

**Federal Courts
Reports**



**Recueil des décisions
des Cours fédérales**

EDITOR'S NOTE: This document is subject to editorial revision before its publication in final form.

NOTE DE L'ARRÊTISTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive.



Federal Courts Reports

Recueil des décisions des Cours fédérales

2023, Vol. 3, Part 1

2023, Vol. 3, 1^{er} fascicule

Cited as [2023] 3 F.C.R., {³⁻⁴⁰⁶_{D-1-D-6}

Renvoi [2023] 3 R.C.F., {³⁻⁴⁰⁶_{F-1-F-7}

EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

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

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

SUZANNE THIBAUDEAU, K.C./c.r.

LORNE WALDMAN, C.M., 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
CASSANDRA JOHNSON
NATHAN GAGNIER

Production Coordinator
EMMA KALY

ARRÊTISTES

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

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication
LINDA BRUNET

Attachés de recherche juridique
CASSANDRA JOHNSON
NATHAN GAGNIER

Coordonnatrice, production
EMMA KALY

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.

© His Majesty the King in Right of Canada, 2024.

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.

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* est publié conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*. L'arrêtiŕte 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 le Roi du Chef du Canada, 2024.

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'arrêtiŕte en chef, Recueil des décisions des Cours fédérales, Commissariat à la magistrature fédérale Canada, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 1E3.

Subscribers who receive the Federal Courts Reports pursuant to the Canada Federal Court Reports Distribution Order should also address any inquiries and change of address notifications to the Editor:

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

CONTENTS

Appeals noted	I
Judgments	3–406
Digests.	D1–D6

Telus Communications Inc. v. Federation of Canadian Municipalities (F.C.A.)..... 3

Telecommunications — Appeal from Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC or Commission) decision wherein CRTC determined, *inter alia*, that mandated seamless roaming efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that *Telecommunications Act*, ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — Appeal raised two discrete issues: (1) whether wireless transmission infrastructure excluded from regulatory scheme established by Act for access by carriers to highways, other public places for placement, operation of telecommunications infrastructure (access issue); (2) whether CRTC can direct national wireless carriers to provide seamless roaming (roaming issue) — That last determination rested heavily on CRTC's interpretation of term “transmission line” in relevant statutory provisions — Given that Parliament used distinct, undefined term “transmission line” in ss. 43, 44, Commission reasoned that it must mean something different from term “transmission facility” defined in Act, s. 2 — Whether CRTC erred in concluding that term “transmission line” does not include wireless telecommunications infrastructure, therefore that it could not resolve disputes with municipalities, other public authorities relating to carrier access to highways, other public places; whether CRTC exceeded its jurisdiction by imposing seamless roaming on national carriers — CRTC did not err in its interpretation of words “transmission line”, in finding that Act, ss. 43, 44 do not provide it with jurisdiction to adjudicate disputes involving mobile wireless transmission facilities — In trying to determine true meaning of expression “transmission line”, CRTC rightly turned to ordinary, natural meaning of these words, but also to surrounding context, purpose of provision — CRTC's conclusion that word “line” referring to physical or tangible pathway

Continued on next page

Les abonnés qui reçoivent le Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont également priés d'adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changements d'adresse à l'arrêtiiste en chef.

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

SOMMAIRE

Appels notés	I
Jugements	3–406
Fiches analytiques.....	F1–F8

Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités (C.A.F.)..... 3

Télécommunications — Appel d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) par laquelle le CRTC a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l'itinérance transparente serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la *Loi sur les télécommunications* (la Loi) ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — L'appel a soulevé deux questions distinctes : 1) si le régime réglementaire établi par la Loi afin que les entreprises de télécommunication puissent avoir accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour y installer et y exploiter l'infrastructure de télécommunication s'applique à l'infrastructure pour la transmission sans fil (la question de l'accès); et 2) si le CRTC peut ordonner aux entreprises nationales de services sans fil de fournir des services d'itinérance transparente (la question de l'itinérance) — Cette dernière décision est largement tributaire de l'interprétation qu'a faite le CRTC de l'expression « ligne de transmission » dans les dispositions légales pertinentes — Comme le législateur a utilisé l'expression différente « lignes de transmission », qu'il n'a pas définie, aux articles 43 et 44 de la Loi, le Conseil a conclu que cette expression doit avoir un sens différent de l'expression « installation de transmission » définie à l'article 2 de la Loi — Il s'agissait de déterminer si le CRTC a commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'expression « lignes de transmission » ne visait pas l'infrastructure des télécommunications sans fil, et donc qu'il ne pouvait trancher les litiges avec les municipalités et les autres administrations publiques au sujet de l'accès des entreprises de télécommunication aux voies publiques et aux autres lieux publics; et si le CRTC a excédé sa compétence en obligeant les

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

when used in context of telecommunications facilities only correct one — Common acceptance of line as physical, one-dimensional pathway more consistent with wording of ss. 43, 44 — This construction of word “line” buttressed by history of its enactment, by use of same or similar expressions elsewhere in Act, in related *Radiocommunication Act* — Words “transmission facility”, “telecommunications”, broadly defined so as to encompass all matters of technology — Expression “transmission line” much narrower — Parliament must be presumed to have drawn distinction between various transmission technologies on purpose — Consciously drew distinction in Act between transmission facilities, transmission lines — When interpreting expression “transmission line”, one must also take into account regulatory framework for installation of antennas set out in *Radiocommunication Act* — Legitimate for Parliament to consider, *inter alia*, health, interference, capacity, in delineating reach of Act, in drawing boundary between powers of Minister and jurisdiction of CRTC — Parliament could regulate access to municipal infrastructures, utility poles — In spirit of cooperative federalism, Parliament has seen fit not to legislate to full extent of its constitutional authority — As to whether CRTC exceeded its jurisdiction by imposing seamless roaming on national carriers, it did not — Seamless roaming condition not conflicting with Minister’s Client Procedures Circular on conditions of licence (Conditions of Licence) — While true that only Minister can amend terms, conditions of spectrum licence issued pursuant to *Radiocommunication Act*, s. 5(1)(b), that section must be read in broader context of Act, *Department of Industry Act* — When read together, relevant provisions of these three Acts not lending themselves to interpretation depriving CRTC of its jurisdiction to regulate telecommunications services — CRTC not attempting to amend Minister’s Conditions of Licence in mandating seamless roaming, but merely exercising its power within its own jurisdiction under Act, s. 24 — CRTC having power to impose “any condition on the provision of a [telecommunication] service” — Nothing incongruous or out of ordinary in having activity, person or legal entity being regulated by two or more authorities — Minister’s powers confined to operation of radiocommunication, while CRTC tasked with regulation of telecommunications services — These powers complementary, sometimes overlapping — Conditions of Licence, CRTC’s seamless roaming condition not conflicting — They can both apply, their concurrent application not leading to absurd result, no indication that Conditions of Licence intended to be exhaustive declaration of applicable law with respect to wholesale roaming — Appeal dismissed.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

entreprises nationales à offrir l’itinérance transparente — Le CRTC n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a interprété le terme « ligne de transmission » et lorsqu’il a conclu que les articles 43 et 44 de la Loi ne lui donnent pas la compétence de trancher des litiges portant sur les installations de transmission sans fil mobiles — Lorsqu’il a tenté d’établir le sens véritable du terme « ligne de transmission », le CRTC, à juste titre, a tenu compte du sens ordinaire et courant des mots, mais aussi du contexte et de l’objectif de la disposition — La conclusion du CRTC que le mot « ligne » désigne une voie physique et tangible, tant en français qu’en anglais, est la seule possible — Le sens normal d’une ligne comme étant une voie physique n’ayant qu’une seule dimension est également plus compatible avec le libellé des articles 43 et 44 — Cette interprétation du mot « ligne » est étayée par son historique législatif et par l’utilisation du même mot ou de mots semblables ailleurs dans la Loi et dans la *Loi sur la radiocommunication* connexe — Les termes comme « installation de transmission » et « télécommunication » reçoivent une définition vaste de façon à viser toutes les technologies — L’expression « ligne de transmission » a un sens bien plus étroit — Il faut supposer que le législateur a délibérément établi la distinction entre différentes méthodes de transmission — C’était un choix délibéré d’établir dans la Loi une distinction entre les installations de transmission et les lignes de transmission — Lorsqu’on interprète le terme « ligne de transmission », il faut également tenir compte du cadre réglementaire pour l’installation d’antennes dans la *Loi sur la radiocommunication* — Il est tout à fait légitime que le législateur tienne compte, entre autres choses, de la santé, l’interférence et la capacité, en établissant la portée de la Loi et en fixant la frontière entre les pouvoirs du ministre et la compétence du CRTC — Le législateur fédéral pourrait réglementer l’accès aux installations municipales et aux poteaux des services publics — Animé par l’esprit du fédéralisme coopératif, le législateur fédéral n’a pas épuisé sa compétence constitutionnelle — Quant à savoir si le CRTC a outrepassé sa compétence en imposant l’itinérance transparente aux entreprises nationales, la réponse est non — L’itinérance transparente imposée n’entre pas en conflit avec le Circulaire des procédures concernant les clients du ministre portant sur les conditions de licence (Conditions de licence) — Bien qu’il n’y ait pas de doute que seul le ministre peut modifier les conditions d’une licence de spectre délivrée au titre de l’alinéa 5(1)b) de la *Loi sur la radiocommunication*, il faut interpréter cet alinéa en tenant compte du contexte plus vaste de la Loi et de la *Loi sur le ministère de l’Industrie* — Lorsqu’on tient compte ensemble des dispositions pertinentes de ces trois lois, on ne peut les interpréter comme retirant au CRTC sa compétence en matière de services de télécommunication — Le CRTC ne tentait pas de modifier les conditions de licence du ministre lorsqu’il a imposé l’itinérance transparente; il exerçait

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Radiocommunication — Canadian Radio-television and Telecommunications Commission determining, *inter alia*, that mandated seamless roaming efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that *Telecommunications Act*, ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — *Telecommunications Act*, *Radiocommunication Act* closely interrelated, must be interpreted harmoniously — *Radiocommunication Act*, s. 5(1)(b), having to be read in broader context of *Telecommunications Act*, *Department of Industry Act* — When read together, relevant provisions of these three Acts not lending themselves to interpretation depriving Commission of its jurisdiction to regulate telecommunications services.

Federal Court of Appeal Jurisdiction — Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC or Commission) determining, *inter alia*, that mandated seamless roaming efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that *Telecommunications Act* (Act), ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — One respondent argued that CRTC's conclusion on access issue not subject to appeal because it is not a "decision" within scope of Act, s. 64 — Act, s. 2 defining "decision" as including "a determination made by the Commission in any form" — Impugned decision, at least to extent of its findings with respect to seamless roaming, access to infrastructure, very different from other CRTC policy decisions — Decision of CRTC with respect to seamless roaming final, having immediate, legal effect on national wireless carriers — Clear that CRTC decision

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

plutôt sa propre compétence au titre de l'article 24 de la Loi — Le CRTC « peut assujettir la fourniture d'un service [de télécommunication] à toutes conditions » — Il n'y a rien d'anormal ou d'inhabituel à ce qu'une activité ou une personne physique ou morale soit soumise à plus d'une autorité réglementaire — Les pouvoirs du ministre se limitent au fonctionnement de la radiocommunication, alors que le CRTC est responsable de la réglementation des services de télécommunication — Ces pouvoirs sont complémentaires et se chevauchent parfois — Les conditions de la licence et la condition du Conseil sur l'itinérance transparente ne sont pas en conflit — Les deux peuvent s'appliquer, leur application simultanée ne mène pas à un résultat absurde, et rien n'indique que les conditions de licence devaient être une liste exhaustive des dispositions pertinentes sur l'itinérance de gros — Appel rejeté.

Radiocommunication — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l'itinérance transparente serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la *Loi sur les télécommunications* ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — La *Loi sur les télécommunications* et la *Loi sur la radiocommunication* sont liées entre elles et doivent avoir une interprétation compatible — L'alinéa 5(1)b) de la *Loi sur la radiocommunication* doit être interprété en tenant compte du contexte plus vaste de la *Loi sur les télécommunications* et de la *Loi sur le ministère de l'Industrie* — Lorsqu'on tient compte ensemble des dispositions pertinentes de ces trois lois, on ne peut les interpréter comme retirant au Conseil sa compétence en matière de services de télécommunication.

Compétence de la Cour d'appel fédérale — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l'itinérance transparente serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la *Loi sur les télécommunications* ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — Un intimé a affirmé qu'on ne peut interjeter appel de la conclusion du CRTC sur l'accès parce qu'il ne s'agit pas d'une « décision » visée par l'article 64 de la Loi — Selon l'article 2 de la Loi, une « décision » est « [t]oute mesure prise par le Conseil, quelle qu'en soit la forme » — Du moins pour ce qui est des conclusions sur l'itinérance transparente et l'accès aux installations, la décision visée par l'appel est très différente des autres politiques

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

herein not just policy statement or guideline but that legal rights have been determined — CRTC’s conclusion with respect to access, seamless roaming “decisions” for purpose of s. 64, could be subject of present appeal.

Prince Edward Island Potato Board v. Canada (Agriculture and Agri-Food) (F.C.) 69

Agriculture — Application for judicial review of related decisions by respondents restricting movement of seed potatoes from Prince Edward Island (P.E.I.) to rest of Canada, United States (U.S.) — Potato wart (PW) regulated as quarantine pest in Canada — First detected on P.E.I. in 2000 — U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) issued Federal Order to reduce risk of PW spreading from P.E.I. to U.S. — Canadian Food Inspection Agency (CFIA) implemented its Phytosanitary Export Certification Program — PW detected in unregulated fields in October 2020 — APHIS asked CFIA to voluntarily suspend export certification of P.E.I. seed potatoes, potatoes for consumption destined for U.S., to prohibit movement of any P.E.I. seed potatoes to rest of Canada, until after 2021 investigation complete — As result, movement of all seed potatoes originating from P.E.I. to U.S. suspended (First Suspension) — In November 2021, First Suspension expanded to include table stock, processing potatoes (Second Suspension) — Ministerial Order issued declaring P.E.I. as “a place infested with potato wart”, prohibiting movement of P.E.I. seed potatoes from P.E.I. without written authorization from inspector — In February 2022, CFIA issued Notice to Industry setting out conditions under which inspectors would issue written authorizations to allow movement of P.E.I. seed potatoes in accordance with Ministerial Order (Domestic Movement Requirements) — In April 2022, APHIS issued new Federal Order prohibiting importation of field-grown seed potatoes from P.E.I. into U.S., allowing importation of potatoes for consumption meeting specified conditions — Applicant challenged First Suspension, Second Suspension, Ministerial Order, Domestic Movement Requirements — Main issues whether First Suspension, Second Suspension reviewable decisions; if reviewable, whether Court should decline to consider Suspensions due to mootness; if reviewable and not moot, whether First Suspension, Second Suspension reasonable; whether Ministerial Order, Domestic Movement Requirements reasonable — With respect to whether Suspensions reviewable decisions, bulletins issued in connection thereto, CFIA’s communications with its inspectors not reading as informational

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

réglementaires du CRTC — La décision du Conseil au sujet de l’itinérance transparente était définitive; son effet juridique sur les entreprises nationales de services sans fil était immédiat — Il était clair que la décision du CRTC dans la présente ne s’agissait pas d’une directive, mais qu’on a établi des droits juridiques — Les conclusions du CRTC au sujet de l’accès et de l’itinérance transparente sont des « décisions » au sens de l’article 64 de la Loi et pouvaient faire l’objet du présent appel.

Conseil de la pomme de terre de L’Île-Du-Prince-Édouard c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire) (C.F.) 69

Agriculture — Demande de contrôle judiciaire de décisions connexes prises par les défendeurs qui ont restreint le transport des pommes de terre de semence entre l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et le reste du Canada et les États-Unis (É.-U.) — La galle verruqueuse (GV) est considérée comme un organisme nuisible de quarantaine au Canada — En 2000, la GV a été détectée pour la première fois à l’Î.-P.-É. — Le Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du département de l’Agriculture des États-Unis a publié une ordonnance fédérale afin de réduire le risque de propagation de la GV depuis l’Î.-P.-É. jusqu’aux É.-U. — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en œuvre son Programme de certification phytosanitaire aux fins d’exportation — En octobre 2020, la GV a été détectée dans deux champs non réglementés — L’APHIS a demandé à l’ACIA de suspendre volontairement la certification aux fins d’exportation des pommes de terre (de semence et de table) de l’Î.-P.-É. qui étaient destinées aux États-Unis, et d’interdire le transport de toute pomme de terre de semence de l’Î.-P.-É. vers le reste du Canada, jusqu’à ce que l’enquête de 2021 soit terminée — Par conséquent, le déplacement des pommes de terre de semence en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard vers les É.-U. a été suspendu (première suspension) — En novembre 2021, la première suspension a été élargie pour viser aussi les pommes de terre de table et de transformation (deuxième suspension) — Un arrêt ministériel a été émis déclarant que la province de l’Î.-P.-É. était « un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre », et interdisant le déplacement des pommes de terre de semence de l’Î.-P.-É. sans l’autorisation écrite d’un inspecteur — En février 2022, l’ACIA a transmis un avis à l’industrie dans lequel elle énonçait les conditions auxquelles les inspecteurs délivreraient les autorisations écrites permettant le déplacement des pommes de terre de semence de l’Î.-P.-É., conformément à l’arrêté ministériel (Exigences régissant le déplacement intérieur) — En avril 2022, l’APHIS a publié une nouvelle ordonnance fédérale interdisant l’importation aux États-Unis des pommes de terre de semence cultivées au champ à l’Î.-P.-É. et autorisant l’importation des pommes de terre de consommation qui respectent les

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

guidance — Rather, reading as communication of decisions, already made by CFIA, to suspend export certification — Applicant's arguments challenging Suspensions not focused on their wisdom or whether CFIA made appropriate political or policy decisions — Rather, applicant submitting that Suspensions were made without legal authority, based on irrelevant considerations — Suspensions thus reviewable decisions — As to mootness, adversarial context clearly present in case at hand — Discretion to adjudicate parties' arguments surrounding CFIA's legal authority for Suspensions exercised herein, as these arguments largely independent of particular factual context in which CFIA suspends export certification — No legal authority identified for Suspensions — However, because this determination representing discretionary adjudication of moot issue, determination not giving rise to any relief — Was Ministerial Order reasonable? — Trade considerations that influenced decision to issue Ministerial Order not irrelevant to decision — CFIA's mandate, Minister of Agriculture and Agri-Food's sphere of responsibility clearly extending to protection of Canadian economic interests — Protection of such interests cannot be characterized as improper purpose or irrelevant consideration — Existence of relevant economic considerations not itself sufficient to support issuance of Ministerial Order under *Plant Protection Act*, s. 15(3) — Exercise of authority conferred by s. 15(3) must be supported by reasonable suspicion, grounded in objective facts, that the pest is in the place declared as infested — Memorandum to Minister culminated with recommendation that Minister issue proposed Ministerial Order — Applicant's challenge of reasonableness of Ministerial Order amounted to request that Court reweigh particular evidence that was before Minister — Memorandum's reference to need to act quickly to control spread of PW must be read in conjunction with other briefing documents — Expression of concerns in briefing package transparent, intelligible, represent justification for conclusion that there were objectively discernible facts supporting reasonable suspicion of presence of PW — Applicant's arguments did not undermine reasonableness of decision to issue Ministerial Order — No basis to conclude that ongoing operation of Domestic Movement Requirements unreasonable — Duty of procedural fairness in relation to Ministerial Order satisfied herein — Application dismissed.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

conditions énoncées — Le demandeur a contesté la première suspension, la deuxième suspension, l'arrêté ministériel et les exigences relatives aux déplacements intérieurs — Les questions principales en litiges étaient les suivantes : la première et la deuxième suspension sont-elles des décisions susceptibles de contrôle? — Dans l'affirmative, la Cour devait-elle refuser de les examiner en raison de leur caractère théorique? — Si la première suspension et la deuxième suspension sont des décisions susceptibles de contrôle et n'étaient pas théoriques, étaient-elles raisonnables? — L'arrêté ministériel et les exigences relatives aux déplacements intérieurs étaient-ils raisonnables? — En ce qui concerne la question de savoir si les suspensions sont des décisions susceptibles de contrôle, les bulletins publiés et les communications transmises par l'ACIA à ses inspecteurs au sujet des deux suspensions ne sauraient être considérés comme des notes d'information — L'ACIA y communique plutôt ses décisions, déjà prises, de suspendre le processus de certification aux fins d'exportation — Les arguments invoqués par le demandeur pour contester les suspensions ne portaient pas sur la sagesse de ces mesures ou sur la question de savoir si l'ACIA a pris de bonnes décisions politiques ou stratégiques — Le demandeur a soutenu plutôt que les suspensions ont été faites illégalement et en fonction de considérations non pertinentes — Les suspensions sont donc des décisions susceptibles de contrôle — En ce qui a trait au caractère théorique, de toute évidence le débat contradictoire était présent en l'espèce — La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de trancher les arguments avancés par les parties au sujet du fondement légal des suspensions ordonnées par l'ACIA, étant donné que ces arguments n'ont essentiellement aucun lien avec le contexte factuel particulier dans lequel l'ACIA a suspendu le processus de certification des exportations — Aucun fondement légal sous-tendant les suspensions n'a été identifié — Toutefois, étant donné que cette conclusion relevait du pouvoir discrétionnaire de trancher une question qui était maintenant théorique, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de redressement — L'arrêté ministériel était-il raisonnable? — La Cour n'était pas convaincu que les considérations de nature commerciale qui ont influencé la décision de prendre l'arrêté ministériel n'avaient rien à voir avec la décision — La mission de l'ACIA et la sphère de compétence du ministre s'étendent clairement à la protection des intérêts économiques canadiens — La protection de ces intérêts ne saurait être qualifiée de fin inappropriée ou de considération non pertinente — Le fait qu'il existe des considérations économiques pertinentes n'est manifestement pas suffisant pour justifier la prise de l'arrêté ministériel au titre du paragraphe 15(3) de la *Loi sur la protection des végétaux* — Le pouvoir conféré par le paragraphe 15(3) doit être justifié par un soupçon raisonnable, fondé sur des faits objectifs, que le parasite se trouve à l'endroit déclaré infesté — Une note d'information au ministre

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Khosa v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.) 126

Citizenship and Immigration — Status in Canada — Convention Refugees and Persons in Need of Protection — Application for judicial review of Immigration and Refugee Board, Refugee Appeal Division (RAD) decision concluding that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection under *Immigration and Refugee Protection Act*, ss. 96, 97(1) respectively — Applicant, citizen of India, converted from Sikhism to Hinduism — Claimed he was attacked in two separate incidents — Applicant's Sikh cousins, neighbours telling Hindus that applicant eating beef, when in fact applicant vegetarian — Applicant alleged that fights, violence ensued with members of Hindu community — Arrived in Canada, obtained work permit — Intended to apply for permanent residency in Canada; however, lost his job — Attributed loss of job to friendship between employer, applicant's cousin — Made refugee claim — Not represented by counsel or consultant at Refugee Protection Division (RPD) hearing — RPD concluded that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection — Held that applicant had internal flight alternative (IFA) available in India — RAD confirmed RPD decision — Issues whether RAD made reviewable error in its application of IFA principles to applicant's circumstances; whether RPD deprived applicant of procedural fairness by failing to explain fully case he had to meet in respect of IFA — *Rasaratnam v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* setting out two-prong test for IFA: RAD having to be satisfied that (1) no serious possibility of applicant being persecuted in proposed IFA; (2) conditions in IFA such that it would not be unreasonable for applicant to seek refuge there — Contrary to applicant's submissions, RAD, RPD addressed

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

s'est terminée par une recommandation au ministre de prendre l'arrêté proposé — La contestation du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel par le demandeur revenait à demander à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve soumise au ministre — La référence à l'impératif d'agir rapidement pour maîtriser la propagation anthropique de la GV dans la note d'information doit être lue conjointement avec les autres documents de la trousse d'information — L'expression des préoccupations dans la trousse d'information était transparente et intelligible et justifiait la conclusion qu'il existe des faits objectivement discernables à partir desquels il était raisonnable de soupçonner la présence de la GV — Les arguments du demandeur n'ont pas miné le caractère raisonnable de la décision de prendre l'arrêté ministériel — Rien ne permettait de conclure que l'application continue des exigences était déraisonnable — L'obligation d'équité procédurale relativement à l'arrêté ministériel a été satisfaite en l'espèce — Demande rejetée.

Khosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.) 126

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger — Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle la SAR a conclu que le demandeur n'avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l'article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* — Le demandeur, un citoyen de l'Inde, s'est converti du sikhisme à l'hindouisme — Il a affirmé s'être fait agresser lors de deux incidents distincts — Les cousins et voisins sikhs du demandeur ont commencé à dire aux hindous qu'il mangeait du bœuf, alors qu'il était en fait végétarien — Le demandeur a allégué que deux bagarres et des incidents violents ont eu lieu avec des membres de la communauté hindoue — Le demandeur est arrivé au Canada et a obtenu un permis de travail — Il avait l'intention de déposer une demande de résidence permanente au Canada, mais il a perdu son emploi — Il a attribué sa perte d'emploi à l'amitié entre le propriétaire de l'entreprise qui l'employait et le cousin du demandeur — Il a présenté une demande d'asile — Le demandeur n'était pas représenté par un conseil ou un consultant lors de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) — La SPR a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger — La SPR a jugé que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde — La SAR a confirmé la décision de la SPR — Il s'agissait de déterminer si la SAR a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a appliqué les principes relatifs à la PRI à la situation du demandeur; et si la SPR avait privé le demandeur

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

second prong of IFA test — RPD's analysis concluded on balance of probabilities that applicant could reasonably live in either proposed IFA city — Took into account applicant's own characteristics, circumstances in IFA cities — Ultimate question for procedural fairness whether applicant knew case to meet, had meaningful opportunity to be heard — Applicant submitted that RPD failed to adequately explain "highly technical" principles of IFA to him — RPD had to provide applicant with procedural fairness, including meaningful opportunity to be heard — However, level or content of RPD's procedural fairness obligations not defined further or more precisely herein, given circumscribed legal point raised by applicant, factual, legal record before Court — No basis in present case to set aside RAD's decision on procedural fairness grounds — Applicant's submissions did not demonstrate that RAD improperly identified or misapplied applicable principles of procedural fairness — RAD made no legal error in concluding that RPD adequately explained IFA to applicant — RPD's initial statement substantively correct, adequate, fair to applicant — RPD used "simple terms" to describe IFA requirement — RPD's questions enabled applicant to provide relevant evidence related to IFA test — RPD's failure to explain applicant's burden of proof on IFA issues of no moment — In all present circumstances, applicant knew case to meet, had meaningful opportunity to be heard — Application dismissed.

Administrative Law — Judicial Review — Standard of Review — Immigration and Refugee Board, Refugee Appeal Division (RAD) concluding that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection under *Immigration and Refugee Protection Act*, ss. 96, 97(1) respectively — Applicant, citizen of India, converted from Sikhism to Hinduism —

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

de son droit à l'équité procédurale en n'expliquant pas complètement ce qu'il avait à démontrer quant à la question de l'existence d'une PRI — L'arrêt *Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* a établi un critère à deux volets relatif à la PRI : la SAR doit être convaincue que 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans le lieu envisagé comme PRI, et 2) il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'asile d'y chercher refuge — Malgré les observations faites par le demandeur, la SAR et la SPR ont abordé le deuxième volet du critère relatif à la PRI — À la fin de son analyse, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait raisonnablement vivre dans l'une ou l'autre des villes proposées comme PRI — Elle a pris en compte les caractéristiques du demandeur et la situation qui prévaut dans les villes de la PRI — La question ultime en matière d'équité procédurale est de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s'il a eu une possibilité réelle d'être entendu — Le demandeur a soutenu que la SPR ne lui avait pas expliqué de manière adéquate les principes [TRADUCTION] « hautement techniques » de la PRI — La SPR devait garantir l'équité procédurale au demandeur, ce qui comprend une possibilité réelle d'être entendu — Toutefois, le degré ou la teneur des obligations de la SPR en matière d'équité procédurale n'ont pas été définis plus avant ou plus précisément en l'espèce, compte tenu du caractère restreint du point de droit soulevé par le demandeur, et du dossier factuel et juridique dont disposait la Cour — Rien ne permettait à la Cour d'annuler la décision de la SAR pour des raisons d'équité procédurale — Les observations du demandeur n'ont pas démontré que la SAR avait mal identifié ou mal appliqué les principes applicables en matière d'équité procédurale — La SAR n'a pas commis une erreur de droit en concluant que la SPR avait expliqué au demandeur la PRI de manière adéquate — La déclaration initiale de la SPR était correcte sur le fond ainsi qu'adéquate et équitable pour le demandeur — La SPR a utilisé des « termes simples » pour décrire les exigences relatives à la PRI — Les questions de la SPR ont permis au demandeur de fournir des éléments de preuve pertinents liés au critère de la PRI — L'omission de la SPR de ne pas avoir expliqué le fardeau de la preuve qui incombait au demandeur en ce qui concerne les questions relatives à la PRI était sans conséquence — Dans les circonstances de la présente affaire, le demandeur connaissait la preuve à réfuter et il a eu la possibilité de se faire entendre — Demande rejetée.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — La Section d'appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l'article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la *Loi sur*

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Claimed he was attacked in two separate incidents — Made refugee claim — Refugee Protection Division (RPD) concluded that applicant neither Convention refugee, nor person in need of protection — Held that applicant had internal flight alternative (IFA) available in India — RAD confirmed RPD decision — Applicant's procedural unfairness argument concerned RPD's alleged failure to adequately explain legal test to establish IFA — Both parties submitted that applicable standard of review was reasonableness — In this case, intermediate decision maker's (RAD) decision under review, procedural fairness issue concerning original decision maker (RPD) — Federal Court of Appeal in *Canada (Citizenship and Immigration) v. Paramo de Gutierrez* confirmed that Federal Court should apply "correctness" standard when reviewing RAD decision concerning procedural fairness arising in decision of RPD — Approach in *Paramo de Gutierrez* consistent with standard of review applied by Supreme Court in, *inter alia*, *Mission Institution v. Khela* — *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov* not addressing or altering standard of review for procedural fairness, confined its analysis to judicial review standards related to substantive merits of administrative decision — Reviewing court's responsibility to ensure that process procedurally fair.

Rovi Guides, Inc. v. Bell Canada (F.C.) 150

Patents — Infringement — Actions by plaintiffs Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (collectively, plaintiffs) against defendants Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc., Telus Communications Company (collectively, defendants) brought under *Patent Act* asserting infringement of four of plaintiffs' patents, 20 claims thereof — Plaintiffs sought, *inter alia*, declaration that claims asserted to be infringed (asserted claims) are or were valid, infringed by defendants until expiry of patents — Also sought declaration that it was entitled to elect for accounting of profits — Defendants counterclaimed that asserted claims invalid on various grounds — Requested that plaintiffs' claims be dismissed, that their counterclaims be allowed — Asserted claims encompassing various features such as ability to manage digital directory of recordings — Patents relating, *inter alia*, to simultaneous transmission, recording of two programs, peer-to-peer transmission ('870 Patent); to interactive television program guide (IPG) with integrated

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

l'immigration et la protection des réfugiés — Le demandeur, un citoyen de l'Inde, s'est converti du sikhisme à l'hindouisme — Il a affirmé s'être fait agresser lors de deux incidents distincts — Il a présenté une demande d'asile — La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger — La SPR a jugé que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde — La SAR a confirmé la décision de la SPR — L'argument du demandeur relatif à l'iniquité reposait sur le fait que la SPR n'avait pas expliqué de manière adéquate le critère juridique permettant d'établir une PRI — Les deux parties ont fait valoir que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable — En l'espèce, on retrouve un décideur intermédiaire (la SAR) dont la décision fait l'objet d'un contrôle judiciaire, alors que l'argument relatif au problème d'équité procédurale vise le décideur initial (la SPR) — La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Paramo de Gutierrez* a confirmé que la Cour fédérale doit appliquer le critère de la norme de la décision « correcte » lors de l'examen d'une décision de la SAR en appel d'une décision de la SPR concernant l'équité procédurale — L'approche adoptée dans l'arrêt *Paramo de Gutierrez* est conforme à la norme de contrôle appliquée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Établissement de Mission c. Khela*, entre autres — L'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov* n'a pas abordé ni modifié la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale et la Cour suprême y a restreint son analyse aux normes de contrôle judiciaire liées au fond d'une décision administrative — La responsabilité de la cour de révision est de s'assurer que la procédure a été équitable.

Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada (C.F.) 150

Brevets — Contrefaçon — Actions intentées par les défenderesses Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (collectivement les demanderesses) contre les défenderesses Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company (collectivement les défenderesses) introduites en application de la *Loi sur les brevets*, visant à faire valoir la contrefaçon de quatre des brevets des demanderesses et de 20 revendications de ces brevets — Les demanderesses cherchaient à obtenir, entre autres choses, un jugement déclaratoire confirmant la validité actuelle ou antérieure des revendications et la contrefaçon des défenderesses jusqu'à l'expiration des brevets — Elles cherchaient également à obtenir un jugement déclarant qu'elles avaient droit à la restitution des bénéfices — Dans leur demande reconventionnelle, les défenderesses ont fait valoir l'invalidité des revendications pour divers motifs — Elles ont demandé à la Cour de rejeter les revendications des demanderesses et d'accueillir leurs

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

digital storage that users employ to record programs, maintain program guide data, display guide data ('629 Patent); to systems, methods for caching of on-demand media data in video-on-demand system to reduce latency ('482 Patent); to systems, methods for operator-initiated recording of programs on remote server ('585 Patent) — In 2012, plaintiffs started speaking with defendants about licensing its IPG portfolio of pending, issued Canadian patents — When launching their internet protocol television (IPTV) services in 2010, defendants selected Microsoft's "Mediaroom" software to run their systems — Microsoft had patent coverage through mutual licence with plaintiffs such that defendants were licensed when they launched their IPTV systems — For years, plaintiffs in discussions with defendants regarding need for licence to plaintiffs' patent portfolio — Over course of negotiations, plaintiffs made no mention of '482 Patent, '585 Patent, '870 Patent to defendants — During same period, plaintiffs examined defendants' IPTV systems and amended '870 Patent by adding claims asserted in this litigation — Ultimately, defendants did not agree to portfolio licence that plaintiffs demanded — Parties filed lengthy, detailed agreed statements of fact including useful recitation of common general knowledge (CGK) of person of ordinary skills in art (skilled person) at relevant time of Patents — Main issues to be determined whether asserted claims valid, infringed; whether plaintiffs entitled to accounting of profits, injunctive relief — Plaintiffs' entire strategy in defending validity attacks on their patents was to poke holes in prior art, conveniently ignoring CGK of skilled person, the very same CGK assumed to be possessed by skilled person reading their patents — This fatal to plaintiffs' case — Defendants satisfied their burden of proof of establishing that asserted claims were invalid on various grounds, i.e. obviousness, anticipation, overbreadth — Since asserted claims of patents found not valid, plaintiffs not entitled to any remedy — Plaintiffs' entitlement to accounting of profits, injunctive relief nevertheless considered — Accounting of profits requiring a defendant to account for profits it made due to its infringement — Several factors guiding Court's discretion in determining whether to award accounting of profits, including complexity, practical difficulties of accounting of profits; conduct of patentee; good faith of defendant; whether patentee not competing with defendant — Regarding complexity, practical difficulties of accounting of profits, plaintiffs submitted that accounting of profits, while requiring calculation, not inordinately complex — However, this placing bar too high — IPTV enormously complex product — Isolating impact of individual features at issue in this case, while not impossible, extremely challenging — Process herein for accounting of profits would be both factually, analytically complex — For accounting of profits that can be reliably conducted, Court must be satisfied that every step in analysis possible, realistic, will produce

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

demandes reconventionnelles — Les revendications portent sur diverses caractéristiques de capacité, par exemple la gestion d'un répertoire numérique d'enregistrements — Les brevets portent, entre autres choses, sur la transmission et l'enregistrement de deux émissions en même temps, et sur la transmission pair-à-pair (brevet '870); sur un guide d'émissions de télévision interactif (GEI) doté de mémoire numérique intégrée qui sert à l'enregistrement d'émissions, au maintien des données du guide et à l'affichage de ces données (brevet '629); sur les systèmes et les méthodes qui permettent la mise en cache des données audiovisuelles dans un service de vidéo sur demande visant à minimiser le temps d'attente (brevet '482); sur les systèmes et les méthodes qui permettent à l'opérateur d'enregistrer des émissions en vue d'un visionnement futur sur un serveur distant (brevet '585) — En 2012, les demandereses ont approché les défenderesses pour leur proposer les brevets de son portefeuille de GEI, qui étaient en instance ou brevetés au Canada — Lorsqu'elles ont lancé leurs services de télévision par protocole Internet (IPTV) en 2010, les défenderesses ont choisi le logiciel « Mediaroom » de Microsoft pour exploiter leurs systèmes — Microsoft bénéficiant d'une couverture grâce à une entente mutuelle avec les demandereses sur la question des brevets, les défenderesses étaient couvertes au moment du lancement de leur système IPTV — Pendant des années, les demandereses étaient en discussion avec les défenderesses au sujet de la nécessité d'une licence concernant les brevets du portefeuille des demandereses — Lors de ces négociations, les demandereses n'ont pas fait mention aux défenderesses du brevet '482, du brevet '585 ou du brevet '870 — Au cours de la même période, les demandereses ont examiné les systèmes IPTV des défenderesses et modifié le brevet '870 en y ajoutant des revendications invoquées en l'espèce — En définitive, les défenderesses ont refusé l'ensemble des licences que les demandereses leur demandaient d'accepter — Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui était long et détaillé, incluant un rappel utile de ce qu'étaient les connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art au moment pertinent relativement aux brevets — Il s'agissait de déterminer principalement si les revendications invoquées étaient valides, et s'il y a eu contrefaçon; et si les demandereses avaient le droit de choisir la restitution des bénéfices ou une ordonnance d'interdiction — Toute la stratégie des demandereses visant à se défendre contre les attaques sur la validité de ses brevets consistait à saper l'art antérieur et à commodément faire fi des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors même que cette personne devrait posséder ces connaissances pour pouvoir lire leurs brevets — C'est ce qui a porté un coup fatal à la cause des demandereses — Les défenderesses se sont acquittées du fardeau d'établir que les revendications étaient invalides pour

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

reliable result — Plaintiffs’ patents issued at different times, adding further complexity, unreliability to already overwhelming process — For above reasons, complexity factor not militating in favour of granting equitable remedy of accounting of profits — Defendants complained herein that plaintiffs delayed in prosecution of their patents, did not come to Court with clean hands seeking equitable relief — Submitted that plaintiffs lay in the weeds while they spent a decade gaining market share to become leading IPTV providers — Plaintiffs’ conduct in this case militating strongly against granting equitable remedy of accounting of profits as it would create incentive for licensing entities to imitate plaintiffs’ conduct — Defendants established *prima facie* case that plaintiffs failed to prosecute patents in diligent manner — No explanations given for delay — Clear pattern of delay, late amendments to some of plaintiffs’ patents leading inexorably to conclusion that delay in prosecution of patents deliberate, integral part of plaintiffs’ business strategy — By failing to prosecute their patents diligently, plaintiffs left defendants in invidious position of not knowing which patents were allegedly infringed, while they attempted to maximize value of their patented technology — Plaintiffs’ attempt to “game the system” going against restitutionary purpose of accounting of profits — Unreasonable, unexplained delay in prosecuting patents prejudicing public, stifling innovation envisioned by patent system — Case herein exemplifying “patent holdup” problem — No evidence of any wilful infringement by defendants in this case that would call for deterrent measures — Plaintiffs not competitors of defendants, cannot deliver IPTV to Canadians — Effectively non-practising entity in Canada — Issue of entitlement of non-practising entity to accounting of profits ought to properly be considered through lens of its conduct, rather than on how patentee chooses to take its invention to market as matter of business efficiency — Plaintiffs’ conduct, by itself, compelling reason to deny right to elect accounting of profits — Plaintiffs not entitled to injunctive relief — No improper conduct on part of defendants — Granting injunction running serious risk of rewarding plaintiffs’ delay through overcompensation — Plaintiffs’ actions for infringement of asserted claims dismissed; defendants’ counterclaims for declarations of invalidity allowed.

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

divers motifs, c.-à.-d. pour évidence, antériorité, et portée excessive — Étant donné que les revendications des brevets qui sont invoquées ne sont pas valides, il s’ensuit que les demanderessees n’avaient droit à aucun recours — Cependant, les questions de savoir si les demanderessees avaient droit à une restitution des bénéfices et à une ordonnance d’interdiction ont été examinées — La restitution des bénéfices oblige le défendeur à rendre compte des bénéfices qu’il a réalisés au moyen de la contrefaçon — Le juge qui détermine par son pouvoir discrétionnaire s’il doit accorder une restitution des bénéfices est habituellement orienté par plusieurs facteurs, dont la complexité et les difficultés pratiques d’une restitution des bénéfices; l’inconduite du breveté; la bonne foi du défendeur; et le fait que le breveté ne soit pas en compétition avec les défendeurs — En ce qui concerne la complexité et les difficultés pratiques d’une restitution des bénéfices, les demanderessees ont fait valoir que, même si elle demande des calculs, la restitution des bénéfices n’est pas démesurément complexe — Cependant, la mesure est trop exigeante — L’IPTV est un produit énormément complexe — Bien qu’elle ne soit pas impossible, la tentative d’isoler l’effet des caractéristiques individuelles en litige en l’espèce s’avérerait extrêmement difficile — Le processus que la restitution des bénéfices exigerait en l’espèce serait complexe sur le plan des faits et aussi de l’analyse — Pour qu’elle juge que le déroulement d’une restitution des bénéfices est fiable, la Cour doit juger que chaque étape de l’analyse est possible et fidèle à la réalité et donnera lieu à un résultat fiable — Les brevets des demanderessees ont été délivrés à des dates différentes, ce qui ajoute de la complexité et un manque de fiabilité à un processus déjà très lourd — Pour les motifs qui précèdent, le facteur de la complexité ne militait pas en faveur de l’octroi d’un recours en equity, soit la restitution des bénéfices — Les défenderesses se sont plaintes du retard des demanderessees à faire leurs demandes de brevet et le fait qu’elles ne se sont pas présentées sans reproche devant la Cour pour demander un recours en equity — Elles ont fait valoir que les demanderessees se tapissaient dans l’ombre pendant qu’elles ont cherché pendant une décennie à gagner des parts du marché pour devenir des fournisseurs d’IPTV de premier plan — Le comportement des demanderessees en l’espèce militait fortement contre l’octroi d’un recours en equity, la restitution des bénéfices, car cela inciterait les concessionnaires de licences à imiter le comportement des demanderessees — Les défenderesses ont établi une preuve *prima facie* indiquant que les demanderessees ne se sont pas occupées de leurs demandes de brevets de manière diligente — Aucune explication n’a été donnée pour ces délais — La tendance claire à retarder le traitement de certains des brevets et à modifier des demandes tardivement amène inexorablement à la conclusion que les retards dans l’avancement des brevets ont été délibérément

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

Practice — Evidence — Expert evidence — Plaintiffs Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (collectively plaintiffs) asserting infringement of four of plaintiffs' patents, 20 claims thereof, against defendants Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc., Telus Communications Company (collectively, defendants) — Plaintiffs' expert Mr. Timothy Wahlers testified on infringement, validity issues herein — In patent infringement case held a few weeks earlier, plaintiffs' expert in patent infringement, Dr. Ravin Balakrishnan, had prepared expert report, before Mr. Wahlers prepared his own reports, that also addressed same patents — Striking similarities of wording found between those two experts' reports — Evidence clear that substantial portions of opinions, conclusions expressed by Dr. Balakrishnan in his validity report repeated, almost word for word, in Mr. Wahlers' validity report for same patents — Likely scenario being that someone else took passages from Dr. Balakrishnan's report, provided them

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

ancrés dans la stratégie commerciale des demanderessees — En n'étant pas diligentes dans l'avancement de leurs brevets, les demanderessees ont laissé les défenderesses dans la position injuste de ne pas connaître les brevets qui auraient été prétendument contrefaits tandis que les demanderessees essayaient de maximiser la valeur de leur technologie brevetée — La tentative des demanderessees de jouer avec le système va à l'encontre de l'objectif d'une restitution des bénéfices — Les délais déraisonnables et inexplicables dans l'avancement des brevets portent préjudice au public et étouffent l'innovation prévue par le système des brevets — La présente affaire illustre le problème de la « stagnation des brevets » — Il n'y a rien au dossier qui prouverait la contrefaçon délibérée des défenderesses en l'espèce et appellerait des mesures dissuasives — Les demanderessees ne sont pas en compétition avec les défenderesses et ne peuvent offrir de service IPTV aux Canadiens — Elles sont effectivement des entités qui ne réalisent pas leurs inventions au Canada — La question du droit d'une entité qui ne réalise pas ses inventions à une restitution des bénéfices doit être examinée sous l'angle du comportement de cette entité plutôt que sur la façon de commercialiser son invention, qui relève de l'efficacité commerciale — Le comportement des demanderessees est en soi une raison suffisante pour leur refuser le droit de choisir la restitution des bénéfices — Les demandeurs n'avaient pas droit à une ordonnance d'interdiction — Il n'y a pas eu de conduite inappropriée de la part des défenderesses — L'octroi d'une ordonnance d'interdiction risquerait très fortement de récompenser les retards des demanderessees par une indemnisation excessive — Actions des demanderessees pour contrefaçon des revendications rejetées; demandes reconventionnelles des défenderesses en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité accueillies.

Pratique — Preuve — Preuve d'expert — Les défenderesses Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (collectivement les demanderessees) ont tenté de faire valoir la contrefaçon de quatre de leurs brevets et de 20 revendications de ces brevets contre les défenderesses Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company (collectivement les défenderesses) — L'expert des demanderessees, M. Timothy Wahlers, a témoigné sur les questions de contrefaçon et de validité en l'espèce — Dans une affaire en contrefaçon de brevet quelques semaines plus tôt, l'expert des demanderessees en contrefaçon, M. Ravin Balakrishnan, avait préparé, avant que M. Wahlers ne prépare les siens, un rapport d'expert portant lui aussi sur les mêmes brevets — Des fortes ressemblances de formulations ont été relevées dans les rapports de ces deux experts — Il ne fait aucun doute qu'une partie substantielle des opinions et des conclusions que M. Balakrishnan a exprimées dans son rapport sur la validité

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

to Mr. Wahlers to incorporate into his report — Collaboration between experts, counsel permitted by law, should be encouraged — However, there are limits to how much consultation is appropriate — Determining those limits profoundly contextual matter depending upon circumstances of proposed expert, substance of proposed evidence, particular circumstances of case — There can be no criticism of counsel assisting expert witness in preparation of giving evidence where assistance goes to form as opposed to substance of opinion itself — However, what happened herein going well beyond collaboration, consultation, wordsmithing or editing — It was word-for-word copying of technical expert's opinions, conclusions on key issues before Court, all done without any attribution — It was plagiarism pure and simple — Critical distinction having to be drawn between counsel assisting expert in framing their reports in way that is comprehensible, responsive to pertinent legal issues in case, and leading, or be seen to have led, expert to express particular opinion — Counsel working with expert, process leading to similar words different from judges copying, pasting words of counsel — In any event, while judges may copy from briefs of parties in setting out facts, legal principles, arguments, they must still assess all issues, arguments comprehensively, impartially — Judges expected to perform independent analysis, just like experts.

Teva Canada Limited v. Janssen Inc. (F.C.A.). . . . 356

Patents — Infringement — Appeal, cross-appeal from Federal Court decision rendered in action brought by respondents pursuant to Patented Medicines (Notice of Compliance) (PMNOC) Regulations, s. 6(1) — Federal Court found that claims of respondents' Canadian Patent No. 2,655,335 ('335 Patent) asserted in action not obvious, valid; that making, constructing, using or selling of prolonged release injectable suspensions of paliperidone palmitate by appellant would infringe certain claims of '335 Patent — Appellant submitted that Federal Court made reviewable errors in concluding that claims 1 to 48 of '335 Patent were not obvious — Respondents in cross-appeal submitted that Federal Court erred in declining to find that it would induce infringement of claims 1 to 48 of '335 Patent — '335 Patent describes, claims prefilled syringes, uses of dosage forms, medicaments of depot formulation of drug paliperidone, formulated as paliperidone palmitate, for administration

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

des brevets ont été reprises, presque mot à mot, dans le rapport de M. Wahlers portant sur les mêmes brevets — Le scénario le plus plausible est celui où quelqu'un a donné à M. Wahlers des passages qu'il avait tirés du rapport de M. Balakrishnan pour qu'ils soient intégrés à son rapport — La loi autorise la collaboration entre experts et avocats et il faudrait encourager cette collaboration — Toutefois, une telle consultation, pour demeurer acceptable, doit avoir des limites — Ces limites dépendent grandement du contexte et de la situation particulière de l'expert proposé, du contenu de la preuve proposée et des circonstances particulières de l'affaire — L'aide fournie par les avocats à l'expert qui se prépare à témoigner ne saurait être critiquée lorsque cette aide cible la forme et non le contenu de l'avis d'expert — Cependant, ce qui est arrivé en l'espèce ne se limite certainement pas à la collaboration, à la consultation ou encore à la rédaction ou à la révision de textes — Les opinions et les conclusions d'un expert technique ont été reprises mot à mot, sans attribution de paternité — C'était un cas de plagiat évident — Il est essentiel de distinguer l'avocat qui aide l'expert à élaborer un rapport qui soit compréhensible et adapté aux questions litigieuses pertinentes de l'affaire, d'une part, de l'avocat qui amène l'expert à exprimer une certaine opinion ou est perçu comme tel, d'autre part — L'avocat qui travaille avec un expert dans un processus qui produit une formulation semblable à celle d'un autre ne correspond pas au juge qui reprend textuellement les mots d'un avocat — Quoi qu'il en soit, s'ils peuvent copier le mémoire des parties pour énoncer les faits, les règles de droit et les arguments, les juges doivent tout de même analyser l'ensemble des questions et des arguments de manière exhaustive et impartiale — Les juges sont tenus d'effectuer une analyse indépendante, une exigence qui s'applique également aux experts.

Teva Canada Limited c. Janssen Inc. (F.C.A.). . . . 356

Brevets — Contrefaçon — Appel, appel incident d'une décision de la Cour fédérale rendue dans une action que les intimées ont intenté en application du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement sur les MB(AC)) — La Cour fédérale a conclu que les revendications en cause dans l'action du brevet canadien n° 2,655,335 (le brevet '335) des intimées n'étaient pas évidentes et étaient valides; que la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente de suspensions injectables à libération prolongée de palmitate de palipéridone par l'appelante contreviendrait à certaines revendications du brevet '335 — L'appelante a affirmé que la Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que les revendications 1 à 48 du brevet '335 n'étaient pas évidentes — Les intimées, dans leur appel incident, ont soutenu que la Cour fédérale a commis une erreur en refusant de conclure qu'elle inciterait à la contrefaçon des

Suite à la page suivante

CONTENTS (Continued)

in accordance with dosing regimens claimed in '335 Patent for treatment of schizophrenia, related disorders — Federal Court found that *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc.*, 2011 FCA 228 (*Corlac*) setting out a more stringent test than previously required such that a defendant now will not be found to induce infringement of patent unless patentee establishes that, “but for” the acts of the defendant, infringement did not or, in context of application under PMNOC Regulations, would not occur — Tripartite test of *Corlac* requiring patentee to establish that (1) act(s) of infringement must have been completed by the direct infringer; (2) completion of act(s) of infringement influenced by acts of alleged inducer to the point that, without the influence, direct infringement would not take place; (3) influence must knowingly be exercised by inducer — As concerns first factor, Federal Court concluded that respondents had established that there would be acts of direct infringement of claims in suit — As concerns second factor, Federal Court concluded that “but for” requirement it found stemmed from *Corlac* not met — Having found '335 Patent to be valid, that appellant would directly infringe it, Federal Court granted permanent injunction prohibiting appellant from, *inter alia*, making, constructing, using or selling its paliperidone injection in Canada until expiry of '335 Patent — Main issue whether Federal Court erred in respect of infringement — Federal Court not erring in its analysis of direct infringement — Federal Court erred in law in holding that *Corlac* changed law by incorporating higher degree of causality at second step of analysis for inducing infringement — This error led Federal Court to incorrectly apply unduly onerous requirement at second prong of analysis for inducement — *Corlac* incorporating same principles for inducing infringement as were embraced in previous Federal Court of Appeal cases — Did not change the law regarding requisite element for inducing infringement — At second step of analysis, what is required is proof that putative infringer influenced party that directly infringes to point that, without such encouragement, infringement would not have occurred — In case of generic drug, inclusion as one of recommended uses within the product monograph for drug of alleged infringing use, among others, has been found to be sufficient to constitute requisite encouragement to satisfy second prong of test for inducement — It matters not that physicians use their own skill, judgment in dispensing the drug, nor that they must make an active choice to perform infringing use, as physicians invariably exercise similar skill, judgment whenever a drug is prescribed to a patient — Here, Federal Court found that the capable, approved, intended use for the appellant product incorporated all dosing, administration elements of product claims, including use of continuous maintenance doses claimed in '335 Patent — This finding inevitably leading to conclusion that appellant would induce infringement of use claims — Had Federal Court

Continued on next page

SOMMAIRE (Suite)

revendications 1 à 48 du brevet '335 — Le brevet '335 décrit et revendique des seringues préremplies, l'emploi de formes médicamenteuses et un médicament connu sous le nom de préparation retard de la palipéridone, sous forme de palmitate de palipéridone, administré conformément aux schémas posologiques revendiqués dans le brevet '335, dans le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes — La Cour fédérale a conclu que l'arrêt *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 CAF 228 (arrêt *Corlac*) énonce un critère plus rigoureux que ce qui avait été exigé auparavant, de sorte qu'il ne sera désormais pas jugé qu'un intimé incite à la contrefaçon d'un brevet, sauf si le breveté établit que, « sans l'influence » des agissements de l'intimé, la contrefaçon ne s'est pas produite ou, dans le contexte d'une demande en application du Règlement sur les MB(AC), ne se serait pas produite — Le critère à trois volets de l'arrêt *Corlac* exige qu'un breveté établisse que 1) les actes de contrefaçon doivent avoir été exécutés par le contrefacteur direct; 2) l'exécution des actes de contrefaçon a été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu; 3) l'influence doit avoir été exercée sciemment par l'incitateur — En ce qui concerne le premier volet, la Cour fédérale a conclu que les intimées avaient établi qu'il y avait eu des actes de contrefaçon directe des revendications en cause — En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la Cour fédérale a conclu que l'exigence du « sans cette influence » tirée de l'arrêt *Corlac* n'a pas été satisfaite — Ayant conclu que le brevet '335 est valide et que l'appelante contreferait directement celui-ci, la Cour fédérale a accordé une injonction permanente interdisant à l'appelante, entre autres choses, de fabriquer, de construire, d'utiliser ou de vendre son injection de palipéridone au Canada jusqu'à l'expiration du brevet '335 — Il s'agissait principalement de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur quant à la contrefaçon — La Cour fédérale n'a commis aucune erreur dans son analyse de la contrefaçon directe — La Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que l'arrêt *Corlac* a modifié le droit en intégrant un degré de causalité plus élevé à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon — Cette erreur a conduit la Cour fédérale à appliquer incorrectement une exigence indûment onéreuse, au deuxième volet de l'analyse de l'incitation — L'arrêt *Corlac* intègre les mêmes principes d'incitation à contrefaire que ceux adoptés dans les arrêts précédents prononcés par la Cour d'appel fédérale — Il n'a pas changé le droit concernant l'élément requis permettant d'établir une incitation à la contrefaçon — À la deuxième étape de l'analyse, il faut démontrer que la personne qui est alléguée avoir participé à la contrefaçon a influencé la partie qui contrefait directement de sorte que, sans cette incitation, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu — Dans le cas d'un médicament générique, l'insertion, dans la monographie de produit

Suite à la page suivante

CONTENTS (Concluded)

properly understood, applied test for induced infringement, no other conclusion possible — Accordingly, Federal Court made reviewable error at second step of analysis for inducing infringement, ought to have concluded that this step was met — This requiring third step of analysis for inducing infringement to be considered — Here, third element for inducing infringement easily met as appellant must be presumed to have been aware of contents of its product monograph, what it recommended — All three steps of test for inducing infringement met herein — Appeal dismissed; cross-appeal allowed.

