement of the parties, these reasons address only the assumptions and other considerations that inform the calculations of damages and profits. The parties' accountants will calculate the sums owed by Nova to Dow based on conclusions reached by the Court in this stage of the reference.

[191] The parties are at liberty to apply to the Court for determination of any matters that may arise in the

e) La société-mère de Nova utilise la monnaie américaine comme devise fonctionnelle.

[187] Nova a maintenu des soldes de trésorerie conséquents entre 2006 et 2015. Les soldes de trésorerie ont augmenté d'environ 74 millions de dollars en 2008, à 942 millions de dollars en 2015. Nova n'a pas présenté à la Cour la ventilation entre les monnaies américaine et canadienne, malgré que cela aurait été relativement facile.

[188] Il revient à Nova de démontrer que les bénéfices qu'elle a dégagés des qualités contrefaites ont été convertis en monnaie canadienne, à quelle date et dans quels montants. Tout en reconnaissant qu'une partie des bénéfices pourraient avoir été utilisés pour acquérir des biens ou des services payables en monnaie canadienne, Nova n'a présenté aucune précision à la Cour. La prépondérance de la preuve démontre que Nova a dégagé des bénéfices des ventes de qualités contrefaites, surtout en monnaie américaine. Nova aurait vraisemblablement employé ces bénéfices pour investir en monnaie américaine, payer des dettes en monnaie américaine, et verser des dividendes à sa société-mère en monnaie américaine, entre autres.

[189] La preuve corrobore la conclusion que les bénéfices de Nova sur la vente des qualités contrefaites ont été perçus et surtout retenus en monnaie américaine. Nova a présenté une preuve lacunaire du contraire. Je suis de ce fait convaincu que les bénéfices de Nova devraient être convertis en monnaie canadienne à la date du jugement.

#### XI. Conclusion

[190] Sur accord des parties, les présents motifs portent uniquement sur les hypothèses et les autres considérations qui appuient les calculs des dommages-intérêts et des profits. Les comptables des parties calculeront les sommes dues par Nova à Dow d'après les conclusions de la Cour à cette étape du renvoi.

[191] Les parties pourront demander à la Cour de prendre une décision sur toute question qui pourrait

course of calculating the damages and profits that are owed by Nova to Dow.

[192] Costs will be determined at the conclusion of the reference.

## XII. Postscript

[193] Following issuance of the confidential judgment and reasons on April 7, 2017, the parties were directed to inform the Court whether the document contained confidential information, and whether any portions should be redacted or modified before the judgment and reasons were issued to the public. Nova identified some information in paragraphs 84 to 87 and 92 as commercially sensitive. The corresponding paragraphs in the public judgment and reasons have been modified to accommodate these concerns. In addition, an error in paragraph 88 has been corrected.

### JUDGMENT

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The disputed grades and all of the off-grades identified in Justice O'Keefe's judgment in *Dow v. Nova* are to be included in the calculation of both damages and profits payable by Nova to Dow.
2. The rate of the reasonable royalty for the period December 9, 2004 to August 21, 2006 is 8.8 percent.
3. The rate of pre-judgment interest for damages under subsection 55(2) of the *Patent Act* is 5 percent, not compounded.
4. The accounting of profits includes a "springboard period" from April 20, 2014 to December 31, 2015 using the monthly ramp up percentages found in Dr. Leonard's reply report dated November 14, 2016.

émaner du calcul des dommages-intérêts et des bénéfices dus par Nova à Dow.

[192] La décision sur les dépens sera tranchée à la conclusion du renvoi.

## XII. Postscriptum

[193] Suivant la délivrance d'un jugement et de motifs confidentiels le 7 avril 2017, les parties ont reçu l'ordre d'informer la Cour si le document contenait des renseignements confidentiels, et si certaines sections devraient être caviardées ou modifiées avant la publication du jugement et des motifs. Nova a identifié comme commercialement sensibles certaines informations aux paragraphes 84 à 87 et 92. Les paragraphes correspondants dans le jugement et les motifs publics ont été modifiés pour répondre à ces préoccupations. Enfin, une erreur a été corrigée au paragraphe 88.