SOMMAIRE (Fin)

du médicament, comme l'un des usages recommandés, de l'utilisation constituant une contrefaçon alléguée, entre autres, a été jugée suffisante pour constituer l'incitation requise pour satisfaire au deuxième volet du critère applicable à l'incitation — Le fait que les médecins utilisent leurs propres compétence et jugement pour prescrire le médicament, ou qu'ils doivent décider activement d'utiliser le médicament pour que cette utilisation constitue une contrefaçon n'a pas d'importance, étant donné que les médecins exercent toujours leurs compétences et leur jugement lorsqu'ils prescrivent un médicament à un patient — En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que l'utilisation possible, approuvée et voulue du produit de l'appelante intégrait tous les éléments de la posologie et de l'administration des revendications du produit, notamment l'utilisation des doses d'entretien continues revendiquées dans le brevet '335 — Cela mène inévitablement à la conclusion que l'appelante inciterait à la contrefaçon des revendications d'utilisation — Si la Cour fédérale avait correctement compris et appliqué le critère permettant d'établir une incitation à la contrefaçon, aucune autre conclusion n'aurait été possible — Par conséquent, la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon et elle aurait dû conclure que le critère avait été satisfait à cette étape — Ceci nécessitait un examen de la troisième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon — En l'espèce, le troisième volet du critère permettant d'établir une incitation à la contrefaçon est facilement satisfait étant donné qu'il faut présumer que l'appelante avait pris connaissance du contenu de sa monographie de produit et de ses recommandations — Tous les éléments du critère d'incitation à la contrefaçon ont été réunis — Appel rejeté; appel incident accueilli.

APPEALS NOTED

(July 2023)

Editor's note: These appeals noted were originally published in the 2022 volume year. They are being republished here in an effort to maintain historical accuracy by publishing appeals noted from a given year in the volume for that year.

FEDERAL COURT OF APPEAL

Benjamin Moore & Co. v. Canada (Attorney General), T-1340-20, T-1441-20, 2022 FC 923, has been reversed on appeal (A-188-22, 2023 FCA 168), reasons for judgment handed down July 26, 2023. Both decisions will be published in the *Federal Courts Reports*.

Difederico v. Amazon.Com, Inc., T-445-20, 2022 FC 1256, has been affirmed on appeal (A-189-22, 2023 FCA 165), reasons for judgment handed down July 25, 2023. Both decisions will be published in the *Federal Courts Reports*.

Fraser v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), T-101-18, T-102-18, T-103-18, T-1358-12, T-465-20, T-1884-19, 2021 FC 821, has been reversed on appeal (*Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Parole Board)*, A-251-21, 2023 FCA 166). The reasons for judgment, handed down July 27, 2023, will be published in the *Federal Courts Reports*.

Peguis First Nation v. Canada (Attorney General), T-1141-19, T-1147-19, T-1150-19, T-1442-19, 2021 FC 990, [2021] 3 F.C.R. D-7, has been affirmed on appeal (*Roseau River First Nation v. Canada (Attorney General)*, A-280-21, A-281-21, A-284-21, 2023 FCA 163). The reasons for judgment, handed down July 24, 2023, will be published in the *Federal Courts Reports*.

SUPREME COURT OF CANADA

Applications for leave to appeal

Agnaou v. Canada (Public Prosecution Service), A-461-19, 2022 FCA 140, de Montigny J.A., judgment dated July 29, 2022, leave to appeal to S.C.C. refused May 11, 2023.

Deegan v. Canada (Attorney General), A-370-19, Woods J.A., judgment dated September 21, 2022, leave to appeal to S.C.C. refused July 13, 2023.

Sennikova v. Canada (Attorney General), A-256-21, 2022 FCA 215, Roussel J.A., judgment dated December 8, 2022, leave to appeal to S.C.C. refused July 13, 2023.

APPELS NOTÉS

(Juillet 2023)

Note de l'arrêstiste : Ces appels notés ont été précédemment publiés dans le volume de l'année 2022. Ils sont republiés ici dans le but de maintenir l'exactitude historique en publiant les appels notés d'une année donnée dans le volume de cette année-là.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *Benjamin Moore & Co. c. Canada (Procureur général)*, T-1340-20, T-1441-20, 2022 CF 923, a été infirmée en appel (A-188-22, 2023 CAF 168), les motifs du jugement ayant été prononcés le 26 juillet 2023. Les deux décisions seront publiées dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

La décision *Difederico c. Amazon.Com, Inc.*, T-445-20, 2022 CF 1256, a été confirmée en appel (A-189-22, 2023 CAF 165), les motifs du jugement ayant été prononcés le 25 juillet 2023. Les deux décisions seront publiées dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

La décision *Fraser c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, T-101-18, T-102-18, T-103-18, T-1358-12, T-465-20, T-1884-19, 2021 CF 821, a été infirmée en appel (*Société Radio-Canada c. Canada (Commission des libérations conditionnelles)*, A-251-21, 2023 CAF 166). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 27 juillet 2023, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

La décision *Première Nation de Peguis c. Canada (Procureur général)*, T-1141-19, T-1147-19, T-1150-19, T-1442-19, 2021 CF 990, [2021] 3 R.C.F. F-12, a été confirmée en appel (*Première nation de Roseau River c. Canada (Procureur général)*, A-280-21, A-281-21, A-284-21, 2023 CAF 163). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 24 juillet 2023, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

COUR SUPRÊME DU CANADA

Demandes d'autorisation de pourvoi

Agnaou c. Canada (Service des poursuites pénales), A-461-19, 2022 CAF 140, le juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 29 juillet 2022, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 11 mai 2023.

Deegan c. Canada (Procureur général), la juge Woods, J.C.A., jugement en date du 21 septembre 2022, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 13 juillet 2023.

Sennikova c. Canada (Procureur général), A-256-21, 2022 CAF 215, la juge Roussel, J.C.A., jugement en date du 8 décembre 2022, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 13 juillet 2023.

**Federal Courts
Reports**

2023, Vol. 3, Part 1

**Recueil des
décisions des Cours
fédérales**

2023, Vol. 3, 1^{er} fascicule

A-217-21
2023 FCA 79

A-217-21
2023 CAF 79

Telus Communications Inc. (*Appellant*)

Telus Communications Inc. (*appelante*)

v.

c.

**Federation of Canadian Municipalities and Others
(*Respondents*)**

**Fédération canadienne des municipalités *et al.*
(*intimés*)**

**INDEXED AS: TELUS COMMUNICATIONS INC. v. FEDERATION
OF CANADIAN MUNICIPALITIES**

**RÉPERTORIÉ : TELUS COMMUNICATIONS INC. c. FÉDÉRATION
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS**

Federal Court of Appeal, de Montigny, Locke and
LeBlanc J.J.A.—Ottawa, December 12–13, 2022;
April 13, 2023.

Cour d’appel fédérale, juges de Montigny, Locke et
LeBlanc, J.C.A.—Ottawa, 12 et 13 décembre 2022;
13 avril 2023.

Telecommunications — Appeal from Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC or Commission) decision wherein CRTC determined, inter alia, that mandated seamless roaming¹ efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that Telecommunications Act (the Act), ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — Appeal raised two discrete issues: (1) whether wireless transmission infrastructure excluded from regulatory scheme established by Act for access by carriers to highways, other public places for placement, operation of telecommunications infrastructure (access issue); (2) whether CRTC can direct national wireless carriers to provide seamless roaming (roaming issue) — That last determination rested heavily on CRTC’s interpretation of term “transmission line” in relevant statutory provisions — Given that Parliament used distinct, undefined term “transmission line” in ss. 43, 44, Commission reasoned that it must mean something different from term “transmission facility” defined in Act, s. 2 — Whether CRTC erred in concluding that term “transmission line” does not include wireless telecommunications infrastructure, therefore that it could not resolve disputes with municipalities, other public authorities relating to carrier access to highways, other public places; whether CRTC exceeded its jurisdiction by imposing seamless roaming on national carriers — CRTC did not err in its interpretation of words “transmission line”, in finding that Act, ss. 43, 44 do not provide it with jurisdiction to adjudicate disputes involving mobile wireless transmission facilities — In trying to determine true meaning of expression “transmission line”, CRTC rightly turned to ordinary, natural meaning of these

Télécommunications — Appel d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) par laquelle le CRTC a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l’itinérance transparente¹ serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l’accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — L’appel a soulevé deux questions distinctes : 1) si le régime réglementaire établi par la Loi afin que les entreprises de télécommunication puissent avoir accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour y installer et y exploiter l’infrastructure de télécommunication s’applique à l’infrastructure pour la transmission sans fil (la question de l’accès); et 2) si le CRTC peut ordonner aux entreprises nationales de services sans fil de fournir des services d’itinérance transparente (la question de l’itinérance) — Cette dernière décision est largement tributaire de l’interprétation qu’a faite le CRTC de l’expression « ligne de transmission » dans les dispositions légales pertinentes — Comme le législateur a utilisé l’expression différente « lignes de transmission », qu’il n’a pas définie, aux articles 43 et 44 de la Loi, le Conseil a conclu que cette expression doit avoir un sens différent de l’expression « installation de transmission » définie à l’article 2 de la Loi — Il s’agissait de déterminer si le CRTC a commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’expression « lignes de transmission » ne visait pas l’infrastructure des télécommunications sans fil, et donc qu’il ne pouvait trancher les litiges avec les municipalités et les autres administrations publiques au sujet de l’accès

¹ Seamless roaming involves networks handing off and receiving calls and data sessions to and from other networks without any interruption in service.

¹ L’itinérance transparente implique la transmission et la réception des appels et données vers et depuis d’autres réseaux sans aucune interruption de service.

words, but also to surrounding context, purpose of provision — CRTC's conclusion that word "line" referring to physical or tangible pathway when used in context of telecommunications facilities only correct one — Common acceptance of line as physical, one-dimensional pathway more consistent with wording of ss. 43, 44 — This construction of word "line" buttressed by history of its enactment, by use of same or similar expressions elsewhere in Act, in related Radiocommunication Act — Words "transmission facility", "telecommunications", broadly defined so as to encompass all matters of technology — Expression "transmission line" much narrower — Parliament must be presumed to have drawn distinction between various transmission technologies on purpose — Consciously drew distinction in Act between transmission facilities, transmission lines — When interpreting expression "transmission line", one must also take into account regulatory framework for installation of antennas set out in Radiocommunication Act — Legitimate for Parliament to consider, inter alia, health, interference, capacity, in delineating reach of Act, in drawing boundary between powers of Minister and jurisdiction of CRTC — Parliament could regulate access to municipal infrastructures, utility poles — In spirit of cooperative federalism, Parliament has seen fit not to legislate to full extent of its constitutional authority — As to whether CRTC exceeded its jurisdiction by imposing seamless roaming on national carriers, it did not — Seamless roaming condition not conflicting with Minister's Client Procedures Circular on conditions of licence (Conditions of Licence) — While true that only Minister can amend terms, conditions of spectrum licence issued pursuant to Radiocommunication Act, s. 5(1)(b), that section must be read in broader context of Act, Department of Industry Act — When read together, relevant provisions of these three Acts not lending themselves to interpretation depriving CRTC of its jurisdiction to regulate telecommunications services — CRTC not attempting to amend Minister's Conditions of Licence in mandating seamless roaming, but merely exercising its power within its own jurisdiction under Act, s. 24 — CRTC having power to impose "any condition on the provision of a [telecommunication] service" — Nothing incongruous or out of ordinary in having activity, person or legal entity being regulated by two or more authorities — Minister's powers confined to operation of radiocommunication, while CRTC tasked with regulation of telecommunications services — These powers complementary, sometimes overlapping — Conditions of Licence, CRTC's seamless roaming condition not conflicting — They can both apply, their concurrent application not leading to absurd result, no indication that Conditions of Licence intended to be exhaustive declaration of applicable law with respect to wholesale roaming — Appeal dismissed.

des entreprises de télécommunication aux voies publiques et aux autres lieux publics; et si le CRTC a excédé sa compétence en obligeant les entreprises nationales à offrir l'itinérance transparente — Le CRTC n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a interprété le terme « ligne de transmission » et lorsqu'il a conclu que les articles 43 et 44 de la Loi ne lui donnent pas la compétence de trancher des litiges portant sur les installations de transmission sans fil mobiles — Lorsqu'il a tenté d'établir le sens véritable du terme « ligne de transmission », le CRTC, à juste titre, a tenu compte du sens ordinaire et courant des mots, mais aussi du contexte et de l'objectif de la disposition — La conclusion du CRTC que le mot « ligne » désigne une voie physique et tangible, tant en français qu'en anglais, est la seule possible — Le sens normal d'une ligne comme étant une voie physique n'ayant qu'une seule dimension est également plus compatible avec le libellé des articles 43 et 44 — Cette interprétation du mot « ligne » est étayée par son historique législatif et par l'utilisation du même mot ou de mots semblables ailleurs dans la Loi et dans la Loi sur la radiocommunication connexe — Les termes comme « installation de transmission » et « télécommunication » reçoivent une définition vaste de façon à viser toutes les technologies — L'expression « ligne de transmission » a un sens bien plus étroit — Il faut supposer que le législateur a délibérément établi la distinction entre différentes méthodes de transmission — C'était un choix délibéré d'établir dans la Loi une distinction entre les installations de transmission et les lignes de transmission — Lorsqu'on interprète le terme « ligne de transmission », il faut également tenir compte du cadre réglementaire pour l'installation d'antennes dans la Loi sur la radiocommunication — Il est tout à fait légitime que le législateur tienne compte, entre autres choses, de la santé, l'interférence et la capacité, en établissant la portée de la Loi et en fixant la frontière entre les pouvoirs du ministre et la compétence du CRTC — Le législateur fédéral pourrait réglementer l'accès aux installations municipales et aux poteaux des services publics — Animé par l'esprit du fédéralisme coopératif, le législateur fédéral n'a pas épuisé sa compétence constitutionnelle — Quant à savoir si le CRTC a outrepassé sa compétence en imposant l'itinérance transparente aux entreprises nationales, la réponse est non — L'itinérance transparente imposée n'entre pas en conflit avec le Circulaire des procédures concernant les clients du ministre portant sur les conditions de licence (Conditions de licence) — Bien qu'il n'y ait pas de doute que seul le ministre peut modifier les conditions d'une licence de spectre délivrée au titre de l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication, il faut interpréter cet alinéa en tenant compte du contexte plus vaste de la Loi et de la Loi sur le ministère de l'Industrie — Lorsqu'on tient compte ensemble des dispositions pertinentes de ces trois lois, on ne peut les interpréter comme retirant au CRTC sa compétence en matière de services de télécommunication — Le CRTC ne tentait pas de modifier les conditions de licence du ministre lorsqu'il a imposé l'itinérance transparente; il exerçait plutôt sa propre compétence au titre de l'article 24 de la Loi — Le CRTC « peut

Radiocommunication — Canadian Radio-television and Telecommunications Commission determining, inter alia, that mandated seamless roaming efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that Telecommunications Act, ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — Telecommunications Act, Radiocommunication Act closely interrelated, must be interpreted harmoniously — Radiocommunication Act, s. 5(1)(b), having to be read in broader context of Telecommunications Act, Department of Industry Act — When read together, relevant provisions of these three Acts not lending themselves to interpretation depriving Commission of its jurisdiction to regulate telecommunications services.

Federal Court of Appeal Jurisdiction — Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC or Commission) determining, inter alia, that mandated seamless roaming efficient, proportionate means of furthering its policy objectives; that Telecommunications Act (Act), ss. 43, 44 not granting it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities — One respondent argued that CRTC's conclusion on access issue not subject to appeal because it is not a "decision" within scope of Act, s. 64 — Act, s. 2 defining "decision" as including "a determination made by the Commission in any form" — Impugned decision, at least to extent of its findings with respect to seamless roaming, access to infrastructure, very different from other CRTC policy decisions — Decision of CRTC with respect to seamless roaming final, having immediate, legal effect on national wireless carriers — Clear that CRTC decision herein not just policy statement or guideline but that legal rights have been determined — CRTC's conclusion with respect to access, seamless roaming "decisions" for purpose of s. 64, could be subject of present appeal.

assujettir la fourniture d'un service [de télécommunication] à toutes conditions » — Il n'y a rien d'anormal ou d'inhabituel à ce qu'une activité ou une personne physique ou morale soit soumise à plus d'une autorité réglementaire — Les pouvoirs du ministre se limitent au fonctionnement de la radiocommunication, alors que le CRTC est responsable de la réglementation des services de télécommunication — Ces pouvoirs sont complémentaires et se chevauchent parfois — Les conditions de la licence et la condition du Conseil sur l'itinérance transparente ne sont pas en conflit — Les deux peuvent s'appliquer, leur application simultanée ne mène pas à un résultat absurde, et rien n'indique que les conditions de licence devaient être une liste exhaustive des dispositions pertinentes sur l'itinérance de gros — Appel rejeté.

Radiocommunication — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l'itinérance transparente serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la Loi sur les télécommunications ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — La Loi sur les télécommunications et la Loi sur la radiocommunication sont liées entre elles et doivent avoir une interprétation compatible — L'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication doit être interprété en tenant compte du contexte plus vaste de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur le ministère de l'Industrie — Lorsqu'on tient compte ensemble des dispositions pertinentes de ces trois lois, on ne peut les interpréter comme retirant au Conseil sa compétence en matière de services de télécommunication.

Compétence de la Cour d'appel fédérale — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l'itinérance transparente serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la Loi sur les télécommunications ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile — Un intimé a affirmé qu'on ne peut interjeter appel de la conclusion du CRTC sur l'accès parce qu'il ne s'agit pas d'une « décision » visée par l'article 64 de la Loi — Selon l'article 2 de la Loi, une « décision » est « [t]oute mesure prise par le Conseil, quelle qu'en soit la forme » — Du moins pour ce qui est des conclusions sur l'itinérance transparente et l'accès aux installations, la décision visée par l'appel est très différente des autres politiques réglementaires du CRTC — La décision du Conseil au sujet de l'itinérance transparente était définitive; son effet juridique sur les entreprises nationales de services sans fil était immédiat — Il était clair que la décision du CRTC dans la présente ne s'agissait pas d'une directive, mais qu'on

a établi des droits juridiques — Les conclusions du CRTC au sujet de l'accès et de l'itinérance transparente sont des « décisions » au sens de l'article 64 de la Loi et pouvaient faire l'objet du présent appel.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Act Respecting Certain Public Utility Installations, c. I-13, s. 2.
Bankruptcy and Insolvency Act, R.S.C., 1985, c. B-3, s. 178(2).
Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, ss. 2(1), 9(1)(h), 31(2).
Broadcasting Distribution Regulations, SOR/97-555.
Building Broadband Faster Act, 2021, S.O. 2021, c. 2, Sch. 1, s. 1.
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, R.S.C., 1985, c. C-22, s. 12(2).
Carriage by Air Act, R.S.C., 1985, c. C-26.
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 92(10)(a).
Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42.
Department of Industry Act, S.C. 1995, c. 1, ss. 4(1), 5.
Economic Action Plan 2014 Act, No. 1, S.C. 2014, c. 20.
Official Languages Act, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31, s. 77(4).
Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives, SOR/2006-355, s. 1(b)(iv).
Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives to Promote Competition, Affordability, Consumer Interests and Innovation, SOR/2019-227, s. 1(a)(vi).
Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380, s. 77.
Radio Act, R.S.C., 1985, c. R-2, s. 1 “radiocommunication”.
Radiocommunication Act, R.S.C., 1985, c. R-2, ss. 2 “radio apparatus”, “radiocommunication or radio”, “telecommunication”, 5(1), (1.1).
Radiocommunication Regulations, SOR/96-484.
Railway Act, R.S.C. 1985, c. R-3, ss. 327–330.
Telecommunications Act, S.C. 1993, c. 38, ss. 2 “Canadian carrier”, “decision”, “telecommunications”, “telecommunications facility”, “telecommunications service”, “transmission facility”, 7, 8, 11(1), 24, 27.1, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52(1), 58, 64, 67(1).
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T-6.
Transportation Act, S.B.C. 2004, c. 44, s. 62.
Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473, s. 70.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, DORS/2006-355, art. 1b)(iv).
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l'abordabilité, les intérêts des consommateurs et l'innovation, DORS/2019-227, art. 1a)(vi).
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 92(10)a).
Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d'Internet à haut débit, L.O. 2021, ch. 2, ann. 1, art. 1.
Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 20.
Loi sur certaines installations d'utilité publique, ch. I-13, art. 2.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 178(2).
Loi sur la radio, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 1 « radiocommunication ».
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 2 « appareil radio », « radiocommunication ou radio », « télécommunication », 5(1), (1.1).
Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 2(1), 9(1)(h), 31(2).
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-22, art. 12(2).
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.
Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. 1995, ch. 1, art. 4(1), 5.
Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26.
Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, art. 327 à 330.
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 31, art. 77(4).
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, art. 2 « décision », « entreprise canadienne », « installation de télécommunication », « installation de transmission », « service de télécommunication », « télécommunication », 7, 8, 11(1), 24, 27.1, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52(1), 58, 64, 67(1).
Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380, art. 77.
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555.

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484.
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T-6.
Transportation Act, S.B.C. 2004, ch. 44, art. 62.
Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473, art. 70.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Montréal, May 28, 1999, being Schedule VI to the *Carriage by Air Act*, R.S.C., 1985, c. C-26.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999, qui constitue l'annexe VI de la *Loi sur le transport aérien*, L.R.C. (1985), ch. C-26.

CASES CITED

APPLIED:

Barrie Public Utilities v. Canadian Cable Television Assn., 2003 SCC 28, [2003] 1 S.C.R. 476; *Bell Canada v. British Columbia Broadband Association*, 2020 FCA 140, [2021] 3 F.C.R. 206, leave to appeal refused [2021] 1 S.C.R. vi, 2021 CanLII 13272, 2021 CanLII 13268 (S.C.C.); *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653; *Perka v. The Queen*, [1984] 2 S.C.R. 232, 1984 CanLII 23; *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559; *Lévis (City) v. Fraternité des policiers de Lévis Inc.*, 2007 SCC 14, [2007] 1 S.C.R. 591; *Thibodeau v. Air Canada*, 2014 SCC 67, [2014] 3 S.C.R. 340.

DISTINGUISHED:

Entertainment Software Association v. Society of Composer, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231; *British Columbia (Attorney General) v. Lafarge Canada Inc.*, 2007 SCC 23, [2007] 2 S.C.R. 86.

CONSIDERED:

Reference re Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-167 and Broadcasting Order CRTC 2010-168, 2012 SCC 68, [2012] 3 S.C.R. 489; *Rogers Communications Inc. v. Châteauguay (City)*, 2016 SCC 23, [2016] 1 S.C.R. 467; *Bell Canada v. Canada (Attorney General)*, 2016 FCA 217, [2017] 2 F.C.R. D-1; *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies v. Bell Canada*, 2004 FCA 243, [2005] 2 F.C.R. D-33; *Edmonton (City) v. 360 Networks Canada Ltd.*, 2007 FCA 106, [2007] 4 F.C.R. 747; *Reference re Pan-Canadian Securities Regulation*, 2018 SCC 48, [2018] 3 S.C.R. 189; *Bell Canada v. Bell Aliant Regional Communications*, 2009 SCC 40, [2009] 2 S.C.R. 764; *Alberta (Attorney General) v. Moloney*, 2015 SCC 51, [2015] 3 S.C.R. 327.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, 2003 CSC 28, [2003] 1 R.C.S. 476; *Bell Canada c. British Columbia Broadband Association*, 2020 CAF 140, [2021] 3 R.C.F. 206, autorisation d'appel refusée [2021] 1 R.C.S. vi, 2021 CanLII 13272, 2021 CanLII 13268 (C.S.C.); *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; *Perka c. La Reine*, [1984] 2 R.C.S. 232, 1984 CanLII 23; *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; *Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc.*, 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591; *Thibodeau c. Air Canada*, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340.

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; *Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc.*, 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168, 2012 CSC 68, [2012] 3 R.C.S. 489; *Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville)*, 2016 CSC 23, [2016] 1 R.C.S. 467; *Bell Canada c. Canada (Procureur général)*, 2016 CAF 217, [2017] 2 R.C.F. F-3; *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies c. Bell Canada*, 2004 CAF 243, [2005] 2 R.C.F. F-33; *Edmonton (Ville) c. 360 Networks Canada Ltd.*, 2007 CAF 106, [2007] 4 R.C.F. 747; *Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières*, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; *Bell Canada c. Bell Aliant Communications régionales*, 2009 CSC 40, [2009] 2 R.C.S.

REFERRED TO:

Regulation of wireless services, Telecom Decision CRTC 94-15; *Regulation of mobile wireless telecommunications services*, Telecom Decision CRTC 96-14; *Reference re Regulation and Control of Radio Communication*, [1931] S.C.R. 541; *X (Re)*, 2014 FCA 249, [2015] 1 F.C.R. 684; *Quebec (Attorney General) v. 9147-0732 Québec inc.*, 2020 SCC 32, [2020] 3 S.C.R. 426, 451 D.L.R. (4th) 367; *British Columbia (Attorney General) v. Canada (Attorney General)*; *An Act respecting the Vancouver Island Railway (Re)*, [1994] 2 S.C.R. 41, 1994 CanLII 81; *R. v. D.L.W.*, 2016 SCC 22, [2016] 1 S.C.R. 402; *Canada v. Cheema*, 2018 FCA 45, [2018] 4 F.C.R. 328; *Ledcor/Vancouver – Construction, operation and maintenance of transmission lines in Vancouver*, CRTC Decision 2001-23; *CISC Model Municipal Access Working Group – Report on a Model Municipal Access Agreement*, Telecom Decision CRTC 2013-618; *In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada*, [1932] A.C. 304 (P.C.); *Capital Cities Comm. v. C.R.T.C.*, [1978] 2 S.C.R. 141; *Alberta Government Telephones v. Canada (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission)*, [1989] 2 S.C.R. 225, 1989 CanLII 78; *Téléphone Guèvremont Inc. v. Quebec (Régie des télécommunications)*, [1994] 1 S.C.R. 878, 1994 CanLII 130; *Construction Montcalm Inc. v. Mini. Wage Com.*, [1979] 1 S.C.R. 754, 1978 CanLII 18; *Bell Canada v. Quebec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)*, [1988] 1 S.C.R. 749, 1988 CanLII 81; *Canadian Western Bank v. Alberta*, 2007 SCC 22, [2007] 2 S.C.R. 3; *Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd.*, 2015 SCC 53, [2015] 3 S.C.R. 419.

AUTHORS CITED

Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel, *Canada's communications future: Time to act: Final report*, January 2020.

Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel, *Review of the Canadian Communications Legislative Framework – Submission of TELUS Communications Inc.*, January 11, 2019.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. *Regulatory framework for wholesale mobile wireless services* (5 May 2015), Telecom Regulatory Policy CRTC 2015-177.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. *Review of mobile wireless services* (15 April 2021), Telecom Regulatory Policy CRTC 2021-130.

764; *Alberta (Procureur général) c. Moloney*, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Règlementation des services sans fil, décision télécom CRTC 94-15; *Règlementation des services de télécommunication sans fil mobiles*, décision télécom CRTC 96-14; *Reference re Regulation and Control of Radio Communication*, [1931] R.C.S. 541; *X (Re)*, 2014 CAF 249, [2015] 1 R.C.F. 684; *Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc.*, 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426; *Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général)*; *Acte concernant le chemin de fer de l'Île de Vancouver (Re)*, [1994] 2 R.C.S. 41, 1994 CanLII 81; *R. c. D.L.W.*, 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; *Canada c. Cheema*, 2018 CAF 45, [2018] 4 R.C.F. 328; *Ledcor/Vancouver – Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver*, décision CRTC 2001-23; *Groupe de travail du CDCI – Rapport sur l'accord type d'accès municipal*, décision de télécom CRTC 2013-618; *In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada*, [1932] A.C. 304 (P.C.); *Capital Cities Comm. c. C.R.T.C.*, [1978] 2 R.C.S. 141; *Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)*, [1989] 2 R.C.S. 225, 1989 CanLII 78; *Téléphone Guèvremont Inc. c. Québec (Régie des télécommunications)*, [1994] 1 R.C.S. 878, 1994 CanLII 130; *Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min.*, [1979] 1 R.C.S. 754, 1978 CanLII 18; *Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)*, [1988] 1 R.C.S. 749, 1988 CanLII 81; *Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta*, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; *Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd.*, 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419.

DOCTRINE CITÉE

Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, *Examen des services sans fil mobiles*, 28 février 2019.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. *Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros* (5 mai 2015), Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. *Examen des services sans fils mobiles* (15 avril 2021), Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. *Examen des services sans fil mobiles, intervention de Rogers Communications Canada Inc.* (15 mai 2019), Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. *Review of mobile wireless services, Rogers Communications Canada Inc., Intervention* (May 15, 2019), Telecom Notice of Consultation CRTC 2019-57.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. *The Wireless Code* (3 June 2013), Telecom Regulatory Policy CRTC 2013-271.

Federation of Canadian Municipalities. Further Comments to Notice of Hearing 2019-57, Review of Mobile Wireless Services, November 22, 2019.

Industry Canada. “Framework for Spectrum Auctions in Canada”, March 2011.

Industry Canada. *Policy Framework for the Auction for Spectrum Licences for Advanced Wireless Services and other Spectrum in the 2 GHz Range*, November 2007.

Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, Client Procedures Circular CPC-2-0-03, *Radiocommunication and Broadcasting Antenna Systems*, Issue 5: June 26, 2014.

Industry Canada. Spectrum Management and Telecommunications, DGSO-001-13, *Revised Frameworks for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing*, March 2013.

Industry Canada. Spectrum Management and Telecommunications, DGTP-001-07, *Spectrum Policy Framework for Canada*, June 2007.

Innovation, Science and Economic Development Canada. *Facts about towers*, online: <<https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/safety-and-compliance/facts-about-towers>>.

Telecom Notice of Consultation CRTC 2019-57, *Review of mobile wireless services*, February 28, 2019.

Telecommunications, Client Procedures Circular CPC-2-0-17, *Conditions of Licence for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing and to Prohibit Exclusive Site Arrangements*, Issue 2: March 2013.

APPEAL from a Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) decision (Telecom Regulatory Policy CRTC 2021-130) wherein the CRTC determined, *inter alia*, that mandated seamless roaming would be an efficient and proportionate means of furthering its policy objectives; and that sections 43 and 44 of the *Telecommunications Act* do not grant it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities. Appeal dismissed.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. *Le Code sur les services sans fil* (3 juin 2013), Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271.

Fédération canadienne des municipalités. Observations complémentaires à l’avis d’audience 2019-57, Examen des services sans fil mobiles, 22 novembre 2019.

Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, *L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir : rapport final*, janvier 2020.

Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, *Review of the Canadian Communications Legislative Framework — Submission of TELUS Communications Inc.*, 11 janvier 2019.

Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, *Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion*, 5^e éd., 26 juin 2014.

Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, *Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs*, 2^e éd., mars 2013.

Industrie Canada. Gestion du spectre et télécommunications, DGPT-001-07, *Cadre de la politique du spectre pour le Canada*, juin 2007.

Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, DGSO-001-13, *Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements*, mars 2013.

Industrie Canada. *Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz*, novembre 2007.

Industrie Canada. « Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada », mars 2011.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada. *Les faits au sujet des pylônes*, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/securite-conformite/faits-sujet-pylones>>.

APPEL d’une décision (Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) par laquelle le CRTC a conclu, entre autres choses, que rendre obligatoire l’itinérance transparente et de la soumettre à des tarifs fondés sur les coûts serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques; que les articles 43 et 44 de la *Loi sur les télécommunications* ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur

l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile. Appel rejeté.

APPEARANCES

Cathy Beagan Flood, Naiara Toker, Michael Ryan and Ashley Haines for appellant.
Stéphane Émard-Chabot and John Mark Keyes for respondent Federation of Canadian Municipalities.
Brandon Kain and Adam Goldenberg for respondent Bell Mobility Inc.
Peter Ruby and Michael Wilson for respondent Electricity Canada.
Freya Zaltz for respondent His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia.
Christian S. Tacit and Stewart Cattroll for respondent Ice Wireless Inc.
Eric Bédard and Joshua Bouzaglou for respondents Bragg Communications Inc., Cogeco Communications Inc., Québecor Media Inc., Vidéotron Ltd. and Xplore Inc.
Gerald (Jay) Kerr-Wilson and Paul Burbank for respondent Rogers Communications Canada Inc.

SOLICITORS OF RECORD

Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto and *MHR Law LLP*, Didsbury, Alberta, for appellant.
Sicotte Guilbault LLP, Ottawa, for respondent Federation of Canadian Municipalities.
McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for respondent Bell Mobility Inc.
Goodmans LLP, Toronto, for respondent Electricity Canada.
Attorney General of British Columbia for respondent His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia.
Tacit Law, Ottawa, for respondent Ice Wireless Inc.
Woods LLP, Montréal, for respondents Bragg Communications Inc., Cogeco Communications Inc., Québecor Media Inc., Vidéotron Ltd. and Xplore Inc.
Fasken Martineau DuMoulin LLP, Ottawa, for respondent Rogers Communications Canada Inc.

ONT COMPARU :

Cathy Beagan Flood, Naiara Toker, Michael Ryan et Ashley Haines pour l'appelante.
Stéphane Émard-Chabot et John Mark Keyes pour l'intimée Fédération canadienne des municipalités.
Brandon Kain et Adam Goldenberg pour l'intimée Bell Mobilité inc.
Peter Ruby et Michael Wilson pour l'intimée Électricité Canada.
Freya Zaltz pour l'intimé Sa Majesté le Roi du Chef de la province de la Colombie-Britannique.
Christian S. Tacit et Stewart Cattroll pour l'intimée Ice Wireless Inc.
Eric Bédard et Joshua Bouzaglou pour les intimées Bragg Communications Inc., Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Xplore Inc.
Gerald (Jay) Kerr-Wilson et Paul Burbank pour l'intimée Rogers Communications Canada Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto et *MHR Law LLP*, Didsbury, Alberta, pour l'appelante.
Sicotte Guilbault LLP, Ottawa, pour l'intimée Fédération canadienne des municipalités.
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour l'intimée Bell Mobilité inc.
Goodmans LLP, Toronto, pour l'intimée Électricité Canada.
Procureur général de la Colombie-Britannique pour l'intimé Sa Majesté le Roi du Chef de la province de la Colombie-Britannique.
Tacit Law, Ottawa, pour l'intimée Ice Wireless Inc.
Woods LLP, Montréal, pour les intimées Bragg Communications Inc., Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Xplore Inc.
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l'intimée Rogers Communications Canada Inc.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

DE MONTIGNY J.:

[1] Mobile wireless telecommunications services are a key component of the everyday life of Canadians and an important driver of economic competitiveness. As noted by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC or Commission) in its Notice of Consultation 2019-57 [*Review of mobile wireless services*], Canadians rely on these services to communicate with each other, for entertainment, to conduct business, to interact with all levels of government, and to further their education.

[2] With the advent of fifth generation (5G) wireless networks, and given the importance of mobile wireless services, the CRTC undertook to review the associated regulatory framework to ensure that it remains relevant, that the needs of Canadians are met, and that the policy objectives set out in the *Telecommunications Act*, S.C. 1993, c. 38 (the Act) are being achieved. After inviting comments from stakeholders and holding public hearings, the CRTC issued *Review of mobile wireless services*, Telecom Regulatory Policy CRTC 2021-130 (CRTC Decision) on April 15, 2021. The decision is the result of a comprehensive review by the Commission of its regulation of wireless services under the Act.

[3] The CRTC Decision is quite comprehensive, being 128 pages long, and addresses three main issues: (1) competition in the retail mobile wireless service market; (2) the current regulatory framework for wholesale mobile wireless services, with a focus on wholesale mobile virtual network operator (MVNO) access service; and (3) the future of mobile wireless services in Canada, and how to reduce barriers to infrastructure deployment.

[4] This is the decision that gave rise to the appeal before us. This appeal, however, raises only two discrete issues: (1) whether wireless transmission infrastructure is

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

LE JUGE DE MONTIGNY :

[1] Les services de télécommunication sans fil mobiles sont un élément essentiel de la vie quotidienne des Canadiens et sont un important moteur de croissance économique. Comme l'a noté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) dans l'Avis de consultation 2019-57 [*Examen des services sans fil mobiles*], les Canadiens comptent sur ces services pour communiquer les uns avec les autres, pour se divertir, pour faire des affaires, pour interagir avec tous les ordres de gouvernement et pour poursuivre leurs études.

[2] Avec l'arrivée des réseaux sans fil de cinquième génération (5G), et compte tenu de l'importance des services sans fil mobiles, le CRTC a entrepris un examen du cadre réglementaire associé pour s'assurer qu'il demeure pertinent, que les besoins des Canadiens sont satisfaits et que les objectifs stratégiques énoncés dans la *Loi sur les télécommunications*, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), sont atteints. Après avoir demandé des commentaires des parties intéressées et avoir tenu des audiences publiques, le CRTC a publié son « *Examen des services sans fil mobiles* », Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130 (la décision du CRTC), le 15 avril 2021. Cette décision est le résultat d'un examen exhaustif par le Conseil de la réglementation des services sans fil mobiles au titre de la Loi.

[3] La décision du CRTC est exhaustive. Elle comporte 145 pages et examine trois questions principales : 1) la concurrence dans le marché des services sans fil mobiles de détail; 2) le cadre réglementaire actuel pour les services sans fil mobiles de gros, en mettant l'accent sur les services d'accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV); 3) l'avenir des services sans fil mobiles au Canada et la réduction des obstacles au déploiement des infrastructures.

[4] L'appel dont nous sommes saisis vise cette décision. Cependant, l'appel ne soulève que deux questions distinctes : 1) la question de savoir si le régime réglementaire

excluded from the regulatory scheme established by the Act for access by carriers to highways and other public places for the placement and operation of telecommunications infrastructure (the access issue); and (2) whether the CRTC can direct the national wireless carriers to provide seamless roaming (the roaming issue).

[5] After having carefully considered the appeal record as well as the written and oral representations of the parties, I have come to the conclusion that the CRTC Decision should be upheld. In my view, the CRTC did not err in determining that a proper interpretation of the words “transmission line” in sections 43 and 44 of the Act refers to physical wire and cables. Accordingly, I find that its jurisdiction does not extend to resolving disputes regarding access to municipal and other public infrastructure for the purposes of constructing, operating and maintaining mobile wireless infrastructure. Moreover, the CRTC’s decision to mandate the condition of seamless roaming in the provision of wholesale roaming services fell squarely within its power to impose conditions of service, and does not conflict with the conditions of spectrum licence determined by the Minister of Industry (the Minister) pursuant to the *Radiocommunication Act*, R.S.C., 1985, c. R-2.

[6] These are my reasons for so concluding.

I. Background

[7] In the mid-1990s, the Commission forbore, to a significant extent, from regulating the mobile wireless services offered by wireless carriers. While being of the view that the provision of wireless telecommunications constituted the provision of a “telecommunications service” within the meaning of the Act, and that Canadian carriers providing such services were subject to Commission regulation, the Commission was of the view that, pursuant to section 34 of the Act, it was appropriate to refrain from exercising some or all of its powers. It came to that conclusion on the basis that there was sufficient competition to protect the interests of users, thereby enabling market forces to guide the sector’s growth: see, for example, Telecom Decisions

établi par la Loi afin que les entreprises de télécommunication puissent avoir accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour y installer et y exploiter l’infrastructure de télécommunication s’applique à l’infrastructure pour la transmission sans fil (la question de l’accès); 2) la question de savoir si le CRTC peut ordonner aux entreprises nationales de services sans fil de fournir des services d’itinérance transparente (la question de l’itinérance).

[5] Après avoir soigneusement examiné le dossier d’appel ainsi que les observations écrites et orales des parties, j’ai conclu qu’il convient de confirmer la décision du CRTC. À mon avis, le CRTC ne s’est pas trompé lorsqu’il a conclu que l’expression « lignes de transmission » aux articles 43 et 44 de la Loi signifie les fils et câbles physiques. Par conséquent, je conclus que le CRTC n’a pas compétence pour régler les désaccords au sujet de l’accès à l’infrastructure municipale et à l’infrastructure publique afin de construire, d’entretenir et d’exploiter l’infrastructure pour les services sans fil mobiles. De plus, la décision du CRTC d’exiger que l’on fournisse l’itinérance transparente parmi les services d’itinérance de gros est fondée sur son pouvoir d’établir des conditions de commercialisation et n’entre pas en conflit avec les conditions des licences de spectre établies par le ministre de l’Industrie (le ministre) selon la *Loi sur la radiocommunication*, L.R.C. (1985), ch. R-2.

[6] Voici les motifs de mes conclusions.

I. Le contexte

[7] Au milieu des années 1990, le Conseil s’est largement abstenu de réglementer les services sans fil mobiles des entreprises de services sans fil. Bien que le Conseil estimât que la fourniture de télécommunication sans fil était la fourniture d’un « service de télécommunication » au sens de la Loi et qu’une entreprise canadienne qui fournit de tels services était assujettie à la réglementation du Conseil, le Conseil a conclu, conformément à l’article 34 de la Loi, qu’il convenait de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs, en tout ou en partie. Il a conclu que le marché était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et que les forces du marché pouvaient diriger la croissance du secteur (voir, par exemple, les décisions télécom CRTC 94-15 [*Règlementation des*

CRTC 94-15 [*Regulation of wireless services*] and 96-14 [*Regulation of mobile wireless telecommunications services*]. This meant, among other things, that wireless carriers were not required to obtain prior Commission approval for the rates that they charged.

[8] As the retail mobile wireless service market grew through the late 1990s and early 2000s, three national wireless carriers emerged as the main and often only choices for Canadians: Bell Mobility Inc. (Bell), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), and TELUS Communications Inc. (Telus). The high cost of investment in network facilities, together with access to spectrum, were and still are significant barriers to market entry (CRTC Decision, at paragraphs 95 and 101–102). Since then, targeted regulatory measures have reduced some of these barriers to entry, thus facilitating the emergence of new regional carriers. Some of these regulatory measures include the Minister setting aside spectrum licences for new or smaller carriers in spectrum auctions, and mandating spectrum licensees to provide wholesale roaming services at commercially negotiated rates in the conditions of licence.

[9] The Commission also monitored market developments and held public proceedings to consider a variety of regulatory measures to protect consumers and foster competition. In 2013, for example, it imposed a mandatory code of conduct on providers of retail mobile wireless services (see *The Wireless Code* (3 June 2013), Telecom Regulatory Policy CRTC 2013-271). In *Regulatory framework for wholesale mobile wireless services* (5 May 2015), Telecom Regulatory Policy CRTC 2015-177 (TRP 2015-177), the Commission mandated the provision of wholesale roaming service by the national wireless carriers to competitors. At the time, the Commission found that there was insufficient evidence in the record to go further and to impose seamless roaming as a condition of service. The advantage of seamless roaming is significant for wireless telecommunications service users, as it involves, to quote the definition provided by the CRTC in the impugned decision (at paragraph 392), “handing off and receiving calls and

services sans fil] et 96-14 [*Règlementation des services de télécommunication sans fil mobiles*]). Cela signifiait notamment que les entreprises de services sans fil n’étaient pas tenues d’obtenir l’approbation préalable de leurs tarifs par le CRTC.

[8] Pendant que le marché des services sans fil mobiles de détail prenait de l’expansion et évoluait à la fin des années 1990 et au début des années 2000, trois entreprises nationales de services sans fil sont devenues les principaux choix des Canadiens, et souvent les seuls : Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), et TELUS Communications Inc. (Telus). Le coût élevé des investissements dans les installations, de même que celui de l’accès au spectre, étaient et demeurent des obstacles importants à l’entrée sur le marché (décision du CRTC, aux paragraphes 95, 101 et 102). Depuis, des mesures réglementaires ciblées ont réduit certains de ces obstacles à l’entrée sur le marché, ce qui a favorisé l’apparition d’entreprises régionales. Le ministre a notamment réservé des licences de spectre pour des entreprises nouvelles ou plus petites lors de ventes aux enchères du spectre et a imposé aux titulaires de licences de spectre la condition de fournir des services d’itinérance de gros à des tarifs négociés commercialement.

[9] Le Conseil a également surveillé l’évolution du marché et a tenu des audiences publiques afin d’examiner diverses mesures réglementaires pour protéger les consommateurs et encourager la concurrence. En 2013, par exemple, il a imposé un code de conduite aux fournisseurs de services sans fil mobiles de détail (voir *Le Code sur les services sans fil*, 3 juin 2013, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271). Dans le *Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros*, 5 mai 2015, Politique réglementaire de télécom (PRT) CRTC 2015-177 (la décision PRT 2015-177), le Conseil a obligé les entreprises nationales de services sans fil à fournir aux concurrents des services d’itinérance de gros. À l’époque, le Conseil a conclu que la preuve au dossier n’établissait pas qu’il fallait aller plus loin et imposer l’itinérance transparente comme condition de service. L’itinérance transparente constitue un avantage appréciable pour les utilisateurs de services de télécommunication sans fil, puisqu’il s’agit, comme le

data sessions to and from other networks without any interruption in service”.

[10] Since TRP 2015-177, which established the current wholesale mobile wireless service regulatory framework, the competitive and technological environments surrounding the wireless service industry have evolved in many respects. Accordingly, the CRTC issued on February 28, 2019, Telecom Notice of Consultation CRTC 2019-57 for the purpose of initiating a broad review of mobile wireless services and their associated regulatory framework, to ensure that “(i) it remains relevant, (ii) the needs of Canadians are met, and (iii) the policy objectives set out in section 7 of the [Act] are being achieved” (*Review of mobile wireless services* (28 February 2019), Telecom Notice of Consultation CRTC 2019-57, at paragraph 3 (Notice of Consultation)).

[11] In the Notice of Consultation, the Commission noted that the mobile wireless service market is on the verge of a major transformation with the introduction of 5G wireless technology. Because that technology relies on the installation of a dense network of small cell antennas providing wireless coverage over a more limited geographical area (as opposed to the large macro cells placed on wireless tower infrastructure used for previous generations of wireless technology), the wireless carriers will be required to make significant investments in network infrastructure and to negotiate with a variety of stakeholders to secure adequate access to fibre facilities, rights of way, and small-cell sites. Indeed, according to the evidence of the Federation of Canadian Municipalities (FCM), “[e]stimates that seem to be widely accepted indicate that providing coverage to the majority of the Canadian population will require 250,000 to 300,000 such installations” (Federation of Canadian Municipalities, Further Comments to Notice of Hearing 2019-57, Review of Mobile Wireless Services, 22 November 2019, at paragraph 8). This is obviously a much larger number than the 13,000 or so cell phone towers that currently provide services to Canadians, according to Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) (Government of Canada, *Facts about Towers* (last modified 19 November 2018), Innovation, Science and Economic Development Canada, online:

dit le CRTC (au paragraphe 392) de la décision visée par l’appel, de « la transmission et la réception des appels et données vers et depuis d’autres réseaux sans aucune interruption de service ».

[10] Depuis la décision PRT 2015-177, qui a établi le cadre réglementaire actuel des services sans fil mobiles de gros, la situation concurrentielle et technologique de l’industrie des services sans fil a évolué de nombreuses façons. Par conséquent, le 28 février 2019, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57 afin d’entreprendre un examen global des services sans fil mobiles et du cadre réglementaire connexe afin de s’assurer « i) qu’il demeure pertinent, ii) que les besoins des Canadiens sont satisfaits et iii) que les objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la [Loi] sont atteints » (*Examen des services sans fil mobiles*, 28 février 2019, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, au paragraphe 3 (l’Avis de consultation)).

[11] Dans l’avis de consultation, le Conseil a souligné que le marché des services sans fil mobiles est sur le point de connaître une transformation majeure en raison de la mise en œuvre de la technologie sans fil 5G. Puisque cette technologie repose sur l’installation d’un réseau dense de petites cellules qui assurent le service sans fil dans un périmètre plus restreint (plutôt que les grandes stations cellulaires installées sur des tours de services cellulaires utilisées précédemment), les entreprises de services sans fil devront faire d’importants investissements dans l’infrastructure de réseau. Elles devront négocier avec divers intervenants pour obtenir un accès adéquat aux installations de fibre optique, aux servitudes et aux petites cellules. En fait, selon la preuve de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), [TRADUCTION] « selon des estimations qui semblent largement acceptées, pour assurer des services à la majorité des Canadiens, il faudra de 250 000 à 300 000 installations de ce genre » (Fédération canadienne des municipalités, observations complémentaires à l’avis d’audience 2019-57, Examen des services sans fil mobiles, 22 novembre 2019, au paragraphe 8). Il s’agit manifestement d’un chiffre bien plus important que les quelque 13 000 antennes pour service sans fil qui assurent présentement des services aux Canadiens, selon Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Gouvernement du Canada, *Les faits*

<<https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/safety-and-compliance/facts-about-towers>>).

[12] Needless to say, access to various types of physical infrastructure to install these numerous small cells will be required. These include light standards, lamp posts, bus shelters and other municipal structures situated on public land, and existing telecommunications wireline support structures and support structures owned by provincial energy utilities. Importantly, however, each of these small cells also has to be hard-wired into the carrier's wireline network to carry the data to other points, including to other antennas, so that it can reach wireless users elsewhere. To that extent, the 5G network is no different from the traditional cell phone antennas installed on tall towers and buildings over the last decade.

[13] The Notice of Consultation invited parties to provide comments on whether there was a need for any adjustments or improvements to the mandated wholesale roaming policy established in the 2015 Decision, stating that "as wireless technology develops and the market continues to evolve, there may be aspects of the Commission's existing wholesale roaming policy that may need to be modified or improved" (Notice of Consultation, at paragraph 33). Parties were also invited to provide their views on whether any further regulatory measures are required to reduce barriers to the deployment of cellular infrastructure.

[14] Public hearings were held from February 18 to 28, 2020. Due to the Covid-19 pandemic, deadlines for the filing of final submissions were delayed. The Commission's decision was issued on April 15, 2021.

II. The impugned decision

[15] As previously mentioned, the decision is very comprehensive and covers a lot of ground. It is structured in four parts: (1) the state of competition in the

au sujet des pylônes, date de modification 19 novembre 2018, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/securite-conformite/faits-sujet-pylones>>).

[12] Il va sans dire qu'il faudra avoir accès à plusieurs installations physiques différentes pour installer ces nombreuses petites cellules. Il s'agit notamment de lampadaires, d'abribus et d'autres installations municipales situées dans les lieux publics, et d'installations de télécommunication par câble et d'installations appartenant aux services publics provinciaux. Il faut souligner, en outre, que chacune de ces petites cellules doit avoir une connexion filaire au réseau par câble de l'entreprise de télécommunication pour transmettre les données à d'autres endroits, notamment à d'autres antennes, afin de pouvoir rejoindre les utilisateurs des services sans fil qui s'y trouvent. Dans ce sens, le réseau 5G n'est guère différent des antennes cellulaires installées sur des tours et des édifices élevés au cours de la dernière décennie.

[13] L'Avis de consultation invitait les parties à soumettre des observations sur la nécessité d'apporter des modifications ou des améliorations à la politique existante en matière d'itinérance de gros établie dans la décision de 2015, il indiquait : « à mesure que la technologie sans fil se développe et que le marché continue d'évoluer, certains aspects de la politique actuelle du Conseil en matière d'itinérance de gros pourraient devoir être modifiés ou améliorés » (Avis de consultation, au paragraphe 33). On invitait également les parties à faire part de leur opinion sur la question de savoir si d'autres mesures réglementaires étaient nécessaires pour réduire les obstacles au déploiement de l'infrastructure cellulaire.

[14] Des audiences publiques ont eu lieu du 18 au 28 février 2020. En raison de la pandémie de covid 19, on a reporté le délai de dépôt des observations finales. Le Conseil a rendu sa décision le 15 avril 2021.

II. La décision en cause

[15] Comme nous l'avons dit, la décision est exhaustive et a une large portée. Elle a quatre parties : 1) l'état de la concurrence dans le marché de détail, notamment

retail market, which includes a market power analysis (CRTC Decision, at paragraphs 28–157); (2) regulatory measures at the wholesale level, which include measures related to wholesale MVNO access service, wholesale roaming service and seamless roaming, and access to infrastructure (CRTC Decision, at paragraphs 158–489); (3) regulatory measures at the retail level to support competition (CRTC Decision, at paragraphs 490–600); (4) other issues raised by the parties during the proceeding (CRTC Decision, at paragraphs 601–630).

[16] The key aspects of the decision for the purposes of this appeal are the paragraphs dealing with the roaming issue (CRTC Decision, at paragraphs 392–411) and the access issue (CRTC Decision, at paragraphs 423–489).

[17] As it did for other aspects of its decision, the Commission first summarized the positions of the parties. On the roaming issue, it noted that seamless roaming is important for regional wireless carriers because it enables them to offer a higher quality of service to Canadians and therefore to be more competitive. Shaw and Vidéotron, in particular, submitted that the absence of seamless roaming is the biggest barrier to their growth, particularly outside urban centres, and that dropped calls at the periphery of their networks was the main reason why their customers switch to the national wireless carriers' services. The national carriers and SaskTel, on the other hand, pointed to the significant technical and engineering obstacles that the design and implementation of seamless roaming would pose, and to the significant costs that it would involve.

[18] Having considered these submissions, the CRTC found that mandated seamless roaming would benefit both consumers, who would have fewer dropped calls, and competition since regional carriers would offer a higher quality of service. The CRTC noted that if prioritized, seamless roaming could be implemented faster than what was proposed by the national wireless carriers. Updates would be limited to cell sites at network border locations and technical information required to maintain seamless roaming could be exchanged using

une analyse du pouvoir de marché (décision du CRTC, aux paragraphes 28–157), 2) les mesures réglementaires pour les services de gros, notamment les mesures pour les services d'accès de gros pour les ERMV, les services d'itinérance de gros, l'itinérance transparente et l'accès aux infrastructures (décision du CRTC, aux paragraphes 158–489), 3) les mesures réglementaires pour les services de détail afin d'encourager la concurrence (décision du CRTC, aux paragraphes 490–600), 4) les autres questions soulevées par les parties pendant l'audience (décision du CRTC, aux paragraphes 601–630).

[16] Pour le présent appel, les aspects clés sont l'itinérance (décision du CRTC, aux paragraphes 392–411) et l'accès à l'infrastructure (décision du CRTC, aux paragraphes 423–489).

[17] Comme il l'a fait ailleurs dans sa décision, le Conseil a d'abord résumé les observations des parties. Pour ce qui est de l'itinérance, il a souligné que l'itinérance transparente est importante pour les entreprises régionales de services sans fil, car elle leur permet d'offrir un service de meilleure qualité aux Canadiens et, par conséquent, d'être plus compétitives. Plus précisément, Shaw et Vidéotron ont signalé que l'absence d'itinérance transparente est le plus grand obstacle à leur croissance, en particulier en dehors des centres urbains. L'interruption des appels à la périphérie de leurs réseaux est l'une des raisons principales pour lesquelles leurs clients passent aux entreprises nationales de services sans fil. Les entreprises nationales et SaskTel, par contre, ont fait valoir que la conception et la mise en œuvre de l'itinérance transparente posent des obstacles techniques et d'ingénierie majeurs et ont également des coûts importants.

[18] Après avoir tenu compte de ces observations, le CRTC a estimé que l'itinérance transparente obligatoire profiterait à la fois aux consommateurs, qui auraient moins d'appels interrompus, et à la concurrence, car les entreprises régionales de services sans fil seraient en mesure d'offrir à leurs clients une qualité de service supérieure. Le CRTC a conclu que si l'on accorde la priorité à l'itinérance transparente, elle pourrait être mise en œuvre plus rapidement que ce qu'ont proposé les entreprises nationales de services sans fil. Les mises à jour

existing processes, significantly reducing the cost of implementation. In the end, the CRTC was of the view that although cost estimates for implementing seamless roaming varied, none of the cost estimates outweigh the overall benefit of seamless roaming to competition and consumers.

[19] Given that market forces cannot be relied upon to ensure that seamless roaming is available to all carriers and their retail customers, the CRTC decided that mandating seamless roaming and making it subject to cost-based rates would be an efficient and proportionate means of furthering its policy objectives. It also considered that this functionality is not a new service but rather an additional condition under which the existing mandated wholesale roaming service must be offered. Accordingly, the CRTC directed the national carriers to file for approval tariffs for wholesale roaming service which include support for seamless roaming and to begin offering seamless roaming within one year of the date of its decision. The CRTC added that the additional costs involved in the implementation of seamless roaming could be reflected in the tariffed rates.

[20] As for access to infrastructure, the Commission grouped the parties' comments into four categories: (1) delays or denials associated with access to incumbent local exchange carrier (ILEC) support structures; (2) small cell attachments and existing ILEC support structure tariffs; (3) access to towers and sites; and (4) access to municipal infrastructure.

[21] Across Canada there are ILEC owned or controlled support structures. These include poles, which support aerial facilities such as steel wires which themselves support transmission facilities, and conduits, capable of containing communications facilities and are usually located beneath ground level. In Canada, the ILECs are Bell, Telus and SaskTel in Saskatchewan;

seraient limitées aux sites de cellules aux frontières des réseaux, et les renseignements techniques nécessaires au maintien de l'itinérance transparente pourraient être échangés au moyen des processus existants, ce qui réduirait considérablement les coûts de la mise en œuvre. En fin de compte, le CRTC a conclu que bien que les estimations de coûts variaient, aucune d'entre elles ne saurait l'emporter sur les avantages globaux, pour la concurrence et les consommateurs, de la mise en place de l'itinérance transparente.

[19] Puisqu'on ne peut pas compter sur le libre jeu du marché pour garantir que l'itinérance transparente soit disponible pour toutes les entreprises et leurs clients de détail, le CRTC a conclu que la décision de rendre obligatoire l'itinérance transparente et de la soumettre à des tarifs fondés sur les coûts serait un moyen efficace et proportionné pour poursuivre la réalisation des objectifs de ses politiques. Il a également estimé qu'il ne s'agit pas d'un nouveau service, mais plutôt d'une condition supplémentaire de l'offre des services d'itinérance de gros obligatoires existants. Le CRTC a donc ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de déposer pour approbation les tarifs des services d'itinérance de gros et de commencer à offrir l'itinérance transparente dans un délai d'un an à compter de la date de la décision. Le CRTC a ajouté que les taux tarifés pouvaient tenir compte des coûts supplémentaires de l'itinérance transparente.

[20] Pour ce qui est de l'accès à l'infrastructure, le Conseil a regroupé les observations des parties en quatre catégories : 1) les retards ou les refus pour l'accès aux structures de soutènement des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), 2) les raccordements de petites cellules et les tarifs actuels pour les structures de soutènement des ESLT, 3) l'accès aux pylônes et aux sites, 4) l'accès à l'infrastructure municipale.

[21] Partout au Canada, il y a des structures de soutènement appartenant aux ESLT ou contrôlées par elles. Il s'agit notamment des poteaux, qui supportent des installations aériennes telles que des fils d'acier, qui supportent à leur tour les installations de transmission, et des conduites pouvant contenir des installations de communication et qui sont souvent situées sous le niveau du

Rogers is not an ILEC. Many wireless carriers reported difficulties in accessing ILEC support structures, but the CRTC concluded that the evidence was insufficient to determine whether, or what, modifications to the ILEC regulations or tariffs would be appropriate. The evidence provided was anecdotal and without a better understanding of the reason for those denials, the CRTC determined it would be inappropriate to adopt specific regulatory measures at this time.

[22] As for small cell attachments and existing ILEC support structure tariffs, the CRTC rejected Telus' proposal to amend the existing support structure tariffs originally designed to facilitate wireless competition because attachments for mobile wireless services give rise to different issues and are different from Wi-Fi equipment. The CRTC determined that there was insufficient evidence before it to determine if small cells are sufficiently different from Wi-Fi deployments. Consequently, it could not determine if amendments to the existing ILEC tariffs are warranted.

[23] The Commission similarly determined that it was not necessary for it to take any additional action in relation to tower and site sharing. It noted that it had not been approached to resolve any dispute alleging undue preference or unjust discrimination with regard to access to towers or sites.

[24] Finally, the Commission determined that sections 43 and 44 of the Act do not grant it jurisdiction to adjudicate disputes involving access to public places to install mobile wireless transmission facilities. These provisions grant Canadian carriers access to "any highway or other public place for the purpose of constructing, maintaining or operating its transmission lines" (the Act, subsection 43(2)). They also grant the Commission powers to regulate carriers' access to public places and to regulate disputes between carriers and municipalities.

sol. Au Canada, les ESLT sont Bell et Telus, et SaskTel en Saskatchewan. Rogers n'est pas une ESLT. De nombreuses entreprises de services sans fil ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à accéder aux structures de soutien des ESLT, mais le CRTC a conclu que le dossier dont il disposait ne permettait pas de déterminer s'il fallait des modifications aux tarifs ou aux exigences réglementaires des ESLT et, le cas échéant, lesquelles seraient appropriées. La preuve était anecdotique, et puisqu'il ne comprenait pas bien les raisons de ces refus, le CRTC a estimé qu'il serait inapproprié d'adopter des mesures réglementaires précises pour le moment.

[22] Pour ce qui est des raccordements des petites cellules et des tarifs actuels des structures de soutien des ESLT, le CRTC a rejeté la requête de Telus de modifier le tarif existant des structures de soutien, qui devait à l'origine encourager la concurrence des services sans fil, parce que les raccordements pour les services sans fil mobiles soulèvent d'autres préoccupations et diffèrent du matériel Wi-Fi. Le CRTC a conclu que son dossier ne lui permettait pas de conclure si les petites cellules sont suffisamment différentes des installations Wi-Fi. Il ne pouvait donc pas décider s'il convenait de modifier les tarifs des ESLT existants.

[23] De même, le Conseil a conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'il prenne des mesures supplémentaires en ce qui concerne le partage des pylônes et des sites. Il a souligné qu'il n'avait été saisi d'aucun différend alléguant une préférence indue ou une discrimination injuste relativement à l'accès aux pylônes et aux sites.

[24] Enfin, le Conseil a décidé que les articles 43 et 44 de la Loi ne lui accordent pas la compétence de trancher des litiges portant sur l'accès à des lieux publics pour y installer du matériel de transmission sans fil mobile. Selon ces dispositions, les entreprises canadiennes de télécommunication « ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l'exploitation ou l'entretien de leurs lignes de transmission » (la Loi, au paragraphe 43(2)). Elles donnent également au Conseil le pouvoir de réglementer l'accès des entreprises de télécommunication aux lieux publics et de régler les litiges entre les entreprises et les municipalités.

[25] That determination rested heavily on the Commission’s interpretation of the term “transmission line” in the relevant statutory provisions. The Commission first noted that the term “transmission facility” is defined in section 2 of the Act as “any wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or any similar technical system, for the transmission of intelligence between network termination points, but does not include any exempt transmission apparatus”. That definition, in the Commission’s view, shows that Parliament was aware of the possibility to transmit telecommunications wirelessly, and that a transmission facility would clearly include a radio apparatus such as a small cell for 5G wireless technology. Given that Parliament used the distinct and undefined term “transmission line” in sections 43 and 44, the Commission reasoned that it must mean something different. It further held that, “given the all-encompassing scope of the term ‘transmission facility’, it is very likely that ‘transmission line’ is meant to have a narrower meaning” (CRTC Decision, at paragraph 482).

[26] The Commission then turned to dictionary definitions of “line” and “transmission line” and found that they were varied but contemplate for the most part a “physical and tangible pathway” (CRTC Decision, at paragraph 483). Considering the importance of its conclusion on this topic, it is worth quoting from the CRTC Decision [at paragraphs 484–485]:

In light of the above, the Commission considers that, in using the term “transmission line”, Parliament meant to capture “transmission cables” and “transmission wires”, both of which are identified in the Act’s definition of “transmission facility” as types of such facilities.

Far from frustrating Parliament’s intent, an interpretation limiting transmission lines to transmission cables and wires appropriately recognizes the broader statutory scheme enacted by Parliament, including the scheme of the closely related *Radiocommunication Act*, which provides the Minister of Industry with the power to approve sites for the placement of radio apparatus, as set out in subsection 5(1) of that Act.

[25] Cette décision est largement tributaire de l’interprétation qu’a faite le Conseil de l’expression « ligne de transmission » dans les dispositions légales pertinentes. Le Conseil a d’abord constaté que selon l’article 2 de la Loi, l’expression « installation de transmission » s’entend de « [t]out système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus ». Selon le Conseil, on peut en conclure que le législateur savait que la télécommunication sans fil était possible, et une installation de transmission pouvait donc manifestement être un système radio tel qu’une petite cellule pour la technologie sans fil 5G. Par contre, aux articles 43 et 44, le législateur a utilisé l’expression différente « lignes de transmission », qu’il n’a pas définie. Le Conseil a conclu que cette expression doit avoir un sens différent. Il a également conclu qu’« étant donné la portée globale du terme “installation de transmission”, il est très probable que le terme “ligne de transmission” soit censé avoir un sens plus restreint » (décision du CRTC, au paragraphe 482).

[26] Le Conseil a ensuite examiné les définitions des mots « ligne » et « ligne de transmission » selon les dictionnaires. Il a conclu que ces définitions variaient, mais que la plupart désignaient une « voie physique et tangible » (décision du CRTC, au paragraphe 483). En raison de l’importance de la décision du CRTC sur cette question, il convient de la citer [aux paragraphes 484 et 485] :

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en utilisant le terme « ligne de transmission », le Parlement a voulu englober les « câbles de transmission » et les « fils de transmission », qui sont tous deux désignés dans la définition d’« installation de transmission » donnée par la Loi comme des types d’installations de ce genre.

Loin d’aller contrer l’intention du Parlement, une interprétation limitant les lignes de transmission aux câbles et aux fils de transmission reconnaît de façon appropriée le régime législatif plus large adopté par le Parlement, y compris le régime législatif de la *Loi sur la radiocommunication*, qui y est étroitement lié, et qui confère au ministre de l’Industrie le pouvoir d’approuver les sites d’implantation d’appareils radio, comme le prévoit le paragraphe 5(1) de cette loi.

[27] Finally, although several parties argued that there is a need for a streamlined and expedited dispute resolution mechanism to settle disputes over rates, terms and conditions between municipalities and carriers, the CRTC determined that no further action was necessary or appropriate at this time. Even assuming that these issues were within the Commission's jurisdiction, it was of the view that existing policies and procedures were sufficient to address them.

III. Issues

[28] This appeal by Telus raises two issues:

- A. Did the CRTC err in concluding that the term "transmission line" used in sections 43 and 44 of the Act does not include wireless telecommunications infrastructure, and therefore that it could not resolve disputes with municipalities and other public authorities relating to carrier access to highways and other public places?
- B. Did the CRTC exceed its jurisdiction by imposing seamless roaming on the national carriers?

[29] Bell and Rogers, the two other national carriers, broadly support the position and arguments put forward by Telus, and added some of their own arguments.

[30] A group of regional wireless carriers (Bragg Communications Inc., Cogeco Communications Inc., Québecor Media Inc., Vidéotron Ltd. and Xplore Inc.), commonly represented before this Court, participated in this appeal as a respondent to support the decision of the CRTC with respect to seamless roaming. Along with Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), a regional mobile wireless carrier that primarily operates in Canada's North, they submitted that the CRTC did not err in law and/or jurisdiction when it imposed the condition of service requiring the national wireless carriers to offer seamless roaming. Neither of these two respondents took a position on the access issue.

[27] Enfin, bien que plusieurs parties aient affirmé qu'il était nécessaire d'avoir un mécanisme de règlement des différends simplifié et accéléré pour régler les différends sur les tarifs et les modalités entre les entreprises et les municipalités, le CRTC a conclu qu'aucune autre intervention n'était nécessaire ou appropriée pour le moment. Même en supposant que ces questions relèvent de la compétence du Conseil, il estimait que les politiques et procédures existantes étaient suffisantes pour les traiter.

III. Les questions en litige

[28] L'appel de Telus soulève deux questions :

- A. Le CRTC a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'expression « lignes de transmission » aux articles 43 et 44 de la Loi ne visait pas l'infrastructure des télécommunications sans fil, et donc qu'il ne pouvait trancher les litiges avec les municipalités et les autres administrations publiques au sujet de l'accès des entreprises de télécommunication aux voies publiques et aux autres lieux publics?
- B. Le CRTC a-t-il excédé sa compétence en obligeant les entreprises nationales à offrir l'itinérance transparente?

[29] Les deux autres entreprises nationales, Bell et Rogers, ont appuyé en général les thèses et les observations de Telus, et y ont ajouté leurs propres observations.

[30] Un groupe d'entreprises sans fil régionales (Bragg Communications Inc., Cogeco Communications Inc., Québecor Média Inc., Vidéotron Ltée et Xplore Inc.), qui étaient représentées devant la Cour par les mêmes avocats, ont participé à l'appel comme intimées afin d'appuyer la décision du CRTC au sujet de l'itinérance transparente. De concert avec Ice Wireless Inc., une entreprise régionale de services sans fil mobiles en exploitation surtout dans le Nord du Canada, elles ont affirmé que le CRTC n'a pas commis d'erreur de droit ou de compétence lorsqu'il a imposé aux entreprises sans fil nationales, comme condition de service, d'offrir l'itinérance transparente. Ces intimées n'ont pas fait d'observations sur la question de l'accès.

[31] Electricity Canada (EC) and the FCM responded only to the access issue and supported the CRTC's finding that its jurisdiction does not extend to resolving disputes regarding access to municipal and other public infrastructure for the purposes of constructing, operating and maintaining mobile wireless infrastructure. EC is the national industry association for the electricity industry in Canada and represents power utilities. The FCM is a national organization representing Canadian municipalities of all sizes, and is dedicated to advocating for municipalities on matters under federal jurisdiction.

[32] His Majesty the King in right of the province of British Columbia (B.C.) also made submissions in relation only to the access issue. Aside from supporting the position of the FCM and of EC with respect to the statutory interpretation of section 43 of the Act and the term "transmission line", the gist of B.C.'s submissions are its concern that it would lose its current ability to enter into agreements with carriers seeking to install mobile wireless infrastructure on provincial rights of way and structures and to charge market rent to the carriers for this access. B.C. is also concerned that if mobile wireless infrastructure falls within the Commission's jurisdiction, the Commission's policies would govern the access carriers have, rather than the province.

[33] Before dealing with all these arguments, I shall first address a jurisdictional issue raised by EC. Both in its written submissions and orally, counsel for EC argues that the CRTC's conclusion on the access issue is not subject to appeal because it is not a "decision" within the scope of section 64 of the Act, and is not the outcome of an adjudication over access but was the result of a policy consultation.

IV. The legislative framework

[34] To better understand the issues raised in this appeal and the arguments put forward by the parties, it is essential to have a good grasp of the legislative scheme governing telecommunication and radiocommunication in Canada. Equally important are the roles played by the

[31] Électricité Canada (ÉC) et la FCM n'ont présenté des observations que sur la question de l'accès et ont appuyé la conclusion du CRTC selon laquelle il n'avait pas compétence pour trancher les litiges au sujet de l'accès à l'infrastructure municipale et publique afin de construire, d'exploiter et d'entretenir l'infrastructure sans fil mobile. L'ÉC est l'organisation nationale pour l'industrie de l'électricité au Canada et représente les services publics. La FCM est une association nationale qui représente les municipalités canadiennes de toutes tailles et se consacre à promouvoir les intérêts des municipalités sur les questions de compétence fédérale.

[32] Sa Majesté le Roi du chef de la province de la Colombie-Britannique n'a également présenté des observations que sur l'accès. Il a appuyé la thèse de la FCM et de l'ÉC sur la question de l'interprétation de l'article 43 de la Loi et sur le sens de l'expression « lignes de transmission ». Il a également fait part de sa préoccupation qu'il ne pourrait plus conclure des ententes avec des entreprises de télécommunication qui cherchent à installer l'infrastructure des services sans fil mobiles sur les servitudes et les installations provinciales et exiger des entreprises un loyer au taux du marché pour cet accès. Il s'inquiète aussi du fait que si l'infrastructure sans fil mobile relève de la compétence du Conseil, c'est alors le Conseil, et non la province, qui décidera de l'accès des entreprises de télécommunication.

[33] Avant d'examiner ces observations, je traiterai d'une question de compétence soulevée par l'ÉC. Dans ses observations écrites et orales, l'avocat de l'ÉC a fait valoir qu'on ne pouvait interjeter appel de la conclusion du CRTC sur l'accès parce qu'il ne s'agit pas d'une « décision » visée par l'article 64 de la Loi et qu'il ne s'agit pas du règlement d'un litige au sujet de l'accès; elle découle plutôt d'une consultation sur une question de politique.

IV. Le cadre légal

[34] Pour mieux comprendre les questions en litige dans le présent appel et les observations des parties, il faut bien saisir le régime légal des télécommunications et de la radiocommunication au Canada. Il faut également saisir le rôle du CRTC lorsqu'il impose des

CRTC when imposing conditions of service to Canadian carriers, and by the Minister in issuing and amending the conditions of licence authorizing carriers to use specific radiofrequency bands for the provision of their services, and in approving the location at which wireless facilities such as antennas may be situated.

[35] As the Supreme Court held in *Reference re Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-167 and Broadcasting Order CRTC 2010-168*, 2012 SCC 68, [2012] 3 S.C.R. 489 (*Reference re Broadcasting*) (at paragraphs 34 and 37), the *Broadcasting Act*, S.C. 1991, c. 11, the *Radiocommunication Act* and the *Telecommunications Act* are part of an “interrelated scheme”; while they have different aims, their subject matters will overlap in certain circumstances. As a result, persons regulated under one of the Acts may well be regulated under one of the other Acts as well.

[36] Broadly speaking, the *Telecommunications Act*’s main objective is the supervision of telecommunications services (voice and data) provided to the public throughout Canada and, as an accessory, the regulation of facilities-based telecommunications common carriers. The Act falls under the responsibility of the Minister of Industry, but for all intents and purposes, the primary responsibility for the implementation and administration of the Act falls to the CRTC.

[37] Pursuant to section 47 of the Act, the CRTC is required to consider the policy objectives set out in section 7 of the Act when exercising any of its powers:

Commission subjects to orders and standards

47 The Commission shall exercise its powers and perform its duties under this Act and any special Act

(a) with a view to implementing the Canadian telecommunications policy objectives and ensuring that Canadian carriers provide telecommunications services and charge rates in accordance with section 27; and

conditions de service aux entreprises de télécommunication canadiennes et le rôle du ministre lorsqu’il délivre les licences autorisant les diffuseurs à utiliser des fréquences radio précises afin de fournir leurs services et lorsqu’il en modifie les conditions, et lorsqu’il approuve l’endroit où peut se situer une installation sans fil telle qu’une antenne.

[35] Comme l’a dit la Cour suprême dans la décision *Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168*, 2012 CSC 68, [2012] 3 R.C.S. 489 (*Renvoi relatif à la Politique*), aux paragraphes 34 et 37, la *Loi sur la radiodiffusion*, L.C. 1991, ch. 11, la *Loi sur la radiocommunication* et la *Loi sur les télécommunications* sont des éléments d’un régime de mesures liées entre elles. Bien que les lois aient des objectifs différents, les sujets dont elles traitent se recoupent dans certaines circonstances. Ainsi, les personnes qui sont soumises à l’une de ces lois peuvent être également soumises à l’une des autres lois.

[36] De façon générale, l’objectif de la *Loi sur les télécommunications* est la réglementation des services de télécommunication (voix et données) offerts au public partout au Canada et, accessoirement, la réglementation des exploitants de télécommunications. La Loi relève du ministre de l’Industrie mais, dans les faits, le CRTC a la responsabilité principale de mettre en œuvre et de faire exécuter la Loi.

[37] Selon l’article 47 de la Loi, le CRTC doit tenir compte de la politique énoncée à l’article 7 de la Loi lorsqu’il exerce ses pouvoirs :

Conseil soumis aux normes et décrets

47 Le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.

(b) in accordance with any orders made by the Governor in Council under section 8 or any standards prescribed by the Minister under section 15.

[38] These objectives are set out in section 7 of the Act, and include the following:

Objectives

7 It is hereby affirmed that telecommunications performs an essential role in the maintenance of Canada's identity and sovereignty and that the Canadian telecommunications policy has as its objectives

(a) to facilitate the orderly development throughout Canada of a telecommunications system that serves to safeguard, enrich and strengthen the social and economic fabric of Canada and its regions;

(b) to render reliable and affordable telecommunications services of high quality accessible to Canadians in both urban and rural areas in all regions of Canada;

(c) to enhance the efficiency and competitiveness, at the national and international levels, of Canadian telecommunications;

...

(f) to foster increased reliance on market forces for the provision of telecommunications services and to ensure that regulation, where required, is efficient and effective;

...

(h) to respond to the economic and social requirements of users of telecommunications services; and

[39] Section 8 of the Act authorizes the Governor in Council to "issue to the Commission directions of general application on broad policy matters with respect to the Canadian telecommunications policy objectives". An order made under that section is binding on the Commission (the Act, subsection 11(1) and paragraph 47(b)). At the time the decision under appeal was issued, two directions given by the Governor in Council were particularly relevant. The first one, issued in 2006, directed the Commission, when relying on regulation, to use measures that satisfy four criteria, one of them being:

[38] Cette politique est énoncée à l'article 7, qui dispose notamment ce qui suit :

Politique

7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :

a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

[...]

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

[...]

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;

[39] L'article 8 de la Loi dispose : « [l]e gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication ». Ces décrets lient le Conseil (la Loi, au paragraphe 11(1) et à l'article 47). Au moment de la décision visée par l'appel, deux décrets du gouverneur en conseil étaient pertinents. Le premier décret datait de 2006 et ordonnait au Conseil, lorsqu'il a recours à la réglementation, de prendre des mesures qui satisfont à quatre conditions, notamment :

1. ...

...

(b) ...

...

(iv) if they relate to network interconnection arrangements or regimes for access to networks, buildings, in-building wiring or support structures, ensure the technological and competitive neutrality of those arrangements or regimes, to the greatest extent possible, to enable competition from new technologies and not to artificially favour either Canadian carriers or resellers; and

Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives, SOR/2006-355.

[40] The second direction, released in 2019, directs the CRTC to consider the extent to which its decisions “enable innovation in telecommunications services, including new technologies and differentiated service offerings”: *Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives to Promote Competition, Affordability, Consumer Interests and Innovation*, SOR/2019-227, subparagraph 1(a)(vi).

[41] Also of particular relevance for this appeal are the following definitions found in section 2 of the Act:

Definitions

2 (1) ...

...

Canadian carrier means a telecommunications common carrier that is subject to the legislative authority of Parliament; (*entreprise canadienne*)

...

telecommunications means the emission, transmission or reception of intelligence by any wire, cable, radio, optical

1. [...]

[...]

b) [...]

[...]

(iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs;

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, DORS/2006-355.

[40] Le deuxième décret, qui datait de 2019, ordonnait au CRTC d’examiner comment ses décisions « permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées » : *Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation*, DORS/2019-227, sous-alinéa 1a)(vi).

[41] Les définitions suivantes à l’article 2 de la Loi sont également pertinentes :

Définitions

2 (1) [...]

[...]

entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (*Canadian carrier*)

[...]

installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la

or other electromagnetic system, or by any similar technical system; (*télécommunication*)

...

telecommunications facility means any facility, apparatus or other thing that is used or is capable of being used for telecommunications or for any operation directly connected with telecommunications, and includes a transmission facility; (*installation de télécommunication*)

...

transmission facility means any wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or any similar technical system, for the transmission of intelligence between network termination points, but does not include any exempt transmission apparatus. (*installation de transmission*)

[42] Parliament expressly empowered the CRTC to subject the provision of telecommunications services by a Canadian carrier to conditions (the Act, section 24). There is no dispute that the national carriers—Telus, Bell and Rogers—are Canadian carriers and that wholesale roaming is a telecommunications service within the meaning of section 2 of the Act.

[43] To achieve the objectives of Canadian telecommunications policy, it is essential to ensure the efficient, widespread deployment of telecommunications infrastructure. To that effect, both the Act and its predecessor, the *Railway Act*, R.S.C., 1985, c. R-3 (sections 327–330), establish a regulatory scheme governing access by carriers to highways and other public places. In particular, sections 43 and 44 of the Act provide carriers with a qualified right to access highways and other public places for the purposes of constructing, maintaining and operating their transmission lines. It is worth pointing out at this stage that the Act provides no definition for the words “transmission line”, which replaced the narrower references to “telegraph or telephone lines” in the *Railway Act* (section 327). The right to access highways and other public places for the construction of facilities is subject to the consent of the public authority with jurisdiction over the highway or public place to the construction. Where the carrier and public authority are unable to reach an agreement on

télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (*telecommunications facility*)

installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (*transmission facility*)

[...]

télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (*telecommunications*)

[42] Le législateur a expressément prévu que le CRTC pouvait assujettir la fourniture par une entreprise canadienne des services de télécommunication à des conditions (la Loi, à l’article 24). Les parties ne contestent pas que les entreprises nationales — Telus, Bell et Rogers — sont des entreprises canadiennes et que l’itinérance de gros est un service de télécommunication au sens de l’article 2 de la Loi.

[43] Pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, il faut assurer l’installation efficace et à large échelle de l’infrastructure de télécommunication. Pour cette raison, la Loi, tout comme sa prédécesseuse, la *Loi sur les chemins de fer*, L.R.C. (1985), ch. R-3, aux articles 327 à 330, établit un régime réglementaire sur l’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics par les entreprises de télécommunication. Plus précisément, les articles 43 et 44 de la Loi accordent aux entreprises de télécommunication un droit limité d’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour la construction, l’exploitation et l’entretien de leurs lignes de transmission. Il convient de signaler à ce stade-ci que la Loi ne définit pas le terme « lignes de transmission », qui a remplacé le terme plus restreint « lignes télégraphiques ou téléphoniques » dans la *Loi sur les chemins de fer*, à l’article 327. Le droit d’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics pour y construire des installations est subordonné au consentement de l’administration publique ayant

the terms of access, the Commission may set the terms at the request of either party. The full text of these provisions reads as follows:

43 (1) ...

Entry on public property

(2) Subject to subsections (3) and (4) and section 44, a Canadian carrier or distribution undertaking may enter on and break up any highway or other public place for the purpose of constructing, maintaining or operating its transmission lines and may remain there for as long as is necessary for that purpose, but shall not unduly interfere with the public use and enjoyment of the highway or other public place.

Consent of municipality

(3) No Canadian carrier or distribution undertaking shall construct a transmission line on, over, under or along a highway or other public place without the consent of the municipality or other public authority having jurisdiction over the highway or other public place.

Application by carrier

(4) Where a Canadian carrier or distribution undertaking cannot, on terms acceptable to it, obtain the consent of the municipality or other public authority to construct a transmission line, the carrier or distribution undertaking may apply to the Commission for permission to construct it and the Commission may, having due regard to the use and enjoyment of the highway or other public place by others, grant the permission subject to any conditions that the Commission determines.

Access by others

(5) Where a person who provides services to the public cannot, on terms acceptable to that person, gain access to the supporting structure of a transmission line constructed on a highway or other public place, that person may apply to the Commission for a right of access to the supporting structure for the purpose of providing such services and the Commission may grant the permission subject to any conditions that the Commission determines.

compétence sur la voie ou le lieu. Si l'entreprise et l'administration publique ne peuvent s'entendre sur les modalités de l'accès, le Conseil peut en établir les modalités à la demande de l'une ou l'autre des parties. Voici le libellé de ces dispositions :

43 (1) [...]

Accès aux lieux publics

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 44, l'entreprise canadienne et l'entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l'exploitation ou l'entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

Approbation municipale

(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.

Saisine du Conseil

(4) Dans le cas où l'administration leur refuse l'agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l'autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Accès

(5) Lorsqu'il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d'une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d'y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Applications by municipalities and other authorities

44 On application by a municipality or other public authority, the Commission may

(a) order a Canadian carrier or distribution undertaking, subject to any conditions that the Commission determines, to bury or alter the route of any transmission line situated or proposed to be situated within the jurisdiction of the municipality or public authority; or

(b) prohibit the construction, maintenance or operation by a Canadian carrier or distribution undertaking of any such transmission line except as directed by the Commission.

[44] In *Barrie Public Utilities v. Canadian Cable Television Assn.*, 2003 SCC 28, [2003] 1 S.C.R. 476 (*Barrie*), the Supreme Court clarified that subsection 43(5) of the Act does not include power utilities distribution lines, and therefore does not grant the CRTC jurisdiction with respect to telecommunications companies' access to power poles belonging to power utilities undertakings.

[45] The *Radiocommunication Act*, on the other hand, focuses on the regulation of the equipment and activities that make use of the radio spectrum, as well as the allocation and management of the radio spectrum itself. It is implemented and administered primarily by Industry Canada, under the responsibility of the Minister.

[46] Subparagraph 5(1)(a)(i.1) and paragraph (b) of the *Radiocommunication Act* give the Minister the ability to issue licences authorizing carriers to use specific radiofrequency bands for the provision of their services, including mobile wireless services (Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, "Framework for Spectrum Auctions in Canada" (Issue 3: March 2011), section 1). Pursuant to the *Radiocommunication Act*, the Minister may also fix and amend terms and conditions of licences:

Demande d'une municipalité ou autre administration publique

44 Sur demande d'une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :

a) soit obliger, aux conditions qu'il fixe, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu'elles ont, ou projettent d'avoir, sur le territoire de l'administration en question ou à en modifier l'emplacement;

b) soit ne leur en permettre la construction, l'exploitation ou l'entretien qu'en exécution de ses instructions.

[44] Dans la décision *Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble*, 2003 CSC 28, [2003] 1 R.C.S. 476 (*Barrie*), la Cour suprême a expliqué que le paragraphe 43(5) de la Loi ne s'applique pas aux lignes de distribution des services publics d'électricité et ne donne donc pas au CRTC de compétence sur l'accès aux poteaux électriques des services publics d'électricité par les entreprises de télécommunication.

[45] La *Loi sur la radiocommunication*, par contre, porte sur la réglementation du matériel et des activités qui utilisent le spectre radio, ainsi que sur l'attribution et l'utilisation du spectre radio lui-même. Sa mise en œuvre et son administration sont assurées principalement par le ministère de l'Industrie dont le ministre a la responsabilité.

[46] Le sous-alinéa 5(1)a)(i.1) et l'alinéa 5(1)b) de la *Loi sur la radiocommunication* disposent que le ministre peut délivrer des licences permettant aux entreprises de diffusion d'utiliser des fréquences radio précises pour fournir leurs services, notamment les services sans fil mobiles (Industry Canada, Gestion du spectre et télécommunications, « Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada », 3^e éd., mars 2011, à la section 1). Selon la *Loi sur la radiocommunication*, le ministre peut également prévoir et modifier les conditions des licences :

Minister's powers

5 (1) Subject to any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada,

(a) issue

...

(i.1) spectrum licences in respect of the utilization of specified radio frequencies within a defined geographic area,

...

(b) amend the terms and conditions of any licence, certificate or authorization issued under paragraph (a);

[47] In exercising those powers, the Minister “may” have regard to the objectives of the Canadian telecommunications policy set out in section 7 of the Act (*Radiocommunication Act*, subsection 5(1.1)). This is to be contrasted with the CRTC, which “shall” exercise its powers under the Act with a view to implementing those same Canadian telecommunications policy objectives (the Act, section 47). Apart from the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada (see the preamble of subsection 5(1) of the *Radiocommunication Act*), the Minister must also consider the objectives set out in section 5 of the *Department of Industry Act*, S.C. 1995, c. 1, in the exercise of his powers. They are mostly of an economic nature, as can be gathered from the text of that section:

Objectives

5 The Minister shall exercise the powers and perform the duties and functions assigned by subsection 4(1) in a manner that will

(a) strengthen the national economy and promote sustainable development;

Pouvoirs ministériels

5 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

a) délivrer et assortir de conditions :

[...]

(i.1) les licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

[...]

b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés;

[47] Dans l'exercice de ces pouvoirs, le ministre « peut » tenir compte de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la *Loi sur les télécommunications* (*Loi sur la radiocommunication*, au paragraphe 5(1.1)). Cela diffère du CRTC, qui « doit » exercer ses pouvoirs de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (la Loi, à l'article 47). Outre la constitution et les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada (voir le début du paragraphe 5(1) de la *Loi sur la radiocommunication*), le ministre doit également tenir compte, lors de l'exercice de ses pouvoirs, des objectifs énoncés à l'article 5 de la *Loi sur le ministère de l'Industrie*, L.C. 1995, ch. 1. Il s'agit principalement d'objectifs économiques, comme on peut le constater du libellé de cet article :

Objectifs

5 Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1) de manière à :

a) renforcer l'économie nationale et promouvoir le développement durable;

(b) promote the mobility of goods, services and factors of production and of trade and commerce in Canada;

(c) increase the international competitiveness of Canadian industry, goods and services and assist in the adjustment to changing domestic and international conditions;

(d) encourage the fullest and most efficient and effective development and use of science and technology;

(e) foster and promote science and technology in Canada;

(f) strengthen the framework for the development and efficiency of the Canadian marketplace;

(g) promote the establishment, development and efficiency of Canadian communications systems and facilities and assist in the adjustment to changing domestic and international conditions;

(h) stimulate investment; and

(i) promote the interests and protection of Canadian consumers.

b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs de production ainsi que le commerce intérieur;

c) accroître la compétitivité de l'industrie, des biens et des services canadiens sur le plan international et faciliter l'adaptation aux situations intérieure et internationale;

d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et encourager leur utilisation optimale;

e) favoriser la science et la technologie au Canada;

f) renforcer la structure nécessaire à l'essor et à l'efficacité du marché canadien;

g) encourager la mise sur pied, le développement et l'efficacité des systèmes et installations de communications du pays et faciliter l'adaptation aux situations intérieure et internationale;

h) stimuler l'investissement;

i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur canadien.

[48] Under the supervision of the Minister, therefore, Industry Canada regulates the use and allocation of radio frequency spectrum. To that end, it is guided by the Spectrum Policy Framework for Canada (Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, DGTP-001-07, *Spectrum Policy Framework for Canada* (June 2007)) (Spectrum Policy Framework for Canada), which sets out a sole spectrum-specific general policy objective to “maximize the economic and social benefits that Canadians derive from the use of the radio frequency spectrum resource” (Spectrum Policy Framework for Canada, at page 8).

[49] Paragraph 5(1)(f) of the *Radiocommunication Act* also gives the Minister the authority to “approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located, and approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures”. This power, however, does not authorize the Minister to interfere with the property rights of third parties. In other words, the Minister does not have the power to require a

[48] Ainsi, sous la responsabilité du ministre, le ministère de l'Industrie réglemente l'utilisation et la répartition du spectre des fréquences radio. Il le fait en tenant compte du « Cadre de la politique canadienne du spectre » (Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, DGPT-001-07, *Cadre de la politique du spectre pour le Canada*, juin 2007) [Gestion du spectre et télécommunications], qui établit une politique générale unique précise sur le spectre dont l'objectif est de « maximiser, pour les Canadiens et les Canadiennes, les avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences » (Gestion du spectre et télécommunications, à la page 8).

[49] Selon l'alinéa 5(1)f) de la *Loi sur la radiocommunication*, le ministre peut également « approuver l'emplacement d'appareils radio, y compris de systèmes d'antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d'antennes ». Cela ne l'autorise cependant pas à porter atteinte aux droits de propriété d'autres parties. En d'autres mots, le ministre ne peut exiger du propriétaire d'un lieu public qu'il y autorise

public land owner to allow access to the site for the installation of radio facilities, or to adjudicate disputes with respect to such access, in contrast to the CRTC's power under section 43 of the Act. The *Radiocommunication Act* does not contain, for antennas, an equivalent to the right conferred on carriers by the Act to access municipal property to install "transmission lines". For antennas, access to each site—regardless of its owner, public or private—must be obtained through negotiation.

[50] This is reflected in the Minister's Client Procedures Circulars which prescribe the process and technical, safety and environmental requirements that must be followed for the installation and modification of antenna systems at any location (public or private) (Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, Client Procedures Circular CPC-2-0-03, *Radiocommunication and Broadcasting Antenna Systems* (Issue 5: June 26, 2014), at pages 3–5 (*Antenna Systems*); Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, Client Procedures Circular CPC-2-0-17, *Conditions of Licence for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing and to Prohibit Exclusive Site Arrangements*, (Issue 2: March 2013), at pages 3–6, 11–13 (Conditions of Licence)).

[51] Antenna proponents must consult with local land use authorities and the public to "address reasonable and relevant concerns ... from both the land-use authority and the community they represent" regarding the proposed antenna site (*Antenna Systems*, at page 5). They must also comply with technical and other requirements established for antennas by the Minister. When parties are unable to resolve relevant and reasonable concerns regarding a proposed site, a party may ask the Minister to approve or disapprove the site. The Minister's decision, however, only determines the apparatus location. Telecommunication carriers must separately negotiate the terms and conditions of access to an approved site with the site owner. Only parties who already hold radio authorizations granted by the Minister are required to allow radio apparatus proponents access to their antenna sites and towers. Otherwise, spectrum licence

l'accès pour l'installation de matériel radio et il ne peut trancher les litiges au sujet de l'accès, pouvoirs qu'a le CRTC au titre de l'article 43 de la Loi. La *Loi sur la radiocommunication* n'accorde pas, pour les antennes, un droit semblable à celui qu'ont les entreprises de télécommunication, au titre de la Loi, d'avoir accès à des installations municipales pour y installer des « lignes de transmission ». Pour les antennes, il faut négocier avec chaque propriétaire — public ou privé — pour avoir accès à chaque endroit.

[50] Ainsi, les « circulaires des procédures concernant les clients » du ministre établissent les procédures et les exigences techniques et environnementales, ainsi que les exigences de sécurité, pour l'installation et la modification de systèmes d'antennes à tout endroit, public ou privé (Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, *Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion*, 5^e éd., 26 juin 2014, aux pages 3–5 (*Systèmes d'antennes*); Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, *Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs*, 2^e éd., mars 2013, aux pages 3–6 et 12–14 (Conditions de licence)).

[51] Les promoteurs d'antennes sont toujours tenus de communiquer avec l'autorité responsable de l'aménagement du territoire concernée et avec le public dans le but de « répondre aux préoccupations raisonnables et pertinentes [...] de l'autorité responsable de l'utilisation du sol et de la collectivité qu'elle représente » au sujet de l'emplacement de l'antenne (*Systèmes d'antennes*, à la page 7). Ils doivent aussi respecter les exigences, notamment techniques, établies par le ministre pour les antennes. Si les parties ne peuvent s'entendre à l'égard des préoccupations raisonnables et pertinentes au sujet de l'emplacement proposé, une partie peut demander au ministre d'approuver ou de rejeter l'emplacement. Cependant, la décision du ministre ne porte que sur l'emplacement des appareils. Les entreprises de télécommunication doivent négocier les modalités de l'accès à l'emplacement approuvé avec son

holders are left to rely on the municipality's goodwill to expropriate the land it seeks to use for radio antennas, or on the Minister's power of expropriation: *Rogers Communications Inc. v. Châteauguay (City)*, 2016 SCC 23, [2016] 1 S.C.R. 467 (*Châteauguay*), at paragraph 54.

[52] It is in this legislative context that the issues raised in this appeal must be resolved.

V. The jurisdictional issue

[53] As previously mentioned, EC argues that the CRTC's conclusion on the access issue is not subject to appeal because it is not a "decision" within the scope of section 64 of the Act. This Court has established that CRTC's regulatory policies set out policy frameworks and provide context for telecom orders or decisions, which in turn apply these policies to the facts found in a proceeding: see *Bell Canada v. British Columbia Broadband Association*, 2020 FCA 140, [2021] 3 F.C.R. 206 (*Broadband Association*), at paragraph 42, leave to appeal refused, [2021] 1 S.C.R. vi, 2021 CanLII 13272, 2021 CanLII 13268 (S.C.C.). And as previously found, such CRTC policy guidelines, frameworks and statements are not binding on the CRTC and are therefore outside the scope of appellate review: see, for example, *Bell Canada v. Canada (Attorney General)*, 2016 FCA 217, [2017] 2 F.C.R. D-1 (*Bell Canada*), at paragraphs 26–29. This Court similarly found in *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies v. Bell Canada*, 2004 FCA 243, [2005] 2 F.C.R. D-33 (*Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.*) that it did not have "jurisdiction to hear appeals from mere statements by the CRTC as to its potential jurisdiction in future cases" (at paragraph 3). This Court applied the same reasoning in the context of an appeal under subsection 31(2) of the *Broadcasting Act*, which parallels section 64 of the Act: *Bell Canada*. At issue in that case was a policy issued following submissions and a public hearing solicited by the CRTC on various topics

propriétaire. Seules les personnes auxquelles le ministre a déjà accordé une autorisation radio doivent permettre aux promoteurs des appareils radio d'avoir accès aux emplacements de leurs antennes et de leurs tours. Sinon, les détenteurs de licences de spectre doivent compter sur la collaboration de la municipalité pour exproprier le terrain qu'ils convoient pour leurs antennes radio, ou recourir au pouvoir d'expropriation du ministre (*Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville)*, 2016 CSC 23, [2016] 1 R.C.S. 467 (*Châteauguay*), au paragraphe 54).

[52] C'est en tenant compte de ce contexte légal qu'il faut trancher les questions en litige.

V. La question de la compétence

[53] Comme je l'ai déjà indiqué, ÉC affirme qu'on ne peut interjeter appel de la conclusion du CRTC sur l'accès parce qu'il ne s'agit pas d'une « décision » visée par l'article 64 de la Loi. Notre Cour a déjà conclu que les politiques réglementaires du CRTC énoncent des cadres de politiques et fournissent le contexte pour les ordonnances et les décisions en matière de télécommunications, qui appliquent à leur tour ces politiques aux faits des affaires : voir *Bell Canada c. British Columbia Broadband Association*, 2020 CAF 140, [2021] 3 R.C.F. 206 (*Broadband Association*), au paragraphe 42, autorisation d'interjeter appel refusée, [2021] 1 R.C.S. vi, 2021 CanLII 13268 et 2021 CanLII 13272 (C.S.C.). Et comme nous l'avons déjà conclu, les directives et cadres du CRTC ne lient pas le CRTC et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un appel : voir, par exemple, *Bell Canada c. Canada (Procureur général)*, 2016 CAF 217, [2017] 2 R.C.F. F-3 (*Bell Canada*), aux paragraphes 26 à 29. De même, dans la décision *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies c. Bell Canada*, 2004 CAF 243, [2005] 2 R.C.F. F-33 (*Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.*), au paragraphe 3, notre Cour a conclu qu'elle « ne peut connaître d'appels portant sur de simples observations formulées par le CRTC sur son éventuelle compétence ». Notre Cour est également arrivée à une conclusion semblable lors d'un appel au titre du paragraphe 31(2) de la *Loi sur la radio-diffusion*, qui correspond à l'article 64 de la Loi : *Bell Canada*. Il y était question d'une politique que le CRTC

including simultaneous substitution. The Court held that the regulatory policy was “clearly not justiciable”, even though the CRTC used the word “determination”. EC claims that the CRTC, in issuing its Telecom Regulatory Policy 2021-130, did exactly the same thing, undertook the same process as in the simultaneous substitution, and made non-appealable policy guidance statements expressing its view on its own jurisdiction.

[54] EC further submits that the CRTC’s decision was not the outcome of an adjudication over access but was the result of a policy consultation. The CRTC did not issue binding conditions or orders affecting the legal rights of Telus or anyone else. This jurisdictional barrier is not a mere formality because if this were an adjudication of rights, all the relevant parties would have participated and provided a more robust factual record.

[55] Section 64 of the Act states that “[a]n appeal from a decision of the Commission on any question of law or of jurisdiction” may be brought in this Court with leave (emphasis added). Section 2, in turn, defines a “decision” as including “a determination made by the Commission in any form” (“[t]oute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme”) (emphasis added). On its face, this language is quite broad and would seem to encompass a large variety of pronouncements made by the CRTC. Indeed, the jurisdiction of the CRTC is not limited to the adjudication of disputes, and subsection 52(1) of the Act provides that it may determine any question of law or fact in the exercise of its powers and in the performance of its duties. The Commission can even make a determination on its own motion (the Act, section 48). These determinations are binding, in contrast to guidelines and statements which are not binding on the Commission (the Act, section 58).

[56] There is no doubt that mere guidelines having no binding effects on the parties do not constitute a decision. This is precisely what was at stake in *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.*, a case

avait établie après avoir demandé des observations et avoir tenu une audience publique sur certaines questions, dont la substitution simultanée. Notre Cour a conclu que la politique n’était « clairement pas justiciable », même si le CRTC avait utilisé l’expression « décision ». ÉC affirme qu’en établissant la Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-130, le CRTC a fait exactement la même chose, a suivi la même procédure que dans le cas de la décision sur la substitution simultanée, et a énoncé, au sujet de sa compétence, des directives dont on ne peut faire appel.

[54] L’ÉC affirme également que la décision du CRTC n’est pas le règlement d’un litige sur l’accès, mais découle d’une consultation sur les politiques. Le CRTC n’a pas établi de conditions exécutoires ou rendu de décision qui a une incidence sur les droits juridiques de Telus ou de quiconque. Cette question de compétence n’est pas qu’une simple formalité, puisque s’il y avait eu une décision sur des droits, toutes les parties intéressées auraient participé et auraient présenté un dossier sur les faits bien plus étoffé.

[55] L’article 64 de la Loi dispose qu’avec notre autorisation, « il peut être interjeté appel » à notre Cour, « sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil » (je souligne). Selon l’article 2, une « décision » est « [t]oute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme » (« “*decision*” includes a *determination made by the Commission in any form* ») (je souligne). Ce libellé semble vaste et pourrait comprendre des énoncés de tous genres faits par le CRTC. Effectivement, la compétence du CRTC ne se résume pas au règlement de litiges; selon le paragraphe 52(1) de la Loi, il connaît, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, aussi bien des questions de droit que des questions de fait. Il peut même trancher toute question d’office (la Loi, à l’article 48). Ces décisions sont obligatoires, alors que ses directives ne lient pas le Conseil (la Loi, à l’article 58).

[56] Il ne fait aucun doute que de simples directives qui ne lient pas les parties ne sont pas des décisions. C’est justement sur cela que portait l’arrêt *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.*, sur

upon which EC heavily relied in support of its position. In that case, the CRTC had set out guidelines in a telecom decision to assist local exchange carriers and private owners of multi-dwelling units in their negotiations of access arrangements. The CRTC, however, had expressly declined to impose any orders or conditions on the owners of multi-dwelling units, and commented that it would be prepared to issue an order were it to determine that access had not been, or was not likely to be, provided on a reasonable basis. Interestingly, the CRTC itself stated that it did not consider it had made any decision and that there would be no decision until there was a specific fact situation adjudicated upon. In that context, this Court found that the CRTC's comments regarding multi-dwelling units were of no legal effect and did not constitute a decision.

[57] A similar conclusion was reached in the second decision of this Court upon which EC relies. In *Bell Canada*, the appellants were seeking to quash two broadcasting regulatory policies issued by the CRTC regarding simultaneous substitution. In its First Policy, the CRTC announced that it would continue to allow simultaneous substitution generally, but would disallow its use for specialty channels and the Super Bowl starting in the 2016–2017 season. It also stated that it would amend regulations to be able to remove simultaneous substitution privileges and require licensees to pay compensatory rebates for recurring errors in the simultaneous substitution process. In the Second Policy, the CRTC announced the enactment and coming into force of the regulations implementing penalties and rebates for simultaneous substitution errors which it had announced in the First Policy, and indicated that the elimination of broadcasters' simultaneous substitution rights for the Super Bowl would be implemented not by regulation, as stated in the First Policy, but by an order made under paragraph 9(1)(h) of the *Broadcasting Act*.

lequel l'ÉC a insisté. Dans cette affaire, le CRTC avait énoncé des directives dans une décision de télécommunication afin de faciliter la négociation de modalités d'accès entre les entreprises de services locaux et les propriétaires privés d'immeubles à logements multiples. Le CRTC a cependant expressément refusé de rendre une décision ou de prononcer des conditions qui lieraient les propriétaires d'immeubles à logements multiples, tout en affirmant qu'il serait disposé à rendre une décision s'il concluait que l'on n'a pas accordé l'accès à des conditions raisonnables, ou qu'on le refuserait probablement. Il est intéressant de constater que le CRTC lui-même a affirmé qu'il ne pensait pas avoir rendu de décision et qu'il ne rendrait pas de décision en l'absence de litige sur un cas précis. Notre Cour a conclu que les commentaires du CRTC au sujet des immeubles à logements multiples n'avaient pas d'effet juridique et n'étaient pas une décision.