### JUGEMENT

LA COUR JUGE que :

1. Les qualités contestées et toutes les sous-qualités identifiées dans le jugement du juge O'Keefe sur la décision *Dow c. Nova* seront prises en compte dans le calcul des dommages-intérêts et des bénéfices à payer par Nova à Dow.
2. Le taux de la redevance raisonnable pour la période du 9 décembre 2004 au 21 août 2006 est de 8,8 p. 100.
3. Le taux d'intérêt antérieur au jugement pour les dommages-intérêts en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets* est de 5 p. 100, et n'est pas composé.
4. Le recouvrement des bénéfices comprend une «période d'effet de tremplin» du 20 avril 2014 au 31 décembre 2015, calculée d'après les pourcentages mensuels de démarrage issus du rapport de réplique de M. Leonard en date du 14 novembre 2016.

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>5. Against the revenues derived from the sales of the infringing products for the period August 22, 2006 to December 31, 2015, Nova is entitled to deduct variable costs as agreed by the parties and the following additional costs:</p> <p>(a) the costs Nova actually incurred to obtain the ethylene used to manufacture the infringing products, after deducting costs to produce the ethylene using a full cost or absorption accounting approach;</p> <p>(b) a proportional amount of the following costs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• annual capital depreciation expenses for the PE2 plant;</li><li>• salaries for employees working at the PE2 plant;</li><li>• overhead costs for the PE2 plant;</li><li>• ongoing capital costs for the PE2 plant; and</li><li>• costs categorized by Nova as “Plant, Distribution, Sales &amp; Marketing, Technical, Administration and Research and Development”, with the exception of costs related to Research and Development.</li></ul> <p>6. The rate of interest for the period of the accounting of profits is 5 percent, compounded annually.</p> <p>7. The award of damages and profits payable by Nova to Dow is to be converted to Canadian dollars as of the date of this judgment.</p> <p>8. The parties shall exchange calculations of damages and profits payable by Nova to Dow pursuant to this judgment within 14 days, and shall</p> | <p>5. Contre les recettes tirées des ventes des produits contrefaits pour la période du 22 août 2006 au 31 décembre 2015, Nova a droit de déduire les coûts variables convenus entre les parties et les coûts additionnels suivants :</p> <p>a) les coûts réels encourus par Nova pour obtenir l'éthène utilisé dans la fabrication des produits contrefaits, après la déduction des coûts de production de l'éthène à l'aide de la méthode du coût de revient complet;</p> <p>b) un montant proportionnel pour les coûts suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• amortissement annuel des dépenses d'immobilisations pour l'usine PE2;</li><li>• salaires des employés de l'usine PE2;</li><li>• coûts indirects pour l'usine PE2;</li><li>• dépenses courantes en capital pour l'usine PE2; et</li><li>• coûts attribués par Nova aux catégories « Usine, Distribution, Ventes et Marketing, Dépenses techniques, administratives, de recherche et de développement », à l'exception des coûts liés à la recherche et au développement.</li></ul> <p>6. Les taux d'intérêt pour la période de recouvrement des bénéfices sont de 5 p. 100, composé pour chaque année.</p> <p>7. L'octroi des dommages-intérêts et des bénéfices à payer par Nova à Dow doit être converti en monnaie canadienne à la date du présent jugement.</p> <p>8. Les parties devront échanger leurs calculs des dommages-intérêts et des bénéfices à payer par Nova à Dow d'après le présent jugement dans les</p> |
|--|---|

inform the Court whether there are any matters that require resolution within 14 days thereafter.

14 jours, et devront informer la Cour de l'existence éventuelle de toute question à régler dans les 14 jours suivants.



If undelivered, return to:  
Federal Courts Reports  
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada  
99 Metcalfe Street, 8th floor  
Ottawa, Ontario, Canada K1A 1E3

En cas de non-livraison, retourner à :  
Recueil des décisions des Cours fédérales  
Commissariat à la magistrature fédérale Canada  
99, rue Metcalfe, 8e étage  
Ottawa (Ontario), Canada K1A 1E3