[57] Notre Cour est arrivée à une conclusion semblable dans la seconde décision qu'invoque l'ÉC. Dans l'arrêt *Bell Canada*, les appelantes demandaient l'annulation de deux politiques réglementaires de radiodiffusion adoptées par le CRTC concernant la substitution simultanée. Dans la première politique réglementaire, le CRTC avait annoncé qu'il continuerait en général à permettre la substitution simultanée, sauf pour les canaux spécialisés et pour le Super Bowl (à compter de la saison 2016–2017). Il avait également annoncé qu'il modifierait le règlement pour pouvoir retirer les privilèges de substitution simultanée et pour obliger les titulaires de licence à verser des remises compensatoires si des erreurs récurrentes importantes étaient commises lors de la substitution simultanée. Dans la seconde politique réglementaire, le CRTC avait annoncé la prise et l'entrée en vigueur des règlements imposant des pénalités et des remises compensatoires dans le cas d'erreurs lors de la substitution simultanée, règlements qu'il avait annoncés dans la première politique. Il avait également annoncé qu'il éliminerait les droits de substitution simultanée des diffuseurs pour le Super Bowl non pas par règlement, comme il l'affirmait dans la première politique, mais en rendant une ordonnance en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la *Loi sur la radiodiffusion*.

[58] Relying on its previous decision in *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.*, the Court found that the two Policies, insofar as they purport to disallow simultaneous substitution for the Super Bowl effective in 2017, were in the nature of statements of intent to exercise statutory powers in the future and therefore did not qualify as decisions or orders within the meaning of subsection 31(2) of the *Broadcasting Act* (substantially to the same effect as subsection 64(2) of the Act). The Court reasoned that the policy reform proposed by the Commission had “no direct, immediate or legal effect on the appellants unless and until they are formally implemented through regulation or order” (*Bell Canada*, at paragraph 25), and that decisions and orders have to be final in nature to be considered by courts of law.

[59] Bell had argued that the Commission had not sought comments on the substantive decision that it made, but only on the text of the proposed distribution order regarding simultaneous substitution for the Super Bowl. After first noting that the Commission had already reversed its course and announced that simultaneous substitution would be eliminated from the Super Bowl, not through an amendment to the *Broadcasting Distribution Regulations*, SOR/97-555 but through an order pursuant to the *Broadcasting Act*, the Court had no difficulty rejecting Bell’s argument at paragraph 31:

....While this is no doubt true, strictly speaking, it would not preclude the Commission from deciding not to pursue its course of action, or alternatively from altering the order to either broaden its scope (e.g., to capture other types of events) or to make it effective only at the expiry of the agreement between the NFL and Bell. The result of the consultation should not be prejudged, and the administrative process should follow its course before the Court is called upon to adjudicate what may well turn out to be a moot issue. This is not only more respectful of the specialized body put in place by Parliament to oversee the regulatory regime applying to a complex field of activity, but it is also a better use of scarce judicial resources.

[60] The impugned decision, at least to the extent of its findings with respect to seamless roaming and access to infrastructure, is very different from the policy decisions

[58] Notre Cour s’est fondée sur l’arrêt *Canadian Institute of Public and Private Real Estate Cos.* qu’elle avait déjà prononcé et a conclu que les deux politiques, qui prétendaient interdire la substitution simultanée pour le Super Bowl à partir de 2017, énonçaient en fait l’intention d’exercer plus tard des pouvoirs légaux et n’étaient donc pas des décisions ou des ordonnances visées au paragraphe 31(2) de la *Loi sur la radiodiffusion* (qui correspond pour l’essentiel au paragraphe 64(2) de la Loi). La Cour a conclu que « le projet de réforme des politiques envisagé par le Conseil n’a aucun effet direct, immédiat ou juridique sur les appelantes tant que cette réforme n’est pas mise en application par voie de règlement ou d’ordonnance » (*Bell Canada*, au paragraphe 25) et que les décisions et les ordonnances doivent être définitives pour être prises en considération par les tribunaux.

[59] Bell avait affirmé que le Conseil avait demandé des observations non pas sur la décision elle-même, mais seulement sur le libellé du projet d’ordonnance au sujet de la substitution simultanée lors du Super Bowl. Après avoir souligné que le CRTC avait déjà changé d’avis et avait affirmé qu’il interdirait la substitution simultanée pour le Super Bowl non pas en modifiant le *Règlement sur la distribution de radiodiffusion*, DORS/97-555, mais plutôt en rendant une ordonnance au titre de la *Loi sur la radiodiffusion*, notre Cour n’a eu aucune difficulté à rejeter la thèse de Bell, au paragraphe 31 :

.... Certes, mais, à vrai dire, rien n’empêche le Conseil de ne pas mettre sa décision à exécution ou de modifier l’ordonnance pour en élargir la portée (p. ex., pour l’étendre à d’autres types de manifestations télévisuelles) ou en retarder l’application jusqu’à l’expiration de l’entente entre la NFL et Bell. Il ne faudrait pas préjuger du résultat des consultations. Il convient de laisser ce régime administratif suivre son cours avant de demander à un tribunal de rendre un jugement sur une question susceptible de se révéler théorique. Non seulement cette manière de procéder est plus respectueuse à l’égard de l’organisme spécialisé chargé par le législateur de surveiller le régime administratif instauré dans ce secteur complexe, mais elle permet aussi d’optimiser les ressources judiciaires limitées.

[60] Du moins pour ce qui est des conclusions sur l’itinérance transparente et l’accès aux installations, la décision visée par l’appel est très différente des politiques

of the CRTC considered in the two cases described above. This is particularly obvious when considering seamless roaming, as is made clear from paragraph 410 of the CRTC Decision:

In light of the above, the Commission **directs** the national wireless carriers to (i) file for approval, within **90 days** of the date of this decision, tariffs for wholesale roaming service (wholesale roaming tariffs) with updated terms and conditions to support seamless roaming; and (ii) begin offering seamless roaming within **one year** of the date of this decision. [Emphasis in the original.]

[61] There is no ambiguity whatsoever in these words. The decision of the Commission with respect to seamless roaming is final and has immediate and legal effect on the national wireless carriers.

[62] While the language of the Commission with respect to access to municipal infrastructure is not as prescriptive or forceful as it is for seamless roaming, its ultimate finding that sections 43 and 44 of the Act do not provide the Commission with jurisdiction to adjudicate disputes involving mobile wireless transmission facilities is no less definitive. There is no room left for ambiguity or to revisit the CRTC Decision at a later date. The following extracts from the CRTC Decision, in my view, make it clear that it is not just a policy statement or a guideline but that legal rights have been determined [at paragraphs 479, 485 and 489]:

Ultimately, in light of the arguments made on the record and the applicable principles of statutory interpretation, the Commission considers that these statutory provisions do not provide the Commission with jurisdiction to adjudicate disputes involving mobile wireless transmission facilities. The Commission's conclusion largely turns on the use of the term "transmission line" in the relevant statutory provisions.

...

Far from frustrating Parliament's intent, an interpretation limiting transmission lines to transmission cables and wires appropriately recognizes the broader statutory scheme enacted by Parliament, including the scheme of the closely related *Radiocommunication Act*, which provides the Minister of Industry with the power to approve

réglementaires du CRTC en cause dans les deux décisions susmentionnées. On le constate tout particulièrement au sujet de l'itinérance transparente, au paragraphe 410 de la décision du CRTC :

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil **ordonne** aux entreprises nationales de services sans fil i) de déposer pour approbation dans un délai de **90 jours** à compter de la date de publication de la présente décision les tarifs des services d'itinérance de gros (tarifs d'itinérance de gros) avec des modalités actualisées pour appuyer l'itinérance transparente, et ii) de commencer à offrir l'itinérance transparente dans un délai d'**un an** à compter de la date de la présente décision. [En gras dans l'original.]

[61] Ce libellé est dépourvu de toute ambiguïté. La décision du Conseil au sujet de l'itinérance transparente est définitive; son effet juridique sur les entreprises nationales de services sans fil est immédiat.

[62] Bien que le Conseil se prononce de façon moins impérieuse au sujet de l'accès à l'infrastructure municipale qu'au sujet de l'itinérance transparente, sa conclusion selon laquelle les articles 43 et 44 de la Loi ne lui donnent pas compétence pour trancher les litiges sur les installations de transmission sans fil mobiles est tout aussi définitive. Il n'y a ni ambiguïté, ni nouvel examen postérieur. À mon sens, les extraits suivants de la décision indiquent clairement qu'il ne s'agit pas d'une directive, mais qu'on a établi des droits juridiques [aux paragraphes 479, 485 et 489] :

En fin de compte, compte tenu des arguments avancés dans le dossier et des principes d'interprétation législative applicables, le Conseil estime que ces dispositions législatives ne lui donnent pas compétence pour se prononcer sur les différends concernant les installations de transmission sans fil mobiles. La conclusion du Conseil repose en grande partie sur l'utilisation du terme « ligne de transmission » dans les dispositions législatives pertinentes.

[...]

Loin d'aller contrer l'intention du Parlement, une interprétation limitant les lignes de transmission aux câbles et aux fils de transmission reconnaît de façon appropriée le régime législatif plus large adopté par le Parlement, y compris le régime législatif de la *Loi sur la radiocommunication*, qui y est étroitement lié, et qui confère au

sites for the placement of radio apparatus, as set out in subsection 5(1) of the Act.

...

In light of all the above, the Commission determines that no further action is necessary or appropriate with respect to municipal access issues at this time. Insofar as these issues are within the Commission's jurisdiction, existing policies and procedures are sufficient to address them.

[63] On the basis of that language, I fail to see how the CRTC could later entertain an application by a carrier for an order to access a municipal structure for the purposes of constructing, operating and maintaining mobile wireless apparatus. There is nothing tentative in the wording of its decision, and there is no further step involved before the decision becomes effective as was the case in the earlier policy decisions which this Court determined not to be "decisions" for the purposes of section 64 of the Act. Moreover, the Decision is based on the CRTC's interpretation of the Act, not on the assessment of facts or the existence of a particular technology that could change or evolve in the future. In other words, the Decision is clearly definitive and is meant to be a definitive finding.

[64] The CRTC also had the benefit of a full record before coming to its decision, contrary to EC's submission. The Commission invited comments on the matters it intended to review and posed a number of specific questions to help inform parties' submissions. Participants in the proceeding included telecommunications service providers, non-profit organizations representing consumer interests, various levels of government, industry organizations, and individual Canadians. Many of these parties also provided further comments and replied to representations made by other parties. The proceeding also included a public hearing, which took place from February 18 to 28, 2020. It is therefore fair to say that the Commission had all the necessary information to come to its conclusions on the issues that are now before this Court, and I fail to see how the record could have been more robust or how the Commission could have had the benefit of a wider range of submissions to inform its deliberation.

ministre de l'Industrie le pouvoir d'approuver les sites d'implantation d'appareils radio, comme le prévoit le paragraphe 5(1) de cette loi.

[...]

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine qu'aucune autre intervention n'est nécessaire ou appropriée pour le moment en ce qui concerne les questions d'accès municipal. Dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence du Conseil, les politiques et procédures existantes sont suffisantes pour les traiter.

[63] Vu ce libellé, je ne vois pas comment le CRTC pourrait ensuite examiner la demande d'une entreprise afin d'obtenir une ordonnance d'accès à une installation municipale pour y construire, exploiter ou entretenir une installation sans fil mobile. Le libellé de la décision n'indique aucune hésitation, et aucune étape postérieure n'est nécessaire pour que la décision soit exécutoire, comme dans le cas des politiques qui, selon notre Cour, n'étaient pas des décisions au sens de l'article 64 de la Loi. De plus, la décision repose sur l'interprétation de la Loi par le CRTC, et non sur l'examen de faits ou sur l'existence d'une technologie quelconque susceptible de modifications ou d'améliorations à l'avenir. En d'autres termes, la décision est manifestement définitive et se voulait définitive.

[64] Le CRTC pouvait aussi profiter d'un dossier complet avant d'en arriver à sa décision, contrairement à ce qu'affirme l'ÉC. Le Conseil a demandé des observations sur les questions qu'il se proposait d'examiner et a posé des questions précises pour orienter les observations des parties. Les participants comprenaient des entreprises de services de télécommunication, des organismes sans but lucratif qui représentaient les intérêts des consommateurs, divers paliers gouvernementaux, des regroupements d'entreprises commerciales et des particuliers. Plusieurs de ces parties ont également déposé des observations complémentaires et ont réagi aux observations des autres parties. Il y a également eu une audience publique du 18 au 28 février 2020. On peut donc affirmer que le Conseil avait tous les renseignements nécessaires pour arriver à ses conclusions sur les questions dont la Cour est maintenant saisie, et je ne vois guère comment le dossier aurait pu être plus étoffé ou comment le

[65] For all of the foregoing reasons, I am therefore of the view that the CRTC’s conclusion with respect to access and seamless roaming are “decisions” for the purpose of section 64 of the Act and can be the subject of the present appeal.

VI. Standard of review

[66] All the parties agree, and rightly so, that the standard of review applicable to a question of law or jurisdiction appealed under subsection 64(1) of the Act is correctness: see *Broadband Association*, at paragraphs 49–54 and 80–81; *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653 (*Vavilov*), at paragraph 37.

VII. Analysis

A. *Did the CRTC err in concluding that the term “transmission line” used in sections 43 and 44 of the Act does not include wireless telecommunications infrastructure, and therefore that it could not resolve disputes with municipalities and other public authorities relating to carrier access to highways and other public places?*

[67] Telus submits that the CRTC adopted a literal and static approach to interpretation which is inconsistent with the modern approach to statutory interpretation. Telus argues that the modern approach requires the Court to consider not only the meaning of “transmission line” in its grammatical and ordinary sense, but to do so harmoniously with the regulatory scheme, the object of the Act and the intention of Parliament. A dynamic and purposive approach is best suited to give effect to Parliament’s intention, as exemplified by the extension of the word “[t]elegraphs” in paragraph 92(10)(a) of the *Constitution Act, 1867* to include “telephone” (see *Reference re Regulation and Control of Radio Communication*, [1931] S.C.R. 541). Moreover, Telus submits that this Court has held that

Conseil aurait pu profiter d’une gamme plus large d’observations pour l’aider lors de son examen.

[65] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que les conclusions du CRTC au sujet de l’accès et de l’itinérance transparente sont des « décisions » au sens de l’article 64 de la Loi et peuvent faire l’objet du présent appel.

VI. La norme de contrôle

[66] Toutes les parties conviennent, avec raison, que la norme de contrôle d’une question de droit ou de compétence faisant l’objet d’un appel au titre du paragraphe 64(1) de la Loi est celle de la décision correcte (voir *Broadband Association*, aux paragraphes 49–54 et 80–81; *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (*Vavilov*), au paragraphe 37).

VII. Analyse

A. *Le CRTC a-t-il commis une erreur lorsqu’il a conclu que le terme « lignes de transmission » aux articles 43 et 44 de la Loi ne vise pas l’infrastructure des télécommunications sans fil, et donc que le CRTC ne pouvait régler les litiges avec les municipalités et les autres administrations publiques au sujet de l’accès par les entreprises de télécommunication aux voies publiques et aux autres lieux publics?*

[67] Telus soutient que le CRTC a utilisé une méthode d’interprétation textuelle et figée qui n’est pas compatible avec l’approche moderne de l’interprétation des lois. Telus affirme que selon l’approche moderne, il ne suffit pas d’interpréter le terme « lignes de transmission » selon son sens grammatical et ordinaire, mais qu’il faut l’interpréter d’une façon qui s’harmonise avec le régime réglementaire, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Une méthode dynamique et téléologique donne mieux effet à l’intention du législateur : un exemple serait l’élargissement du terme « télégraphe » à l’alinéa 92(10)a) de la *Loi constitutionnelle de 1867* afin d’y ajouter le sens « téléphone » (voir *Reference re Regulation and Control of Radio Communication*,

legislative intent is more significant to statutory interpretation than the grammatical and ordinary sense of a given phrase (*X (Re)*, 2014 FCA 249, [2015] 1 F.C.R. 684, at paragraph 71) and that statutory interpretation should be aligned with the legislative intent even when a literal approach could lead to a different interpretation.

[68] Telus emphasizes that technology has evolved since the Act was enacted and under a dynamic and purposive interpretation, upgrading existing wireline technology to the newer technology should be subject to the same statutory access process. The CRTC Decision means that if Telus wishes to attach small cells to its own poles and infrastructure, it has no recourse if it cannot reach an access agreement with a municipality. This interpretation, says Telus, frustrates Parliament's purposes and prevents the Commission from ensuring the technological and competitive neutrality of the regulatory regime.

[69] Telus also submits that the CRTC failed to realize that the ordinary meaning of a "line" is simply a path between two points and so a "transmission line" should be understood as a path for the conveyance of intelligence, whether the communication is conveyed through wires or wirelessly. Telus argues that the CRTC erred in relying on "transmission facility" to exclude wireless technology from its interpretation of "transmission line" because a similar argument was rejected by the Supreme Court in interpreting the terms "communicate" and "transmit" in the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42: see *Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231 (*Entertainment Software*), at paragraphs 76–77. Telus also claims that interpreting the access regime in the Act to encompass both wired and wireless infrastructure is more consistent with the Supreme Court's guidance in *Barrie* than the CRTC's removal of "wireless" from "transmission line".

[1931] R.C.S. 541). De plus, Telus affirme que notre Cour a conclu que l'intention du législateur joue un rôle plus important que le sens grammatical et ordinaire lors de l'interprétation d'un terme (*X (Re)*, 2014 CAF 249, [2015] 1 R.C.F. 684, au paragraphe 71) et que l'interprétation des lois doit correspondre à l'intention du législateur, même si une interprétation textuelle mène à une conclusion différente.

[68] Telus souligne que la technologie a évolué depuis l'adoption de la Loi et que selon une interprétation dynamique et téléologique, la même procédure légale sur l'accès devrait s'appliquer lorsqu'on met à jour les installations sans fil afin d'utiliser la nouvelle technologie. Selon la décision du CRTC, si Telus souhaitait installer de petites cellules à ses propres installations et pylônes, elle n'aurait aucun recours si elle ne pouvait conclure une entente sur l'accès avec une municipalité. Telus affirme que cette interprétation contrecarre l'intention du législateur et empêche le Conseil d'assurer la neutralité technologique et concurrentielle du régime réglementaire.

[69] Telus affirme également que le CRTC ne s'est pas rendu compte que selon son sens ordinaire, une « ligne » est simplement un parcours d'un point à un autre, et donc qu'une « ligne de transmission » est un parcours pour transmettre des données, que ce soit par câble ou sans fil. Telus soutient que le CRTC s'est trompé lorsqu'il s'est fondé sur l'expression « installation de transmission » pour conclure que le terme « ligne de transmission » ne vise pas les installations sans fil parce que la Cour suprême du Canada a rejeté un argument semblable lorsqu'elle a examiné le sens des verbes « "communiquer" » et « "transmettre" » dans la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (voir *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231 (*Entertainment Software*), aux paragraphes 76–77). Telus affirme également que la décision *Barrie* de la Cour suprême est davantage compatible avec l'application des dispositions de la Loi sur l'accès aux installations par câble et sans fil qu'avec la décision du CRTC, selon laquelle une « ligne de transmission » ne vise pas la télécommunication sans fil.

[70] Relying on parliamentary debates, Telus argues that the legislative history of the Act demonstrates an intention that it be interpreted and applied in a technology-neutral manner, and points to the definition of “telecommunications service” [at section 2 of the Act], which includes both wireline and wireless services, and to the provisions regulating various aspects of telecommunications, which apply without regard to the type of technology used.

[71] Finally, Telus submits that the result of the CRTC Decision is that no regulator has the authority to resolve access disputes for wireless equipment, which in turn will inhibit the orderly development of Canada’s telecommunications system contrary to the Act’s stated objective. Without the CRTC’s dispute resolution powers, there is a risk of arbitrary action by a municipality which may hinder the development of telecommunications infrastructure. Contrary to what the CRTC stated, the Minister’s power to approve a site under paragraph 5(1)(f) of the *Radiocommunication Act* does not include the power to require a public land owner to allow access to the site or give the Minister the jurisdiction to adjudicate disputes, and therefore does not fill the gap left by the CRTC’s interpretation.

[72] Bell and Rogers broadly support Telus’ submissions and expand on some of them. Bell emphasizes, in particular, that the CRTC’s interpretation of section 43 leaves a significant gap in the legislative scheme comprised of the Act, the *Broadcasting Act*, and the *Radiocommunication Act*. Whereas the Minister has the exclusive power to approve the sites for radio apparatus under paragraph 5(1)(f) of the *Radiocommunication Act*, the Minister is not authorized to interfere with the property rights of third parties. Thus, the Minister cannot require a public land owner to allow access to the site for the installation of radio facilities or to adjudicate disputes in that regard. The Minister is only empowered to impose as a condition of licence for radio authorization the obligation to facilitate the sharing of antenna towers and sites. Non-holders of radio authorizations, whether public or private, are not required to give apparatus proponents access to their property. The Minister’s subsection 5(1) power is therefore not a substitute for section 43 of the Act, which grants Canadian carriers

[70] Telus se fonde sur les débats parlementaires pour affirmer que l’histoire législative de la Loi indique qu’il faut l’interpréter et l’appliquer d’une façon neutre quant à la technologie. Elle souligne que la définition du terme « service de télécommunication » [à l’article 2 de la Loi] vise aussi bien les services par câble que sans fil et que les dispositions qui réglementent divers aspects des télécommunications s’appliquent, quelle que soit la technologie utilisée.

[71] Enfin, Telus affirme que la décision du CRTC signifie qu’aucun organisme de réglementation ne peut trancher les litiges sur l’accès aux installations sans fil. Cela nuira au développement ordonné des télécommunications au Canada, l’un des objectifs explicites de la Loi. En l’absence des pouvoirs de résolution des litiges du CRTC, une municipalité pourrait agir d’une façon arbitraire qui nuit au développement des installations de télécommunication. L’alinéa 5(1)f) de la *Loi sur la radiocommunication*, qui donne au ministre le pouvoir d’approuver des emplacements, ne lui permet pas d’exiger que le propriétaire d’un lieu public permette qu’on y ait accès et ne lui permet pas de trancher des litiges. Le CRTC s’est trompé lorsqu’il a affirmé le contraire, et ainsi l’interprétation du CRTC laisse un vide.

[72] Bell et Rogers appuient en général les observations de Telus, et ajoutent à certaines d’entre elles. Bell affirme en particulier que l’interprétation de l’article 43 par le CRTC laisse un vide important dans le régime légal composé de la Loi, la *Loi sur la radiodiffusion* et la *Loi sur la radiocommunication*. Alors que le ministre a la compétence exclusive, aux termes de l’alinéa 5(1)f) de la *Loi sur la radiocommunication*, d’approuver l’emplacement d’appareils radio, il ne peut porter atteinte aux droits de propriété d’autres parties. Ainsi, il ne peut exiger que le propriétaire d’un lieu public permette qu’on y ait accès pour y mettre des installations radio et il ne peut trancher de litiges à ce sujet. Le Ministre ne peut qu’imposer, comme condition d’une autorisation de radiocommunication, l’obligation de faciliter le partage des tours radio et des emplacements. Les personnes — administrations publiques, personnes morales ou particuliers — qui ne détiennent pas d’autorisation de radiocommunication ne sont pas tenues de permettre aux promoteurs d’installations d’avoir accès à leurs lieux. Le pouvoir

and distribution undertakings a limited property right to construct, operate or maintain transmission lines in public places and allows the CRTC to resolve disputes if a municipality or other public authority with jurisdiction over the public place refuses to consent on acceptable terms. Bell argues that by limiting section 43 to wireline facilities, the CRTC has created a vacuum since neither the CRTC nor the Minister has the power to require entry to public places to construct wireless facilities.

[73] In addition, Bell submits that the CRTC ignored the fact that the terms “Canadian carrier” and “distribution undertaking”, also used in section 43, are defined to include wireless facilities (see subsection 2(1) of the Act and subsection 2(1) of the *Broadcasting Act*). Accordingly, Parliament would have been explicit had it intended to limit section 43 to wireline facilities.

[74] Finally, Bell submits that the CRTC’s interpretation is contrary to the principle of technological neutrality. This is one of the criteria that the Commission should satisfy when using its regulatory powers, pursuant to two Cabinet Directions: *Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives*, SOR/2006-355 and *Order Issuing a Direction to the CRTC on Implementing the Canadian Telecommunications Policy Objectives to Promote Competition Affordability, Consumer Interests and Innovation*, SOR/2019-227. Paragraph 47(b) of the Act further states that the Commission “shall exercise” its powers in accordance with such orders.

[75] As for Rogers, it faults the CRTC for having adopted a narrow and static definition of the term “transmission line”, without any analysis of the context and purpose of the provisions. It submits that the definitions of “line” are varied and inconclusive, as recognized by the Commission, and that transmission line can have many interpretations, the narrowest of which was adopted by the Commission. In the context

du ministre au titre du paragraphe 5(1) ne peut donc pas remplacer l’article 43 de la Loi, qui accorde aux entreprises canadiennes et aux entreprises de distribution un droit de propriété limité afin de construire, d’exploiter et d’entretenir des lignes de transmission sur des lieux publics, et qui donne au CRTC la compétence de trancher des litiges si la municipalité ou l’administration publique compétente n’y consent pas à des conditions raisonnables. Bell affirme que si l’article 43 ne s’applique qu’aux installations par câble, le CRTC a créé un vide, puisque ni le CRTC ni le ministre ne peut ordonner qu’on permette l’accès à un lieu public pour y mettre des installations sans fil.

[73] De plus, Bell soutient que le CRTC n’a pas tenu compte du fait que les termes « entreprise canadienne » et « entreprise de distribution » à l’article 43 s’entendent également d’installations sans fil (voir paragraphe 2(1) de la Loi et au paragraphe 2(1) de la *Loi sur la radio-diffusion*). Par conséquent, si le législateur voulait que l’article 43 ne s’applique qu’aux installations par câble, il l’aurait dit explicitement.

[74] Enfin, Bell affirme que l’interprétation du CRTC contrevient au principe de la neutralité technologique. C’est l’un des critères auxquels le Conseil devrait satisfaire dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, selon deux directives du Cabinet : *Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication*, DORS/2006-355, et *Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation*, DORS/2019-227. L’article 47 de la Loi énonce également que le Conseil doit se conformer aux décrets lorsqu’il exerce ses pouvoirs.

[75] Quant à Rogers, elle reproche au CRTC d’avoir donné au terme « ligne de transmission » un sens étroit et statique, sans tenir compte du contexte et de l’objet des dispositions. Elle affirme que les définitions du terme « ligne » sont variées et ne sont pas concluantes, comme l’a reconnu le Conseil, et que le terme « ligne de transmission » peut avoir plusieurs sens : le Conseil a choisi le sens le plus restreint. Rogers affirme que,

of telecommunications services, Rogers submits that the line is used to refer to a path between two points. When used in conjunction with the word “transmission”, it includes a path or connection for transmission of intelligence by any means and must encompass wireless transmission infrastructure.

[76] Second, Rogers submits that the technology-neutral regulatory framework intended by Parliament would be frustrated by the Commission’s interpretation. The policy objectives do not discriminate between wireline and wireless services. Rogers argues that access to highways and other public places on reasonable terms is essential to the development of Canada’s telecommunications system. A purposive analysis of the Act provides evidence of Parliament’s intent to include the entirety of the telecommunications transmission system in the regulatory scheme of sections 43 and 44. This Court previously rejected narrow interpretations of sections 42 to 44 of the Act’s objectives which encourage the “efficient and orderly development of communications networks” (*Edmonton (City) v. 360Networks Canada Ltd.*, 2007 FCA 106, [2007] 4 F.C.R. 747, at paragraph 64). Rogers submits that only its interpretation is consistent with the comprehensive and technology-neutral regulatory framework established by the Act.

[77] Rogers further argues that the dynamic principles of statutory interpretation support including wireless technology in the definition of transmission line. According to Rogers, the CRTC’s interpretation of transmission line effectively freezes the scope of the provisions and makes them incapable of achieving their purpose today while a dynamic interpretation is wholly consistent with the statutory objectives and Parliamentary intent. Much like Telus, Rogers also submits that the Minister’s authority under the *Radiocommunication Act* to approve specific sites for radio apparatus is no substitute for the regulatory scheme provided by sections 43 and 44 of the Act, since the Minister has no authority to prescribe the terms of access by wireless carriers to public highways and other public places when carriers and public authorities are unable to reach agreement on those terms.

dans le cas des télécommunications, une « ligne » est un parcours entre deux points. Si elle est accompagnée du terme « transmission », elle comprend un parcours ou une connexion pour transmettre des données de quelque façon que ce soit et elle doit comprendre les installations de transmission sans fil.

[76] Deuxièmement, Rogers affirme que le législateur souhaitait un cadre réglementaire neutre quant à la technologie. L’interprétation du Conseil contrecarre cette intention. La politique de télécommunication ne fait pas de distinction entre les services par câble et les services sans fil. Rogers affirme que l’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics à des conditions raisonnables est essentiel au développement du système de télécommunication canadien. L’interprétation téléologique de la Loi confirme que l’intention du législateur était que le régime réglementaire aux articles 43 et 44 s’applique à l’ensemble du système de télécommunication. Notre Cour a déjà rejeté une interprétation étroite des articles 42 à 44 de la Loi, puisque l’objet de la Loi est « le développement efficace et ordonné des réseaux de télécommunications » (*Edmonton (Ville) c. 360Networks Canada Ltd.*, 2007 CAF 106, [2007] 4 R.C.F. 747, au paragraphe 64). Rogers affirme que seule son interprétation est compatible avec le régime réglementaire exhaustif et neutre quant à la technologie établie par la Loi.

[77] Rogers affirme que les principes de l’interprétation dynamique des lois indiquent que le terme « ligne de transmission » devrait comprendre la technologie sans fil. Selon Rogers, l’interprétation du CRTC fige la portée des dispositions et fait qu’elles ne peuvent atteindre leurs objectifs maintenant, alors qu’une interprétation dynamique est tout à fait compatible avec les objectifs légaux et l’intention du législateur. Tout comme Telus, Rogers affirme que la compétence du ministre au titre de la *Loi sur la radiocommunication* d’approuver l’emplacement d’appareils radio ne peut remplacer le régime légal aux articles 43 et 44 de la Loi, puisque le ministre ne peut établir les conditions d’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics par les entreprises de télécommunication sans fil lorsque les entreprises et les administrations publiques ne peuvent s’entendre quant aux conditions.

[78] Having carefully weighed these arguments, I find that they are not persuasive for the following reasons.

[79] In trying to determine the true meaning of the expression “transmission line”, the Commission rightly turned to the ordinary and natural meaning of these words, but also to the surrounding context and the purpose of the provision (CRTC Decision, at paragraph 480). This is in keeping with the teachings of the Supreme Court of Canada, which has reiterated this modern approach to statutory interpretation on a number of occasions, including in the context of section 43 of the Act: see *Barrie*, at paragraph 20. The Supreme Court most recently summarized that approach in the following terms:

A court interpreting a statutory provision does so by applying the “modern principle” of statutory interpretation, that is, that the words of a statute must 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”: *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21 and *Bell ExpressVu Ltd. Partnership v. Rex*, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559, at para. 26, both quoting E. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 87....

Vavilov, at paragraph 117.

[80] In *Barrie*, the Supreme Court had to determine whether the words “transmission line” in subsection 43(5) of the Act were broad enough, when properly interpreted, to give the CRTC jurisdiction over the power poles of provincially regulated electric power companies. To reach its conclusion that they were not, the highest Court considered (1) the grammatical and ordinary meaning of the words “transmission line” in the context of sections 43 and 44 of the Act; (2) other related provisions of the Act and of the *Radiocommunication Act*; and (3) the policy objectives of Parliament. In the following paragraphs, I will follow the same approach to ascertain whether the CRTC erred in finding that the same words do not encompass mobile wireless transmission facilities and therefore does not give wireless carriers a qualified right to access highways and other public places for the purpose of installing their small cell attachments and other wireless apparatus.

[78] J’ai examiné ces observations attentivement, mais elles ne me convainquent pas, pour les raisons suivantes.

[79] Lorsqu’il a tenté d’établir le sens véritable du terme « ligne de transmission », le Conseil, à juste titre, a tenu compte du sens ordinaire et courant des mots, mais aussi du contexte et de l’objectif de la disposition (décision du CRTC, au paragraphe 480). Cela est conforme aux directives de la Cour suprême du Canada, qui a confirmé plusieurs fois ce principe moderne d’interprétation des lois, notamment dans le contexte de l’article 43 de la Loi (voir *Barrie*, au paragraphe 20). La Cour suprême a récemment résumé ce principe de la façon suivante :

La cour qui interprète une disposition législative le fait en appliquant le « principe moderne » en matière d’interprétation des lois, selon lequel il faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983), p. 87....

Vavilov, au paragraphe 117.

[80] Dans la décision *Barrie*, la Cour suprême devait décider si le terme « ligne de transmission » au paragraphe 43(5) de la Loi avait, selon une interprétation juste, un sens suffisamment large pour que le CRTC ait compétence sur les poteaux des entreprises d’électricité réglementées par la province. La Cour suprême a conclu que ce terme n’avait pas ce sens large. Elle a tenu compte des facteurs suivants : 1) le sens ordinaire et grammatical des mots « ligne de transmission » en tenant compte du contexte des articles 43 et 44 de la Loi; 2) les dispositions connexes de la Loi et de la *Loi sur la radiocommunication*; 3) l’objectif de politique du législateur. J’utiliserai, dans les paragraphes qui suivent, la même approche pour examiner si le CRTC s’est trompé lorsqu’il a conclu que le même terme ne vise pas les installations de transmission sans fil mobiles et que les entreprises de télécommunication sans fil n’ont donc pas un droit limité d’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics afin d’y installer leurs petites cellules et autres appareils sans fil.

(1) The grammatical and ordinary meaning of the words “transmission line”

[81] Relying on dictionary definitions, the CRTC found that the word “line”, when used in the context of telecommunications facilities, refers to a physical or tangible pathway, both in French and in English. In my view, that conclusion is the only correct one.

[82] Telus attempted to escape from this straightforward, common sense interpretation of the word “line” by relying on the creative (albeit distorted) notion that a line is merely a path between two points. A transmission line would therefore be a path for conveyance of intelligence, either through wires or wirelessly. Such an interpretation, in my humble opinion, stretches credibility.

[83] First of all, the construction proposed by Telus has the disadvantage of divorcing its proposed meaning of a line from its historical origin. The concept of a line was well known in the *Railway Act*, and clearly referred to physical pathways. Indeed, the authority to enter on, break up and open any highway or other public place finds its origin in section 327 of that Act, and was conferred on companies to construct, operate and maintain telegraph or telephone lines. These were clearly wired transmission facilities.

[84] Moreover, contrary to what Telus submits, an antenna does not create a linear path but a sphere. A 5G antenna, like any other large radio antenna, has a transmission area that radiates from the antenna in every direction. Again, Parliament must be taken to know the difference between transmission along a one-dimensional line and the three-dimensional spherical pattern that radiates from an antenna.

[85] The common acceptance of a line as a physical and one-dimensional pathway is also more consistent with the wording of sections 43 and 44. Subsection 43(2), for example, speaks of “enter[ing] on and break[ing] up” any highway or public place for the purpose of constructing, maintaining and operating transmission

1) Le sens ordinaire et grammatical des mots « ligne de transmission »

[81] En se fondant sur les définitions données par les dictionnaires, le CRTC a conclu que le mot « ligne », lorsqu’il s’agit d’installations de télécommunication, désigne une voie physique et tangible, tant en français qu’en anglais. À mon avis, cette conclusion est la seule possible.

[82] Telus a tenté d’échapper à cette définition simple et évidente du mot « ligne » en recourant à l’idée inventive (quoique déformée) qu’une ligne n’est qu’un parcours entre deux points. Une ligne de transmission serait donc un parcours pour la transmission de données, par câble ou sans fil. Une telle interprétation, à mon humble avis, n’est guère crédible.

[83] D’abord, l’interprétation que propose Telus a l’inconvénient de détacher le sens proposé du mot « ligne » de son origine historique. On comprenait très bien le sens du mot « ligne » dans la *Loi sur les chemins de fer*, et il s’agissait manifestement d’une voie physique. En fait, le droit de pénétrer dans toute voie publique ou dans tout lieu public, et d’y ouvrir et creuser le sol, tire son origine de l’article 327 de cette loi, et était accordé aux entreprises afin d’y construire, exploiter et entretenir des lignes télégraphiques ou téléphoniques. Il s’agissait manifestement d’installations de transmission par câble.

[84] De plus, contrairement à ce qu’affirme Telus, une antenne ne crée pas un parcours linéaire, mais plutôt une sphère. Une antenne 5G, comme toute antenne radio de grande taille, a une zone de transmission qui s’étend de l’antenne dans tous les sens. Encore une fois, on doit supposer que le législateur connaissait la différence entre la transmission le long d’une ligne qui n’a qu’une dimension et la sphère en trois dimensions qui émane d’une antenne.

[85] Le sens normal d’une ligne comme étant une voie physique n’ayant qu’une seule dimension est également plus compatible avec le libellé des articles 43 et 44 de la Loi. Au paragraphe 43(2), par exemple, il est question d’« accès » et de « creusage » à toute voie publique ou à tout autre lieu public afin d’y construire, exploiter

lines. Installing wireless small cells apparatus hardly requires “breaking up” a highway or other public places. Similarly, subsection 43(3) speaks of constructing a transmission line on, over, under or along a highway or other public place, which is also more attuned to a tangible line than to a wireless device. In the same vein, the wording of paragraph 44(a) does not easily fit with Telus’ proposed definition of “transmission line”. Pursuant to that section, the Commission may order a Canadian carrier or distribution undertaking “to bury or alter the route of any transmission line”. I fail to see how the spherical transmission area of a 5G antenna could be buried or rerouted.

[86] It is clear from this review of the wording of sections 43 and 44, of the dictionary definitions of “line” in the context of telecommunications, of the use of “line” in the *Railway Act* and of the mismatch between the notion of a line and wireless technology, that Telus’ submission that a line is to be understood merely as a geometrical path between two points does not sit well with the common understanding of a transmission line, at least as it is used in the Act. In the absence of a statutory definition that particularizes the use of a word or expression, it is a well-accepted canon of construction that the starting point of every interpretive exercise is the ordinary and well-understood meaning of such a word or expression.

(2) The internal and external context

[87] This construction of the word “line” in sections 43 to 44 of the Act is buttressed by the history of its enactment, and by the use of the same or similar expressions elsewhere in the Act and in the closely related *Radiocommunication Act*.

[88] When Parliament enacted the Act in 1993 to replace the *Railway Act*, it created the first full legislative scheme addressing telecommunications and made a number of changes not only to streamline the various regulations adopted under many different acts but also to modernize the regime and take into account the new technology. With respect to the municipal access framework in particular, all provisions relating to the

ou entretenir des lignes de transmission. Il ne faut guère « creuser » une voie publique ou un lieu public pour installer de petites cellules. De même, il est question, au paragraphe 43(3), de construction de lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci, ce qui correspond davantage à une voie physique qu’à un appareil sans fil. De plus, le libellé de l’alinéa 44a) peut difficilement se concilier avec la définition du terme « ligne de transmission » que propose Telus. Selon cet alinéa, le Conseil peut obliger l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution « à enfouir les lignes de transmission » ou « à en modifier l’emplacement ». On ne peut enfouir la zone sphérique de transmission d’une antenne 5G ou en modifier l’emplacement.

[86] Cet examen du libellé des articles 43 et 44, des définitions que donnent les dictionnaires du mot « ligne » en parlant de télécommunication, de l’utilisation du mot « ligne » dans la *Loi sur les chemins de fer* et de l’inapplicabilité de l’idée d’une ligne en parlant de technologie sans fil indique clairement que l’observation de Telus selon laquelle une ligne n’est qu’un parcours géométrique entre deux points n’est pas compatible avec le sens courant d’une ligne de transmission, du moins telle que l’utilise la Loi. C’est un principe bien établi qu’en l’absence d’une définition légale, le point de départ de l’interprétation d’un mot ou d’un terme en est le sens ordinaire et courant.

2) Le contexte intrinsèque et extrinsèque

[87] Cette interprétation du mot « ligne » aux articles 43 et 44 de la Loi est étayée par son historique législatif et par l’utilisation du même mot ou de mots semblables ailleurs dans la Loi et dans la *Loi sur la radiocommunication* connexe.

[88] Lorsque le législateur a adopté la Loi en 1993 pour remplacer la *Loi sur les chemins de fer*, il a établi le premier régime légal complet sur les télécommunications et a fait plusieurs changements, non seulement pour simplifier les règlements pris en application de plusieurs lois différentes, mais aussi pour rendre le régime plus moderne et pour tenir compte des nouvelles technologies. Plus précisément, pour ce qui est de l’accès

relationship between carriers and municipalities were removed from the *Railway Act* and brought under the jurisdiction of the CRTC.

[89] Apart from removing some detailed prescriptions from the access framework (for example, the requirements that poles be “nearly as possible straight”, that they be painted in cities and towns, and that the company shall not unnecessarily cut down or mutilate any shade, fruit or ornamental tree), the only major change to the existing right of access regime was to extend its scope and replace telephone and telegraph lines with the current expression “transmission lines”. Parliament could have used broader language and moved away from the concept of a line had it wanted to incorporate wireless technology. This was clearly not an oversight, because as noted by the CRTC, wireless technology was well known at the time. As a matter of fact, a “transmission facility” as defined in section 2 of the Act clearly includes the technologies that transmit telecommunications wirelessly. It refers not only to wire and cable, but also to radio, optical or other electromagnetic systems. In the *Radiocommunication Act*, “radiocommunication or radio” is defined as the “transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by means of electromagnetic waves”, and therefore refers to the propagation of waves without a line. “Transmission line”, on the other hand, is not defined in the Act and must be taken to be a subset of transmission facility.

[90] It is worth highlighting that the expression “transmission facility” is not the only one making explicit reference to the full range of transmission techniques. The definition of “telecommunications” (and of its many derivatives) also encompasses wireless transmission technology and infrastructure. It is also interesting to note that sections 42 (works ordered by the Commission) and 46 (expropriation by carrier) of the Act apply to all kinds of telecommunications facilities (which include transmission facilities), whereas sections 43 and 44 (which relate to the qualified right of access to municipal property) only apply to transmission lines. The same is true

municipal, on a retiré de la *Loi sur les chemins de fer* toutes les dispositions portant sur les liens entre les entreprises de télécommunication et les municipalités pour en confier la responsabilité au CRTC.

[89] Sauf pour ce qui est du retrait de certaines exigences précises du cadre régissant l'accès (par exemple, l'exigence que les poteaux soient « aussi droits [...] que possible », que « dans les villes, ils doivent être peints » et qu'on ne peut abattre les arbres cultivés pour leur ombrage, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement sans nécessité), le seul changement important était d'en étendre la portée et de remplacer les lignes télégraphiques ou téléphoniques par le terme « ligne de transmission » qui apparaît maintenant. Le législateur aurait pu utiliser un libellé plus vaste et renoncer à l'idée d'une ligne s'il voulait viser la technologie sans fil. Il ne s'agit manifestement pas d'un oubli car, comme l'a souligné le CRTC, la technologie sans fil était bien connue à l'époque. En fait, la définition du terme « installation de transmission » à l'article 2 de la Loi comprend manifestement les technologies de transmission sans fil : on y mentionne non seulement les fils et les câbles, mais aussi les systèmes radio, optiques ou électromagnétiques. Dans la *Loi sur la radiocommunication*, les termes « radiocommunication ou radio » sont définis comme suit : « [t]oute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques ». Il peut donc s'agir de transmission d'ondes sans fil. Par contre, la Loi ne définit pas le terme « ligne de transmission », et on doit supposer qu'il s'agit d'une sorte d'installation de transmission.

[90] Il est utile de souligner que le terme « installation de transmission » n'est pas le seul à renvoyer expressément à toutes les méthodes de transmission. La définition du terme « télécommunication » (et ses nombreux dérivés) comprend aussi les installations et les procédés techniques de transmission sans fil. Il est également intéressant de constater que les articles 42 (travaux ordonnés par le Conseil) et 46 (expropriation) de la Loi s'appliquent à toutes les installations de télécommunication (et donc aux installations de transmission), alors que les articles 43 et 44, qui portent sur le droit limité d'accès aux lieux de la municipalité, ne s'appliquent

of section 45, which grants landowners the right to request the construction of drainage works or the laying of utility pipes “over, under or along a transmission line”, and of subsection 67(1), which grants the Commission the right to make regulations with respect, among other things, to the height of transmission lines.

[91] The appellant has put great emphasis on the concept of “technological neutrality” and claimed that it was very much on Parliament’s mind when drafting the Act. There is scant evidence in the parliamentary debate in support of that submission. Be that as it may, this notion of technological neutrality finds its expression in the use of words like “transmission facility” and “telecommunications”, which are broadly defined so as to encompass all matters of technology. Once again, the expression “transmission line” is much narrower; one should resist the temptation to expand it beyond its ordinary meaning under the guise of a concept that finds its expression elsewhere in the Act.

[92] The appellant similarly contends that the words “transmission line” should be interpreted in a dynamic and evolving way, and claims that the meaning ascribed to these words by the CRTC is frozen in time. There is no doubt that legislation must be interpreted in light of changing circumstances. This is particularly true of constitutional and quasi-constitutional statutes, because they are meant to endure over time and are difficult to amend. That being said, care must be taken to refrain from amending legislation in the name of interpreting it. Navigating between these equally important concerns is obviously a delicate exercise.

[93] The Supreme Court provides some guidance in that respect. In *Perka v. The Queen*, [1984] 2 S.C.R. 232, 1984 CanLII 23 (*Perka*) (at pages 264–265), for example, the Court started with the proposition that the words of a statute must generally receive the meaning they had at the time of enactment. As the Court recognized, this is not to say that all terms in all statutes must always be confined to their original meanings. Broad statutory categories and “open-textured” legislative language, for example, must be capable of growth to take into account

qu’aux lignes de transmission. Il en va de même de l’article 45, qui donne au propriétaire d’un terrain le droit de demander des travaux de drainage ou de canalisation « sur le terrain servant aux lignes de transmission [...] ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains », et du paragraphe 67(1), qui autorise le Conseil à fixer des normes notamment sur la hauteur des lignes de transmission.

[91] L’appelante a beaucoup insisté sur l’idée de la « neutralité technologique » et a affirmé que le législateur y avait accordé une grande importance lorsqu’il a rédigé la Loi. Il y en a bien peu de preuve dans les débats parlementaires. Quoi qu’il en soit, cette neutralité technologique se présente sous la forme de termes comme « installation de transmission » et « télécommunication », qui reçoivent une définition vaste de façon à viser toutes les technologies. Encore une fois, l’expression « ligne de transmission » a un sens bien plus étroit : il faut résister à l’envie d’en élargir l’interprétation au-delà de son sens ordinaire en invoquant un principe dont la Loi tient compte ailleurs.

[92] De même, l’appelante affirme qu’il faut interpréter le terme « ligne de transmission » d’une façon dynamique qui évolue et que le CRTC l’a interprété d’une façon figée dans le temps. Il ne fait pas de doute qu’il faut interpréter les lois en tenant compte des changements de circonstances. C’est particulièrement vrai dans le cas des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles, parce qu’elles doivent perdurer et qu’il est difficile de les modifier. Cela dit, il faut prendre soin de ne pas modifier la loi sous prétexte de l’interpréter. Il est évidemment difficile de trouver le juste milieu entre ces deux préoccupations importantes.

[93] La Cour suprême nous fournit de l’aide à ce sujet. Dans la décision *Perka c. La Reine*, [1984] 2 R.C.S. 232, 1984 CanLII 23 (*Perka*), aux pages 264–265, la Cour a d’abord affirmé qu’il faut en général interpréter les termes d’une loi selon le sens qu’ils avaient au moment de son adoption. Comme l’a dit la Cour, cela ne signifie pas que tous les termes de toutes les lois doivent toujours se limiter à leur sens initial. Les catégories générales et les formulations législatives générales, par exemple, doivent pouvoir évoluer pour tenir compte des

changing circumstances. The Court has since cautioned that even where constitutional documents are involved, the starting point must always be the text of the provision: see *Quebec (Attorney General) v. 9147-0732 Québec inc.*, 2020 SCC 32, [2020] 3 S.C.R. 426, 451 D.L.R. (4th) 367, at paragraphs 8–10; *British Columbia (Attorney General) v. Canada (Attorney General); An Act respecting the Vancouver Island Railway (Re)*, [1994] 2 S.C.R. 41, 1994 CanLII 81, at page 88. In *Perka*, the Court explicitly cautioned against giving a technical term a new meaning that would stray from Parliament’s intention at the time of enacting the statute:

.... But where, as here, the legislature has deliberately chosen a specific scientific or technical term to represent an equally specific and particular class of things, it would do violence to Parliament’s intent to give a new meaning to that term whenever the taxonomic consensus among members of the relevant scientific fraternity shifted....

Perka, at page 265. See also *R. v. D.L.W.*, 2016 SCC 22, [2016] 1 S.C.R. 402, at paragraph 61; *Canada v. Cheema*, 2018 FCA 45, [2018] 4 F.C.R. 328, at paragraph 74.

[94] In the case at bar, these principles support the interpretation given by the Commission to the words “transmission line”. These terms are specific in nature and used in a technical context.

[95] Parliament must be presumed to have drawn the distinction between various transmission technologies on purpose. When Parliament decided to expand the specific types of communication lines covered in the *Railway Act* with the more generic notion of “transmission line”, it could have gone further and captured all kinds of transmission techniques, wired and wireless. It chose not to do so, and carefully drew the distinction in the Act between transmission facilities and transmission lines. This was a conscious choice. The fundamental distinction between radio transmission through space (wireless) and transmission that relied on an artificial guide (wireline) was well known in 1993, and has not changed since. Courts must respect and implement that choice. As

changements de circonstances. La Cour a depuis signalé que, même dans le cas d’une disposition constitutionnelle, il faut tout d’abord se pencher sur le libellé (voir *Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc.*, 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, aux paragraphes 8–10; *Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général); Acte concernant le chemin de fer de l’Île de Vancouver (Re)*, [1994] 2 R.C.S. 41, 1994 CanLII 81, à la page 88). Dans la décision *Perka*, la Cour a expressément prévenu de ne pas donner à un terme technique un nouveau sens qui s’écarterait de l’intention du législateur au moment de l’adoption de la Loi :

.... Mais lorsque, comme en l’espèce, le législateur a délibérément choisi un terme scientifique ou technique précis pour désigner une classe tout aussi précise et particulière de choses, ce serait faire violence à l’intention du législateur que de donner un sens nouveau à un tel terme chaque fois qu’il y a un changement de consensus taxinomique chez les membres de la communauté scientifique concernée. ...

Perka, aux pages 265–266. Voir également *R. c. D.L.W.*, 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, au paragraphe 61 et *Canada c. Cheema*, 2018 CAF 45, [2018] 4 R.C.F. 328, au paragraphe 74.

[94] En l’espèce, ces principes étayaient l’interprétation qu’a faite le Conseil du terme « ligne de transmission ». Ce terme est précis et le contexte est technique.

[95] Il faut supposer que le législateur a délibérément établi la distinction entre différentes méthodes de transmission. Lorsqu’il a décidé d’élargir les différents genres de lignes de communication dans la *Loi sur les chemins de fer* par le concept plus général de « ligne de transmission », il aurait pu aller plus loin et viser toutes les méthodes de transmission, par câble et sans fil. Il a décidé de ne pas le faire, et il a établi avec soin dans la Loi une distinction entre les installations de transmission et les lignes de transmission. C’était un choix délibéré. La distinction fondamentale entre la transmission radio dans l’espace (sans fil) et la transmission au moyen d’un guide artificiel (par câble) était bien connue en 1993 et n’a pas changé depuis. Les Cours doivent respecter

the Supreme Court stated in *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559 (at paragraph 81), “when different terms are used in a single piece of legislation, they must be understood to have different meanings”.

[96] This presumption of consistent expression has been followed by the Supreme Court in *Barrie*. At issue in that case was whether the phrase “the supporting structure of a transmission line” in subsection 43(5) of the Act was broad enough to grant the CRTC authority over the power utilities’ poles. The Supreme Court found that the wording of that section could not bear the broad meaning given to it by the CRTC and advanced by the Canadian Cable Television Association (CCTA). Noting that a transmission line carries electricity over a large distance with minimum losses, while distribution lines carry less than 50 kV of electricity over short distances, the Court noted that the power poles to which the CCTA sought access were distribution lines, not transmission lines. It therefore sided with the utilities, on the premise that Parliament must be taken to have known of that distinction. As the Court stated, “[h]ad Parliament intended to submit the Utilities’ power poles to the jurisdiction of the CRTC by means of s. 43(5), it would have employed the phrase ‘distribution line’” (*Barrie*, at paragraph 25). The same reasoning obviously applies to the phrases “transmission line” and “transmission facility”. Different expressions used in the same statute, especially those of a technical nature, must be read as having different meanings.

[97] The only authority upon which Telus attempts to rely for the opposite proposition is the dissenting opinion of Justice Rothstein in *Entertainment Software*. In that case, Justice Rothstein rejected the notion that the words “communicate” and “transmit”, which are both used in the *Copyright Act*, must be intended to have different meanings because they are not used interchangeably in that Act. In light of the context, he saw no reason why the meaning of both words could not overlap. However, the majority rejected Justice Rothstein’s reasoning in that regard (at paragraphs 31–34). As

cette décision et la mettre en œuvre. Comme l’a dit la Cour suprême dans l’arrêt *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 81 : « lorsque des termes différents sont employés dans un même texte législatif, il faut considérer qu’ils ont un sens différent ».

[96] La Cour suprême a respecté cette présomption d’uniformité d’expression dans l’arrêt *Barrie* où il fallait décider si l’expression « la structure de soutien d’une ligne de transmission » au paragraphe 43(5) de la Loi était assez vaste pour que le CRTC ait compétence sur les poteaux électriques. La Cour suprême a conclu que ce paragraphe ne pouvait avoir le sens large que lui avait donné le CRTC et qu’avait appuyé l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC). Elle a constaté qu’une ligne de transmission transporte l’électricité sur de grandes distances avec des pertes mineures, alors qu’une ligne de distribution transporte moins de 50 kV d’électricité sur de courtes distances. Les poteaux électriques auxquels l’ACTC voulait avoir accès n’étaient pas des lignes de transmission, mais des lignes de distribution. La Cour suprême était donc d’accord avec les entreprises d’électricité, parce qu’il fallait supposer que le législateur connaissait cette distinction. Comme l’a affirmé la Cour : « [s]’il avait voulu que les poteaux électriques des Services publics relèvent de la compétence du CRTC par application du par. 43(5), le législateur aurait utilisé le terme “ligne de distribution” » (*Barrie*, au paragraphe 25). Il en va manifestement de même des termes « lignes de transmission » et « installation de transmission ». Il faut supposer que des termes différents dans une loi ont des sens différents, surtout s’il s’agit de termes techniques.

[97] La seule autorité que Telus tente d’invoquer pour soutenir le contraire tient dans les motifs dissidents du juge Rothstein dans l’arrêt *Entertainment Software*. Le juge Rothstein avait rejeté la thèse voulant que les mots « communiquer » et « transmettre », qui apparaissent tous deux dans la *Loi sur le droit d’auteur*, doivent avoir des sens différents, parce qu’ils ne sont pas interchangeables dans la Loi. Il ne voyait pas pourquoi, eu égard au contexte, il fallait écarter le chevauchement sémantique des deux mots. Toutefois, les juges majoritaires ne pouvaient se rallier au juge Rothstein à cet égard (aux

stressed by EC, Telus' argument also misses the distinguishing fact that in *Entertainment Software*, the Court was dealing with two undefined words (to transmit and to communicate), whereas in the case at bar, one of the terms at issue ("transmission facility") is defined by the Act and includes the other, undefined expression ("transmission line"). In such a scenario, it is even more difficult to understand why Parliament would have relied on the tortured interpretation of an undefined term as proposed by Telus, when it could simply have used the broader, defined and dynamic term to reach the same conclusion. The inescapable conclusion is that Parliament did not intend to bring wireless facilities within the scope of sections 43 and 44.

[98] When interpreting the expression "transmission line" in sections 43 and 44 of the Act, one must also take into account the regulatory framework for the installation of antennas set out in the *Radiocommunication Act*. As we have seen earlier, these two Acts are closely inter-related and must be interpreted harmoniously.

[99] The *Radiocommunication Act* grants the Minister the power to approve sites for the placement of "radio apparatus". This expression is defined as including any device used for radiocommunication, including antennas (see section 2 and paragraph 5(1)(f)). It is abundantly clear that this legislative scheme applies only to wireless technology, since the definition of radiocommunication refers to electromagnetic waves "propagated in space without artificial guide" (section 2). In other words, the Minister has an approval power over antenna sites (of any size); no such approval is required for the siting of wireline sites. On the other hand, the *Radiocommunication Act* does not provide radio apparatus owners the equivalent to the right conferred on carriers by the Act to access municipal property to install their transmission lines. Access to each site approved by the Minister must be obtained through negotiation, regardless of the owner. This regime is well described by the Supreme Court in *Châteauguay*, at paragraphs 6–23.

paragraphes 31–34). Comme l'a fait valoir l'ÉC, la thèse de Telus ne tient pas compte d'une différence, c'est-à-dire que dans l'arrêt *Entertainment Software*, la Cour devait se pencher sur deux termes qui n'étaient pas définis (« transmettre » et « communiquer »), alors qu'en l'espèce, la Loi définit l'un des termes en cause (« installation de communication ») et utilise aussi l'autre terme, qu'elle ne définit pas (« ligne de transmission »). Il est d'autant plus difficile de comprendre pourquoi, dans un tel cas, le législateur aurait déformé le sens d'un terme qu'il ne définit pas, comme l'affirme Telus, alors qu'il aurait pu simplement utiliser le terme défini, plus vaste et plus dynamique, pour arriver au même résultat. La conclusion inévitable est que le législateur ne voulait pas que les articles 43 et 44 de la Loi s'appliquent aux installations sans fil.

[98] Lorsqu'on interprète le terme « ligne de transmission » aux articles 43 et 44 de la Loi, il faut également tenir compte du cadre réglementaire pour l'installation d'antennes dans la *Loi sur la radiocommunication*. Comme nous l'avons déjà vu, ces deux lois sont liées entre elles et doivent avoir une interprétation compatible.

[99] La *Loi sur la radiocommunication* dispose que le ministre approuve l'emplacement d'« appareils radio ». Selon l'article 2 et l'alinéa 5(1)f) de cette loi, ce terme signifie un dispositif pouvant servir à la télécommunication, y compris les systèmes d'antennes. Il est plus qu'évident que ce régime légal ne s'applique qu'à la technologie sans fil, puisque la définition du terme « radiocommunication » renvoie à des ondes électromagnétiques « transmises dans l'espace sans guide artificiel » (à l'article 2). En d'autres mots, le ministre approuve les sites des antennes, de quelque taille que ce soit, mais aucune approbation n'est nécessaire dans le cas d'installations par câble. Par contre, la *Loi sur la radiocommunication* ne donne pas aux propriétaires d'appareils radio un droit semblable à celui qu'ont les entreprises de télécommunication d'avoir accès aux lieux municipaux pour y installer leurs lignes de transmission. Il faut obtenir l'accès aux lieux approuvés par le ministre en négociant avec le propriétaire, quel qu'il soit. La Cour suprême décrit bien ce régime dans la décision *Châteauguay*, aux paragraphes 6 à 23.

[100] This dual regime has been maintained since the enactment of the *Radiocommunication Act* in 1989, and there is no indication that Parliament intended at any time to do away with these parallel frameworks. Indeed, the definition of “radiocommunication” was left unchanged from the *Radio Act* (R.S.C., 1985, c. R-2, section 1), and the definition of “telecommunication”, in which was found the only mention of wireline infrastructure in the *Radiocommunication Act*, was deleted in 1993 when the *Telecommunications Act* was adopted. Furthermore, Telus did not provide any principled basis to distinguish between small cell and large cell facilities in oral or written submissions. Both are wireless infrastructure, and must be handled as a ministerial siting approval issue, not as a qualified right of access subject to the supervision of the CRTC.

(3) The policy objectives of Parliament

[101] A good starting point for any discussion about the impact of policy objectives on the interpretation of statutes is the following caveat by the Supreme Court in *Barrie*. While recognizing that policy objectives may “help elucidate the purpose of the statutory regime as a whole and will often be relevant to the CRTC’s decision making” [at paragraph 37], the highest Court cautioned against over-reliance on this external source:

The consideration of legislative objectives is one aspect of the modern approach to statutory interpretation. Yet, courts and tribunals must invoke statements of legislative purpose to elucidate, not to frustrate, legislative intent. In my view, the CRTC relied on policy objectives to set aside Parliament’s discernable intent as revealed by the plain meaning of s. 43(5), s. 43 generally and the Act as a whole. In effect, the CRTC treated these objectives as power-conferring provisions. This was a mistake.

Barrie, at paragraph 42.

[102] It is with these considerations in mind that I shall now turn to Telus’ various arguments relating to policy

[100] Ce régime double existe depuis l’adoption de la *Loi sur la radiocommunication* en 1989, et rien n’indique que le législateur ait voulu, à quelque moment que ce soit, renoncer à ces régimes parallèles. En fait, la définition du terme « radiocommunication » qui se trouvait dans la *Loi sur la radio* (L.R.C. (1985), ch. R-2, article 1) n’a pas été modifiée par la *Loi sur la radiocommunication*, et la définition du terme « télécommunication », qui était la seule dans la *Loi sur la radiocommunication* à mentionner les installations filaires, a été supprimée en 1993 lorsqu’on a adopté la *Loi sur les télécommunications*. De plus, Telus n’a présenté, dans ses observations écrites et orales, aucune raison fondée sur des principes pour faire de distinction entre les petites et grandes cellules. Il s’agit dans les deux cas d’installations sans fil et le ministre doit en approuver l’emplacement : il n’y a pas de droit limité d’accès soumis à la supervision du CRTC.

3) Les objectifs de politique du législateur

[101] Pour discuter de l’incidence des objectifs de politique sur l’interprétation des lois, un bon point de départ est l’avertissement suivant de la Cour suprême dans la décision *Barrie*. Tout en reconnaissant que « [c]es objectifs précisent dans une certaine mesure l’objectif du cadre législatif dans son ensemble et sont souvent pertinents pour la prise des décisions du CRTC » [au paragraphe 37], la Cour suprême a affirmé qu’il faut se méfier d’un recours excessif à cette source extrinsèque :

La prise en considération des objectifs législatifs est l’un des aspects de l’approche moderne en matière d’interprétation des lois. Cependant, les cours de justice et les tribunaux administratifs doivent avoir recours aux énoncés d’intention pour établir, et non pas pour contrecarrer l’intention du législateur. À mon avis, le CRTC s’est fondé sur les objectifs de politique pour écarter l’intention du législateur qui ressort clairement du sens ordinaire du par. 43(5), de l’art. 43 dans son ensemble et de la Loi considérée comme un tout. En effet, le CRTC a considéré les dispositions énonçant ces objectifs comme étant des dispositions attributives de pouvoir. C’était une erreur.

Barrie, au paragraphe 42.

[102] C’est en tenant compte de ces principes que j’examine maintenant les diverses observations de Telus au

objectives. Telus suggests in its Memorandum of Fact and Law that the CRTC must have jurisdiction over all telecommunications infrastructure regardless of technology if it is to fulfill its legislative mandate to modernize the regulation of telecommunication. Telus also relies on two Policy Directions from Cabinet (SOR/2006-355 and SOR/2019-227) for the proposition that the CRTC is required to ensure the technological neutrality of the regulatory regime. Quite apart from the fact that these two Policy Directions, when read carefully, do not lend themselves to the interpretation suggested by Telus, the short answer to Telus' submission is that policy objectives cannot supersede the clear language of the Act. But there is more.

[103] The overarching goal of the Act and of the *Radiocommunication Act* is set out in nearly identical terms: to facilitate the orderly development and efficient operation of telecommunications services and radiocommunication in Canada (see, respectively, paragraph 7(a) and subsection 5(1)). Yet, Parliament chose to implement this objective through two parallel but distinct frameworks, differing in how municipal property can be accessed. In my view, this choice must be respected for a number of reasons.

[104] First of all, and as already explained above, the language of the Act is clear, and does not allow for an extension of sections 43 and 44 to wireless apparatus as suggested by Telus. To accept Telus' suggested broadening of these sections would ignore the careful and deliberate choice of words by Parliament and the carefully drawn lines of demarcation between the two regimes. Indeed, it would create an overlap between the respective jurisdictions of the Minister and of the CRTC, with the attendant risk of operational conflicts between the two statutes. As pointed out by the FCM in its factum (at paragraph 64), "[p]arliament would be deemed, on one hand, to prohibit the installation of antennas without authorization from the Minister while, on the other, granting carriers a right to install antennas within municipal rights-of-way with the CRTC acting as the arbiter in case of a dispute". This problem would be compounded by the unexplained and unsupported distinction that Telus' suggestion seems to make between large antennas and

sujet des politiques. Dans son mémoire, Telus affirme que le CRTC doit avoir compétence sur toutes les installations de télécommunication, peu importe la technologie utilisée, pour atteindre son objectif légal de rendre la réglementation des télécommunications plus moderne. Telus renvoie aussi aux deux directives de politique du Cabinet, DORS/2006-355 et DORS/2019-227, pour affirmer que le CRTC doit s'assurer que le régime réglementaire soit neutre quant à la technologie. Outre le fait que ces deux directives, si on les lit attentivement, ne peuvent être interprétées comme le fait Telus, la réponse simple à l'observation de Telus est que des directives de politique ne peuvent l'emporter sur le libellé clair de la Loi. Mais il y a plus.

[103] Les objectifs généraux de la Loi et de la *Loi sur la radiocommunication* sont énoncés de façon presque identique : favoriser le développement ordonné et le fonctionnement efficace des télécommunications et de la radiocommunication au Canada (la Loi, à l'alinéa 7a) et la *Loi sur la radiodiffusion*, au paragraphe 5(1) respectivement). Le législateur a néanmoins choisi d'atteindre cet objectif au moyen de deux cadres parallèles, mais distincts, qui diffèrent quant à l'accès aux lieux municipaux. À mon avis, il faut respecter cette décision, pour plusieurs raisons.

[104] D'abord, comme nous l'avons déjà dit, le libellé de la Loi est clair et ne permet pas d'étendre l'application des articles 43 et 44 aux installations sans fil, comme le voudrait Telus. Pour ce faire, il faudrait ne pas tenir compte du libellé que le législateur a délibérément et soigneusement choisi et de la distinction entre les deux régimes qu'il a méticuleusement établie. En fait, cela créerait un chevauchement de la compétence du ministre et de celle du CRTC et augmenterait le risque de conflit d'application entre les deux lois. Comme l'a affirmé la FCM dans son mémoire au paragraphe 64 : [TRADUCTION] « le législateur serait alors réputé, d'une part, avoir interdit l'installation d'antennes sans l'autorisation du ministre et, d'autre part, avoir accordé aux entreprises de télécommunication le droit d'installer des antennes sur des emprises municipales, le CRTC étant l'arbitre en cas de litige ». La distinction inexpliquée et injustifiée que veut faire Telus entre les grandes et les petites antennes exacerberait le problème; seules les petites

small antennas, the latter being the only one falling under the access regime supervised by the CRTC.

[105] It is also entirely legitimate for Parliament to take into consideration a constellation of factors, such as health, interference and capacity, in delineating the reach of the Act and in drawing the boundary between the powers of the Minister and the jurisdiction of the CRTC. While there is little evidence in the record with respect to these issues, it is a fair assumption that such considerations were on the mind of Parliament when carefully demarcating the two regimes and coming up with nuanced distinctions in terms of access to public and private spaces, and between wireline and wireless infrastructure. It is not for the courts to interfere with this line-drawing exercise.

[106] Another important consideration is the balancing of federal and provincial jurisdiction. It is beyond doubt that provinces have the constitutional authority to regulate local authorities such as municipalities and, to some extent, various public utilities, to facilitate telecommunications infrastructure expansion. As a matter of fact, several provinces across the country have adopted legislation to govern access to provincially regulated infrastructure for wireless and wireline equipment: see, for example, *Public Utilities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 380, section 77 (Nova Scotia); *Act Respecting Certain Public Utility Installations*, c. I-13, section 2 (Quebec); *Utilities Commission Act*, R.S.B.C. 1996, c. 473, section 70 (British Columbia). Ontario recently adopted a statute to deal explicitly with the expedited delivery of wireline broadband projects: *Building Broadband Faster Act*, 2021, S.O. 2021, c. 2, Sch. 1, section 1.

[107] As one of the respondents in this appeal, the Government of British Columbia objected to an interpretation of “transmission line” that would bring wireless infrastructure within the ambit of sections 43 and 44 of the Act, on the ground that it would lose an important source of revenue. Pursuant to section 62 of British Columbia’s *Transportation Act*, S.B.C. 2004, c. 44, any person who wishes to use provincial public highways must enter into

antennes seraient visées par le régime d’accès soumis à la supervision du CRTC.

[105] Il est tout à fait légitime que le législateur tienne compte d’une multitude de facteurs, tels que la santé, l’interférence et la capacité, en établissant la portée de la Loi et en fixant la frontière entre les pouvoirs du ministre et la compétence du CRTC. Bien qu’il n’y ait que peu d’éléments de preuve dans le dossier sur ces questions, on peut supposer que le législateur les avait en tête lorsqu’il a soigneusement établi la distinction entre les deux régimes, quant à l’accès aux lieux publics et privés et quant aux installations par câble et sans fil. Il ne revient pas aux tribunaux de revoir cette frontière.

[106] Un autre facteur important est l’équilibre entre les compétences fédérales et provinciales. Il ne fait aucun doute que les provinces ont le pouvoir constitutionnel de réglementer les administrations publiques locales, comme les municipalités, et, dans une certaine mesure, des services publics, afin de soutenir le développement des installations de télécommunication. En fait, plusieurs provinces ont adopté des lois pour réglementer l’accès aux installations de télécommunication par câble et sans fil réglementées par la province : voir, par exemple, la loi intitulée *Public Utilities Act*, R.S.N.S. 1989, ch. 380, à l’article 77 (Nouvelle-Écosse), la *Loi sur certaines installations d’utilité publique*, ch. I-13, à l’article 2 (Québec) et la loi intitulée *Utilities Commission Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 473, à l’article 70 (Colombie-Britannique). L’Ontario a récemment adopté une loi qui porte expressément sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haute vitesse : la *Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit*, L.O. 2021, ch. 2, ann. 1, à l’article 1.

[107] À titre d’intimé dans le présent appel, le gouvernement de la Colombie-Britannique s’est opposé à l’interprétation du terme « ligne de transmission » qui ferait en sorte que les installations sans fil soient visées par les articles 43 et 44 de la Loi, au motif qu’il perdrait une source importante de recettes. Selon l’article 62 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée *Transportation Act*, S.B.C. 2004, ch. 44, toute personne qui souhaite utiliser

an agreement with the Minister of Transportation and Infrastructure which may include the payment of a fee. The fees must be no less than market rent. For wireline telecommunications services, however, the Province is only entitled to compensation from carriers based on causal and direct costs, as a result of a CRTC decision involving the City of Vancouver (see Decision CRTC 2001-23, *Ledcor/Vancouver – Construction, operation and maintenance of transmission lines in Vancouver*). The CRTC subsequently adopted a model municipal access agreement, which reflects the principles enunciated in the *Ledcor* decision ([*CISC Model Municipal Access Working Group – Report on a Model Municipal Access Agreement*] Telecom Decision CRTC 2013-618).

[108] There is no doubt in my mind that Parliament could regulate access to municipal infrastructures and utility poles for the installation of mobile wireless infrastructure by carriers if it so chooses. The regulation of telecommunications undertakings (where they operate outside the limits of a province) and of radiocommunication is in pith and substance a matter of exclusive federal jurisdiction: see *In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada*, [1932] A.C. 304 (P.C.); *Capital Cities Comm. v. C.R.T.C.*, [1978] 2 S.C.R. 141; *Alberta Government Telephones v. Canada (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission)*, [1989] 2 S.C.R. 225, 1989 CanLII 78; *Téléphone Guèvremont Inc. v. Québec (Régie des télécommunications)*, [1994] 1 S.C.R. 878, 1994 CanLII 130; *Châteauguay*, at paragraph 42. Provincial legislatures have jurisdiction over municipalities, private lands, local infrastructure and land use planning, and their statutes may apply to aspects of federal undertakings so long as they do not regulate a primary federal aspect of these undertakings: *Construction Montcalm Inc. v. Mini. Wage Com.*, [1979] 1 S.C.R. 754, 1978 CanLII 18; *Bell Canada v. Québec (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail)*, [1988] 1 S.C.R. 749, 1988 CanLII 81.

[109] In a spirit of cooperative federalism, Parliament has seen fit not to legislate to the full extent of its constitutional authority. This is in keeping with the approach favoured by the Supreme Court to provide flexibility in

les voies publiques provinciales doit conclure une entente avec le ministre des Transports et de l'Infrastructure, ce qui peut comprendre le paiement de frais. Les frais ne peuvent être inférieurs au loyer selon le marché. Pour les télécommunications par câble, cependant, la province ne peut recouvrer des entreprises de télécommunication que les coûts causaux et directs en raison d'une décision du CRTC portant sur la ville de Vancouver (voir la décision du CRTC 2001-23, *Ledcor/Vancouver – Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver*). Le CRTC a ensuite préparé un accord type d'accès municipal qui tient compte des principes exposés dans la décision *Ledcor* ([*Groupe de travail du CDCI – Rapport sur l'accord type d'accès municipal*] décision de télécom CRTC 2013-618).

[108] Je ne doute pas que le législateur fédéral pourrait réglementer l'accès aux installations municipales et aux poteaux des services publics afin que les entreprises de télécommunication y mettent des installations sans fil, s'il le souhaitait. La réglementation des entreprises de télécommunication (exploitées dans plus d'une province) et de la radiocommunication est, selon son caractère véritable, une question de compétence fédérale exclusive (voir *In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada*, [1932] A.C. 304 (P.C.); *Capital Cities Comm. c. C.R.T.C.*, [1978] 2 R.C.S. 141; *Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)*, [1989] 2 R.C.S. 225, 1989 CanLII 78; *Téléphone Guèvremont Inc. c. Québec (Régie des télécommunications)*, [1994] 1 R.C.S. 878, 1994 CanLII 130; *Châteauguay*, au paragraphe 42). Le législateur provincial a compétence sur les municipalités, les lieux privés, les installations locales et l'aménagement du territoire, et ses lois peuvent s'appliquer à certains aspects des entreprises fédérales, tant qu'elles ne régissent pas un aspect soumis à la compétence principale du fédéral (*Construction Montcalm Inc. c. Com. Sal. Min.*, [1979] 1 R.C.S. 754, 1978 CanLII 18; *Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)*, [1988] 1 R.C.S. 749, 1988 CanLII 81).

[109] Animé par l'esprit du fédéralisme coopératif, le législateur fédéral n'a pas épuisé sa compétence constitutionnelle. Cela est conforme à l'approche préconisée par la Cour suprême afin que l'interprétation et

the interpretation and application of the division of powers: see, for example, *Châteauguay*, at paragraphs 37–39; *Canadian Western Bank v. Alberta*, 2007 SCC 22, [2007] 2 S.C.R. 3; *Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd.*, 2015 SCC 53, [2015] 3 S.C.R. 419, at paragraph 23. Such an approach supports an interpretation of parallel federal and provincial legislation which allows for them to operate concurrently. Quoting from its earlier decision in *Alberta (Attorney General) v. Moloney* (2015 SCC 51, [2015] 3 S.C.R. 327 (*Moloney*)), at paragraph 27), the Supreme Court stated in *Reference re Pan-Canadian Securities Regulation* (2018 SCC 48, [2018] 3 S.C.R. 189, at paragraph 17) that this principle is based on the presumption that “Parliament intends its laws to co-exist with provincial laws”.

[110] The experience of British Columbia (and of other provinces) illustrates the viability of such an approach and speaks to the legitimacy of the choice made by Parliament. Not only does it allow a provincial government to raise revenues for the installation of mobile wireless infrastructure on provincial rights of way and municipal structures, but there is no gap since the terms and conditions under which carriers may access utility poles and other transmission structures owned by B.C. Hydro to install their mobile wireless infrastructure is regulated by the B.C. Utilities Commission (*Utilities Commission Act*, R.S.B.C. 1996, c. 473, section 70). It appears, therefore, that a system that respects the important role of each stakeholder pays off and is functional. In many respects, municipalities and public utilities regulators are in a better position than the CRTC to coordinate and maintain balance, safety and equitable access to their infrastructure.

[111] Indeed, the CRTC found as a fact that there is no evidence of municipalities impeding the roll out of 5G networks. At paragraph 475 of its Decision, the CRTC states:

Parties did not provide persuasive evidence that municipalities systematically act as barriers to deployment. While certain wireless carriers described examples of delays they have encountered with respect to municipal approvals, this evidence does not demonstrate that there

l’application du partage des compétences soient souples (voir, par exemple, *Châteauguay*, aux paragraphes 37–39; *Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta*, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; *Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd.*, 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419, au paragraphe 23). Cette approche favorise une interprétation des lois fédérales et provinciales parallèles qui leur permet d’avoir toutes deux effet. Dans la décision *Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières*, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189, au paragraphe 17, la Cour suprême a cité ce qu’elle avait dit dans l’arrêt *Alberta (Procureur général) c. Moloney*, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327 (*Moloney*), au paragraphe 27 : « le Parlement a voulu que ses lois coexistent avec les lois provinciales ».

[110] L’expérience de la Colombie-Britannique (et d’autres provinces) indique que cette approche fonctionne bien et justifie le choix du législateur fédéral. Non seulement elle permet à la province de percevoir des recettes pour l’installation d’infrastructure sans fil mobile sur les servitudes provinciales et les installations municipales, mais il n’y a aucun vide, puisque les modalités selon lesquelles les entreprises de télécommunication peuvent avoir accès aux poteaux et aux installations de transmission appartenant à B.C. Hydro pour y mettre l’infrastructure sans fil mobile sont régies par la commission des services publics de la Colombie-Britannique (*Utilities Commission Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 473, à l’article 70). Il semble donc qu’un système qui respecte le rôle important de chaque palier est valable et utile. À plusieurs égards, les municipalités et les services publics sont dans une meilleure position que le CRTC pour coordonner et assurer l’équilibre, la sécurité et l’accès équitable à leurs installations.

[111] En fait, le CRTC a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les municipalités entravent l’installation des réseaux 5G. Au paragraphe 475 de sa décision, le CRTC affirme :

Les parties n’ont pas fourni d’élément de preuve convaincant pour démontrer que les municipalités agissent systématiquement comme des obstacles au déploiement. Si certaines entreprises de services sans fil ont donné des exemples de retards qu’elles ont encourus dans

is a pattern of denial by municipalities that would require Commission intervention to address.

[112] This finding of fact, which is entitled to a high degree of deference and is not subject to appeal, should come as no surprise. After all, municipalities share a common goal with the carriers and know how important an improved connectivity is to the well-being of their constituents and the prosperity of their community. Ironically, the carriers' fear that the deployment of new technology could be at risk if the qualified right of access regime provided by sections 43 and 44 of the Act is not extended to mobile wireless transmission facilities, echoes the argument they made 20 years ago with respect to their ability to access electricity poles. At the time, the Supreme Court refused to buy the doomsday argument of the carriers that the only alternative to the CRTC's jurisdiction over power poles would be the erection of a province-wide duplicate infrastructure of cable television poles, and retorted that other avenues (contractual and regulatory) were available. The same answer is warranted today.

[113] If the past is the guarantor of the future, there is no reason to believe that the carriers and the municipalities will be unable to achieve mutually beneficial agreements to allow for the installation of small cells and other 5G equipment on municipal infrastructure. After all, the numerous wireless antennas that have been erected under the current legislative framework are all a testament to the cooperation between municipalities and carriers once the Minister has approved the location of an antenna, as noted by the Supreme Court in *Châteauguay* (at paragraph 73). The evidence before us is to the effect that the deployment of telecommunications infrastructure—both wireline and wireless—has proceeded apace and has not been significantly hampered or delayed as a result of municipal obstruction. In fact, the carriers have been hard-pressed to provide the Court with any evidence to substantiate their fear of adverse consequences for the orderly development of 5G deployment or of arbitrary action by municipalities if the CRTC has no authority to resolve access disputes.

l'obtention d'autorisations municipales, cet élément de preuve ne démontre pas qu'il existe une tendance au refus par les municipalités qui nécessiterait une intervention corrective de la part du Conseil.

[112] Cette conclusion de fait, qui commande une retenue considérable et ne peut faire l'objet d'un appel, n'est guère surprenante. Après tout, les municipalités ont le même objectif que les entreprises de télécommunication et connaissent l'importance de communications améliorées pour le bien-être de leur population et la prospérité de leur communauté. On constate que les craintes des entreprises que l'installation de la nouvelle technique pourrait être à risque si le droit d'accès limité aux articles 43 et 44 de la Loi ne s'applique pas aux installations sans fil mobiles rappellent les observations qu'elles ont faites il y a 20 ans au sujet de l'accès aux poteaux électriques. À l'époque, la Cour suprême a rejeté la thèse apocalyptique des entreprises voulant que si le CRTC n'a pas compétence sur les poteaux électriques, alors il faudra installer partout dans la province un réseau parallèle de poteaux de télévision par câble, et a répondu qu'il existait d'autres méthodes, contractuelles et réglementaires. La même réponse convient toujours.

[113] Si le passé est garant de l'avenir, il n'y a aucune raison de craindre que les entreprises de télécommunication et les municipalités ne puissent conclure des ententes avantageuses pour toutes deux pour permettre l'installation de petites cellules et d'autre matériel 5G aux lieux municipaux. Après tout, les nombreuses antennes sans fil installées sous le régime légal présent témoignent de la coopération des municipalités et des entreprises une fois que le ministre a approuvé l'emplacement d'une antenne, comme le souligne la Cour suprême dans la décision *Châteauguay*, au paragraphe 73. La preuve au dossier indique que la mise en place des installations de télécommunication — par câble et sans fil — a procédé rapidement, sans faire l'objet d'obstacles ou de retards importants en raison d'obstruction municipale. En fait, les entreprises n'ont pu présenter à la Cour de preuve à l'appui de leurs craintes d'effets fâcheux sur l'installation méthodique des réseaux 5G ou de décisions arbitraires par les municipalités si le CRTC ne peut régler les litiges sur l'accès.

[114] It is also to be expected that Parliament would step in if the concerns of the carriers were to materialize. As a matter of fact, the federal government appointed an external panel—the Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel—in 2018 with the mandate to review and recommend changes to Canada’s communication legislative framework. Interestingly, Telus and the other carriers made representations to the effect that the Act should be amended to state that access rights apply to the construction, maintenance and operation of transmission facilities (Telus) or telecommunications facilities (Rogers) to ensure that wireless facilities are included in the access regime of sections 43 and 44: see *Review of the Canadian Communications Legislative Framework — Submission of TELUS Communications Inc.*, (January 11, 2019), at pages 27–32; see also, CRTC, Interventions – Public process number: 2019-57, Telecom Notice of Consultation CRTC 2019-57–*Review of mobile wireless services: Rogers Communications Canada Inc. Intervention*, May 15, 2019, paragraph 438.

[115] In its final report, the Legislative Review Panel recommended that all access matters, for both wireless and wireline infrastructure, be placed under the jurisdiction of the CRTC, and that oversight of the radiocommunication and broadcasting antenna siting process should similarly be assigned by the Minister to the CRTC: Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel, *Canada’s communications future: Time to act: Final report*, January 2020, Recommendation 36. Parliament has yet to enact any statutory changes arising from the many recommendations of the Legislative Review Panel.

[116] I draw three inferences from this course of events. First, three years have elapsed since that recommendation was made and yet the government has not introduced in Parliament any amendment to the legislative framework governing Canadian telecommunications. This suggests that the government does not foresee any danger looming or any major obstacle on the road leading to the construction of a pan-Canadian 5G network. Second, it can safely be assumed that the expert members of the Legislative Review Panel were of the view that “transmission line” does not encompass wireless

[114] On s’attendrait également à ce que le législateur intervienne si les craintes des entreprises de télécommunication se réalisent. En fait, le gouvernement fédéral a nommé en 2018 un groupe d’examen externe, le Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, afin qu’il examine le cadre légal des communications canadiennes et recommande des modifications. Il convient de souligner que Telus et les autres entreprises ont affirmé au groupe d’examen qu’il faudrait modifier la Loi afin de préciser que les droits d’accès aux articles 43 et 44 s’appliquent à l’installation, à l’exploitation et à l’entretien d’installations de transmission sans fil (Telus) ou de télécommunication sans fil (Rogers) (voir le document de Telus intitulé *Review of the Canadian Communications Legislative Framework — Submission of TELUS Communications Inc.*, 11 janvier 2019, aux pages 27–32; voir également l’Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, *Examen des services sans fil mobiles, intervention de Rogers Communications Canada Inc.*, 15 mai 2019, au paragraphe 438).

[115] Dans son rapport final, le groupe d’examen a recommandé que le CRTC ait compétence sur toutes les questions liées à l’accès, pour les installations par câble et sans fil, et que le ministre confie au CRTC l’encadrement du processus des emplacements des antennes de radiocommunication et de radiodiffusion (Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, *L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir : rapport final*, janvier 2020, recommandation 36). Le législateur n’a toujours pas adopté l’une des modifications légales découlant des nombreuses recommandations du groupe d’examen.

[116] J’en tire trois conclusions. Premièrement, trois ans se sont passés depuis ces recommandations, et pourtant le gouvernement n’a déposé au Parlement aucune modification au cadre légal des télécommunications au Canada. Cela laisse penser que le gouvernement ne s’attend pas à ce qu’il y ait de risque ou d’obstacle importants à la mise en place d’un réseau 5G partout au Canada. Deuxièmement, on peut supposer que les experts membres du groupe d’examen savaient que le terme « ligne de transmission » ne vise pas les installations sans fil et que les articles 43 et 44 ne s’appliquent

facilities and that sections 43 and 44 do not apply to the small cell antennas required to build a 5G network; otherwise there would be no need for a statutory amendment. Finally, if ever a change in the legislation is required, either because the current regime proves to be misadapted to the new technology or because of unforeseen commercial realities, Parliament will be best equipped to deal with the issue and better able than courts to strike the best compromise.

[117] For all of the foregoing reasons, I am therefore of the view that the CRTC did not err in its interpretation of the words “transmission line” and in finding that sections 43 and 44 of the Act do not provide it with the jurisdiction to adjudicate disputes involving mobile wireless transmission facilities.

B. Did the CRTC exceed its jurisdiction by imposing seamless roaming on the national carriers?

[118] For the better intelligence of what follows, it is important to understand what is at stake. In its Decision, the CRTC defines “wholesale roaming” as a wholesale service that “addresses wireless carriers seeking incidental RAN [radio access network] access to support their customers when they travel outside the footprint of their carrier’s network” (CRTC Decision, at paragraph 182). In other words, wholesale roaming enables a customer of a wireless carrier to continue receiving mobile wireless service using the network of another wireless carrier when the customer is travelling outside the wireless service footprint of its own carrier. In its 2015 decision, the CRTC found the provision of wholesale roaming was an “essential service” within the meaning of its three-pronged “essentiality test”: TRP 2015-177, at paragraphs 99–106.

[119] At the time of its 2015 decision, however, the CRTC found that there was insufficient evidence to impose “seamless roaming” as a condition of service. In light of the evolution of wireless technology and of the wireless service market, however, the CRTC determined in its 2021 decision that mandating the provision

pas aux petites cellules nécessaires pour mettre en place le réseau 5G; sinon, aucune modification légale ne serait nécessaire. Troisièmement, si jamais il faut modifier la Loi, parce que la législation en place n’est pas bien adaptée aux nouvelles techniques ou en raison de difficultés commerciales imprévues, le législateur est mieux placé que les cours pour s’occuper du problème et pour établir le meilleur compromis.

[117] Pour tous ces motifs, j’estime que le CRTC n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a interprété le terme « ligne de transmission » et lorsqu’il a conclu que les articles 43 et 44 de la Loi ne lui donnent pas la compétence de trancher des litiges portant sur les installations de transmission sans fil mobiles.

B. Le CRTC a-t-il outrepassé sa compétence en imposant l’itinérance transparente aux entreprises nationales?

[118] Pour mieux comprendre ce qui suit, il faut savoir ce qui est en jeu. Dans sa décision, le CRTC définit les « services d’itinérance de gros » comme les services de gros qui « s’adressent aux entreprises de services sans fil qui recherchent un accès temporaire à un RAR [réseau d’accès radioélectrique] pour servir leurs clients lorsqu’ils se déplacent en dehors de la zone de couverture du réseau de leur fournisseur » (décision du CRTC, au paragraphe 182). En d’autres mots, l’itinérance de gros permet au client d’un fournisseur sans fil de continuer d’avoir un service sans fil mobile en utilisant le réseau d’un autre fournisseur sans fil lorsqu’il se déplace en dehors de la zone de couverture de son propre fournisseur. Dans sa décision de 2015, le CRTC avait conclu que la fourniture de services d’itinérance de gros était un « service essentiel » selon son critère en trois volets des « services essentiels » (la décision PRT 2015-177, aux paragraphes 99–106).

[119] Lors de sa décision de 2015, toutefois, le CRTC a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuve pour imposer l’« itinérance transparente » comme condition de service. Cependant, en 2021, en raison de l’évolution de la technologie sans fil et du marché des services sans fil, le CRTC a décidé d’exiger la fourniture de l’itinérance

of seamless roaming would reduce barriers to entry into the market, help ensure affordable access to high-quality telecommunications services is available in all regions of Canada, and that it would be consistent with the objectives set out at paragraphs 7(a), (b) and (c) of the Act. The Commission defined “seamless roaming” as follows:

Seamless roaming involves networks handing off and receiving calls and data sessions to and from other networks without any interruption in service. In the absence of such a capability, when a regional wireless carrier’s subscriber moves outside that carrier’s network footprint to an area served by a carrier from whom the regional wireless carrier has purchased a wholesale roaming service, the subscriber’s call and data sessions are dropped.

(CRTC Decision, at paragraph 392.)

[120] Telus submits that the CRTC’s mandate to national carriers to provide seamless roaming exceeded its jurisdiction by effectively amending the Conditions of Licence issued by the Minister. The Conditions of Licence can only be amended by the Minister (paragraph 5(1)(b) of the *Radiocommunication Act*), and so the CRTC had no jurisdiction to mandate a conflicting condition. The Conditions of Licence expressly exclude seamless roaming (Conditions of Licence, at paragraph 38). According to Telus, the CRTC is therefore purporting to amend the Minister’s Conditions of Licence by mandating seamless roaming. The Minister’s powers under subsection 5(1) of the *Radiocommunication Act* are not subject to the Act or to the CRTC’s decisions, conditions, or regulations. Telus further argues that the Minister is responsible for policy decisions respecting spectrum licence conditions because the Minister is given broad powers over telecommunications in the *Department of Industry Act* (paragraph 4(1)(k)). There is accordingly no legal basis for the CRTC to mandate seamless roaming.

[121] Telus also submits that the CRTC cannot impose conditions which conflict with the Conditions of Licence set by the Minister. Telus argues that the CRTC must exercise its powers within the larger framework,

transparente afin de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et d’assurer que des services de télécommunication de haute qualité abordables soient offerts dans toutes les régions du Canada. Il a conclu que cela serait compatible avec les objectifs aux alinéas 7a), 7b) et 7c) de la Loi. Le Conseil a défini l’itinérance sans fil comme suit :

L’itinérance transparente implique la transmission et la réception des appels et données vers et depuis d’autres réseaux sans aucune interruption de service. En l’absence d’une telle capacité, lorsqu’un abonné d’une entreprise régionale de services sans fil sort de la zone de couverture du réseau de cette entreprise et entre dans la zone desservie par une entreprise auprès de laquelle l’entreprise régionale de services sans fil a acheté des services d’itinérance de gros, les appels et les transferts de données de l’abonné sont interrompus.

(Décision du CRTC, au paragraphe 392.)

[120] Telus soutient qu’en ordonnant aux entreprises nationales de fournir des services d’itinérance transparente, le CRTC a outrepassé sa compétence : il a, en fait, modifié les conditions des licences délivrées par le ministre. Seul le ministre peut modifier ces conditions (*Loi sur la radiocommunication*, à l’alinéa 5(1)b)), et le CRTC ne peut donc imposer une condition contradictoire. Les conditions de la licence excluent expressément l’itinérance transparente (Conditions de licence, au paragraphe 38). Selon Telus, le CRTC prétend donc modifier les conditions de la licence du ministre en imposant l’itinérance transparente. Les pouvoirs du ministre au titre du paragraphe 5(1) de la *Loi sur la radiocommunication* ne sont pas soumis à la Loi ou aux décisions, aux conditions et aux règlements du CRTC. Telus affirme également que le ministre est responsable des décisions de politique au sujet des conditions des licences de spectre parce que la *Loi sur le ministère de l’Industrie* accorde au ministre une vaste compétence sur les télécommunications (alinéa 4(1)k)). Par conséquent, la décision du CRTC d’imposer l’itinérance transparente n’a aucun fondement juridique.

[121] Telus affirme également que le CRTC ne peut imposer des conditions qui sont en conflit avec celles de la licence du ministre. Elle affirme que le CRTC doit exercer ses compétences en tenant compte du cadre plus

and respect the limits imposed by the interrelated statutes. Telus submits that currently there is an operational conflict because the two legislative regimes give different answers to the question of providing seamless roaming. Telus can only comply with both the Conditions of Licence and the CRTC Decision by “renouncing the protection”—i.e., the freedom not to provide seamless roaming—afforded by the Minister, which is contrary to Supreme Court jurisprudence.

[122] Lastly, Telus argues that the CRTC’s seamless roaming mandate also constitutes frustration of purpose because the parliamentary intent expressed in the *Radiocommunication Act* is that the Minister should have exclusive decisional authority to regulate and set the terms for spectrum licences. This purpose is frustrated by the CRTC exceeding its jurisdiction to amend the Conditions of Licence.

[123] Bell and Rogers broadly support Telus’ arguments, and emphasize that the law does not permit the CRTC to impose tariff conditions which conflict with the operation or purpose of the *Radiocommunication Act* or the *Department of Industry Act*. In determining the conditions of licence, the Minister does not need to consider the same policy objectives as the CRTC; rather, it must turn its mind to the objectives set out in section 5 of the *Department of Industry Act*. In deciding not to require seamless roaming, the Minister focused on these objectives. Bell and Rogers argue that the CRTC disregarded the Minister’s policy analysis in order to advance different policy objectives and therefore undermined the purposes of the *Radiocommunication Act* and the *Department of Industry Act*. Indeed, they argue that the CRTC is attempting to reintroduce the requirement of seamless roaming through the back door when the Minister specifically and deliberately rejected the requirement.

[124] In my view, these arguments must be rejected for several reasons. While it is no doubt true that the Minister is the only one who can amend the terms and conditions of a spectrum licence that has been issued pursuant to paragraph 5(1)(b) of the *Radiocommunication*

général et respecter les limites imposées par les lois liées entre elles. Telus affirme qu’il y a maintenant un conflit d’application, parce que deux régimes légaux donnent des réponses différentes à la question de l’itinérance transparente. Telus ne peut respecter à la fois les conditions de sa licence et la décision du CRTC qu’en [TRADUCTION] « renonçant à la protection » — c’est-à-dire le droit de ne pas offrir l’itinérance transparente — que lui accorde le ministre. Cela est contraire à la jurisprudence de la Cour suprême.

[122] Enfin, Telus affirme que l’exigence sur l’itinérance transparente du CRTC contrecarre l’intention du législateur, parce que son intention, selon la *Loi sur la radiocommunication*, était que le ministre ait le pouvoir décisionnel exclusif de réglementer les licences de spectre et d’en établir les conditions. L’excès de compétence du CRTC en modifiant les conditions de la licence contrecarre cette intention.

[123] Bell et Rogers appuient en général les observations de Telus et soulignent que la Loi ne donne pas au CRTC le pouvoir d’établir des conditions tarifaires qui sont en conflit avec l’application ou l’intention de la *Loi sur la radiocommunication* ou la *Loi sur le ministère de l’Industrie*. Lorsqu’il établit les conditions des licences, le ministre ne doit pas tenir compte des mêmes objectifs de politique que le CRTC; il doit plutôt tenir compte des objectifs énoncés à l’article 5 de la *Loi sur le ministère de l’Industrie*. C’est ce que le ministre a fait lorsqu’il a décidé de ne pas exiger l’itinérance transparente. Bell et Rogers affirment que le CRTC n’a pas tenu compte de l’analyse de la politique qu’a faite le ministre lorsqu’il a décidé de favoriser d’autres objectifs de politique et que le CRTC a donc contrecarré les objectifs de la *Loi sur la radiocommunication* et la *Loi sur le ministère de l’Industrie*. En fait, elles affirment que le CRTC tente de rétablir l’exigence de l’itinérance transparente en catimini, alors que le ministre a expressément et délibérément rejeté cette exigence.

[124] À mon avis, il faut rejeter ces observations, pour plusieurs raisons. Bien qu’il n’y ait pas de doute que seul le ministre peut modifier les conditions d’une licence de spectre délivrée au titre de l’alinéa 5(1)b) de la *Loi sur la radiocommunication*, à mon avis, il faut interpréter

Act, that section must be read in the broader context of the *Act* and of the *Department of Industry Act*. When read together, the relevant provisions of these three Acts do not lend themselves to an interpretation that would deprive the CRTC of its jurisdiction to regulate telecommunications services. On the contrary, the Minister and the CRTC each exercise their powers in pursuit of complementary objectives. When considered in this light, it is clear that the CRTC was not attempting to amend the Minister's Conditions of Licence in mandating seamless roaming, but was merely exercising its power within its own jurisdiction under section 24 of the *Act*.

[125] First of all, it cannot credibly be stated (as Telus would have it) that the Minister has plenary jurisdiction over telecommunications pursuant to paragraph 4(1)(k) of the *Department of Industry Act*. Subsection 4(1) expressly states that the Minister has plenary jurisdiction over telecommunications “not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada”. The CRTC has been granted such jurisdiction by subsection 12(2) of the *Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act*, R.S.C., 1985, c. C-22, according to which it “shall exercise the powers and perform the duties vested ... by the *Telecommunications Act*”. More precisely, section 24 of the *Act* explicitly gives the CRTC the ability to impose any conditions on the offering and provision of any telecommunications service by a Canadian carrier.

[126] It cannot reasonably be disputed that wholesale roaming is a telecommunications service as defined in section 2 of the *Act* because it is clearly a “service provided by means of telecommunications facilities”. The Commission therefore acted within its jurisdiction when it directed the national carriers to provide wholesale roaming to other carriers in 2015. And pursuant to section 24 of the *Act*, it can also establish various terms and conditions on that service. As long as it is implementing the Canadian telecommunications policy objectives set out in section 7 of the *Act*, the CRTC has the power to impose “any condition on the provision of a [telecommunication] service” (emphasis in the original): *Bell Canada v. Bell Aliant Regional Communications*, 2009 SCC 40, [2009] 2 S.C.R. 764, at paragraph 36.

cet alinéa en tenant compte du contexte plus vaste de la Loi et de la *Loi sur le ministère de l'Industrie*. Lorsqu'on tient compte ensemble des dispositions pertinentes de ces trois lois, on ne peut les interpréter comme retirant au CRTC sa compétence en matière de services de télécommunication. Au contraire, le ministre et le CRTC exercent chacun leurs pouvoirs en vue d'atteindre des objectifs complémentaires. Si on en tient compte, il est clair que le CRTC ne tentait pas de modifier les conditions de licence du ministre lorsqu'il a imposé l'itinérance transparente; il exerçait plutôt sa propre compétence au titre de l'article 24 de la Loi.

[125] D'abord, on ne peut sérieusement affirmer (comme Telus le voudrait) que l'alinéa 4(1)k) de la *Loi sur le ministère de l'Industrie* accorde au ministre une compétence plénière sur les télécommunications. Le paragraphe 4(1) dispose expressément que les pouvoirs pléniers du ministre sur les télécommunications sont ceux « non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux ». Le CRTC a de tels pouvoirs au titre du paragraphe 12(2) de la *Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes*, L.R.C. (1985), ch. C-22, qui attribue au CRTC « les attributions que la *Loi sur les télécommunications* [...] confèrent ». Plus précisément, l'article 24 de la Loi accorde au CRTC le pouvoir d'établir les conditions pour l'offre et la fourniture des services de télécommunication par une entreprise canadienne.

[126] Il n'y a pas de doute que les services d'itinérance de gros sont des services de télécommunication selon l'article 2 de la Loi, parce qu'il s'agit manifestement d'un « [s]ervice fourni au moyen d'installations de télécommunication ». Le Conseil a donc agi conformément à sa compétence lorsqu'il a ordonné, en 2015, aux entreprises de télécommunication nationales de fournir des services d'itinérance de gros aux autres entreprises. Et selon l'article 24 de la Loi, il pouvait établir les conditions pour ce service. S'il met en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, le CRTC « peut assujettir la fourniture d'un service [de télécommunication] à toutes conditions » (italique dans l'original) (*Bell Canada c. Bell Aliant Communications régionales*, 2009 CSC 40, [2009] 2 R.C.S. 764, au paragraphe 36).

[127] This is precisely what the Commission did when it mandated the national carriers to provide wholesale roaming services. For example, the Commission determined that wholesale rates for wholesale roaming would be established using its Phase II costing approach (TRP 2015-177, at paragraph 139). Similarly, the Commission prohibited wholesale roaming providers from preventing wireless carriers from disclosing the identity of their wholesale roaming providers to current or potential customers (TRP 2015-177, at paragraph 148). The seamless roaming condition imposed in its 2021 decision is merely one more of these conditions.

[128] There is nothing incongruous or out of the ordinary in having an activity, a person or a legal entity being regulated by two or more authorities, even at the same level of government. In *Reference re Broadcasting* (at paragraph 37), the Supreme Court recognized that the subject matters of the *Broadcasting Act* and the *Copyright Act* will overlap in places even though they pursue different aims. The same can obviously be said of the *Act*, of the *Radiocommunication Act* and of the *Department of Industry Act*.

[129] The Minister, through the *Department of Industry Act*, the *Radiocommunication Act* and the *Radiocommunication Regulations* [SOR/96-484] is responsible for spectrum management in Canada. Pursuant to subparagraph 5(1)(a)(i.1) of the *Radiocommunication Act*, the Minister determines what frequencies may be used, by whom and for what purposes. In the management of this finite public resource, the Minister is guided by the *Spectrum Policy Framework for Canada*. The sole policy objective identified in that document is “[t]o maximize the economic and social benefits that Canadians derive from the use of the radio frequency spectrum resource” (*Spectrum Policy Framework for Canada*, at page 8). The core duties of the Minister and his Department are therefore to develop policies and processes for the spectrum resource, with a view to ensuring effective management of the radio frequency spectrum resource (Industry Canada, Spectrum Management and Telecommunications, DGSO-001-13: *Revised Frameworks for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing* (March 2013), at section 4).

[127] C’est exactement ce que le Conseil a fait lorsqu’il a ordonné aux entreprises nationales de fournir des services d’itinérance de gros. Par exemple, il a conclu que les tarifs pour ces services doivent être fixés selon la méthode d’établissement des coûts de la Phase II (la décision PRT 2015-177, au paragraphe 139). De même, le Conseil a interdit aux fournisseurs de services d’itinérance de gros d’empêcher les entreprises de services sans fil de divulguer l’identité de leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros à leurs clients actuels ou potentiels (décision PRT 2015-177, au paragraphe 148). L’itinérance transparente imposée dans la décision de 2021 n’est qu’une autre de ces conditions.

[128] Il n’y a rien d’anormal ou d’inhabituel à ce qu’une activité ou une personne — physique ou morale — soit soumise à plus d’une autorité réglementaire, y compris au même palier de l’État. Dans le *Renvoi relatif à la Politique*, au paragraphe 37, la Cour suprême a reconnu que bien que la *Loi sur la radiodiffusion* et la *Loi sur le droit d’auteur* visent des objectifs différents, les sujets dont elles traitent se recoupent inévitablement. On peut en dire autant de la *Loi*, de la *Loi sur la radiocommunication* et de la *Loi sur le ministère de l’Industrie*.

[129] En raison de la *Loi sur le ministère de l’Industrie*, la *Loi sur la radiocommunication* et le *Règlement sur la radiocommunication* [DORS/96-484], le ministre est responsable de la gestion du spectre au Canada. Selon le sous-alinéa 5(1)a)(i.1) de la *Loi sur la radiocommunication*, le ministre établit les fréquences que l’on peut utiliser, les personnes qui peuvent les utiliser et les fins pour lesquelles on peut les utiliser. En administrant cette ressource publique limitée, le ministre tient compte du « Cadre de la politique canadienne du spectre ». Le seul objectif de politique dans ce document est le suivant : « Maximiser, pour les Canadiens et les Canadiennes, les avantages économiques et sociaux découlant de l’utilisation du spectre des radiofréquences » (Cadre de la politique canadienne du spectre, à la page 8). Les fonctions essentielles du ministre et de son ministère sont donc d’élaborer des politiques et des procédures pour le spectre pour assurer une administration efficace du spectre des fréquences radioélectriques (Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications, DGSO-001-13, *Cadres révisés d’itinérance obligatoire*

et de partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements, mars 2013, à la section 4).

[130] The Minister's powers are therefore confined to the operation of radiocommunication, while the CRTC is tasked with the regulation of telecommunications services. In exercising his powers, he may take into account all matters that he considers relevant "for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada" (*Radiocommunication Act*, subsection 5(1)). Radiocommunication, defined in the *Radiocommunication Act* as the "transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by means of electromagnetic waves of frequencies lower than 3 000 GHz propagated in space without artificial guide", is only one of the means by which signals can be transmitted. As such, it is a subset of telecommunications, defined in the Act as "the emission, transmission or reception of intelligence by any wire, cable, radio, optical or other electro-magnetic system, or by any similar technical system".

[131] In short, a careful examination of the whole legislative scheme governing radiocommunication and telecommunications in Canada shows that the Minister and the CRTC exercise different powers over different types of entities and for different purposes. These powers are complementary and sometimes overlap, and the fact that the Minister and the CRTC may reach different conclusions on a specific topic is by no means a sign that one is encroaching upon the jurisdiction of the other. It is rather because they arrive at their respective conclusions from different perspectives, with a view to implementing different policy objectives.

[132] What, then, of the argument that the CRTC imposed a condition under the Act that conflicts with the Conditions of Licence established by the Minister under the *Radiocommunication Act*? As previously mentioned, Telus claims that there is a conflict between the Conditions of Licence issued by the Minister and the CRTC Decision since the former do not require it to

[130] Les pouvoirs du ministre se limitent donc au fonctionnement de la radiocommunication, alors que le CRTC est responsable de la réglementation des services de télécommunication. En exerçant ses pouvoirs, le ministre peut tenir compte de tout ce qu'il juge pertinent « afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada » (*Loi sur la radiocommunication*, au paragraphe 5(1)). Cette loi définit ainsi le terme « radiocommunication » : « Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l'espace sans guide artificiel. » Ce n'est qu'une des façons par lesquelles on peut transmettre des signaux. Il s'agit donc d'un sous-groupe de la « télécommunication », qui est, selon la Loi : « La transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. »

[131] Bref, un examen attentif de tout le régime légal sur la radiocommunication et la télécommunication au Canada démontre que le ministre et le CRTC exercent des pouvoirs différents sur des entités différentes à des fins différentes. Ces pouvoirs sont complémentaires et se chevauchent parfois, et le fait que le ministre et le CRTC peuvent arriver à des conclusions différentes sur un sujet donné ne signifie nullement que l'un empiète sur la compétence de l'autre. C'est plutôt parce qu'ils arrivent à des conclusions différentes en tenant compte de leurs points de vue différents afin d'atteindre les objectifs de politique différents.

[132] Qu'en est-il alors de l'observation que le CRTC a imposé aux termes de la Loi une condition qui entre en conflit avec les conditions de la licence délivrée par le ministre aux termes de la *Loi sur la radiocommunication*? Comme je l'ai déjà dit, Telus affirme qu'il y a un conflit entre les conditions de la licence du ministre et la décision du CRTC, puisque les premières n'exigent pas

provide seamless communications hand-off, whereas the latter does require such service. While Telus acknowledges that it could comply with both the Conditions of Licence and the CRTC Decision, it says it could only do so by “renouncing” the freedom purportedly granted spectrum licensees to not provide seamless roaming. In my view, Telus’ argument is based on an incorrect and overly broad understanding of the notion of legislative conflict.

[133] We must first start with the presumption that legislation passed by the same order of government does not contain contradictions or inconsistencies. Overlapping is not sufficient; it is only when overlapping provisions cannot stand together, either because they are in operational conflict or because their purposes are incompatible, that a conflict will be found. The Supreme Court has been quite explicit on that subject, even though its use of language has not always been consistent. In *Lévis (City) v. Fraternité des policiers de Lévis Inc.* (2007 SCC 14, [2007] 1 S.C.R. 591, at paragraph 47), Bastarache J. (with the unanimous support of his colleagues on this point) wrote that “legislative coherence is presumed”, and that “an interpretation which results in conflict should be eschewed unless it is unavoidable”. He then gave the following examples of what it means for two statutes to be in conflict:

Thus, a law which provides for the expulsion of a train passenger who fails to pay the fare is not in conflict with another law that only provides for a fine because the application of one law did not exclude the application of the other (*Toronto Railway v. Paget* (1909), 42 S.C.R. 488 (S.C.C.)). Unavoidable conflicts, on the other hand, occur when two pieces of legislation are directly contradictory or where their concurrent application would lead to unreasonable or absurd results. A law, for example, which allows for the extension of a time limit for filing an appeal only before it expires is in direct conflict with another law which allows for an extension to be granted after the time limit has expired (*Massicotte v. Boutin*, [1969] S.C.R. 818).

[134] The Supreme Court reiterated this restrictive approach to conflict in *Thibodeau v. Air Canada* (2014 SCC 67, [2014] 3 S.C.R. 340 (*Thibodeau*)). In that case, the appellant contended that there was a conflict between the *Carriage by Air Act*, R.S.C., 1985, c. C-26, which

que Telus fournisse l’itinérance transparente, alors que la seconde l’exige. Telus reconnaît qu’elle peut respecter à la fois les conditions de la licence et la décision du CRTC, mais qu’elle devrait alors « renoncer » à la liberté qui serait accordée aux titulaires de licences de spectre de ne pas fournir l’itinérance transparente. À mon avis, l’observation de Telus repose sur une interprétation incorrecte et trop large d’un conflit légal.

[133] Le point de départ est la présomption que les lois adoptées par un palier de l’État ne sont pas contradictoires ou incohérentes. Il ne suffit pas qu’il y ait chevauchement; ce n’est que lorsque les dispositions qui se chevauchent sont incompatibles parce qu’il y a un conflit d’application ou que leurs objets sont incompatibles qu’il y a un conflit. La Cour suprême s’est prononcée très clairement sur la question, même si elle n’a pas toujours utilisé les mêmes termes. Dans l’arrêt *Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc.* (2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591, au paragraphe 47), le juge Bastarache (avec le consentement unanime de ses collègues à ce sujet) a affirmé « qu’il existe une présomption de cohérence législative » et qu’« une interprétation qui donne lieu à un conflit devrait être évitée dans la mesure du possible ». Il a ensuite donné l’exemple suivant d’un conflit entre deux lois :

Ainsi, une loi prévoyant que le passager d’un train qui ne paye pas son passage doit être expulsé n’est pas en conflit avec une autre loi prévoyant uniquement l’imposition d’une amende, parce que l’application d’une loi n’exclut pas l’application de l’autre loi (*Toronto Railway Co. c. Paget* (1909), 42 R.C.S. 488). Par contre, il y a un conflit inévitable lorsque deux lois sont directement contradictoires ou que leur application concurrente donnerait lieu à un résultat déraisonnable ou absurde. Par exemple, la loi qui autorise la prorogation du délai de dépôt d’un appel uniquement avant l’expiration du délai est en conflit direct avec une autre loi qui autorise l’acceptation d’une demande de prorogation après l’expiration du délai (*Massicotte c. Boutin*, [1969] R.C.S. 818).

[134] La Cour suprême a confirmé cette approche restrictive aux conflits dans l’arrêt *Thibodeau c. Air Canada* (2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340 (*Thibodeau*)). Dans cette affaire, l’appelant avait affirmé qu’il y avait un conflit entre la *Loi sur le transport aérien*, L.R.C. (1985),

incorporated the Montréal Convention [*Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air*] and purported to preclude an award of damages for a breach of the *Official Languages Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31, while subsection 77(4) of the *Official Languages Act* permits the court to grant an appropriate and just remedy for a breach, including damages. Reiterating that legislation passed by Parliament is presumed not to contain contradictions or inconsistencies unless provisions “are so inconsistent that they are incapable of standing together” (*Thibodeau*, at paragraph 89), the Court stated [at paragraph 92]:

The legal framework that governs this question is not complicated. First, courts take a restrictive approach to what constitutes a conflict in this context. Second, courts find that there is a conflict only when the existence of the conflict, in the restrictive sense of the word, cannot be avoided by interpretation. Overlap, on its own, does not constitute conflict in this context, so that even where the ambit of two provisions overlaps, there is a presumption that they both are meant to apply, provided that they can do so without producing absurd results. This presumption may be rebutted if one of the provisions was intended to cover the subject matter exhaustively....

See also *Thibodeau*, at paragraphs 98–99 and 110.

[135] Applying this strict interpretation of the notion of conflict, I fail to see how the Conditions of Licence and the Commission’s seamless roaming condition can be found to be conflicting. Indeed, Telus itself acknowledges in its Memorandum of Fact and Law that “in theory [it] can comply with both schemes by providing seamless roaming in accordance with the CRTC decision” (at paragraph 67). This admission is well taken. It is clear that Telus, by offering seamless roaming, would not be offending the terms and conditions of its licence, which does not require seamless roaming but does not prohibit it either. Indeed, the Minister has stated that licensees may offer seamless roaming as an outcome of negotiations between licensees (Conditions of Licence, at paragraph 38).

ch. C-26, qui incorporait par renvoi la Convention de Montréal [*Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international*] et qui prétendait interdire l’adjudication de dommages-intérêts pour un manquement à la *Loi sur les langues officielles*, L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 31, et le paragraphe 77(4) de la *Loi sur les langues officielles*, qui dispose que le tribunal peut accorder la réparation qu’il estime convenable, notamment des dommages-intérêts, en cas de manquement. La Cour a répété que les tribunaux présument que les lois adoptées par le législateur ne contiennent ni contradiction ni incohérence, sauf si les dispositions « sont à ce point incompatibles qu’elles ne peuvent coexister » (*Thibodeau*, au paragraphe 89). La Cour a affirmé, au paragraphe 92 :

Le cadre législatif qui régit cette question n’est pas compliqué. Premièrement, les tribunaux adoptent une interprétation restrictive de ce qui constitue un conflit dans un tel contexte. Deuxièmement, les tribunaux estiment qu’il y a conflit seulement lorsque le conflit, au sens strict du terme, ne peut être évité par l’interprétation. Le chevauchement n’est pas en soi un conflit dans ce contexte, de sorte que, même si les champs d’application de deux dispositions se chevauchent, on présume qu’elles sont censées s’appliquer, pourvu qu’elles puissent le faire sans que cela mène à un résultat absurde. Cette présomption peut être réfutée si l’une des dispositions est censée traiter la matière de façon exhaustive

Voir aussi *Thibodeau*, aux paragraphes 98–99 et 110.

[135] Si j’utilise cette définition stricte d’un conflit, je ne peux voir comment les conditions de la licence et la condition du Conseil sur l’itinérance transparente peuvent être en conflit. Telus reconnaît elle-même dans son mémoire au paragraphe 67 [TRADUCTION] « qu’en principe, elle peut satisfaire aux deux régimes en assurant l’itinérance transparente conformément à la décision du CRTC ». Cet aveu est bien fondé. Manifestement, si Telus offrait l’itinérance transparente, elle ne contreviendrait pas aux conditions de sa licence, qui n’exige pas l’itinérance transparente, mais ne l’interdit pas non plus. En fait, le ministre a affirmé que les titulaires de licence peuvent offrir l’itinérance transparente si elle découle de négociations entre des titulaires de licence (Conditions de licence, au paragraphe 38).

[136] Telus retorts that the Minister’s Conditions of Licence were meant to be an exhaustive declaration of the applicable regulations with respect to wholesale roaming, and that complying with the CRTC’s seamless roaming condition could only come at the price of renouncing the freedom the Minister purportedly granted spectrum licensees to not provide seamless roaming. Telus relies for that proposition on two decisions of the Supreme Court of Canada, *Moloney* and *British Columbia (Attorney General) v. Lafarge Canada Inc.* (2007 SCC 23, [2007] 2 S.C.R. 86 (*Lafarge*)).

[137] In the first of these two cases, the conflict involved a provision of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, R.S.C., 1985, c. B-3, a federal statute, and a provision of Alberta’s *Traffic Safety Act*, R.S.A. 2000, c. T-6. Interestingly, the concept of conflict between legislation of different levels of government is the same as that between legislation of the same level of government: either there is an operational conflict (it is impossible to comply with both laws), or the operation of the provincial law frustrates the purpose of the federal enactment (*Moloney*, at paragraph 19). Pursuant to subsection 178(2) of the former statute, an order of discharge released the bankrupt from all claims provable in bankruptcy and therefore prevented creditors from enforcing their claims. The latter, on the other hand, provided that a victim of an accident could apply for compensation to the Administrator under the provincial regime in the event that an uninsured driver does not pay for damages ordered by judgment. The Registrar could then suspend the debtor’s driver’s licence until the judgment debt is satisfied or discharged, “otherwise than by a discharge in bankruptcy” (*Moloney*, at paragraph 45). For the majority, this was a clear case of operational conflict [at paragraph 63]:

One law consequently provides for the release of all claims provable in bankruptcy and prohibits creditors from enforcing them, while the other disregards this release and allows for the use of a debt enforcement mechanism on such a claim by precisely excluding a discharge in bankruptcy. This is a true incompatibility. Both laws cannot operate concurrently ..., “apply concurrently” ... or “operate side by side without conflict” The facts

[136] Telus répond que les conditions de la licence du ministre devaient être un énoncé exhaustif des règles sur l’itinérance de gros et que le respect de la condition du CRTC sur l’itinérance transparente signifierait qu’elle devrait renoncer au droit que le ministre aurait accordé aux titulaires de licences de spectre de ne pas offrir l’itinérance transparente. Telus se fonde sur deux décisions de la Cour suprême du Canada, *Moloney* et *Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc.* (2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86 (*Lafarge*)).

[137] Dans la première de ces deux affaires, il y avait un conflit entre une disposition de la *Loi sur la faillite et l’insolvabilité*, L.R.C. (1985), ch. B-3, une loi fédérale, et une disposition de la loi de l’Alberta intitulée *Traffic Safety Act*, R.S.A. 2000, ch. T-6. Il est intéressant de constater que la définition d’un conflit de lois de paliers différents de l’État est la même qu’en cas de lois du même palier : soit il y a conflit d’application, parce qu’il est impossible de respecter les deux lois, soit l’objet de la loi provinciale est incompatible avec celui de la loi fédérale (*Moloney*, au paragraphe 19). Selon le paragraphe 178(2) de la loi fédérale, une ordonnance de libération libère le failli de toutes réclamations prouvables en matière de faillite, et empêche donc les créanciers de faire exécuter leurs réclamations. Selon la loi provinciale, par contre, la victime d’un accident peut demander une indemnité à l’administrateur en vertu de la loi provinciale si un conducteur non assuré ne satisfait pas à un jugement en dommages-intérêts. Le registraire peut alors suspendre le permis de conduire du débiteur jusqu’à ce que la dette constatée par jugement soit payée ou que le débiteur soit libéré de l’obligation, [TRADUCTION] « autrement que par une libération de faillite » (*Moloney*, au paragraphe 45). Pour la majorité des juges, il s’agissait manifestement d’un conflit d’application [au paragraphe 63] :

En conséquence, une loi prévoit que le failli est libéré de toute réclamation prouvable en matière de faillite et interdit aux créanciers d’en exiger le paiement, alors que l’autre loi fait fi de cette libération et permet le recours à un mécanisme de recouvrement de cette créance en excluant expressément la libération de faillite. Il s’agit là d’une véritable incompatibilité. Les deux lois ne peuvent s’appliquer concurremment ..., « agir concurremment »

of this appeal indeed show an actual conflict in operation of the two provisions. This is a case where the provincial law says “yes” (“Alberta can enforce this provable claim”), while the federal law says “no” (“Alberta cannot enforce this provable claim”). The provincial law gives the province a right that the federal law denies, and maintains a liability from which the debtor has been released under the federal law. This conflict can hardly be characterized as “indirect” as my colleague suggests Nor can I characterize as merely “implicit” the clear prohibition in s. 178(2) against enforcing provable claims that have been discharged. It is not in dispute that s. 178(2) is a prohibitive provision; considering the meaning of the words “order or discharge” and “releases”, what the provision “exactly” prohibits is the enforcement of discharged provable claims. There is no other “possible ramification” in terms of what this section prohibits.

[138] In the case at bar, the Minister did not provide that licensees were protected from being required to offer seamless roaming in all circumstances, nor did he prohibit the imposition of such a condition. The Minister must be presumed to know that the CRTC can impose “any condition” on the offering and provision of telecommunications services, pursuant to section 24 of the Act. Had the Minister been of the view that he had jurisdiction to impose conditions with respect to seamless roaming, and had he intended to prohibit licensees from offering seamless roaming, he could have made it explicit in the terms and conditions of the licence. In the absence of such a clear prohibition, I do not think it can be argued there is an operational conflict in the sense that the two schemes cannot operate side by side.

[139] The *Lafarge* decision also involves a conflict between legislation of two different levels of government, this time between a federal statute and a municipal by-law. Lafarge had obtained approval from the Vancouver Port Authority (VPA) for a new facility to be built on land acquired by the VPA from the City of Vancouver. However, a group of ratepayers objected to the construction and filed a petition in the Supreme Court of British Columbia on the basis that the City had declined to exercise its jurisdiction and to require Lafarge to obtain a valid development permit. The Lafarge project did not comply with the City’s by-law, which imposes a 30-foot

... ou « coexister sans conflit » Les faits de l’espèce font bel et bien apparaître un conflit véritable dans l’application des deux dispositions. Il s’agit d’un cas où la loi provinciale dit « oui » (« l’Alberta peut exiger le paiement de cette réclamation prouvable »), tandis que la loi fédérale dit « non » (« l’Alberta ne peut exiger le paiement de cette réclamation prouvable »). La loi provinciale confère à la province un droit que nie la loi fédérale, et maintient une obligation dont le débiteur a été libéré en vertu de la loi fédérale. On ne saurait, comme le fait ma collègue, qualifier ce conflit d’« indirect » Je ne peux pas non plus qualifier de simplement « implicite » l’interdiction, clairement exprimée au par. 178(2), d’exiger le paiement d’une réclamation prouvable dont le failli a été libéré. Nul ne conteste le caractère prohibitif du par. 178(2); compte tenu du sens des termes « ordonnance de libération » et « libère », ce qu’interdit « exactement » la disposition, c’est de contraindre le failli à payer une réclamation prouvable dont il a été libéré. Il n’y a pas d’autres « ramifications possibles » à l’interdiction faite à cette disposition.

[138] En l’espèce, le ministre n’a pas prévu que les titulaires de licence étaient exonérés dans tous les cas de l’obligation d’offrir l’itinérance transparente, et il n’a pas interdit qu’on impose une telle condition. Il faut supposer que le ministre sait que le CRTC peut fixer des « conditions » à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication, selon l’article 24 de la Loi. Si le ministre estimait qu’il pouvait imposer des conditions portant sur l’itinérance transparente, et s’il voulait interdire aux titulaires de licence d’offrir l’itinérance transparente, il aurait pu en faire une condition explicite de la licence. En l’absence d’une telle interdiction expresse, je ne crois pas qu’on puisse affirmer qu’il y a un conflit d’application, c’est-à-dire que les deux régimes ne peuvent s’appliquer simultanément.

[139] L’arrêt *Lafarge* porte également sur un conflit entre des lois de deux paliers différents, cette fois-ci une loi fédérale et un règlement municipal. Lafarge avait obtenu de l’Administration portuaire de Vancouver (APV) l’approbation pour une nouvelle installation à construire sur un terrain que l’APV avait acquis de la ville de Vancouver. Un groupe de contribuables s’est toutefois opposé à sa construction et a présenté à la Cour suprême de la Colombie-Britannique une requête plaçant que la ville avait refusé d’exercer sa compétence afin d’obliger Lafarge à obtenir un permis d’aménagement valide. Le projet de Lafarge n’était pas conforme au

height restriction. Writing for the majority, Justices Binnie and LeBel found that this was an operational conflict, because if the ratepayers had succeeded in persuading the City to seek an injunction to stop the Lafarge project from going ahead without a city permit, the judge could not have given effect both to the federal law and the municipal by-law. The first would entail dismissing the application, while the second would have led to the granting of the injunction.

[140] Unfortunately, the analysis of the majority on the operational conflict issue is quite terse and does not expand much as to why the two legislations were in conflict beyond what is captured in the preceding paragraph. What is striking, however, is that we have a complete prohibition in one enactment and a permission in the other. This is plainly different from the situation that we have in the case at bar, where the Minister's condition does not prohibit seamless roaming but merely declares that it is not required. In fact, the Department of Industry expressly stated in its *Policy Framework for the Auction for Spectrum Licences for Advanced Wireless Services and other Spectrum in the 2 GHz Range* (November 2007) that its policy decisions in that respect "are without prejudice or inference as to any existing CRTC tariffs, proceedings, future determinations or findings by the CRTC or the Competition Bureau" (at page 4). Accordingly, the cases upon which Telus relies to support its argument of an operational conflict between the Minister's Conditions of Licence and the Commission's seamless roaming condition are not persuasive and miss the mark. They can both apply, their concurrent application does not lead to an absurd result, and there is no indication that the Conditions of Licence were intended to be an exhaustive declaration of the applicable law with respect to wholesale roaming.

[141] Telus' contention that the Commission's seamless roaming condition frustrates Parliament's intent because it purports to overrule the Minister on matters addressed in the Conditions of Licence is no more convincing. As already noted, the Minister and the Commission act in furtherance of different yet complementary objectives, and while mandating seamless roaming might not be

règlement municipal, qui imposait une hauteur maximale de 30 pieds. Au nom des juges majoritaires, les juges Binnie et LeBel ont conclu qu'il y avait un conflit d'application, puisque si les contribuables avaient réussi à convaincre la ville de demander une injonction afin d'empêcher la réalisation du projet de Lafarge sans permis municipal, le juge n'aurait pu donner effet en même temps à la loi fédérale et au règlement municipal. La loi fédérale aurait entraîné le rejet de la demande, alors que le règlement municipal aurait entraîné son accueil.

[140] Malheureusement, les juges majoritaires ont fait une analyse très sommaire de la question du conflit d'application et, sauf pour ce qui apparaît dans le paragraphe qui précède, expliquent peu en quoi les deux lois étaient en conflit. Ce qui est frappant, toutefois, c'est qu'une loi impose une interdiction complète alors que l'autre accorde une permission. Cela est manifestement différent de l'espèce : la condition du ministre n'interdit pas l'itinérance transparente, elle affirme simplement qu'elle n'est pas obligatoire. En fait, le ministère de l'Industrie a expressément affirmé dans sa *Politique-cadre pour la délivrance de licences de spectre par enchères relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences dans la gamme de 2 GHz* (novembre 2007) que ses décisions politiques à cet égard « ne portent préjudice et ne nuisent ni aux consultations et aux tarifs actuels du CRTC, ni aux décisions et conclusions futures formulées par le CRTC ou le Bureau de la concurrence » (page 5). Par conséquent, les décisions qu'invoque Telus pour étayer ses observations au sujet d'un conflit d'application entre les conditions de licence du ministre et la condition du Conseil sur l'itinérance transparente ne sont pas convaincantes et échouent. Les deux peuvent s'appliquer, leur application simultanée ne mène pas à un résultat absurde, et rien n'indique que les conditions de licence devaient être une liste exhaustive des dispositions pertinentes sur l'itinérance de gros.

[141] L'affirmation de Telus voulant que la condition du Conseil sur l'itinérance transparente contrecarre l'intention du législateur, parce que le Conseil prétend avoir préséance sur le ministre quant aux conditions des licences, n'est pas davantage convaincante. Comme nous l'avons dit, le ministre et le Conseil ont des objectifs différents, mais complémentaires, et même si les objectifs

required to further the policy objectives for which the Minister is responsible, it might nevertheless be appropriate to achieve the policy objectives that the CRTC is mandated to implement. Contrary to Telus' submission, it is the interpretation that would prevent the Commission from exercising its jurisdiction by imposing conditions on the offering of telecommunications service that would frustrate the intent of Parliament. Wholesale roaming is undisputedly a telecommunications service pursuant to section 2, and, as noted by Ice Wireless in its factum (at paragraphs 56–61), this was made clear with the adoption of section 27.1 of the Act as part of the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*, S.C. 2014, c. 20. That new provision established caps on the wholesale rates that Canadian carriers could charge to other Canadian carriers for wholesale roaming services, but stated that any rate established by the Commission would prevail. The Commission did adopt such rates in TRP 2015-177 and by Order in Council the Governor General repealed section 27.1 [S.C. 2014, c. 20, s. 240] of the Act shortly thereafter. Considering that the Minister's Conditions of Licence provide that wholesale roaming is to be provided pursuant to commercially negotiated rates, this is clear evidence that Parliament always intended the Commission to have concurrent jurisdiction with respect to the regulation of wholesale roaming. I would also add that the Court can take judicial notice of the fact that the Minister did not seek to intervene in this matter to insulate his jurisdiction from the Commission's Decision.

[142] For all of the above reasons, I am therefore of the view that the Commission did not exceed its jurisdiction and that its seamless roaming condition does not conflict with the Minister's Conditions of Licence. The appeal should be dismissed with costs.

LOCKE J.A.: I agree.

LEBLANC J.A.: I agree.

du ministre sont tels qu'il ne lui est pas nécessaire d'imposer l'itinérance transparente, cela peut néanmoins convenir aux objectifs dont le CRTC est responsable. Contrairement à ce qu'affirme Telus, l'interprétation qui contrecarrerait l'intention du législateur est celle qui empêcherait le Conseil d'exercer sa compétence et d'imposer des conditions à l'offre de services de télécommunication. Il ne fait aucun doute que l'itinérance de gros est un service de télécommunication au sens de l'article 2 et, comme l'affirme Ice Wireless dans son mémoire aux paragraphes 56 à 61, c'est ce qui découle clairement de l'ajout à la Loi de l'article 27.1 en vertu de la *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, L.C. 2014, ch. 20. Cette nouvelle disposition établissait un plafond sur les tarifs de gros que les entreprises canadiennes pouvaient exiger d'autres entreprises canadiennes pour des services d'itinérance de gros, tout en précisant que le plafond établi par le Conseil l'emportait. Le Conseil a effectivement établi des plafonds dans la décision PRT 2015-177, et le gouverneur en conseil a approuvé un décret abrogeant l'article 27.1 [L.C. 2014, ch. 20, art. 240] de la Loi peu après. Les conditions de licence du ministre disposent que les frais pour l'itinérance de gros sont ceux établis lors d'une négociation commerciale : cela indique clairement que le législateur avait toujours voulu que le Conseil ait une compétence concurrente sur la réglementation de l'itinérance de gros. J'ajouterais que notre Cour peut prendre connaissance d'office du fait que le ministre n'a pas cherché à intervenir dans le présent appel au motif que la décision du Conseil contrecarrerait sa compétence.

[142] Pour tous ces motifs, je suis donc d'avis que le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence et que la condition qu'il a établie au sujet de l'itinérance transparente n'entre pas en conflit avec les conditions de licence du ministre. Je rejetterais l'appel avec dépens.

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

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

T-1315-22
2023 FC 535T-1315-22
2023 CF 535**The Prince Edward Island Potato Board** (*Applicant*)**Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard** (*demandeur*)

v.

c.

The Minister of Agriculture and Agri-Food and the Canadian Food Inspection Agency (*Respondents*)**Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et l'Agence canadienne de l'inspection des aliments** (*défendeurs*)**INDEXED AS: PRINCE EDWARD ISLAND POTATO BOARD v. CANADA (AGRICULTURE AND AGRI-FOOD)****RÉPERTORIÉ : CONSEIL DE LA POMME DE TERRE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD c. CANADA (AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE)**

Federal Court, Southcott J.—Charlottetown, March 23; Ottawa, April 13, 2023.

Cour fédérale, juge Southcott—Charlottetown, 23 mars; Ottawa, 13 avril 2023.

Agriculture — Application for judicial review of related decisions by respondents restricting movement of seed potatoes from Prince Edward Island (P.E.I.) to rest of Canada, United States (U.S.) — Potato wart (PW) regulated as quarantine pest in Canada — First detected on P.E.I. in 2000 — U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) issued Federal Order to reduce risk of PW spreading from P.E.I. to U.S. — Canadian Food Inspection Agency (CFIA) implemented its Phytosanitary Export Certification Program — PW detected in unregulated fields in October 2020 — APHIS asked CFIA to voluntarily suspend export certification of P.E.I. seed potatoes, potatoes for consumption destined for U.S., to prohibit movement of any P.E.I. seed potatoes to rest of Canada, until after 2021 investigation complete — As result, movement of all seed potatoes originating from P.E.I. to U.S. suspended (First Suspension) — In November 2021, First Suspension expanded to include table stock, processing potatoes (Second Suspension) — Ministerial Order issued declaring P.E.I. as “a place infested with potato wart”, prohibiting movement of P.E.I. seed potatoes from P.E.I. without written authorization from inspector — In February 2022, CFIA issued Notice to Industry setting out conditions under which inspectors would issue written authorizations to allow movement of P.E.I. seed potatoes in accordance with Ministerial Order (Domestic Movement Requirements) — In April 2022, APHIS issued new Federal Order prohibiting importation of field-grown seed potatoes from P.E.I. into U.S., allowing importation of potatoes for consumption meeting specified conditions — Applicant challenged First Suspension, Second Suspension, Ministerial Order, Domestic Movement Requirements — Main issues whether First Suspension, Second Suspension reviewable decisions; if reviewable, whether Court should decline to consider Suspensions due to mootness; if

Agriculture — Demande de contrôle judiciaire de décisions connexes prises par les défendeurs qui ont restreint le transport des pommes de terre de semence entre l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et le reste du Canada et les États-Unis (É.-U.) — La galle verruqueuse (GV) est considérée comme un organisme nuisible de quarantaine au Canada — En 2000, la GV a été détectée pour la première fois à l'Î.-P.-É. — Le Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis a publié une ordonnance fédérale afin de réduire le risque de propagation de la GV depuis l'Î.-P.-É. jusqu'aux É.-U. — L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en œuvre son Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation — En octobre 2020, la GV a été détectée dans deux champs non réglementés — L'APHIS a demandé à l'ACIA de suspendre volontairement la certification aux fins d'exportation des pommes de terre (de semence et de table) de l'Î.-P.-É. qui étaient destinées aux États-Unis, et d'interdire le transport de toute pomme de terre de semence de l'Î.-P.-É. vers le reste du Canada, jusqu'à ce que l'enquête de 2021 soit terminée — Par conséquent, le déplacement des pommes de terre de semence en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard vers les É.-U. a été suspendu (première suspension) — En novembre 2021, la première suspension a été élargie pour viser aussi les pommes de terre de table et de transformation (deuxième suspension) — Un arrêt ministériel a été émis déclarant que la province de l'Î.-P.-É. était « un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre », et interdisant le déplacement des pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. sans l'autorisation écrite d'un inspecteur — En février 2022, l'ACIA a transmis un avis à l'industrie dans lequel elle énonçait les conditions auxquelles les inspecteurs délivreraient les autorisations écrites permettant le déplacement des pommes

reviewable and not moot, whether First Suspension, Second Suspension reasonable; whether Ministerial Order, Domestic Movement Requirements reasonable — With respect to whether Suspensions reviewable decisions, bulletins issued in connection thereto, CFIA's communications with its inspectors not reading as informational guidance — Rather, reading as communication of decisions, already made by CFIA, to suspend export certification — Applicant's arguments challenging Suspensions not focused on their wisdom or whether CFIA made appropriate political or policy decisions — Rather, applicant submitting that Suspensions were made without legal authority, based on irrelevant considerations — Suspensions thus reviewable decisions — As to mootness, adversarial context clearly present in case at hand — Discretion to adjudicate parties' arguments surrounding CFIA's legal authority for Suspensions exercised herein, as these arguments largely independent of particular factual context in which CFIA suspends export certification — No legal authority identified for Suspensions — However, because this determination representing discretionary adjudication of moot issue, determination not giving rise to any relief — Was Ministerial Order reasonable? — Trade considerations that influenced decision to issue Ministerial Order not irrelevant to decision — CFIA's mandate, Minister of Agriculture and Agri-Food's sphere of responsibility clearly extending to protection of Canadian economic interests — Protection of such interests cannot be characterized as improper purpose or irrelevant consideration — Existence of relevant economic considerations not itself sufficient to support issuance of Ministerial Order under Plant Protection Act, s. 15(3) — Exercise of authority conferred by s. 15(3) must be supported by reasonable suspicion, grounded in objective facts, that the pest is in the place declared as infested — Memorandum to Minister culminated with recommendation that Minister issue proposed Ministerial Order — Applicant's challenge of reasonableness of Ministerial Order amounted to request that Court reweigh particular evidence that was before Minister — Memorandum's reference to need to act quickly to control spread of PW must be read in conjunction with other briefing documents — Expression of concerns in briefing package transparent, intelligible, represent justification for conclusion that there were objectively discernible facts supporting reasonable suspicion of presence of PW — Applicant's arguments did not undermine reasonableness of decision to issue Ministerial Order — No basis to conclude that ongoing operation of Domestic Movement Requirements unreasonable — Duty of procedural fairness in relation to Ministerial Order satisfied herein — Application dismissed.

de terre de semence de l'Î.-P.-É., conformément à l'arrêté ministériel (exigences relatives aux déplacements intérieurs) — En avril 2022, l'APHIS a publié une nouvelle ordonnance fédérale interdisant l'importation aux États-Unis des pommes de terre de semence cultivées au champ à l'Î.-P.-É. et autorisant l'importation des pommes de terre de consommation qui respectent les conditions énoncées — Le demandeur a contesté la première suspension, la deuxième suspension, l'arrêté ministériel et les exigences relatives aux déplacements intérieurs — Les questions principales en litiges étaient les suivantes : la première et la deuxième suspension sont-elles des décisions susceptibles de contrôle? — Dans l'affirmative, la Cour devait-elle refuser de les examiner en raison de leur caractère théorique? — Si la première suspension et la deuxième suspension sont des décisions susceptibles de contrôle et n'étaient pas théoriques, étaient-elles raisonnables? — L'arrêté ministériel et les exigences relatives aux déplacements intérieurs étaient-ils raisonnables? — En ce qui concerne la question de savoir si les suspensions sont des décisions susceptibles de contrôle, les bulletins publiés et les communications transmises par l'ACIA à ses inspecteurs au sujet des deux suspensions ne sauraient être considérés comme des notes d'information — L'ACIA y communique plutôt ses décisions, déjà prises, de suspendre le processus de certification aux fins d'exportation — Les arguments invoqués par le demandeur pour contester les suspensions ne portaient pas sur la sagesse de ces mesures ou sur la question de savoir si l'ACIA a pris de bonnes décisions politiques ou stratégiques — Le demandeur a soutenu plutôt que les suspensions ont été faites illégalement et en fonction de considérations non pertinentes — Les suspensions sont donc des décisions susceptibles de contrôle — En ce qui a trait au caractère théorique, de toute évidence le débat contradictoire était présent en l'espèce — La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de trancher les arguments avancés par les parties au sujet du fondement légal des suspensions ordonnées par l'ACIA, étant donné que ces arguments n'ont essentiellement aucun lien avec le contexte factuel particulier dans lequel l'ACIA a suspendu le processus de certification des exportations — Aucun fondement légal sous-tendant les suspensions n'a été identifié — Toutefois, étant donné que cette conclusion relevait du pouvoir discrétionnaire de trancher une question qui était maintenant théorique, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de redressement — L'arrêté ministériel était-il raisonnable? — La Cour n'était pas convaincu que les considérations de nature commerciale qui ont influencé la décision de prendre l'arrêté ministériel n'avaient rien à voir avec la décision — La mission de l'ACIA et la sphère de compétence du ministre s'étendent clairement à la protection des intérêts économiques canadiens — La protection de ces intérêts ne saurait être qualifiée de fin inappropriée ou de considération non pertinente — Le fait qu'il existe des considérations économiques pertinentes n'est manifestement pas suffisant pour justifier la prise de l'arrêté ministériel au titre du paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétaux — Le pouvoir conféré par le paragraphe 15(3) doit être justifié par un soupçon raisonnable,

fondé sur des faits objectifs, que le parasite se trouve à l'endroit déclaré infesté — Une note d'information au ministre s'est terminée par une recommandation au ministre de prendre l'arrêté proposé — La contestation du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel par le demandeur revenait à demander à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve soumise au ministre — La référence à l'impératif d'agir rapidement pour maîtriser la propagation anthropique de la GV dans la note d'information doit être lue conjointement avec les autres documents de la trousse d'information — L'expression des préoccupations dans la trousse d'information était transparente et intelligible et justifiait la conclusion qu'il existe des faits objectivement discernables à partir desquels il était raisonnable de soupçonner la présence de la GV — Les arguments du demandeur n'ont pas miné le caractère raisonnable de la décision de prendre l'arrêté ministériel — Rien ne permettait de conclure que l'application continue des exigences relatives aux déplacements intérieurs était déraisonnable — L'obligation d'équité procédurale relativement à l'arrêté ministériel a été satisfaite en l'espèce — Demande rejetée.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canadian Food Inspection Agency Act, S.C. 1997, c. 6, ss. 4(1), 11.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, r. 302.
Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, c. N-3, Part II.
Plant Protection Act, S.C. 1990, c. 22, ss. 2, 11, 12, 15, 47(1)(h).
Plant Protection Regulations, SOR/95-212, ss. 2 “infested”, 55, 55(3).
Potato Marketing Plan Regulations, P.E.I. Reg. EC173/90.
Seeds Act, R.S.C., 1985, c. S-8.

CASES CITED

APPLIED:

Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653; *Democracy Watch v. Canada (Attorney General)*, 2023 FC 31, [2023] 2 F.C.R. 206; *Democracy Watch v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 195; *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, 1999 CanLII 699.

DISTINGUISHED:

Cropvise Inc. v. Canadian Food Inspection Agency, 2016 NBQB 186, aff'd 2018 NBCA 28, 48 C.C.L.T. (4th) 35.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, art. 4(1), 11.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22, art. 2, 11, 12, 15, 47(1)h).
Loi sur les semences, L.R.C. (1985), ch. S-8.
Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. N-3, partie II.
Potato Marketing Plan Regulations, P.E.I. Reg. EC173/90.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212, art. 2 « infesté », « parasité », 55, 55(3).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 302.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; *Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)*, 2021 CF 31, [2023] 2 R.C.F. 206; *Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 195; *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, 1999 CanLII 699.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Cropvise Inc. v. Canadian Food Inspection Agency, 2016 NBQB 186, conf. par 2018 NBCA 28, 48 C.C.L.T. (4th) 35.

CONSIDERED:

Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Transportation Agency), 2021 FCA 69; *David Suzuki Foundation v. Canada (Health)*, 2018 FC 380, 16 C.E.L.R. (4th) 216; *Hupacasath First Nation v. Canada (Foreign Affairs and International Trade Canada)*, 2015 FCA 4, 379 D.L.R. (4th) 737; *R. v. Chehil*, 2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220; *Canada (Minister of Transport, Infrastructure and Communities) v. Jagjit Singh Farwaha*, 2014 FCA 56, [2015] 2 F.C.R. 1006; *Forget v. Canada (Transport)*, 2017 FC 620; *Apotex Inc. v. Canada (Health)*, 2015 FC 1161, 11 Admin. L.R. (6th) 225, [2016] 2 F.C.R. D-3, affd 2018 FCA 147, 157 C.P.R. (4th) 289.

REFERRED TO:

McCarthy v. Whitefish Lake First Nation #128, 2023 FC 220, 524 C.R.R. (2d) 103; *Jette v. New Brunswick Legal Aid Services Commission*, 2019 NBQB 320, 72 Admin. L.R. (6th) 291; *Borowski v. Canada (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 342; *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121; *Adams v. Borrel*, 2008 NBCA 62, 336 N.B.R. (2d) 223; *Andrews v. Public Service Alliance of Canada*, 2022 FCA 159, 2023 C.L.L.C. 220-017; *Miel Labonté Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 195, 289 F.T.R. 43, [2006] 4 F.C.R. D-37; *Friends of Point Pleasant Park v. Canada (Attorney General)*, 2000 CanLII 16708, 198 F.T.R. 20 (F.C.T.D.); *Bernard v. Canada (Revenue Agency)*, 2015 FCA 263, 479 N.R. 189.

AUTHORS CITED

Canadian Food Inspection Agency, Notice to Industry, “Interim suspension of certification of all potatoes originating from Prince Edward Island to the United States and new import requirement for used farm equipment” (November 21, 2021).
Canadian Food Inspection Agency, Notice to Industry, “Temporary suspension of seed potato certification of seed potatoes originating from Prince Edward Island to the United States” (November 2, 2021).
Canadian Food Inspection Agency, “Potato Wart Domestic Long-Term Management Plan” (March 9, 2009).
Canadian Food Inspection Agency, *Potato wart order* (November 21, 2021), online: <<https://inspection.canada.ca/en>>.
United Nations, Food and Agriculture Organization. *International Standards for Phytosanitary Measures*, “ISPM 10: Requirements for the Establishment of Pest Free Places of Production and Pest Free Production Sites”, Rome (1999).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports), 2021 CAF 69; *Fondation David Suzuki c. Canada (Santé)*, 2018 CF 380; *Première Nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada)*, 2015 CAF 4; *R. c. Chehil*, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; *Canada (Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha*, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006; *Forget c. Canada (Transport)*, 2017 CF 620; *Apotex Inc. c. Canada (Santé)*, 2015 CF 1161, [2016] 2 R.C.F. F-4, conf. par 2018 CAF 147.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

McCarthy c. Première Nation de Whitefish Lake #128, 2023 CF 220; *Jette c. Commission des services d'aide juridique du Nouveau-Brunswick*, 2019 NBBR 320; *Borowski c. Canada (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 342; *Roncarelli c. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121; *Adams c. Borrel*, 2008 NBCA 62, 336 R.N.B. (2d) 223; *Andrews c. Alliance de la fonction publique*, 2022 CAF 159; *Miel Labonté Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 195, [2006] 4 R.C.F. F-47; *Friends of Point Pleasant Park c. Canada (Procureur général)*, 2000 CanLII 16708 (C.F. 1^{re} inst.); *Bernard c. Canada (Agence du revenu)*, 2015 CAF 263.

DOCTRINE CITÉE

Agence canadienne d'inspection des aliments, Avis à l'industrie – Suspension intérimaire de la certification de toutes les pommes de terre en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis et nouvelle exigence à l'importation pour l'équipement agricole usagé, 21 novembre 2021.
Agence canadienne d'inspection des aliments, Avis à l'industrie – Suspension temporaire de la certification des pommes de terre de semence pour les pommes de terre de semence en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis, 2 novembre 2021.
Agence canadienne d'inspection des aliments, Plan canadien de lutte à long terme, 9 mars 2009.
Agence canadienne d'inspection des aliments, *Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre*, 21 novembre 2021, en ligne : <<https://inspection.canada.ca/fr>>.
Nations Unies, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. *Normes internationales pour les mesures phytosanitaires*, « NIMP 10 : Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles », Rome (1999).

APPLICATION for judicial review of a series of related decisions by the respondents restricting the movement of seed potatoes from Prince Edward Island to the rest of Canada and the United States. Application dismissed.

DEMANDE de contrôle judiciaire de décisions connexes prises par les défendeurs qui ont restreint le transport des pommes de terre de semence entre l'Île-du-Prince-Édouard et le reste du Canada et les États-Unis. Demande rejetée.

APPEARANCES

Duncan C. Boswell and John J. Wilson for applicant.

Sarah Drodge and W. Dean Smith, K.C., for respondents.

ONT COMPARU :

Duncan C. Boswell et John J. Wilson pour le demandeur.

Sarah Drodge et W. Dean Smith, c.r., pour les défendeurs.

SOLICITORS OF RECORD

Gowling WLG Canada LLP, Toronto, for applicant.

Deputy Attorney General of Canada for respondents.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling WLG Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.

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

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

SOUTHCOTT J:

LE JUGE SOUTHCOTT :

I. Overview

[1] This Judgment and Reasons address an application for judicial review of a series of related decisions of the Respondents, commencing in November 2021, restricting the movement of seed potatoes from Prince Edward Island (P.E.I.) to the rest of Canada and the United States (U.S.).

[2] As explained in more detail below, this application is dismissed, because the decisions under review are either moot or reasonable, within the meaning of the governing jurisprudence, and were made with the required procedural fairness.

II. Background

A. *The Parties*

[3] The Applicant, the Prince Edward Island Potato Board, is a body corporate established under the *Potato Marketing Plan Regulations*, P.E.I. Reg. EC173/90 (PMP

I. Aperçu

[1] Les présents jugement et motifs portent sur une demande de contrôle judiciaire d'une série de décisions connexes prises par les défendeurs, à compter de novembre 2021, qui ont restreint le transport des pommes de terre de semence entre l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et le reste du Canada et les États-Unis (É.-U.).

[2] Comme je l'expliquerai plus en détail ci-dessous, la présente demande est rejetée parce que les décisions visées sont soit théoriques, soit raisonnables au sens de la jurisprudence applicable, et qu'elles ont été prises dans le respect de l'obligation d'équité procédurale.

II. Contexte

A. *Les parties*

[3] Le demandeur, le Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, est une personne morale constituée sous le régime du *Potato Marketing Plan Regulations*

Regulations), and a “commodity board” within the meaning of Part II of the *Natural Products Marketing Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. N-3. It acts as the custodian of the potato industry in the Province of P.E.I., representing approximately 175 potato producers across the Province, all of whom are regulated under the PMP Regulations.

[4] The Applicant is composed of 12 executive members who are active potato producers in the Province, equally representing each of the industry’s three major sectors: seed potatoes (planted to grow more potato plants), table stock potatoes (intended for immediate sale and human consumption), and processing potatoes (intended for further processing into other products before being sold for human consumption). The Applicant is itself also a seed potato producer, as it owns and operates the Fox Island Elite Potato Seed Farm.

[5] The Respondent, the Canadian Food Inspection Agency of Canada (CFIA), is Canada’s national plant regulator, created under the *Canadian Food Inspection Agency Act*, S.C. 1997, c. 6 (CFIA Act). Under subsection 11(1) of the CFIA Act, CFIA is responsible for the administration and enforcement of, among other statutes, the *Plant Protection Act*, S.C. 1990, c. 22 (Act). The purpose of the Act is to protect plant life and the agricultural and forestry sectors of the Canadian economy by preventing the importation, exportation and spread of pests and by controlling and eradicating quarantine pests in Canada (at section 2).

[6] The other Respondent, the Minister of Agriculture and Agri-Food (Minister), is the federal minister responsible for CFIA, pursuant to powers granted by the Act, the CFIA Act, and regulations enacted thereunder.

(Règlement sur le programme de commercialisation des pommes de terre), P.E.I. Reg. EC173/90 (le Règlement sur le PCP), et un « commodity board » (office de commercialisation) au sens de la partie II de la *Natural Products Marketing Act* (Loi sur la commercialisation des produits naturels), R.S.P.E.I. 1988, c. N-3. Il est le gardien de l’industrie de la pomme de terre dans l’Î.-P.-É., et représente environ 175 producteurs de pommes de terre, lesquels sont tous assujettis au Règlement sur le PCP.

[4] Le demandeur est composé de 12 administrateurs — des producteurs de pommes de terre en activité dans la province — qui représentent à parts égales chacun des trois principaux secteurs de l’industrie : les pommes de terre de semence (plantées pour produire plus de plants de pommes de terre), les pommes de terre de table (destinées à être vendues immédiatement pour la consommation humaine) et les pommes de terre de transformation (destinées à une transformation secondaire en d’autres produits pour le marché de la consommation humaine). Le demandeur produit lui-même des pommes de terre de semence dans une exploitation agricole dont il est propriétaire, la Fox Island Elite Potato Seed Farm.

[5] Le défendeur, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui est l’organisation nationale de protection des végétaux, a été constitué sous le régime de la *Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments*, L.C. 1997, ch. 6 (Loi sur l’ACIA). Selon le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’ACIA, l’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la *Loi sur la protection des végétaux*, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), entre autres. L’objet de cette loi est d’assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination (article 2).

[6] L’autre défendeur, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre), est le ministre fédéral responsable de l’ACIA, suivant les pouvoirs que lui confèrent la Loi, la Loi sur l’ACIA et les règlements pris en application de ces lois.

B. *Potato Wart Pest*

[7] Potato wart (PW), one of the most serious potato pests in the world, has been regulated as a quarantine pest in Canada for over a century (currently under the Act and the *Plant Protection Regulations*, SOR/95-212 (Regulations) made thereunder). Although it poses no threat to human health, animal health, or food safety, PW reduces potato yield and makes potatoes unmarketable.

[8] PW is caused by a soil-borne parasitic fungus, *Synchytrium endobioticum*, which infects potato plants. Its life cycle includes both a dormant stage, during which it exists as resting microscopic spores waiting for a host plant to be planted close enough to stimulate germination, and an active stage during which it completes reproductive cycles in the host plant, causing characteristic masses or galls. PW can remain dormant in soil for more than 40 years.

[9] PW is not an airborne fungus that can easily travel significant distances from its place of origin. Rather, spores can be transferred from one field to another of any distance away only by human-mediated pathways, such as transfer of soil on seed potatoes or on unwashed vehicles or equipment. In Canada, PW has been found only in Newfoundland and Labrador and on P.E.I.

C. *Potato Wart Domestic Long-Term Management Plan*

[10] PW can be detected in one of two ways: either by visual inspection of potato tubers or by laboratory testing of soil samples. PW was first detected on P.E.I. in October 2000. Since that detection, CFIA has adopted measures to monitor and control the spread of PW. The principal measures in place in the time period leading to the decisions challenged in this application are set out in a document called the Potato Wart Domestic Long-Term Management

B. *L'organisme nuisible de la galle verruqueuse*

[7] La galle verruqueuse (GV), l'une des plus graves maladies touchant la pomme de terre dans le monde, est considérée comme un organisme nuisible de quarantaine au Canada depuis plus d'un siècle (selon la Loi et le *Règlement sur la protection des végétaux*, DORS/95-212 (le Règlement)). Même si elle ne constitue pas une menace pour la santé humaine, la santé animale ou la salubrité des aliments, la GV réduit le rendement des pommes de terre en rendant les tubercules invendables.

[8] La GV est causée par un champignon terricole parasite (*Synchytrium endobioticum*) qui infecte les plants de pommes de terre. Son cycle biologique comprend un stade dormant, pendant lequel le champignon existe sous forme de spores microscopiques en dormance qui attendent qu'une plante hôte plantée suffisamment proche d'elles stimule leur germination, et un stade actif pendant lequel le champignon complète ses cycles reproductifs dans la plante hôte et induit la formation de masses ou de galles caractéristiques. La GV peut rester à l'état dormant dans le sol pendant plus de 40 ans.

[9] Puisque la GV n'est pas un champignon en suspension dans l'air, elle est incapable de parcourir facilement de grandes distances à partir de son lieu d'origine. Par contre, ses spores peuvent être transportées d'un champ à un autre à n'importe quelle distance par des activités anthropiques, comme le déplacement de terre associée à des pommes de terre de semence ou à de l'équipement et à des véhicules qui n'ont pas été nettoyés. Au Canada, la GV a seulement été découverte à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Î.-P.-É.

C. *Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse*

[10] Il y a deux façons de détecter la GV : soit par inspection visuelle de tubercules de pommes de terre, soit par l'analyse d'échantillons de sol en laboratoire. La GV a été détectée pour la première fois à l'Î.-P.-É en octobre 2000. Depuis cette détection, l'ACIA a adopté des mesures pour surveiller et contrôler la propagation de la maladie. Les principales mesures mises en place pendant la période ayant précédé les décisions contestées en l'espèce sont

Plan, last updated on March 9, 2009 (Management Plan or Plan).

[11] In support of this application, the Applicant filed an affidavit sworn by its General Manager, Mr. Greg Donald, which provides an explanation of the operation of the Management Plan. The Plan categorizes potato-producing fields on P.E.I. based on their relationship to PW detection and sets out different restrictions and surveillance activities depending on the category of field. It applies only to fields in which PW has actually been detected and those associated fields that, by proximity or history with a PW-positive field, have a risk of PW presence based on the biology of the pest and documented means of spread. The Plan currently applies to approximately 11 percent of the 350,000 acres of P.E.I.'s potato fields.

[12] Where it applies, the Management Plan assigns potato fields one of the following classifications, indicating the confirmed presence of PW or risk of same:

- A. Category A, also known as Index Fields, in which PW has been detected;
- B. Category B, also known as Adjacent Fields, which are fields next to Index Fields that are not separated by a physical barrier of more than 15 meters in width;
- C. Category C, also known as Primary Contact Fields, which are fields that may have had soil, potatoes or potato waste transferred to them from an Index Field or may have had common equipment moved to them directly after use in an Index Field;
- D. Category D, also known as Other Contact Fields, which are fields where common equipment has

énoncées dans le document intitulé Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse, dont la dernière mise à jour remonte au 9 mars 2009 (plan de lutte ou plan).

[11] À l'appui de la présente demande, le demandeur a déposé un affidavit souscrit par son directeur général, M. Greg Donald, dans lequel le fonctionnement du plan de lutte est expliqué. Le plan catégorise les champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. en fonction de leur relation avec la détection de la GV et définit différentes restrictions et activités de surveillance selon la catégorie de champ. Il s'applique seulement aux champs dans lesquels la GV a été effectivement détectée et aux champs associés qui, en raison de leur proximité ou de leurs antécédents avec un champ dans lequel la présence de la GV a été attestée, présentent un risque que la maladie soit présente compte tenu de la biologie de l'organisme nuisible et des moyens de propagation documentés. Le plan s'applique actuellement à environ 11 p. 100 des 350 000 acres de champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É.

[12] Le cas échéant, le plan de lutte attribue aux champs de pommes de terre l'une des catégories suivantes pour indiquer la présence confirmée ou le risque de la présence de la GV :

- A. champs de catégorie A, également connus sous le nom de champs index, sont les champs dans lesquels la GV a été détectée;
- B. champs de catégorie B, également connus sous le nom de champs adjacents, sont les champs voisins des champs index qui ne sont pas séparés par une barrière physique de plus de 15 mètres de large;
- C. champs de catégorie C, également connus sous le nom de champs de contact primaire, sont les champs dans lesquels de la terre, des pommes de terre ou des déchets de pommes de terre peuvent avoir été transférés à partir d'un champ index ou dans lesquels de l'équipement commun peut avoir été déplacé directement après avoir été utilisé dans un champ index;
- D. champs de catégorie D, également connus sous le nom de champs autrement exposés, sont les champs

been shared with an Index Field, but after use in a Primary Contact Field; and

- E. Category E, sometimes called New Fields, which are not related to a detection, but rather are fields entering their first year of potato production that were not previously surveyed for PW.

[13] For each of these categories, the Management Plan provides corresponding surveillance protocols and/or restrictions on the movement and treatment of potatoes, plants, soil, machinery, and other articles. Under the Plan, seed potatoes (and the soil in which they are transported) originating from Category A, B, or C fields cannot be moved or sold as seed potatoes.

[14] Seed potatoes from Category D fields are not immediately subject to movement restrictions under the Management Plan. Provided the applicable surveillance and testing requirements are met after a Category D field's first crop, those seed potatoes can be moved domestically within Canada. The Plan further provides that, if a Category D field's second crop similarly meets those requirements, as well as U.S. requirements as set out in the 2015 U.S. Federal Order (which will be explained below), those seed potatoes can be exported to the U.S.

[15] Category E fields are visually inspected by CFIA for PW after the first harvest and, if no PW is found, they are not subject to any movement restrictions and are not further regulated by the Management Plan.

[16] In this application, the parties use the term "Regulated Fields" to refer to Category A, B, C, and D fields as well as Category E fields until their first harvest, and the term "Unregulated Fields" to refer to all other potato fields on P.E.I. I will adopt this nomenclature for purposes of these Reasons.

dans lesquels de l'équipement commun a été partagé avec un champ index, mais après avoir été utilisé dans un champ de contact primaire;

- E. champs de catégorie E, parfois appelés « nouveaux champs » ne sont pas reliés à une détection, mais sont mis en production de pommes de terre pour une première année et n'ont donc pas fait l'objet d'un suivi de la GV dans le passé.

[13] Pour chacune de ces catégories, le plan de lutte prévoit des protocoles de surveillance correspondants et/ou des restrictions sur le transport et le traitement des pommes de terre, des plants, de la terre, de la machinerie et d'autres articles. Selon le plan, les pommes de terre de semence (et la terre dans laquelle elles sont transportées) provenant de champs de catégorie A, B ou C ne peuvent être transportées ni vendues comme pommes de terre de semence.

[14] Les pommes de terre de semence issues de champs de catégorie D ne sont pas immédiatement visées par les restrictions sur le transport qui sont énoncées dans le plan de lutte. À condition que les exigences applicables en matière de surveillance et d'analyse soient respectées après la première récolte d'un champ de catégorie D, ces pommes de terre de semence peuvent être transportées en territoire canadien. De plus, le plan prévoit que si la deuxième récolte d'un champ de catégorie D satisfait également à ces exigences, ainsi qu'aux exigences américaines définies dans l'ordonnance fédérale américaine de 2015 (laquelle sera expliquée plus loin), ces pommes de terre de semence peuvent être exportées aux États-Unis.

[15] Les champs de catégorie E sont inspectés visuellement par l'ACIA après la première récolte et en l'absence de GV, ils ne font plus l'objet de restrictions de circulation et de contrôles réglementaires dans le cadre du plan de lutte.

[16] Dans la présente demande, les parties utilisent le terme « champs réglementés » pour faire référence aux champs de catégories A, B, C et D ainsi qu'aux champs de catégorie E jusqu'à leur première récolte, et le terme « champs non réglementés » pour désigner tous les autres champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. J'adopterai cette nomenclature pour les besoins des présents motifs.

D. Potato Wart Detections on P.E.I.

[17] PW was first detected on P.E.I. in a single field in October 2000. Since then (as of July 29, 2022), it has been detected in additional fields, totalling 35 fields overall representing approximately 0.4 percent of the total approximately 350,000 acres of potato fields on P.E.I. Together with these 35 Index Fields, there are a total of 1,322 other fields also being regulated under the Management Plan because of their documented connection to the Index Fields. These 1,357 fields together total an area of 40,616 acres or approximately 11 percent of P.E.I.'s total potato field acreage. The remaining approximately 88 percent of P.E.I.'s potato production land, which is not regulated by the Plan, represents approximately 8,600 fields.

[18] Details of the PW detections on P.E.I. are as follows:

- A. PW was first detected on P.E.I. in a 77-acre field in October 2000;
- B. In the fall of 2002, PW was detected in two separate cases linked to the initial detection in 2000;
- C. In 2004, PW was detected in four fields associated with one of the 2002 detections;
- D. In 2007, a further PW detection was confirmed in a single 45-acre field related to one of the 2002 detections;
- E. In September 2012, CFIA confirmed the detection of PW in three separate fields, two of which were not linked to a previous detection;
- F. In 2013 and 2014, there were three further detections of PW on 86 acres of land linked to one of the 2012 detections;
- G. In August 2014, a producer detected PW in a single 14.1 hectare field that was unrelated to any previous detections, following which CFIA's investigations confirmed four additional detections in fields that

D. Détections de la galle verruqueuse à l'Î.-P.-É.

[17] La GV a été détectée pour la première fois à l'Î.-P.-É. dans un seul champ en octobre 2000. Depuis lors (en date du 29 juillet 2022), elle a été détectée dans d'autres champs, soit un total de 35 champs qui représentent environ 0,4 p. 100 des quelque 350 000 acres de terres de l'Î.-P.-É. qui sont affectées à la culture de la pomme de terre. En plus de ces 35 champs index, 1 322 autres champs font également l'objet de contrôles réglementaires dans le cadre du plan de lutte en raison de leur lien documenté avec les champs index. Ces 1 357 champs totalisent une superficie de 40 616 acres, soit environ 11 p. 100 de la superficie totale des champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. Les quelque 88 p. 100 des terres de l'Î.-P.-É. restantes, qui sont consacrées à la culture de la pomme de terre et qui ne font pas l'objet de contrôles réglementaires au titre du plan, représentent environ 8 600 champs.

[18] Précisions sur les cas de GV détectés à l'Î.-P.-É. :

- A. La GV a été détectée pour la première fois à l'Î.-P.-É. dans un champ de 77 acres en octobre 2000;
- B. À l'automne 2002, deux cas distincts de GV ont été détectés et ils étaient reliés à la détection initiale de 2000;
- C. En 2004, la GV a été détectée dans quatre champs associés à l'une des détections de 2002;
- D. En 2007, une détection additionnelle de la GV a été confirmée dans un champ de 45 acres qui était relié aux détections de 2002;
- E. En septembre 2012, l'ACIA a confirmé que la GV avait été détectée dans trois champs distincts, dont deux n'étaient pas reliés à une détection antérieure;
- F. En 2013 et 2014, il y a eu trois autres détections de la GV sur une terre de 86 acres qui était reliée à l'une des détections de 2012;
- G. En août 2014, un producteur a détecté la GV dans un champ de 14,1 hectares qui n'était pas relié à des détections antérieures. Après quoi, les enquêtes menées par l'ACIA ont confirmé quatre autres

were newly designated Category C and Category D fields as a result of the August 2014 detection;	détectations dans des champs qui avaient été récemment désignés champs de catégories C et D après la détection faite en août 2014;
H. In 2016 and 2018, there were two additional detections of PW, both of which were linked to previous detections;	H. En 2016 et 2018, deux détectations additionnelles de GV ont été faites, toutes deux reliées à des détectations antérieures;
I. In October 2020, CFIA confirmed detections of PW (in soil samples from two fields on one farm totaling approximately 50 acres) that were unrelated to any previous detections;	I. En octobre 2020, l'ACIA a confirmé avoir détecté des cas de GV (dans des échantillons de sol qui avaient été prélevés dans deux champs d'une même exploitation agricole d'une superficie d'environ 50 acres) qui n'étaient pas reliés à des détectations antérieures;
J. On October 1 and 14, 2021, CFIA confirmed the detection of PW in two separate processing potato fields on two separate farms, following the producers submitting a suspect potato to CFIA for testing. These fields, totaling approximately 331 acres, were both associated with fields in which there had been previous detections; and	J. Le 1^{er} et le 14 octobre 2021, l'ACIA a confirmé la détection de GV dans deux champs séparés de pommes de terre de transformation qui appartenaient à deux exploitations agricoles distinctes, après que les producteurs eurent soumis à l'ACIA une pomme de terre suspecte pour analyse. Ces champs, d'une superficie totale d'environ 331 acres, ont tous deux été associés à des champs dans lesquels des détectations antérieures avaient été faites;
K. As a result of the October 2021 detections, in accordance with the Management Plan, CFIA began testing the affected and associated fields (2021 Investigation). To date, the 2021 Investigation resulted in two further PW detections:	K. Après les détectations d'octobre 2021, et conformément au plan de lutte, l'ACIA a commencé à analyser des échantillons prélevés dans les champs infestés et les champs associés (enquête de 2021). À ce jour, l'enquête de 2021 a rapporté deux autres détectations de GV :
a. On February 10, 2022, PW was detected in a field on a processing farm that had recently begun growing seed potatoes. This field was a Category D field as a result of the October 2021 detections; and	a. Le 10 février 2022, la GV a été détectée dans un champ d'une exploitation de pommes de terre de transformation qui avait récemment commencé à cultiver des pommes de terre de semence. Ce champ était un champ de catégorie D en raison de son association aux détectations d'octobre 2021;
b. On July 21, 2022, PW was detected on a field adjacent to one of the October 2021 detections.	b. Le 21 juillet 2022, la GV a été détectée dans un champ adjacent à l'une des détectations d'octobre 2021.
CFIA expects to complete its testing under the 2021 Investigation in 2023.	L'ACIA prévoit de terminer en 2023 les analyses des échantillons qui ont été prélevés au cours de l'enquête de 2021.

E. 2015 U.S. Federal Order

[19] Following the cluster of new PW detections on P.E.I. commencing in 2014 as described above, the U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), which is the CFIA's American counterpart, issued a Federal Order to reduce the risk of PW spreading from P.E.I. to the U.S. (2015 U.S. Federal Order).

[20] APHIS issues an order of this sort when it considers it necessary to take action to protect U.S. agriculture or prevent the entry and establishment of a pest or disease into the United States. The 2015 U.S. Federal Order required that Unregulated Fields undergo soil testing for PW and be declared free of PW before seed potatoes from those fields could be imported into the U.S.

[21] To comply with the 2015 U.S. Federal Order, CFIA implemented its Phytosanitary Export Certification Program. Under this program, CFIA conducts verification of seed potato status, verification that the land on which potatoes were grown is not regulated for *Synchytrium endobioticum*, field soil sampling, monitoring of regulated areas, issuance of quarantine notices and movement certificates, tuber inspection, and shipment certification.

F. 2020 and 2021 Potato Wart Detections

[22] Following the detection of PW in two Unregulated Fields in October 2020 as described above, APHIS asked CFIA to suspend export certification of seed potatoes from P.E.I. while investigations could be conducted. CFIA agreed to this request, suspending export certification of seed potatoes from November 2020 until March 2021, when APHIS agreed that seed potato exports from P.E.I. could resume.

E. Ordonnance fédérale américaine de 2015

[19] Après la série de nouvelles détections de la GV à l'Î.-P.-É., qui a commencé en 2014 et est décrite ci-dessus, le Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis, homologue américain de l'ACIA, a publié une ordonnance fédérale (ordonnance fédérale américaine de 2015) afin de réduire le risque de propagation de la GV depuis l'Î.-P.-É. jusqu'aux États-Unis.

[20] L'APHIS publie des ordonnances de ce genre lorsqu'il estime nécessaire d'agir pour protéger l'agriculture américaine ou pour prévenir l'introduction et la propagation d'un ravageur ou d'une maladie aux États-Unis. L'ordonnance fédérale américaine de 2015 exigeait que le sol des champs non réglementés soit analysé aux fins du dépistage de la GV et qu'il soit déclaré exempt de la GV avant que des pommes de terre de semence issues de ces champs puissent être importées aux États-Unis.

[21] Afin de se conformer à l'ordonnance fédérale américaine de 2015, l'ACIA a mis en œuvre son Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation. Dans le cadre de ce programme, l'ACIA effectue une vérification du statut phytosanitaire des pommes de terre de semence, s'assure que les terres dans lesquelles les pommes de terre ont été cultivées ne sont pas assujetties au contrôle réglementaire du *Synchytrium endobioticum*, prélève des échantillons de sol dans les champs, surveille les zones réglementées, délivre des avis de mise en quarantaine, délivre des certificats de circulation, inspecte les tubercules et certifie les expéditions.

F. Détections de la galle verruqueuse en 2020 et 2021

[22] Après que la GV eut été détectée dans deux champs non réglementés, en octobre 2020, tel que mentionné ci-dessus, l'APHIS a demandé à l'ACIA de suspendre la certification phytosanitaire aux fins d'exportation des pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. pendant que les enquêtes étaient en cours. L'ACIA a accédé à cette demande et a suspendu, de novembre 2020 à mars 2021, la certification aux fins d'exportation des pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É., après quoi l'APHIS a consenti à ce que l'exportation des pommes de terre de semence reprenne.

[23] Following the October 2021 detections described above, CFIA notified APHIS of the detections. Subsequent communications between these regulators will be canvassed in more detail later in these Reasons. However, in summary, APHIS asked CFIA to voluntarily suspend export certification of P.E.I. seed potatoes and potatoes for consumption destined for the U.S., and to prohibit the movement of any P.E.I. seed potatoes to the rest of Canada, until after the 2021 Investigation was complete. APHIS indicated that failure to take these measures would result in amendments to the 2015 U.S. Federal Order that would ban the importation of all Canadian potatoes to the U.S.

[24] As a result, on November 2, 2021, CFIA issued a document entitled “Notice to Industry – Temporary suspension of seed potato certification of seed potatoes originating from Prince Edward Island to the United States”, which advised that the movement of all seed potatoes originating from P.E.I. to the U.S. had been suspended as of November 1, 2021 (First Suspension).

[25] On November 21, 2021, CFIA issued a second document, entitled “Notice to Industry – Interim suspension of certification of all potatoes originating from Prince Edward Island to the United States and new import requirements for used farm equipment”, which expanded the First Suspension to include not only seed potatoes but also table stock and processing potatoes, effective as of 11:00 p.m. EST that day (Second Suspension).

[26] On November 21, 2021, the Minister also issued a Ministerial Order, pursuant to subsection 15(3) of the Act, declaring the entire Province of P.E.I. as “a place infested with potato wart” and, among other things, prohibiting the movement of P.E.I. seed potatoes from P.E.I. without written authorization from an inspector (Ministerial Order). The Ministerial Order remains in effect.

[27] On February 22, 2022, CFIA issued a Notice to Industry setting out the conditions under which inspectors

[23] L’ACIA a avisé l’APHIS des détectations faites en octobre 2021. Les échanges qui ont ensuite eu lieu entre ces organismes de réglementation seront examinés plus en détail plus loin dans les présents motifs. Toutefois, en résumé, l’APHIS a demandé à l’ACIA de suspendre volontairement la certification aux fins d’exportation des pommes de terre (de semence et de table) de l’Î.-P.-É. qui étaient destinées aux États-Unis, et d’interdire le transport de toute pomme de terre de semence de l’Î.-P.-É. vers le reste du Canada, jusqu’à ce que l’enquête de 2021 soit terminée. À défaut de quoi, a précisé l’APHIS, l’ordonnance fédérale de 2015 des États-Unis serait modifiée de façon à interdire l’importation de toutes les pommes de terre canadiennes aux États-Unis.

[24] Par conséquent, le 2 novembre 2021, l’ACIA a publié un document intitulé « Avis à l’industrie – Suspension temporaire de la certification des pommes de terre de semence pour les pommes de terre de semence en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis », dans lequel elle indiquait que le déplacement des pommes de terre de semence en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis était suspendu à compter du 1^{er} novembre 2021 (première suspension).

[25] Le 21 novembre 2021, l’ACIA a publié un deuxième document intitulé « Avis à l’industrie – Suspension intérimaire de la certification de toutes les pommes de terre en provenance de l’Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis et nouvelle exigence à l’importation pour l’équipement agricole usagé », qui a élargi « ... la première suspension pour viser non seulement les pommes de terre de semence, mais aussi les pommes de terre de table et de transformation, à compter de 23 h, heure normale de l’Est, ce jour-là (deuxième suspension). »

[26] Le 21 novembre 2021, le ministre a également déclaré, par arrêté, conformément au paragraphe 15(3) de la Loi, que la province de l’Î.-P.-É. était « un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre », et il a, entre autres choses, interdit le déplacement des pommes de terre de semence de l’Î.-P.-É. sans l’autorisation écrite d’un inspecteur (arrêté ministériel). Cet arrêté ministériel est toujours en vigueur.

[27] Le 22 février 2022, l’ACIA a transmis un avis à l’industrie dans lequel elle énonçait les conditions auxquelles

would issue written authorizations to allow the movement of P.E.I. seed potatoes from P.E.I. in accordance with the Ministerial Order, referred to as the P.E.I. Seed Potato Domestic Movement Requirements and Recommended Risk Mitigation Measures (Domestic Movement Requirements or Requirements). The Domestic Movement Requirements are still in place.

[28] On April 1, 2022, APHIS issued a new Federal Order (2022 U.S. Federal Order) amending the import requirements for P.E.I. potatoes for human consumption. Effective as of that date, the 2022 U.S. Federal Order prohibits the importation of field-grown seed potatoes from P.E.I. into the United States and allows the importation of potatoes for consumption that meet specified conditions.

[29] In this application for judicial review, the Applicant challenges, as a series of related and ongoing decisions, the First Suspension, Second Suspension, Ministerial Order, and Domestic Movement Requirements.

III. Issues and Standard of Review

[30] Based on the parties' respective submissions, I conclude that this application raises the following issues for the Court's determination:

- A. Should the Court grant an Order under rule 302 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106, allowing the Applicant to seek judicial review of more than one decision?
- B. Are the First Suspension and Second Suspension reviewable decisions?
- C. If reviewable, should the Court decline to consider the First Suspension and Second Suspension due to mootness?
- D. If reviewable and not moot, were the First Suspension and Second Suspension reasonable (and is their ongoing operation reasonable)?

les inspecteurs délivreraient les autorisations écrites permettant le déplacement des pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É., conformément à l'arrêté ministériel. Cet avis, appelé « Exigences régissant le déplacement des pommes de terre de semence en territoire canadien et mesures d'atténuation des risques recommandées » (exigences relatives aux déplacements intérieurs), est toujours en vigueur.

[28] Le 1^{er} avril 2022, l'APHIS a publié une nouvelle ordonnance fédérale (ordonnance fédérale américaine de 2022) modifiant les exigences d'importation des pommes de terre de l'Î.-P.-É. destinées à la consommation humaine. D'application immédiate, l'ordonnance fédérale américaine de 2022 interdit l'importation aux États-Unis des pommes de terre de semence cultivées au champ à l'Î.-P.-É. et autorise l'importation des pommes de terre de consommation qui respectent les conditions énoncées.

[29] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la série de décisions connexes et toujours en vigueur que sont la première suspension, la deuxième suspension, l'arrêté ministériel et les exigences relatives aux déplacements intérieurs.

III. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[30] Compte tenu des observations respectives des parties, je conclus que la présente demande soulève les questions suivantes :

- A. La Cour devrait-elle rendre, en vertu de la règle 302 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, une ordonnance permettant au demandeur de solliciter le contrôle judiciaire de plus d'une décision?
- B. La première et la deuxième suspension sont-elles des décisions susceptibles de contrôle?
- C. Dans l'affirmative, la Cour devrait-elle refuser de les examiner en raison de leur caractère théorique?
- D. Si la première suspension et la deuxième suspension sont des décisions susceptibles de contrôle et ne sont pas théoriques, sont-elles raisonnables (et leur application continue est-elle raisonnable)?

- E. Was the Ministerial Order reasonable (and is its ongoing operation reasonable)?
- F. Were the Domestic Movement Requirements reasonable (and is their ongoing operation reasonable)?
- G. Was the Applicant denied procedural fairness with respect to the First Suspension, Second Suspension, and Ministerial Order?

- E. L'arrêté ministériel était-il raisonnable (et son application continue est-elle raisonnable)?
- F. Les exigences relatives aux déplacements intérieurs sont-elles raisonnables (et leur application continue est-elle raisonnable)?
- G. Le demandeur a-t-il été privé de son droit à l'équité procédurale en ce qui concerne la première suspension, la deuxième suspension et l'arrêté ministériel?

[31] As reflected in the above articulation of the issues, the parties agree (and I concur) that each of the substantive issues listed above, except for the last which concerns procedural fairness, is reviewable on the standard of reasonableness (see *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653 (*Vavilov*)). I note that, in their respective proposed lists of issues, both parties draw a distinction between the lawfulness and the reasonableness of the Decisions under review. My list of issues above eliminates that distinction as conceptually artificial. In my view, the arguments surrounding lawfulness simply represent one basis for challenging the reasonableness of the decisions, as administrative decisions made without legal authority are necessarily unreasonable (see *McCarthy v. Whitefish Lake First Nation #128*, 2023 FC 220, 524 C.R.R. (2d) 103, at paragraph 83; *Jette v. New Brunswick Legal Aid Services Commission*, 2019 NBQB 320, 72 Admin. L.R. (6th) 291, at paragraph 90).

[32] The parties also agree (and I concur) on the approach to the procedural fairness issue. Such issues are subject to judicial scrutiny to ensure that a fair and just process was followed, an exercise best reflected in the correctness standard even though, strictly speaking, no standard of review is being applied (see *Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Transportation Agency)*, 2021 FCA 69 (*Canadian Pacific Railway*), at paragraphs 46–47).

[31] Tel qu'il ressort des questions ci-dessus, les parties s'entendent sur le fait (et je suis d'accord avec elles) que, sous réserve de la dernière question qui concerne l'équité procédurale, chacune de ces questions est assujettie à la norme de la décision raisonnable (voir *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (*Vavilov*)). Je remarque que, dans leur liste respective de questions proposées, les deux parties font une distinction entre le caractère légal et le caractère raisonnable des décisions contrôlées. La liste des questions que je viens d'énumérer élimine cette distinction qui est conceptuellement artificielle. À mon avis, invoquer le caractère légal des décisions est simplement une façon d'en attaquer le caractère raisonnable, car toute décision administrative sans fondement légal est nécessairement déraisonnable (voir *McCarthy c. Première Nation de Whitefish Lake #128*, 2023 CF 220, au paragraphe 83; *Jette c. Commission des services d'aide juridique du Nouveau-Brunswick*, 2019 NBBR 320, au paragraphe 90).

[32] Les parties s'entendent également (et je suis d'accord avec elles) sur la façon de considérer la question de l'équité procédurale. Les questions d'équité procédurale sont soumises à un examen judiciaire qui vise à s'assurer qu'un processus juste et équitable a été suivi, un exercice qui est particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n'est appliquée (voir *Chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports)*, 2021 CAF 69 (*Chemin de fer Canadien Pacifique*), aux paragraphes 46–47).

IV. Analysis

- A. *Should the Court grant an Order under rule 302 of the Federal Courts Rules, SOR/98-106, allowing the Applicant to seek judicial review of more than one decision?*

[33] I will address this issue summarily, as the parties agree that a rule 302 Order is appropriate. This rule provides that, unless the Court otherwise orders, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought. However, as contemplated in *David Suzuki Foundation v. Canada (Health)*, 2018 FC 380, 16 C.E.L.R. (4th) 216, at paragraphs 166 and 173, continuing acts or decisions may be reviewed together without offending rule 302, where the similarities are such that doing so would be consistent with the policy of ensuring an expeditious and focused process for challenging administrative action.

[34] Although the Applicant is challenging distinct decisions made by different decision makers (CFIA and the Minister), the Respondents acknowledge (and I agree) that these challenges relate to the same basic issue, namely the regulatory response to the PW situation in P.E.I., and that requiring separate applications for judicial review would represent a waste of time and judicial resources. As such, my Order will grant the required relief under rule 302.

- B. *Are the First Suspension and Second Suspension reviewable decisions?*

[35] This issue arises because the Respondents argue that the First Suspension and Second Suspension (together, Suspensions) are not decisions or other matters of the sort that are subject to judicial review. There are two components to the Respondents' position:

- A. First, the Respondents submit that the Applicant has mischaracterized the Suspensions as decisions by CFIA prohibiting the export of seed potatoes.

IV. Analyse

- A. *La Cour devrait-elle rendre, en vertu de la règle 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, une ordonnance permettant au demandeur de solliciter le contrôle judiciaire de plus d'une décision?*

[33] J'examinerai cette question sommairement, car les parties reconnaissent que le recours à l'ordonnance prévue à la règle 302 est approprié. La règle 302 dispose que, sauf ordonnance de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Toutefois, comme le prévoit la décision *Fondation David Suzuki c. Canada (Santé)*, 2018 CF 380, aux paragraphes 166 et 173, les actes ou décisions continus peuvent faire l'objet d'un contrôle, sans que cela ne contreviennent à la règle 302, si les similitudes qu'ils présentent sont telles que le contrôle serait compatible avec l'objectif qui est de s'assurer que le processus permettant de contester une mesure administrative soit rapide et ciblé.

[34] Bien que le demandeur conteste des décisions distinctes prises par des décideurs différents (l'ACIA et le ministre), les défendeurs reconnaissent (et je suis d'accord avec eux) que ces contestations portent sur la même question fondamentale, à savoir la mesure réglementaire prise à l'égard de la situation de la GV à l'Î.-P.-É., et que le fait d'exiger le dépôt de demandes de contrôle judiciaire distinctes représenterait une perte de temps et de ressources judiciaires. Par conséquent, mon ordonnance accordera la dispense prévue à la règle 302.

- B. *La première et la deuxième suspension sont-elles des décisions susceptibles de contrôle?*

[35] Cette question se pose parce que les défendeurs soutiennent que la première suspension et la deuxième suspension (collectivement, les suspensions) ne sont pas des décisions, ou autres mesures du genre, qui sont susceptibles de contrôle judiciaire. Leur position comporte deux volets :

- A. Premièrement, les défendeurs soutiennent que le demandeur a fait erreur en qualifiant les suspensions de décisions par lesquelles l'ACIA a interdit

The Respondents take the position that they did not prohibit the export of seed potatoes but rather notified industry and CFIA's inspectors that, in light of messaging received from the U.S., CFIA could no longer certify seed potato exports to the U.S. under the Regulations;

- B. Second, the Respondents submit that, even if the Suspensions can be characterized as decisions, they are not justiciable because they cross the boundary from the legal to the political. The Respondents explain that the Suspensions followed a series of discussions between Canada and the U.S. and that Canadian officials ultimately determined that it was prudent to suspend export certification of P.E.I. potatoes, as requested by the U.S., to avoid a new U.S. Federal Order that might impact the entire Canadian potato industry.

[36] In support of the first component of their position, the Respondents refer the Court to section 55 of the Regulations, which creates the requirement for a Canadian Phytosanitary Certificate, issued by a CFIA inspector, in connection with the export from Canada of any thing for which such a certificate is required by the phytosanitary certification authorities in the destination country. Under subsection 55(3), an inspector may issue such a certificate only if the inspector believes on reasonable grounds that the thing to be exported conforms with the laws of the importing country respecting phytosanitary import requirements.

[37] The Respondents argue that if the import requirements of a destination country change or the importing country is no longer prepared to accept certain potatoes, CFIA must respect that position and can no longer certify such potatoes for export. They take the position that the Suspensions are not decisions on CFIA's part, but rather represent an acknowledgement of the state of affairs resulting from U.S. decision making. In the Respondents' submission, the documents best capturing the Suspensions

l'exportation de pommes de terre de semence. Ils font valoir que l'ACIA n'a pas interdit l'exportation de pommes de terre de semence, mais qu'elle a plutôt avisé l'industrie et ses inspecteurs que, compte tenu des messages reçus des États-Unis, elle ne pouvait plus, en vertu du Règlement, certifier aux fins d'exportation vers les États-Unis les pommes de terre de semence.

- B. Deuxièmement, les défendeurs soutiennent que, même si les suspensions peuvent être qualifiées de décisions, elles ne relèvent pas des tribunaux parce qu'elles franchissent la ligne qui sépare le juridique du politique. Ils expliquent que les suspensions ont fait suite à une série de discussions entre le Canada et les États-Unis et que les fonctionnaires canadiens ont conclu, en fin de compte, qu'il serait prudent de suspendre la certification aux fins d'exportation des pommes de terre de l'Î.-P.-É., comme le demandaient les États-Unis, afin d'éviter une nouvelle ordonnance fédérale américaine qui pourrait avoir une incidence sur l'ensemble de l'industrie canadienne de la pomme de terre.

[36] À l'appui du premier volet de leur position, les défendeurs renvoient la Cour à l'article 55 du Règlement, qui crée l'obligation d'obtenir un certificat phytosanitaire canadien, délivré par un inspecteur de l'ACIA, pour pouvoir exporter du Canada une chose pour laquelle un tel certificat est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale. Selon le paragraphe 55(3), l'inspecteur ne peut délivrer un tel certificat que s'il a des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur.

[37] Les défendeurs font valoir que si les exigences d'importation d'un pays de destination changent, ou que le pays importateur n'est plus prêt à accepter certaines pommes de terre, l'ACIA doit se soumettre et ne peut plus certifier ces pommes de terre en vue de leur exportation. Ils sont d'avis que les suspensions ne sont pas des décisions de l'ACIA, mais que par ces suspensions, l'ACIA reconnaît plutôt la situation causée par le processus décisionnel américain. Ils font observer que les documents

are not CFIA's Notices to Industry, but rather its notices to its inspectors that seed potatoes could no longer be certified for export to the U.S.

[38] The Respondents' Record in this application includes an affidavit affirmed by Mr. David Bailey, the Acting Executive Director of the Plant Health Biosecurity Directorate and the Chief Plant Health Officer with CFIA. In connection with the First Suspension, Mr. Bailey's affidavit attaches what he describes as a guidance bulletin, dated November 2, 2021, sent to CFIA's inspectorate (November 2 Bulletin). He explains that the substance of this document represents advice to CFIA's inspectors that the Notice to Industry had been sent to the seed potato industry regarding the suspension of seed potato certification for export to the U.S. The November 2 Bulletin incorporates the text of the Notice to Industry related to the First Suspension.

[39] The Certified Tribunal Record includes a document dated November 22, 2021, which appears to be a similar internal CFIA communication that, among other things, states that to address additional phytosanitary concerns raised by the U.S., the First Suspension has been expanded to include table stock potatoes and potatoes for processing that originate from P.E.I. to the U.S. as of November 21, 2021 (November 21 Bulletin). This document further states that the suspension of certification of all potatoes originating from P.E.I. to the U.S. will remain in effect until further notice.

[40] As previously noted, subsection 55(3) of the Regulations tasks CFIA inspectors with issuing phytosanitary certificates if the inspector believes on reasonable grounds that the thing to be exported conforms with the laws of the importing country respecting phytosanitary import requirements. Against that backdrop, the Respondents submit that, pursuant to CFIA's responsibility for the administration and enforcement of the Act (see CFIA Act, section 11), it routinely provides inspectors with guidance on the phytosanitary import requirements of relevant countries. While I accept that providing guidance

qui reflètent le mieux les suspensions ne sont pas les avis à l'industrie de l'ACIA, mais plutôt les avis par lesquels cette dernière informe ses inspecteurs que les pommes de terre de semence ne peuvent plus être certifiées en vue de leur exportation aux États-Unis.

[38] Le dossier déposé par les défendeurs dans la présente demande contient un affidavit de M. David Bailey, directeur exécutif par intérim de la Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité et dirigeant principal de la protection des végétaux à l'ACIA. S'agissant de la première suspension, M. Bailey a joint à son affidavit ce qu'il décrit comme un bulletin d'orientation, daté du 2 novembre 2021, envoyé à l'inspectorat de l'ACIA (le bulletin du 2 novembre). Il explique que ce document informe essentiellement les inspecteurs de l'ACIA qu'un avis a été envoyé à l'industrie de la pomme de terre de semence au sujet de la suspension du processus de certification des pommes de terre de semence en vue de leur exportation aux États-Unis. Le bulletin du 2 novembre intègre le texte de l'avis transmis à l'industrie au sujet de la première suspension.

[39] Le dossier certifié du tribunal comprend un document du 22 novembre 2021, qui semble être une communication interne semblable de l'ACIA et qui indique notamment que, pour répondre à d'autres préoccupations phytosanitaires soulevées par les États-Unis, la première suspension a été élargie de sorte que, à compter du 21 novembre 2021, les pommes de terre de table et les pommes de terre de transformation de l'Île-du-Prince-Édouard ne soient plus exportées vers les États-Unis (bulletin du 21 novembre). Ce document précise en outre que la suspension du processus de certification des pommes de terre provenant de l'Île-du-Prince-Édouard à destination des États-Unis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

[40] Comme je l'ai mentionné, le paragraphe 55(3) du Règlement confie aux inspecteurs de l'ACIA la tâche de délivrer des certificats phytosanitaires s'ils ont des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur. Cela étant, les défendeurs soutiennent que l'ACIA, qui est chargée de l'administration et l'application de la Loi (voir l'article 11 de la Loi sur l'ACIA), donne régulièrement aux inspecteurs des directives sur les exigences phytosanitaires en matière d'importation des pays concernés. Je reconnais qu'il

to its inspectorate on foreign import requirements would be consistent with CFIA's mandate, I have difficulty concluding that CFIA's communications with its inspectorate in the case at hand fall within this characterization.

[41] The November 2 Bulletin issued in connection with the First Suspension states that the movement of seed potatoes originating from P.E.I. to the U.S. has been suspended. Similarly, the November 21 Bulletin issued in connection with the Second Suspension notes that the certification of shipments of seed potatoes originating from P.E.I. to the U.S. was suspended on November 1 and states that the suspension has been expanded to include table stock potatoes and potatoes for processing. CFIA's communications with its inspectors, in connection with both Suspensions, do not read as informational guidance, i.e. providing them with information on foreign import requirements to assist them in making decisions under subsection 55(3) of the Regulations. Rather, as the Applicant submits, they read as the communication of decisions, already made by CFIA, to suspend export certification.

[42] Turning to the Respondents' second position, surrounding the justiciability of the Suspensions, I accept their argument that there was a political element to these decisions. Both parties characterize the Suspensions in this manner. Indeed, one of the Applicant's principal arguments in challenging the reasonableness of the Suspensions is the assertion that they were issued solely to accede to repeated trade-related threats by the U.S., which (particularly in the absence of a concurrent change in U.S. law) the Applicant submits was an irrelevant consideration. The Respondents dispute that the U.S. trade context was an irrelevant consideration, but they acknowledge that Canadian officials determined it was prudent to suspend export certification, as requested by the U.S., to avoid a new U.S. Federal Order that might impact the entire Canadian potato industry. Indeed, they argue that it was precisely this political element to the Suspensions that makes them non-justiciable.

relève du mandat de l'ACIA de donner des directives à son inspectorat sur les exigences en matière d'importation étrangère, mais j'ai du mal à conclure que, dans l'affaire qui nous occupe, les communications de l'ACIA avec son inspectorat entrent dans cette catégorie.

[41] Le bulletin du 2 novembre publié lors de la première suspension indique que le déplacement des pommes de terre de semence de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis a été suspendu. De même, le bulletin du 21 novembre publié lors de la deuxième suspension indique que la certification des expéditions de pommes de terre de semence de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis a été suspendue le 1^{er} novembre et que la suspension a été élargie de sorte à englober les pommes de terre de table et les pommes de terre destinées à la transformation. Les communications transmises par l'ACIA à ses inspecteurs au sujet des deux suspensions ne sauraient être considérées comme des notes d'information, c.-à-d. qu'elles leur auraient donné de l'information sur les exigences d'importation à l'étranger afin de les aider à prendre des décisions fondées sur le paragraphe 55(3) du Règlement. Comme le fait valoir le demandeur, l'ACIA y communique plutôt ses décisions, déjà prises, de suspendre le processus de certification aux fins d'exportation.

[42] Quant à la deuxième proposition des défendeurs, celle sur la justiciabilité des suspensions, j'accepte l'argument selon lequel les décisions comportent un élément politique. C'est ainsi que les deux parties qualifient les suspensions. En fait, si le demandeur conteste le caractère raisonnable des suspensions, c'est essentiellement à cause de l'affirmation selon laquelle elles ont été ordonnées uniquement pour donner suite aux menaces répétées, de nature commerciale, faites par les États-Unis, ce qui, selon le demandeur, n'était pas un facteur pertinent (surtout en l'absence d'une modification concurrente à la législation américaine). Les défendeurs contestent l'affirmation voulant que le contexte commercial américain n'était pas pertinent, mais ils reconnaissent que les fonctionnaires canadiens ont conclu qu'il serait prudent de suspendre le processus de certification aux fins d'exportation, comme l'avaient demandé les États-Unis, afin d'éviter une nouvelle ordonnance fédérale américaine qui pourrait nuire à l'ensemble de l'industrie canadienne de la pomme de terre. En fait, ils font valoir que c'est précisément cet élément politique des suspensions qui fait qu'elles ne sont pas justiciables.

[43] The Respondents refer the Court to the explanation of the principle of justiciability in *Hupacasath First Nation v. Canada (Foreign Affairs and International Trade Canada)*, 2015 FCA 4, 379 D.L.R. (4th) 737, at paragraph 62:

Justiciability, sometimes called the “political questions objection,” concerns the appropriateness and ability of a court to deal with an issue before it. Some questions are so political that courts are incapable or unsuited to deal with them, or should not deal with them in light of the time-honoured demarcation of powers between the courts and the other branches of government.

[44] In *Democracy Watch v. Canada (Attorney General)*, 2023 FC 31, [2023] 2 F.C.R. 206 (*Democracy Watch*), at paragraph 73, this Court identified a number of considerations that can inform a justiciability analysis:

In considering the appropriateness of judicial involvement in particular matters, Canadian courts have considered questions such as the following: (a) whether the case has a sufficient legal component that it can be resolved by the application of a legal standard (see *Reference Re Canada Assistance Plan (B.C.)*, [1991] 2 S.C.R. 525, 83 D.L.R. (4th) 297, at page 545); (b) whether the case is argued solely in the hypothetical and abstract sense (see *Page v. Mulcair*, 2013 FC 402, *sub nom. Canada (Parliamentary Budget Officer) v. Canada (Leader of the Opposition)*, [2014] 4 F.C.R. 297, at paragraphs 60–62); (c) whether the Court is being asked to express its opinion on the wisdom of governmental action (see *Operation Dismantle v. The Queen*, [1985] 1 S.C.R. 441, 18 D.L.R. (4th) 481 (*Operation Dismantle*), at page 472); (d) whether there are moral or political dimensions to the case that are inappropriate for the Court to decide (see *Operation Dismantle*, at page 465); (e) whether the relief sought impinges upon policy-making responsibilities of other branches of government (see *Tanudjaja v. Canada (Attorney General)*, 2014 ONCA 852, 123 O.R. (3d) 161 (*Tanudjaja*), at paragraphs 33–34); and (f) whether the relief sought would have any practical effect (see *Tanudjaja*, at paragraph 34).

[45] The Applicant’s arguments challenging the Suspensions are not focused on their wisdom or whether CFIA made appropriate political or policy decisions. Rather, the Applicant submits that the Suspensions were

[43] Les défendeurs renvoient la Cour à l’explication que donne la Cour d’appel du principe de justiciabilité au paragraphe 62 de l’arrêt *Première Nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada)*, 2015 CAF 4 :

Le caractère justiciable, parfois désigné l’« objection fondée sur des questions de politique », a trait à la capacité d’une cour d’examiner une question qui lui est soumise et à l’opportunité d’un tel examen. Certaines questions sont de nature si politique que les cours de justice sont incapables d’en traiter ou sont mal placées pour le faire, ou ne devraient pas les examiner eu égard à la ligne de démarcation traditionnelle à respecter entre les pouvoirs des tribunaux et des autres branches de l’État.

[44] Au paragraphe 73 de la décision *Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)*, 2023 CF 31, [2023] 2 R.C.F. 206 (*Démocratie en surveillance*), la Cour a énuméré les facteurs qui peuvent éclairer l’analyse du caractère justiciable :

Pour déterminer si l’intervention des tribunaux était justifiée dans des affaires données, les tribunaux canadiens ont examiné diverses questions : a) l’affaire présente-t-elle un aspect suffisamment juridique pour être tranchée par l’application d’une norme juridique? (voir *Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.)*, [1991] 2 R.C.S. 525, à la page 545); b) l’affaire soulève-t-elle uniquement une question hypothétique ou abstraite? (voir *Page c. Mulcair*, 2013 CF 402, *sub nom. Canada (directeur parlementaire du budget) c. Canada (chef de l’opposition)*, [2014] 4 R.C.F. 297, aux paragraphes 60–62); c) demande-t-on à la Cour d’exprimer une opinion sur la sagesse de l’action du gouvernement? (voir *Operation Dismantle c. La Reine*, [1985] 1 R.C.S. 441 (*Operation Dismantle*), à la page 472); d) le dossier comporte-t-il des dimensions morales ou politiques sur lesquelles il n’appartient pas à la Cour de statuer? (voir *Operation Dismantle*, à la page 465); e) la mesure de redressement demandée empiète-t-elle sur les responsabilités d’autres branches du gouvernement en matière d’élaboration de politiques? (voir *Tanudjaja v. Canada (Attorney General)*, 2014 ONCA 852 (*Tanudjaja*), aux paragraphes 33–34); et f) la mesure de redressement demandée serait-elle susceptible d’avoir des effets concrets? (voir *Tanudjaja*, au paragraphe 34).

[45] Les arguments invoqués par le demandeur pour contester les suspensions ne portent pas sur la sagesse de ces mesures ou sur la question de savoir si l’ACIA a pris de bonnes décisions politiques ou stratégiques. Le demandeur

made without legal authority and based on irrelevant considerations. As in *Democracy Watch* (at paragraph 76), such determinations involve the application of a legal standard. As for whether the Court is being asked to address arguments advanced solely in the hypothetical or abstract sense, or whether addressing the Applicant's arguments would have any practical effect, I will further consider comparable principles when considering the Respondents' mootness argument. However, for purposes of the justiciability analysis, I observe that the Applicants' arguments are raised in the context of a concrete and ongoing dispute surrounding the regulatory response to the PW situation in P.E.I. I find the Suspensions to be reviewable decisions.

[46] In so concluding, I have considered the Respondents' reliance on *Cropvise Inc. v. Canadian Food Inspection Agency*, 2016 NBQB 186 (*Cropvise*), aff'd 2018 NBCA 28, 48 C.C.L.T. (4th) 35, in which the Court of Queen's Bench of New Brunswick (as it was then called) declined to recognize a duty of care surrounding CFIA's decision as to how to engage with Venezuelan officials over a dispute involving the export of potatoes. The Court held that such a decision represented the outcome of a balancing of economic, social and political considerations by CFIA and other Canadian government authorities, in the conduct of diplomatic relations with the Venezuelan state, and was therefore based on public policy considerations that could not support a cause of action (at paragraph 110).

[47] Leaving aside the fact that *Cropvise* involved an action for damages, not an application for judicial review, the analysis in that case is distinguishable from that required in the case at hand which, as explained above, does not involve consideration of the wisdom of steps taken in the conduct of diplomatic relations but rather whether certain decisions were authorized by law and based on relevant considerations.

soutient plutôt que les suspensions ont été faites sans fondement légal et en fonction de considérations non pertinentes. Comme l'indique la décision *Démocratie en surveillance* (au paragraphe 76), il faut, pour en décider, appliquer une norme juridique. Quant à savoir si la Cour est appelée à se prononcer sur des questions hypothétiques ou abstraites, ou si l'examen des arguments invoqués par le demandeur aura un effet pratique, je me pencherai plus à fond sur des principes comparables lorsque j'examinerai l'argument que les défendeurs ont fait valoir au sujet du caractère théorique. Toutefois, pour les besoins de l'analyse sur la justiciabilité, je ferai remarquer que les arguments que soulève le demandeur s'inscrivent dans le contexte d'un différend concret et toujours en cours au sujet des mesures réglementaires qui ont été prises pour répondre au problème de la GV à l'Î.-P.-É. J'estime que les suspensions sont des décisions susceptibles de contrôle.

[46] Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de la décision invoquée par les défendeurs, *Cropvise Inc. v. Canadian Food Inspection Agency*, 2016 NBQB 186 (*Cropvise*), confirmée en appel par 2018 NBCA 28, 48 C.C.L.T. (4th) 35, dans laquelle la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick (comme elle s'appelait à l'époque) a refusé de reconnaître que l'ACIA était tenue à une obligation de diligence lorsqu'elle a décidé de la ligne à suivre dans ses discussions avec les fonctionnaires vénézuéliens au sujet d'un différend sur l'exportation de pommes de terre. La cour a conclu qu'une telle décision découlait d'un exercice d'équilibre fondé sur des considérations d'ordre économique, social et politique, réalisé par l'ACIA et d'autres autorités gouvernementales canadiennes, dans la conduite de relations diplomatiques avec l'État vénézuélien, et qu'elle reposait donc sur des considérations d'intérêt public qui ne pouvaient étayer une cause d'action (au paragraphe 110).

[47] Mis à part le fait que la décision *Cropvise* porte sur une action en dommages-intérêts, et non sur une demande de contrôle judiciaire, l'analyse qu'elle comporte se distingue de celle que requiert la présente affaire qui, comme je l'ai expliqué, n'exige pas de la Cour qu'elle se penche sur la sagesse des mesures prises dans la conduite de relations diplomatiques, mais plutôt qu'elle se demande si certaines décisions étaient légalement autorisées et reposaient sur des considérations pertinentes.

C. *If reviewable, should the Court decline to consider the First Suspension and Second Suspension due to mootness?*

[48] Unlike the suspension of export certification following the October 2020 PW detection, there has been no formal notification to the industry that the Suspensions have been withdrawn. However, at the hearing of this application, the Respondents' counsel confirmed that the Respondents regard the Suspensions as no longer being in effect, explaining that it was not thought to be necessary to provide formal notification of this, because the Suspensions were superseded in effect by the 2022 U.S. Federal Order.

[49] Based on this confirmation by the Respondents' counsel, the Applicant's counsel acknowledged that its challenges of the Suspensions are therefore moot. However, the Applicant takes the position that the Court should nevertheless exercise its discretion to adjudicate the Applicant's arguments, at least in relation to the legal authority for the Suspensions.

[50] The Applicant's position is based on the principles explained in *Borowski v. Canada (Attorney General)*, [1989] 1 S.C.R. 342, as summarized in *Democracy Watch v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 195 (*Democracy Watch FCA*), at paragraphs 10 and 13. If the Court concludes that a proceeding is indeed moot, in that no live controversy remains that affects or may affect the rights of the parties, a second question arises: whether the Court should nonetheless exercise its discretion to hear and decide the matter. Three factors bear on the Court's decision whether to exercise this discretion: (a) the presence or absence of an adversarial context; (b) the appropriateness of applying scarce judicial resources; and (c) the Court's sensitivity to its role relative to that of the legislative branch of government.

[51] Clearly the adversarial context is present in the case at hand, as the parties have fully briefed and argued their respective positions surrounding the reasonableness of the Suspensions.

[52] Judicial resources have already been expended in preparing for and hearing this application, including in

C. *Dans l'affirmative, la Cour devrait-elle refuser d'examiner la première et la deuxième suspension en raison de leur caractère théorique?*

[48] Contrairement à ce qui s'est passé lorsque, après la détection de la GV en octobre 2020, l'ACIA a suspendu la certification des exportations, il n'y a pas eu d'avis officiel à l'industrie que les suspensions avaient pris fin. Or, à l'audition de la présente demande, l'avocat des défendeurs a confirmé que ses clients considéraient que les suspensions n'étaient plus en vigueur, expliquant que ceux-ci ne croyaient pas qu'il était nécessaire de donner un tel avis parce que l'ordonnance fédérale américaine de 2022 remplaçait en fait les suspensions.

[49] Cela étant, l'avocat du demandeur a reconnu que ses contestations des suspensions étaient donc théoriques. Il estime toutefois que la Cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire de statuer sur ses arguments, du moins sur ceux qui portent sur le fondement légal des suspensions.

[50] Le demandeur s'appuie sur les principes énoncés dans l'arrêt *Borowski c. Canada (Procureur général)*, [1989] 1 R.C.S. 342, et résumés aux paragraphes 10 et 13 de l'arrêt *Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 195 (*Démocratie en surveillance CAF*). Si la Cour conclut au caractère théorique du litige, en ce sens qu'il ne subsiste aucun différend qui porte ou pourrait porter atteinte aux droits des parties, une deuxième question se pose, à savoir si la Cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher l'affaire. Trois facteurs influent sur la décision de la Cour d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire : a) la présence ou l'absence de débat contradictoire; b) la pertinence d'utiliser des ressources judiciaires limitées; et c) la sensibilité de la Cour à son rôle par rapport à celui du législateur.

[51] De toute évidence, le débat contradictoire est présent en l'espèce, car les parties ont pleinement exposé et défendu leurs positions respectives sur le caractère raisonnable des suspensions.

[52] Des ressources judiciaires ont déjà été consacrées à la préparation et à l'audition de la présente demande,

relation to these arguments. The additional expenditure of resources associated with adjudication is not significant. This factor also includes, where applicable, consideration of whether the case presents a recurring issue, but one that is of short duration or otherwise evasive of judicial review (see *Democracy Watch FCA*, at paragraph 14). The Applicant argues compellingly that the Suspensions are not the first time that CFIA has made decisions of this nature, as a similar suspension of export certification was issued following the October 2020 PW detection. Also, as in the case at hand, such suspensions may be of short duration and therefore evasive of judicial review due to mootness, when they are overtaken by other regulatory events.

[53] The third factor requires that the Court exercise its discretion to adjudicate moot proceedings both prudently and cautiously, as the primary task of the judiciary within the Canadian constitutional separation of powers is to resolve real disputes (see *Democracy Watch FCA*, at paragraph 14).

[54] My decision is to exercise my discretion to adjudicate the parties' arguments surrounding CFIA's legal authority for the Suspensions, as these arguments are largely independent of the particular factual context in which CFIA suspends export certification. The arguments surrounding whether the Suspensions were based on irrelevant considerations, and the parties' procedural fairness arguments, are far more dependent on factual context and, taking into account both the second and third factors, I decline to exercise my discretion to adjudicate those arguments.

D. *If reviewable and not moot, were the First Suspension and Second Suspension reasonable (and is their ongoing operation reasonable)?*

[55] As explained immediately above, under this issue I will adjudicate only the question of whether the Suspensions were authorized by law.

notamment aux arguments sur cette question. Les autres ressources que pourrait nécessiter une décision ne sont pas importantes. Ce facteur peut également, s'il y a lieu, exiger l'examen de la question de savoir si l'affaire présente une question de nature répétitive qui est de courte durée ou qui échapperait autrement au contrôle judiciaire (voir *Démocratie en surveillance CAF*, au paragraphe 14). Le demandeur soutient avec conviction que ce n'est pas la première fois que l'ACIA prend des décisions de cette nature, car elle a déjà suspendu le processus de certification aux fins d'exportation après avoir détecté des cas de GV en octobre 2020. De plus, comme dans le cas qui nous occupe, les suspensions peuvent être de courte durée et, par conséquent, échapper au contrôle judiciaire en raison de leur caractère théorique lorsqu'elles sont remplacées par d'autres mesures réglementaires.

[53] Le troisième facteur exige de la Cour qu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire de trancher une affaire théorique avec prudence, puisque le rôle fondamental des tribunaux dans le contexte de la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution est de résoudre de véritables litiges (voir *Démocratie en surveillance CAF*, au paragraphe 14).

[54] J'ai décidé d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de trancher les arguments avancés par les parties au sujet du fondement légal des suspensions ordonnées par l'ACIA, étant donné que ces arguments n'ont essentiellement aucun lien avec le contexte factuel particulier dans lequel l'ACIA a suspendu le processus de certification des exportations. Les arguments qui concernent la question de savoir si les suspensions étaient fondées sur des considérations non pertinentes, et ceux qui s'attachent à l'équité procédurale, dépendent beaucoup plus du contexte factuel et, compte tenu du deuxième et du troisième facteur, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de les trancher.

D. *Si la première suspension et la deuxième suspension peuvent faire l'objet d'un contrôle et ne sont pas théoriques, sont-elles raisonnables (et leur application continue est-elle raisonnable)?*

[55] Comme je viens tout juste de l'expliquer, je ne me prononcerai que sur la question de savoir si les suspensions étaient autorisées par la loi.

[56] The Applicant argues that, unlike the Ministerial Order that will be addressed later in these Reasons, neither of the Suspensions was memorialized in an official decision document. Rather, each Suspension was announced by CFIA via a Notice to Industry, and neither such Notice identifies any grant of authority for the relevant Suspension. The Applicant submits that the rest of the record before the Court, including the affidavits filed by the Respondents, are similarly devoid of any reference to such authority. The Applicant asserts that nothing in the Act, the CFIA Act, regulations made thereunder, or any other statute that CFIA has jurisdiction to administer authorizes it to issue a blanket prohibition of potato export from an entire province to a particular country.

[57] CFIA's response to this argument is largely as canvassed earlier in these Reasons, in connection with the question whether the Suspensions represent decisions or other justiciable matters. It submits that it routinely provides inspectors with guidance on the phytosanitary import requirements of relevant countries, pursuant to CFIA's responsibility for the administration and enforcement of the Act (see CFIA Act, section 11). In adjudicating the justiciability issue, I analysed CFIA's arguments as to how to characterize its administrative actions. The same analysis is dispositive of the legal authority question.

[58] As previously explained, I accept that providing guidance to its inspectorate on foreign import requirements would be consistent with CFIA's mandate, but I find that CFIA's communications with its inspectorate in the case at hand do not fall within this characterization. Under subsection 55(3) of the Regulations, it is CFIA's inspectors who have the authority to issue phytosanitary certificates, and an individual inspector can only issue such a certificate if they believe on reasonable grounds that the thing to be exported conforms with the laws of the importing country respecting phytosanitary import requirements. The Respondents have identified no legal authority for CFIA itself to make the determination as to whether export certificates will be issued, or to prohibit export, on a blanket basis or otherwise.

[56] Le demandeur soutient que, contrairement à l'arrêt ministériel dont il sera question plus loin dans les présents motifs, aucune des suspensions n'a été constatée au moyen d'une décision officielle. Chaque suspension a plutôt été annoncée par l'ACIA au moyen d'un avis à l'industrie, et ni l'un ni l'autre de ces avis ne parle du pouvoir sur lequel repose la suspension concernée. Le demandeur fait valoir que le reste du dossier soumis à la Cour, y compris les affidavits déposés par les défendeurs, ne fait non plus aucunement mention de ce pouvoir. Il affirme que rien dans la Loi, la Loi sur l'ACIA, les règlements pris en application de ces lois ou de toute autre loi que l'ACIA peut appliquer ne permet à celle-ci d'interdire de façon générale l'exportation de pommes de terre d'une province entière vers un pays en particulier.

[57] La réponse de l'ACIA à cet argument reprend en grande partie celle qui a été examinée plus tôt dans les présents motifs, relativement à la question de savoir si les suspensions sont des décisions ou d'autres questions justiciables. L'ACIA soutient qu'en tant que responsable de l'application de la Loi (voir l'article 11 de la Loi sur l'ACIA), elle donne régulièrement aux inspecteurs des directives sur les exigences phytosanitaires en matière d'importation des pays concernés. S'agissant de la question de la justiciabilité, j'ai analysé les arguments de l'ACIA sur la façon dont il convient de qualifier les mesures administratives qu'elle a prises. La même analyse permet de trancher la question du fondement légal de ces mesures.

[58] Comme je l'ai déjà expliqué, je reconnais qu'il relève du mandat de l'ACIA de donner des directives à son inspectorat sur les exigences relatives aux importations étrangères, mais j'estime que les communications que celle-ci a envoyées à son inspectorat dans le cas qui nous occupe n'entrent pas dans cette catégorie. Selon le paragraphe 55(3) du Règlement, ce sont les inspecteurs de l'ACIA qui ont le pouvoir de délivrer des certificats phytosanitaires, et un inspecteur ne peut délivrer un tel certificat que s'il a des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur. Les défendeurs n'ont mentionné aucun pouvoir en vertu duquel l'ACIA pourrait elle-même décider de délivrer ou non un certificat d'exportation ou d'interdire l'exportation, de façon générale ou autre.

[59] Based on the governing legislation as currently enacted, and the manner in which the Notices to Industry and related communications to the CFIA inspectorate are framed in the case at hand, I agree with the Applicant's position that the Respondents have identified no legal authority for the Suspensions.

[60] Because this determination represents a discretionary adjudication of an issue that is now moot, it will not give rise to any relief in my Order.

E. Was the Ministerial Order reasonable (and is its ongoing operation reasonable)?

(1) Authority for Ministerial Order

[61] The Applicant advances a number of arguments in support of its position that the Ministerial Order was unreasonable. While I will explain these arguments in greater detail below, the Applicant argues principally that there was no evidentiary basis on which the Minister could form a reasonable suspicion that the entire Province of P.E.I. was "a place infested with potato wart", as required by the Regulations in order for the Minister to make the declaration to that effect contained in the Ministerial Order. Related thereto, the Applicant also argues that the Ministerial Order was issued based on an irrelevant consideration or for an improper purpose, i.e., to effect a commitment that CFIA had made to the U.S. in response to a trade threat, rather than based on the presence of PW on P.E.I. as required by the Regulations.

[62] Foundational to the Ministerial Order is the declaration therein that "the province of Prince Edward Island which is comprised of the counties of Kings, Queens, and Prince is a place infested with potato wart". It is common ground between the parties that the Minister made this declaration under the power conferred by subsection 15(3) of the Act, which provides that the Minister may, by order, declare any place to be infested that is not already the subject of a declaration under section 11 or 12 (which sections empower inspectors to make declarations of infestation).

[59] Compte tenu de la législation applicable et de la façon dont les avis à l'industrie et les communications à l'inspecteurat de l'ACIA sont formulés dans le cas qui nous occupe, je conviens avec le demandeur que les défendeurs ne parlent aucunement du fondement légal qui sous-tend les suspensions.

[60] Étant donné que cette conclusion relève du pouvoir discrétionnaire de trancher une question qui est maintenant théorique, elle ne fera l'objet d'aucune mesure de redressement dans mon ordonnance.

E. L'arrêté ministériel était-il raisonnable (et son application continue est-elle raisonnable)?

1) Fondement légal de l'arrêté ministériel

[61] Le demandeur soulève plusieurs arguments à l'appui de sa position selon laquelle l'arrêté ministériel est déraisonnable. Bien que j'explique ces arguments plus en détail ci-dessous, je précise que le demandeur fait surtout valoir que rien ne permettait au ministre d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner que toute la province de l'Î.-P.-É. était « un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre », contrairement à ce qu'exige le Règlement pour qu'il puisse faire la déclaration à cet effet qui est contenue dans l'arrêté. Dans le même ordre d'idées, le demandeur soutient également que l'arrêté ministériel a été pris sur le fondement d'une considération non pertinente ou à des fins inappropriées, c'est-à-dire pour donner suite à un engagement que l'ACIA avait pris envers les États-Unis en réponse à une menace commerciale, plutôt qu'en fonction de la présence de la GV à l'Î.-P.-É., comme l'exige le Règlement.

[62] La pierre d'assise de l'arrêté ministériel est la déclaration selon laquelle « ... la province de l'Île du Prince Édouard, qui se compose des comtés de Kings, Queens et Prince, est un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre... ». Les parties s'entendent pour dire que le ministre a fait cette déclaration en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 15(3) de la Loi, qui dispose que le ministre peut, par arrêté, déclarer tout lieu infesté qui n'est pas déjà l'objet d'une déclaration en vertu des articles 11 ou 12 (qui confèrent aux inspecteurs le pouvoir de déclarer qu'un lieu est infesté).

[63] The Applicant notes that section 2 of the Regulations defines the term “infested” as follows:

2 In these Regulations,

...

infested means that a pest is present in or on a thing or place or that the thing or place is so exposed to a pest that one can reasonably suspect that the pest is in or on the thing or place; (*infesté*) (*parasité*)

[64] Neither of the parties has identified any judicial consideration of this definition. However, relying on the phrase “reasonably suspect” employed in the definition, the Applicant argues that the definition incorporates the standard of reasonable suspicion that has been applied and interpreted in other contexts. For instance, in *R. v. Chehil*, 2013 SCC 49, [2013] 3 S.C.R. 220, at paragraphs 26 to 27, the Supreme Court of Canada described this standard as follows:

Reasonable suspicion derives its rigour from the requirement that it be based on objectively discernible facts, which can then be subjected to independent judicial scrutiny. This scrutiny is exacting, and must account for the totality of the circumstances. In *Kang-Brown*, Binnie J. provided the following definition of reasonable suspicion, at para. 75:

The “reasonable suspicion” standard is not a new juridical standard called into existence for the purposes of this case. “Suspicion” is an expectation that the targeted individual is possibly engaged in some criminal activity. A “reasonable” suspicion means something more than a mere suspicion and something less than a belief based upon reasonable and probable grounds.

Thus, while reasonable grounds to suspect and reasonable and probable grounds to believe are similar in that they both must be grounded in objective facts, reasonable

[63] Le demandeur souligne que l’article 2 du Règlement définit le terme « infesté » comme suit :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement

[...]

infesté Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans un lieu ou de l’exposition telle d’un lieu à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (*infested*)

[...]

parasité Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans une chose ou de l’exposition telle d’une chose à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (*infested*)

[64] Aucune des parties n’a cité de cas où cette définition aurait été soumise à un examen judiciaire. Toutefois, s’appuyant sur les termes « raisonnable d’y soupçonner » employés dans la définition, le demandeur soutient que celle-ci incorpore la norme des soupçons raisonnables qui a été appliquée et interprétée dans d’autres contextes. Par exemple, dans l’arrêt *R. c. Chehil*, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, aux paragraphes 26 et 27, la Cour suprême du Canada a décrit cette norme comme suit :

La rigueur de la norme des soupçons raisonnables découle de l’exigence que ces soupçons soient fondés sur des faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l’examen judiciaire indépendant. Cet examen est rigoureux et doit prendre en compte l’ensemble des circonstances. Dans l’arrêt *Kang-Brown*, le juge Binnie donne la définition suivante des soupçons raisonnables :

La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. [par. 75]

Ainsi, bien que les motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, et les motifs raisonnables et probables de croire, d’autre part, soient semblables en ce sens qu’ils

suspicion is a lower standard, as it engages the reasonable possibility, rather than probability, of crime. As a result, when applying the reasonable suspicion standard, reviewing judges must be cautious not to conflate it with the more demanding reasonable and probable grounds standard. (Applicant's emphasis.)

[65] The Applicant also notes the explanation by the Federal Court of Appeal in *Canada (Minister of Transport, Infrastructure and Communities) v. Jagjit Singh Farwaha*, 2014 FCA 56, [2015] 2 F.C.R. 1006, at paragraph 97, that fanciful musings, speculations or hunches do not meet the standard of reasonable grounds to suspect. Rather, as this Court stated in *Forget v. Canada (Transport)*, 2017 FC 620, at paragraph 48, the existence of objective and ascertainable facts is essential to support reasonable suspicions.

[66] Against this jurisprudential backdrop, the Applicant takes the position that the Court must assess whether the evidence demonstrates that the Minister had before her objectively discernible facts from which she could form a reasonable suspicion of the presence of PW so as to authorize issuance of the Ministerial Order.

[67] The Applicant acknowledges that the Regulations' definition of "infested" could capture the Regulated fields. While the Category A fields (or Index Fields) are the only fields in which PW has been confirmed to be present, the Applicant accepts that, by virtue of documented proximity or potential for human-mediated spread, the Category B, C, and D fields could also potentially ground a reasonable suspicion of PW's presence. However, the Applicant asserts that the evidence demonstrates the Minister had no objectively discernible facts before her from which she could form a reasonable suspicion that PW is present on any of the Unregulated Fields.

[68] The Respondents do not take issue with the Applicant's reliance on the Regulations' definition of "infested" or the jurisprudence upon which it relies to explain

doivent, dans les deux cas, être fondés sur des faits objectifs, les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu'ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d'un crime. Par conséquent, lorsqu'il applique la norme des soupçons raisonnables, le juge siégeant en révision doit se garder de la confondre avec la norme plus exigeante des motifs raisonnables et probables. (Souligné par le demandeur.)

[65] Le demandeur souligne également l'explication donnée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Canada (Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha*, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006, au paragraphe 97, selon laquelle les suppositions, les conjectures ou les intuitions fantaisistes ne répondent pas à la norme des « motifs raisonnables de soupçonner ». En fait, comme la Cour l'a dit dans la décision *Forget c. Canada (Transport)*, 2017 CF 620, au paragraphe 48, l'existence de faits objectivement discernables est essentielle pour étayer des soupçons raisonnables.

[66] Ce contexte jurisprudentiel étant posé, le demandeur fait valoir que la Cour doit examiner si la preuve démontre que les faits portés à la connaissance du ministre étaient des faits objectivement discernables sur la base desquels celui-ci pouvait avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence de la GV et ainsi prendre l'arrêté ministériel.

[67] Le demandeur reconnaît que la définition du terme « infesté » dans le Règlement pourrait s'appliquer aux champs réglementés. Bien que les champs de catégorie A (champs index) soient les seuls champs dans lesquels la présence de la GV a été confirmée, le demandeur reconnaît qu'en raison de la proximité documentée ou de la possibilité de propagation de la GV par des activités anthropiques, les champs de catégories B, C et D pourraient également justifier l'existence de soupçons raisonnables quant à la présence de la GV. Cependant, le demandeur soutient que la preuve démontre qu'aucun fait objectivement discernable ne permettrait au ministre de soupçonner raisonnablement la présence de la GV dans l'un des champs non réglementés.

[68] Les défendeurs ne reprochent pas au demandeur de s'appuyer sur la définition de « infesté » du Règlement pas plus qu'ils ne mettent en doute la jurisprudence qu'il

the relevant standard. The Respondents agree that a reasonable suspicion must be grounded in objective facts, but they take the position that this standard was met on the evidence before the Minister.

[69] Before proceeding further, I note that the definition of “infested”, upon which the parties’ arguments rely, is found in the Regulations, not in the Act itself. Neither party has advanced any analysis supporting the application of the Regulations’ definition to the use of the term “infested” in the Act. Moreover, conscious that reasonableness review is concerned with the reasoning of the administrative decision maker (see *Vavilov*, at paragraphs 83–87), I observe that neither the Ministerial Order nor the record before the Minister reveals any such analysis by the Minister.

[70] That said, I also note that paragraph 47(1)(h) of the Act authorizes the making of regulations for carrying out the purposes and provisions of the Act and prescribing anything that is to be prescribed under the Act, including regulations respecting the declaration under sections 11, 12 and 15 of places that are infested. In the absence of relevant analysis in the record or argument of the parties, I will not engage in further statutory interpretation involving these sections. However, as the parties are agreed on the application of the regulatory definition of “infested” and the resulting application of the reasonable suspicion standard, I will adopt that agreement for purposes of my analysis of the reasonableness of the Ministerial Order.

[71] Adjudication of the Applicant’s arguments challenging the Ministerial Order involves principally an assessment of the evidence before the Minister that might support the required reasonable suspicion, so as to consider whether the Ministerial Order withstands reasonableness review within the meaning explained in *Vavilov*. However, before turning to that evidentiary assessment, I will first address the Applicant’s argument that the Ministerial Order was issued based on an irrelevant consideration or for an improper purpose, related to what the Applicant describes as trade threats made by U.S. officials.

invoque pour expliquer la norme pertinente. Les défendeurs conviennent qu’un soupçon raisonnable doit être fondé sur des faits objectifs, mais ils sont d’avis que les éléments de preuve présentés au ministre satisfaisaient à cette norme.

[69] Avant d’aller plus loin, je souligne que la définition du terme « infesté », sur laquelle reposent les arguments des parties, se trouve dans le Règlement, et non dans la Loi elle-même. Aucune des parties n’a présenté d’analyse qui justifierait d’appliquer la définition du Règlement au terme « infesté » employé dans la Loi. Par ailleurs, je suis conscient que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable porte sur le raisonnement du décideur administratif (voir *Vavilov*, aux paragraphes 83–87), et je remarque que ni l’arrêté ministériel ni le dossier présenté au ministre ne révèlent que le ministre a fait cette analyse.

[70] Cela dit, je remarque également que l’alinéa 47(1)h) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prendre, par règlement, toute mesure d’application de la Loi, notamment toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15. En l’absence d’analyse pertinente au dossier, ou encore d’arguments avancés par les parties, je ne m’engagerai pas dans un autre exercice d’interprétation qui porterait sur ces dispositions. Or, comme les parties ont convenu d’appliquer la définition du terme « infesté » qui figure dans le Règlement et d’appliquer ensuite la norme des soupçons raisonnables, je respecterai cette entente dans mon analyse du caractère raisonnable de l’arrêté ministériel.

[71] Pour me prononcer sur les arguments invoqués par le demandeur à l’encontre de l’arrêté ministériel, je dois principalement évaluer les éléments de preuve qui pourraient justifier le ministre d’avoir eu le soupçon raisonnable requis, et ce, afin de déterminer si l’arrêté ministériel résiste au contrôle selon la norme de la décision raisonnable qui est définie dans l’arrêt *Vavilov*. Toutefois, avant de passer à cet examen, j’examinerai l’argument du demandeur voulant que l’arrêté ministériel ait été pris sur le fondement d’une considération non pertinente ou à des fins inappropriées, qui seraient liées, selon lui, à des menaces de nature commerciale faites par des représentants des États-Unis.

- (2) Whether the Ministerial Order was issued based on an irrelevant consideration or for an improper purpose

[72] Similar to the explanation earlier in these Reasons in connection with the Suspensions, it is common ground between the parties that the Respondents' interest in avoiding a new U.S. Federal Order influenced the decision to issue the Ministerial Order. This conclusion is also clear from the record before the Court. For instance, in a Risk Management Document dated November 19, 2021 (RMD), which formed part of CFIA's briefing package to the Minister in support of the proposed Ministerial Order, the Executive Summary includes the following paragraph:

With each new detection since 2014, the confidence in the CFIA's ability to manage PW in PEI has been challenged and criticized by the United States (US). This led to the U.S. publishing a Federal Order to restrict import of seed, table stock and processing potatoes originating from PEI in 2015. The U.S., [sic] has indicated that it is considering additional risk mitigation measures to respond to the three PW detections in the past year by amending their Federal Order, prohibiting PEI seed potatoes. They have requested a suspension of seed, table stock and processing potato exports from PEI until the investigations have been completed.

[73] The Applicant relies on the principle explained in *Apotex Inc. v. Canada (Health)*, 2015 FC 1161, 11 Admin. L.R. (6th) 225, [2016] 2 F.C.R. D-3, at paragraph 96 (aff'd 2018 FCA 147, 157 C.P.R. (4th) 289), that discretionary decisions are constrained by the confines of the enabling legislation and must be exercised in accordance with the rule of law, such that it is *ultra vires* for a minister to make a decision for a purpose other than that for which the power was granted by the legislature (see also *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121, at pages 140 and 143).

[74] The Applicant submits that the Regulations constrain the issuance of a subsection 15(3) declaration to only two circumstances: (a) actual presence of the pest on the place declared; or (b) sufficient exposure of a place to a pest to ground a reasonable suspicion of the pests' presence. The

- 2) L'arrêté ministériel a-t-il été pris sur le fondement d'une considération non pertinente ou à des fins inappropriées?

[72] Comme je l'ai expliqué plus tôt dans les présents motifs à propos des suspensions, les parties s'entendent pour dire que l'intérêt qu'avaient les défendeurs à éviter une nouvelle ordonnance fédérale américaine a influencé la décision de prendre l'arrêté ministériel. Cette conclusion ressort aussi clairement du dossier soumis à la Cour. Par exemple, dans le résumé d'un document du 19 novembre 2021 sur la gestion des risques (DGR), lequel faisait partie de la trousse d'information à l'intention du ministre que l'ACIA a préparée à l'appui du projet d'arrêté ministériel, on peut lire le paragraphe suivant :

[TRADUCTION] À chaque nouvelle détection depuis 2014, la capacité de l'ACIA de s'occuper du problème de la GV à l'Î.-P.-É. a été contestée et critiquée par les États-Unis. Les États-Unis ont donc publié, en 2015, une ordonnance fédérale visant à restreindre l'importation des pommes de terre de semence, de table et de transformation en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard. Les États-Unis ont indiqué qu'ils songeaient à prendre d'autres mesures d'atténuation des risques pour répondre aux trois cas de GV détectés au cours de la dernière année en modifiant l'ordonnance fédérale qui interdit les pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. Ils ont demandé que les exportations de pommes de terre de semence, de table et de transformation provenant de l'Île-du-Prince-Édouard soient suspendues jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées.

[73] Le demandeur invoque le principe expliqué dans la décision *Apotex Inc. c. Canada (Santé)*, 2015 CF 1161, [2016] 2 R.C.F. F-4, au paragraphe 96 (conf. par 2018 CAF 147), suivant lequel les décisions de nature discrétionnaire sont soumises aux limites de la loi habilitante et doivent respecter la primauté du droit, de sorte que toute décision prise par un ministre à une fin autre que celle pour laquelle le législateur lui a conféré le pouvoir de prendre cette décision est donc *ultra vires* (*Roncarelli c. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121, aux pages 140 et 143).

[74] Le demandeur fait valoir que le Règlement limite la déclaration prévue au paragraphe 15(3) de la Loi à deux cas : a) en cas de présence d'un parasite sur ou dans le lieu déclaré infesté; b) en cas d'exposition telle d'un lieu à un parasite qu'il est raisonnable d'y soupçonner la présence

Applicant takes the position that the Minister was therefore acting *ultra vires*, and necessarily unreasonably, in issuing the Ministerial Order to give effect to CFIA's commitment made to the U.S. made in response to its trade threat.

[75] In support of its argument, the Applicant also relies on internal CFIA documents called ICP Situation Reports, which documented developments following the October 2021 PW detections (Situation Report). The Situation Report for October 29 and 30, 2021, includes the following entry following a meeting held between CFIA and APHIS on October 29:

The US requested that the CFIA immediately implement a suspension of certification of export seed potatoes from PEI and to suspend shipments of PEI seed potatoes to other provinces. The CFIA will complete these actions as soon as possible, although the mechanism to stop seed potato shipments from PEI to other provinces is less clear. It may require a temporary revocation of the seed potato status of PEI seed potatoes. (Applicant's emphasis.)

[76] The Applicant observes that the Situation Report for November 9, 2021, similarly reflects that as of that date, authorities were still being explored to address APHIS' request regarding restrictions on movement of P.E.I. potatoes to other parts of Canada. In the Applicant's submission, CFIA had put the proverbial cart before the horse, by committing Canada to a course of action for which it had no scientific basis and for which it had not yet identified legal authority.

[77] As noted above, I will shortly turn to the assessment of the evidence before the Minister, including the scientific evidence, to assess its support for the reasonable suspicion required under subsection 15(3) of the Act. However, the immediate question is whether the influence of the trade considerations reflected in the record translate into a conclusion that the Ministerial Order was issued for an improper purpose or based on an irrelevant consideration and is therefore unreasonable.

du parasite. Le demandeur est d'avis que le ministre a outrepassé ses pouvoirs, et a donc nécessairement agi de façon déraisonnable, en prenant l'arrêté visant à donner effet à l'engagement pris par l'ACIA en réponse à la menace de nature commerciale faite par les États-Unis.

[75] Pour étayer son argument, le demandeur s'appuie aussi sur des documents internes de l'ACIA appelés « ICP Situation Reports », qui expliquent l'évolution de la situation après que la GV eut été détectée en octobre 2021 (rapport de situation). Le rapport de situation des 29 et 30 octobre 2021 comprend l'entrée suivante, qui a été faite à la suite d'une réunion tenue entre l'ACIA et l'APHIS le 29 octobre :

[TRADUCTION] Les États-Unis ont demandé à l'ACIA d'interrompre immédiatement la certification des pommes de terre de semence exportées de l'Î.-P.-É. et de suspendre les expéditions de pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. vers d'autres provinces. L'ACIA prendra ces mesures aussitôt que possible, bien que le moyen d'interrompre les expéditions de pommes de terre de semence de l'Île-du-Prince-Édouard vers d'autres provinces soit moins clair. Il faudra peut-être révoquer temporairement le statut des pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. (Souligné par le demandeur.)

[76] Le demandeur fait remarquer que le rapport de situation du 9 novembre 2021 montre également qu'à cette date, on se demandait encore quel pouvoir permettrait de répondre à la demande de l'APHIS de restreindre le transport de pommes de terre de l'Î.-P.-É. vers d'autres régions du Canada. Selon lui, l'ACIA a mis la proverbiale charrue devant les bœufs en engageant le Canada dans un plan d'action sans avoir de raisons scientifiques de le faire et sans savoir encore s'il en avait le pouvoir légal.

[77] Comme je l'ai mentionné, j'examinerai brièvement la preuve qui a été soumise au ministre, y compris la preuve scientifique, afin d'évaluer si elle étaye le soupçon raisonnable exigé par le paragraphe 15(3) de la Loi. Cependant, la première question est de savoir si les considérations commerciales qui ressortent du dossier ont eu une influence qui permet de conclure que l'arrêté ministériel a été pris à des fins inappropriées ou sur le fondement d'une considération non pertinente et qu'il est donc déraisonnable.

[78] I am not convinced that the trade considerations that admittedly influenced the decision to issue the Ministerial Order were irrelevant to the decision. The Minister is responsible for and has the overall direction of CFIA (see CFIA Act, subsection 4(1)), and CFIA is responsible for the administration and enforcement of the Act (see CFIA Act, subsection 11(1)). The purpose of the Act is to protect plant life and the agricultural and forestry sectors of the Canadian economy by preventing the importation, exportation and spread of pests and by controlling and eradicating quarantine pests in Canada (see the Act, section 2). Previous authorities have recognized this statutory purpose (see *Cropvise*, at paragraph 78, citing *Adams v. Borrel*, 2008 NBCA 62, 336 N.B.R. (2d) 223, at paragraphs 5 and 44). As such, CFIA's mandate and the Minister's sphere of responsibility clearly extend to the protection of Canadian economic interests, in so far as they may be affected by either the exportation or spread of pests, and the protection of such interests cannot be characterized as an improper purpose or an irrelevant consideration.

[79] All that said, the existence of relevant economic considerations is clearly not itself sufficient to support issuance of a Ministerial Order under subsection 15(3) of the Act. The authority conferred by that provision is permissive, and economic considerations of the sort raised in the trade-related discussions with the U.S. in the fall of 2021 represent a consideration relevant to the exercise of that authority. However, the subsection 15(3) authority cannot be exercised unless the requirements of that subsection are met. That is, consistent with both parties' positions, the exercise of that authority must be supported by a reasonable suspicion, grounded in objective facts, that the pest is in the place declared as infested.

[80] Before turning to assessing the reasonableness of the Ministerial Order from that perspective, I note that I have considered but am not persuaded by the Applicant's arguments (explained above) surrounding the Respondents' exploration of available legal authority, which ultimately resulted in issuance of the Ministerial Order. As I have found CFIA's concern about the implications of the 2021

[78] Je ne suis pas convaincu que les considérations de nature commerciale qui, à vrai dire, ont influencé la décision de prendre l'arrêté ministériel n'avaient rien à voir avec la décision. Le ministre est responsable de l'ACIA et fixe pour elle les grandes orientations à suivre (voir paragraphe 4(1) de la Loi sur l'ACIA), et l'ACIA est chargée d'assurer et de contrôler l'application de la Loi (voir paragraphe 11(1) de la Loi sur l'ACIA), dont l'objet est d'assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination (article 2). Cet objet a été reconnu dans des décisions antérieures (voir *Cropvise*, au paragraphe 78, citant *Adams c. Borrel*, 2008 NBCA 62, 336 R.N.B. (2d) 223, aux paragraphes 5 et 44). Ainsi, la mission de l'ACIA et la sphère de compétence du ministre s'étendent clairement à la protection des intérêts économiques canadiens, dans la mesure où ils peuvent être touchés par l'exportation ou la propagation de parasites, et la protection de ces intérêts ne saurait être qualifiée de fin inappropriée ou de considération non pertinente.

[79] Cela dit, le fait qu'il existe des considérations économiques pertinentes n'est manifestement pas suffisant pour justifier la prise de l'arrêté ministériel au titre du paragraphe 15(3) de la Loi. Le pouvoir conféré par cette disposition est facultatif, et des considérations économiques comme celles soulevées lors des discussions liées au commerce que l'ACIA a eues avec les États-Unis à l'automne 2021 sont des considérations pertinentes pour l'exercice de ce pouvoir. Toutefois, le pouvoir conféré par le paragraphe 15(3) ne peut être exercé que si les conditions prévues par cette disposition sont respectées. C'est-à-dire que l'exercice de ce pouvoir doit être justifié par un soupçon raisonnable, fondé sur des faits objectifs, que le parasite se trouve à l'endroit déclaré infesté, ce qui est compatible avec les positions des deux parties.

[80] Avant d'examiner sous cet angle le caractère raisonnable de l'arrêté ministériel, je précise que j'ai tenu compte des arguments du demandeur (expliqués ci-dessus) concernant la discussion que les défendeurs ont eue au sujet du fondement légal possible du pouvoir du ministre, qui a ultimement abouti à la prise de l'arrêté ministériel. Ayant conclu que l'inquiétude de l'ACIA quant aux répercussions

PW detections for U.S. trade to be a relevant consideration, I find nothing unreasonable in CFIA first identifying the need to address that concern and then focusing upon the legal authority available to it to implement a solution.

[81] Also, while I appreciate that the Situation Report for October 29 and 30, 2021, reflects an intention on the part of CFIA to accede to U.S. demands before the relevant legal authority was identified, this does not particularly assist the Applicant's argument, as the authority and decision to issue the Ministerial Order is that of the Minister, not that of CFIA.

(3) Whether the evidence before the Minister supports issuance of the Ministerial Order

(a) *Nature of reasonableness review*

[82] Turning to the parties' arguments surrounding the reasonableness of the decision to issue the Ministerial Order, as informed by the evidence in the record before the Minister, I pause first to observe some general principles related to reasonableness review as explained by *Vavilov*.

[83] As the Applicant emphasizes, reasonableness review aims to fulfil the constitutional role of judicial review to ensure that exercises of state power are subject to the rule of law (see *Vavilov*, at paragraph 82). Administrative decision makers are required to adopt a culture of justification (see *Vavilov*, at paragraph 14), such that a reviewing court can develop an understanding of the decision maker's reasoning process in order to determine whether the decision as a whole is reasonable. To make this determination, the reviewing court asks whether the decision bears the hallmarks of reasonableness—justification, transparency and intelligibility—and whether it is justified in relation to the relevant factual and legal constraints bear on the decision (see *Vavilov*, at paragraph 99).

des cas de GV détectés en 2021 sur le commerce avec les États-Unis était un facteur pertinent, je ne vois rien de déraisonnable dans le fait que l'ACIA ait d'abord jugé nécessaire de répondre à cette préoccupation et qu'elle se soit ensuite intéressée au pouvoir légal qu'elle avait de mettre en œuvre une solution.

[81] Aussi, bien que je comprenne que les rapports de situation des 29 et 30 octobre 2021 révèlent que l'ACIA entendait accéder aux demandes des États-Unis avant de savoir si elle en avait le pouvoir légal, cela n'aide pas particulièrement le demandeur, puisque le pouvoir de prendre un arrêté ministériel et la décision de prendre un tel arrêté appartiennent au ministre et non à l'ACIA.

3) La preuve présentée au ministre étaye-t-elle la décision de prendre l'arrêté?

a) *Nature du contrôle selon la norme de la décision raisonnable*

[82] Avant d'examiner les arguments des parties sur le caractère raisonnable de la décision du ministre de prendre l'arrêté, compte tenu de la preuve documentaire qui lui avait été présentée, je ferai quelques observations au sujet de certains principes généraux liés à l'application de la norme de la décision raisonnable, comme l'explique l'arrêt *Vavilov*.

[83] Comme le souligne le demandeur, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s'attache à la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s'assurer que l'exercice du pouvoir étatique est assujéti à la primauté du droit (voir *Vavilov*, au paragraphe 82). Le décideur administratif doit adhérer à une culture de la justification (voir *Vavilov*, au paragraphe 14), de sorte que la cour de révision puisse bien comprendre le raisonnement qu'il a suivi afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (*Vavilov*, au paragraphe 99).

[84] In the case at hand, the parties' submissions focus on the legal constraints represented by subsection 15(3) of the Act, the provision on which the issuance of the Ministerial Order is based, the related regulatory definition of "infested", and the resulting application of the reasonable suspicion standard. In keeping with the required culture of justification, the Court's assessment of whether the Ministerial Order is reasonable in the context of those legal constraints must focus upon the decision's underlying rationale (see *Vavilov*, at paragraph 15), as informed by the record before the Court.

[85] The Ministerial Order itself does not contain an analysis of the question whether the requirements of subsection 15(3) of the Act are satisfied. However, I understand the parties to agree that, to develop an understanding of the reasoning underlying the decision and thereby assess its reasonableness, the Court should have recourse to the briefing package that CFIA placed before the Minister on November 19, 2021, in support of the issuance of the Ministerial Order. The parties' submissions focus principally upon three documents that formed part of this briefing package:

- A. a draft Plant Health Risk Assessment (often referred to as a Pest Risk Assessment (PRA)) finalized on November 18, 2021 (although still labelled as a draft), prepared by the Plant Health Risk Assessment Unit of CFIA's Plant Health Science Directorate (Science Branch). Mr. Bailey's affidavit describes the role of a PRA as providing the scientific basis upon which policy and program decisions can be made;
- B. the RMD (Risk Management Decision), prepared by the Policy and Programs Branch of CFIA (Policy Branch), which Mr. Bailey describes as setting out the pest risk management decision-making process for a particular issue; and

[84] En l'espèce, les parties ont surtout fait des observations sur les contraintes juridiques que représente le paragraphe 15(3) de la Loi, la disposition sur laquelle est fondé l'arrêté ministériel, la définition réglementaire du terme « infesté », et l'application de la norme du soupçon raisonnable que commande cette définition. Fidèle à la culture de la justification qui est requise, la Cour examinera si l'arrêté ministériel est raisonnable à la lumière de ces contraintes juridiques et axera son examen sur le raisonnement qui sous-tend la décision (voir *Vavilov*, au paragraphe 15), tout en tenant compte du dossier qui lui a été présenté.

[85] L'arrêté ministériel lui-même ne contient pas d'analyse de la question de savoir si les exigences du paragraphe 15(3) de la Loi sont respectées. Toutefois, je comprends que les parties s'entendent pour dire que, pour bien comprendre le raisonnement qui sous-tend la décision et, par conséquent, en évaluer le caractère raisonnable, la Cour devrait avoir recours à la trousse d'information que l'ACIA a présentée au ministre, le 19 novembre 2021, à l'appui de la prise de l'arrêté ministériel. Les observations des parties portent principalement sur trois documents de cette trousse d'information :

- A. une ébauche d'évaluation des risques phytosanitaires (souvent appelée analyse du risque phytosanitaire (ARP)), signée le 18 novembre 2021 (bien que portant encore la mention « ébauche »), préparée par le Service d'évaluation des risques phytosanitaires de la Direction des sciences de la santé des végétaux (Direction générale des sciences) de l'ACIA. Dans son affidavit, M. Bailey explique que le rôle d'une ARP est d'offrir une base scientifique sur laquelle peuvent être prises les décisions en matière de politiques et de programmes;
- B. le DGR (document sur la gestion des risques), préparé par la Direction générale des politiques et des programmes de l'ACIA (Direction générale des politiques), que M. Bailey décrit comme énonçant le processus décisionnel à suivre à l'égard d'un problème particulier de gestion des risques phytosanitaires;

- C. a Memorandum to the Minister (Memorandum), which culminates with a recommendation that the Minister issue the proposed Ministerial Order.

My analysis will similarly focus upon these documents.

(b) *Applicant's position*

[86] In support of its position that the evidence before the Minister did not set out objectively discernible facts from which she could form a reasonable suspicion of the presence of PW throughout P.E.I., the Applicant has provided considerable background on the history of detection and management of PW on P.E.I. Significant events in this history include the following:

- A. Following the first detection of PW on P.E.I. in October 2000, CFIA developed and implemented a three-year operational work plan, pursuant to which it visually inspected every potato field on P.E.I. and collected and tested soil samples for PW from every seed lot in the Province. Any fields in which PW was identified were quarantined;
- B. Between 2001 and 2008, CFIA conducted surveillance activities on close to 99 percent of all P.E.I.'s potato fields;
- C. In 2009, based on the baseline data accumulated through the above initiatives, CFIA implemented the Management Plan, as described earlier in these Reasons;
- D. Between 2001 and 2011, all additional detections of PW on P.E.I. were in fields that were in some manner associated with the 2000 detection. However, in 2012, P.E.I. experienced the first detections that were not linked with previous detections. This occurred again in 2014. The 2014 detection was also the first detection in a seed potato field (which represents a particular risk because of the inherent intention that seed potatoes be replanted in other fields).

- C. une note d'information au ministre (note d'information), qui se termine par une recommandation au ministre de prendre l'arrêté proposé.

Mon analyse portera également sur ces documents.

b) *La position du demandeur*

[86] Au soutien de sa position selon laquelle la preuve soumise au ministre ne faisait état d'aucun fait objectivement discernable à partir duquel il aurait pu raisonnablement soupçonner la présence de la GV partout à l'Î.-P.-É., le demandeur a présenté un historique détaillé des cas de GV qui ont été détectés à l'Î.-P.-É. et des activités de contrôle qui y ont été exercées. Les événements marquants de cet historique sont les suivants :

- A. Après la première détection de la GV à l'Î.-P.-É. en octobre 2000, l'ACIA a établi et mis en œuvre un plan opérationnel triennal selon lequel tous les champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. doivent faire l'objet d'inspections visuelles et tous les lots de pommes de terre de semence de la province doivent faire l'objet d'échantillonnages de sol à des fins d'analyse pour le dépistage de la GV. Tous les champs dans lesquels la GV a été identifiée ont été frappés de quarantaine;
- B. Entre 2001 et 2008, l'ACIA a mené des activités de surveillance dans près de 99 p. 100 de tous les champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É.;
- C. En 2009, sur la base des données de référence recueillies dans le cadre des initiatives susmentionnées, l'ACIA a mis en œuvre le plan de lutte, tel que décrit plus haut dans les présents motifs;
- D. Entre 2001 et 2011, toutes les détections additionnelles de la GV à l'Î.-P.-É. ont été faites dans des champs qui étaient associés, d'une manière ou d'une autre, à la détection de 2000. Toutefois, en 2012, l'Î.-P.-É. a connu les premières détections de la GV qui n'étaient pas reliées à des détections antérieures. La situation s'est reproduite en 2014. La détection de 2014 a également été la première détection faite dans un champ de pommes de terre de semence (ce qui représente un risque particulier, car les pommes

de terre de semence sont destinées, de par leur nature, à être replantées dans d'autres champs).

- E. As a result of the 2014 detection, the U.S. issued the 2015 U.S. Federal Order, as described earlier in these Reasons, which resulted in the implementation of CFIA's Phytosanitary Export Certification Program;
- F. In October 2020, CFIA confirmed detections of PW in two fields, on a potato seed farm, that were unrelated to any previous detections. After these detections, CFIA began to rethink its approach to management of PW on P.E.I., and in January 2021 its Policy Branch initiated the preparation of the PRA by the Science Branch. The Policy Branch also asked the Science Branch to prepare, in a shorter timeframe, a document answering particular questions to provide information on the probability of establishment and spread of PW;
- G. The response to this latter request, entitled "Biological Information – Science Advice on the Probability of Establishment and Probability of Spread of *Synchytrium Endobioticum* (Potato Wart)", was provided on May 31, 2021 (Biological Information);
- H. On October 1 and 14, 2021, CFIA confirmed the PW detections that gave rise to the regulatory initiatives that are the subject of this application for judicial review. These detections were on two separate processing potato fields on two separate farms, resulting from the producers submitting a suspect potato to CFIA for testing. Both fields were associated with fields in which there had been previous detections.

- E. À la suite de la détection de 2014, les États-Unis ont publié l'ordonnance fédérale américaine de 2015, tel que décrite précédemment dans les présents motifs, et cela a amené l'ACIA à mettre en œuvre le Programme de certification phytosanitaire des exportations;
- F. En octobre 2020, l'ACIA a confirmé des détectations de la GV dans deux champs d'une même exploitation de pommes de terre de semence et ces détectations n'étaient pas reliées à des détectations antérieures. Après ces découvertes, l'ACIA a entrepris de revoir son approche de lutte contre la GV à l'Î.-P.-É., et en janvier 2021, la Direction générale des politiques a demandé à la Direction générale des sciences de préparer une analyse du risque phytosanitaire (ARP). Elle lui a également demandé de préparer, dans un délai plus court, un document informatif pour répondre à certaines questions sur la probabilité d'établissement et de propagation de la GV;
- G. La réponse à la seconde demande, intitulée « Information sur la biologie de l'organisme nuisible – Avis scientifique sur la probabilité d'établissement et sur la probabilité de propagation de *Synchytrium Endobioticum* (galle verruqueuse de la pomme de terre) », a été livrée le 31 mai 2021 (Information sur la biologie de l'organisme nuisible);
- H. Le 1^{er} et le 14 octobre 2021, l'ACIA a confirmé des détectations de la GV qui sont à l'origine de la mise en œuvre des mesures réglementaires qui sont l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Ces détectations ont été faites dans deux champs séparés de pommes de terre de transformation sur deux exploitations agricoles distinctes, après que les producteurs eurent soumis une pomme de terre suspecte à l'ACIA à des fins d'analyse. Les deux champs étaient des champs associés à des champs où des détectations avaient été faites antérieurement.

[87] With the benefit of this history, the documents referenced therein, and other documents in the record, the

[87] À la lumière de cet historique, des documents qui y sont mentionnés et d'autres documents versés au dossier,

Applicant highlights the following data, which I do not understand the Respondents to contest:

- A. Prior to implementation of the Management Plan in 2009, 99 percent of P.E.I.'s potato fields were surveyed for PW;
- B. Soil testing and surveillance are key components of the Management Plan. Between 2010 and 2019, 67,221 soil samples were collected and tested from 3,054 Regulated Fields under the Plan;
- C. Surveillance activities are also conducted under the Phytosanitary Export Certification Program, including as required by the 2015 U.S. Federal Order. Between 2015 and 2019, 4,900 soil samples were collected and tested from 375 Unregulated Fields to certify their PW-free status to importing countries;
- D. There are currently 1,357 Regulated Fields to which the Management Plan applies, representing a total of 40,616 acres or 11 percent of the 350,000 acres of potato fields in the Province;
- E. Of the 1,357 Regulated Fields, only 35 are Index Fields (i.e., Category A fields), in which PW has actually been detected. Those 35 fields total 1,663 acres or approximately 0.4 percent of the Province's total potato field acreage. The other 1,322 Regulated Fields (i.e., Category B, C, and D fields) are those having a regulated association with the Index Fields;

[88] The Applicant also places particular emphasis upon the contents of the Biological Information document. That document explains the variety of regulatory controls in place as of May 2021, from both general phytosanitary measures and measures specific to PW, that serve to prevent the spread of PW from Regulated Fields in P.E.I. These measures include the following:

le demandeur attire l'attention sur les données suivantes, que les défendeurs ne contestent pas, à ma connaissance :

- A. Avant la mise en œuvre du plan de lutte en 2009, 99 p. 100 des champs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. faisaient l'objet d'une enquête pour le dépistage de la GV;
- B. Les principaux éléments du plan de lutte sont les analyses de sol et les activités de surveillance. Entre 2010 et 2019, 67 221 échantillons de sol ont été prélevés dans 3 054 champs réglementés à des fins d'analyse dans le cadre du plan;
- C. Des activités de surveillance sont également menées dans le cadre du Programme de certification phytosanitaire des exportations et pour satisfaire aux exigences de l'ordonnance fédérale américaine de 2015. Entre 2015 et 2019, 4 900 échantillons de sol ont été prélevés dans 375 champs non réglementés, puis analysés pour la certification de leur statut indemne de GV aux pays importateurs;
- D. Actuellement, 1 357 champs réglementés sont visés par le plan de lutte, soit 40 616 acres ou 11 p. 100 de l'ensemble des champs de la province qui sont affectés à la culture de la pomme de terre (350 000 acres);
- E. Sur les 1357 champs réglementés, seuls 35 champs sont des champs index (c.-à-d. des champs de catégorie A) dans lesquels la GV a été effectivement détectée. Ces 35 champs totalisent 1 663 acres, soit environ 0,4 p. 100 de la superficie des terres de l'Î.-P.-É. qui sont affectées à la culture de la pomme de terre. Les 1 322 autres champs réglementés (c.-à-d. les champs des catégories B, C et D) sont des champs associés par réglementation aux champs index et qui font l'objet de contrôles;

[88] Le demandeur accorde également une importance particulière au contenu du document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible. Ce document explique les divers contrôles réglementaires qui étaient en place en mai 2021, qu'il s'agisse de mesures phytosanitaires générales ou de mesures spécifiques à la GV, et qui sont utilisés pour prévenir la propagation de la GV depuis les champs réglementés de l'Î.-P.-É. Ces mesures sont les suivantes :

- A. the Canadian Seed Potato Certification Program, conducted by CFIA under the *Seeds Act*, R.S.C., 1985, c. S-8, which includes crop inspections in the field, post-harvest tuber inspections, and subsequent certification for both domestic and export shipments;
- B. Phytosanitary Export Certification, as required by the 2015 U.S. Federal Order, which includes CFIA verifying that potatoes to be exported to the U.S. were not grown in Regulated Fields and conducting field soil sampling; and
- C. additional import requirements and compliance agreements applicable to potato processing facilities.

[89] One of the questions the Science Branch was asked to answer in the Biological Information document was how effective these then current regulatory controls and mitigation measures were in preventing human-mediated spread of PW within Canada. In relying on that document, the Applicant emphasizes in particular its Appendix 4, bearing the title “Summary of Associated Risks and Current Mitigation Measures for Regulated Fields”. In the section of the Biological Information document that discusses the Management Plan, it refers to Appendix 4 as including a summary of the associated risks and mitigation measures for each Regulated Field category. The Applicant draws the Court’s attention to the fact that, for each of Categories A to D, in a column of Appendix 4 headed “Effectiveness of current measures mitigating the associated risks”, it contains statements (made at least in part in the context of human-mediated spread) to the effect that current measures appear to appropriately mitigate the risk of spread.

[90] To similar effect, the Conclusion in the PRA states that, within the context of the Management Plan and

- A. le Programme canadien de certification des pommes de terre de semence, mis en œuvre par l’ACIA en vertu de la *Loi sur les semences*, L.R.C. (1985), ch. S-8, qui comprend des inspections des cultures dans les champs, des inspections des tubercules après leur récolte et la certification subséquente des pommes de terre qui sont destinées à être expédiées ailleurs au pays ou exportées;
- B. la certification phytosanitaire des exportations, conformément à l’ordonnance fédérale américaine de 2015, implique que l’ACIA fasse une vérification pour s’assurer que les pommes de terre destinées à être exportées aux États-Unis n’ont pas été cultivées dans des champs réglementés et qu’elle procède à des échantillonnages de sol dans les champs;
- C. des exigences additionnelles à l’importation et des ententes de conformité applicables aux installations de transformation des pommes de terre.

[89] L’une des questions auxquelles la Direction générale des sciences devait répondre dans le document d’information sur la biologie de l’organisme nuisible était dans quelle mesure les contrôles réglementaires et les mesures d’atténuation en place à l’époque étaient efficaces pour prévenir la propagation anthropique de la GV au Canada. Le demandeur invoque ce document et insiste en particulier sur l’annexe 4, intitulée [TRADUCTION] « Résumé des risques associés et mesures d’atténuation actuellement en place pour les champs réglementés ». À la section du document d’information sur la biologie de l’organisme nuisible qui traite du plan de lutte, on renvoie à l’annexe 4 qui comprend un résumé des risques associés et des mesures d’atténuation pour chaque catégorie de champ réglementé. Le demandeur attire l’attention de la Cour sur le fait que, pour chacune des catégories A à D, l’annexe 4 contient, dans la colonne intitulée [TRADUCTION] « Efficacité des mesures actuellement en place pour atténuer les risques associés », des déclarations (faites au moins en partie dans le contexte de la propagation anthropique) selon lesquelles les mesures en place semblent atténuer adéquatément les risques de propagation.

[90] Dans le même ordre d’idées, la conclusion de l’ARP est que, dans le contexte du plan de lutte et de la

export certification, the potential risk of human-mediated spread from regulated areas in P.E.I. is greatly reduced for all pathways. The Conclusion also states that the rate of detection of PW in P.E.I. has not accelerated over the past 20 years. The Applicant also notes that, when discussing the spread of PW within P.E.I. from 2000 to 2020, the PRA states that, because it can take many years of monitoring and testing to detect the presence of PW in fields that have been regulated as an adjacent, primary contact or other contact field, new findings of PW within the regulated area do not necessarily indicate that the measures in place are ineffective at mitigating spread.

[91] The Applicant argues that the Management Plan has been remarkably effective at detecting and containing the spread of PW. It notes Mr. Donald's evidence that there have not been any detections of PW attributable to P.E.I. potatoes in any markets outside P.E.I. The Applicant submits that the October 2021 detections were not unexpected, as these detections were in Regulated Fields, and any such field has a documented risk of exposure to PW. Overall, the Applicant asserts, based on the history of PW on P.E.I. and the evidence contained in the work of the Science Branch, that the Minister had no objectively discernible facts before her from which she could form a reasonable suspicion that PW was present on any of the Unregulated Fields.

[92] The Applicant also finds support for its position in its counsel's cross-examination of Mr. Bailey, citing the following questions and answers:

Q. But the only area that you have any evidence to even suspect potato wart on are the regulated fields, right?

A. I would say that at this point you are correct, but there are many experts that feel that there is likely a low prevalence in the island of potato wart, if not some more extreme views feel that it may be endemic to the island.

...

certification des exportations, le risque de propagation anthropique depuis les zones réglementées de l'Î.-P.-É. est fortement réduit pour toutes les voies de propagation. De plus, le taux de détection de la GV à l'Î.-P.-É. ne s'est pas accéléré au cours des 20 dernières années. Le demandeur ajoute que, dans son analyse sur la propagation de la GV à l'Î.-P.-É. entre 2000 et 2020, l'ARP indique que, puisqu'il faut parfois de nombreuses années de surveillance et d'analyses de sol avant que la GV puisse être détectée dans les champs réglementés comme étant des champs adjacents, de contact primaire ou autrement exposés, une nouvelle détection de la GV dans la zone réglementée ne signifie pas nécessairement que les mesures mises en place pour atténuer la propagation de la maladie sont inefficaces.

[91] Le demandeur soutient que le plan de lutte a été remarquablement efficace pour détecter la GV et en contenir la propagation. Il souligne le témoignage de M. Donald selon lequel il n'y a eu aucune détection de GV attribuable aux pommes de terre de l'Î.-P.-É. dans les marchés hors de l'Î.-P.-É. Il soutient que les détections d'octobre 2021 n'étaient pas inattendues, car elles ont été faites dans des champs réglementés, et que ces champs présentent un risque documenté d'exposition à la GV. Dans l'ensemble, le demandeur affirme que, compte tenu de l'historique de la GV à l'Î.-P.-É. et de la preuve contenue dans les travaux de la Direction générale des sciences, les faits portés à la connaissance du ministre n'étaient pas des faits objectivement discernables à partir desquels celui-ci pouvait raisonnablement soupçonner que la GV était présente dans l'un ou l'autre des champs non réglementés.

[92] Le demandeur s'appuie aussi sur le contre-interrogatoire de M. Bailey mené par son avocat, et cite les questions et réponses suivantes :

[TRADUCTION] Q. Le seul secteur où la preuve vous permet de soupçonner la présence de galle verruqueuse, c'est celui des champs réglementés, n'est-ce pas?

R. Je dirais que, pour l'instant, vous avez raison, mais il y a de nombreux experts qui pensent qu'il y a probablement une faible prévalence de la galle verruqueuse sur l'île, sinon certains, aux opinions plus extrêmes, pensent qu'elle est peut-être endémique à l'île.

[...]

Q. And you will agree with me that on the remaining 88% of the acreage in PEI, the remaining ... roughly 8,300 fields in PEI, there is no evidence of any potato wart present on those fields, right?

A. If I follow your math correctly, then I would say yes, you are correct. But I don't want to make a decision based on, sort of, your off-the-cuff math. But the statement is relatively correct.

...

Q. So, again, they are called non-regulated because CFIA has no evidence that there has been any contact, or reason to suspect that potato wart would be on those fields, right?

A. That is right, but we have not done extensive surveying of those fields to know that for sure.

...

Q. Yes, you agreed with the Science ... your Science unit's analysis and conclusion that the current risk mitigation measures were adequate to prevent the spread of potato wart, right?

A. That is correct.

...

Q. Yes, I said the Science department, and you agreed with it, as you have said to me a couple of times here, said that the current regulatory measures were effective at preventing the spread of potato wart, right?

A. That is correct.

Q. So, the only thing that changes at this time is the risk and appetite of the U.S., right?

A. And our risk tolerance is changing as well. If you are referring to the United States, certainly theirs is at a much heightened level, much more heightened level than ours.

(c) *Respondents' position*

[93] The Respondents dispute the Applicant's characterization of the Management Plan as having been "remarkably effective" at containing PW. They argue that, since the initial detection and throughout the time the Plan has

Q. Et vous conviendrez avec moi que sur les 88 % restants de la superficie de l'Î.-P.-É., soit... environ 8 300 champs, il n'y a aucune preuve de présence de galle verruqueuse dans ces champs, n'est-ce pas?

R. Si je comprends bien vos calculs, je dirais que oui, vous avez raison. Toutefois, je ne veux pas prendre de décision en fonction de vos calculs improvisés. Mais l'énoncé est relativement vrai.

[...]

Q. Donc, encore une fois, on dit qu'ils ne sont pas réglementés parce que l'ACIA n'a aucune preuve qu'il y a eu contact ou aucune raison de soupçonner que la galle verruqueuse se trouverait dans ces champs, n'est-ce pas?

R. C'est exact, mais nous n'avons pas fait d'études approfondies dans ces champs pour le savoir avec certitude.

[...]

Q. Oui, vous étiez d'accord avec la Direction générale des sciences... l'analyse et la conclusion de votre service scientifique selon lesquelles les mesures actuelles d'atténuation des risques étaient adéquates pour prévenir la propagation de la galle verruqueuse, n'est-ce pas?

R. C'est exact.

[...]

Q. Oui, j'ai dit que la Direction générale des sciences avait dit, et vous étiez d'accord, comme vous me l'avez dit à quelques reprises, que les mesures réglementaires actuelles étaient efficaces pour prévenir la propagation de la galle verruqueuse, n'est-ce pas?

R. C'est exact.

Q. Donc, la seule variable en ce moment est le risque et les désirs des États-Unis, n'est-ce pas?

R. Notre tolérance au risque change également. Si vous parlez des États-Unis, il est certain que leur niveau est beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé que le nôtre.

c) *La position des défendeurs*

[93] Les défendeurs contestent les dires du demandeur, selon qui le plan de lutte a été « remarquablement efficace » pour contenir la GV. Ils soutiennent que, depuis la première détection et pendant tout le temps où le plan

been in place, the number of PW detections and the area of implicated land have grown considerably, including detections in every county in P.E.I. Relying on an affidavit affirmed by Ms. Cheryl Corbett, the National Manager of the Plant Health Risk Assessment unit in CFIA's Science Branch, the Respondents note that the area of land regulated under the Management Plan as of August 8, 2022, has grown to 40,616 acres, compared to 7,836 acres in 2009 when the Plan was adopted. Ms. Corbett notes that the October 2021 detections alone increased the regulated area by 10 percent and the number of fields requiring soil sampling by 23 percent.

[94] The Respondents also dispute the Applicant's position that the October 2021 detections should not have been regarded as particularly alarming because they were on Regulated Fields where there is a documented risk of exposure to PW. Mr. Bailey explains that the fact these detections occurred in Category D fields was concerning to CFIA (and APHIS), precisely because they had undergone multiple years of surveillance under the Management Plan and were therefore thought to pose a lower risk of PW transmission. The October 2021 detections did not result from surveillance under the Plan but rather from growers submitting suspect potatoes to CFIA.

[95] Mr. Bailey explains that, following the 2021 detections, CFIA expedited its review of the management of PW that had been initiated after the October 2020 detection. This resulted in the preparation of the PRA and RMD by CFIA staff. Although it did not include data surrounding the October 2021 detections, the Respondents emphasize in particular the following information provided in the PRA:

- A. The highest risk pathway for the spread of PW is the planting of infected potato tubers (i.e., seed potatoes);

a été en vigueur, le nombre de détectations de GV et la superficie des terres touchées ont augmenté considérablement, y compris le nombre de cas détectés dans chaque comté de l'Î.-P.-É. S'appuyant sur un affidavit souscrit par M^{me} Cheryl Corbett, gestionnaire nationale du Service d'évaluation des risques phytosanitaires à la Direction générale des sciences de l'ACIA, les défendeurs font remarquer que la superficie des terres réglementées au titre du plan de lutte du 8 août 2022 est passée à 40 616 acres, comparativement à 7 836 acres en 2009 lorsque le plan a été adopté. M^{me} Corbett mentionne que les détectations d'octobre 2021 ont à elles seules fait accroître la zone réglementée de 10 p. 100 et le nombre de champs nécessitant un échantillonnage du sol de 23 p. 100.

[94] Les défendeurs contestent également l'argument du demandeur, selon qui les détectations d'octobre 2021 n'auraient pas dû être considérées comme particulièrement alarmantes parce qu'elles ont été faites dans des champs réglementés où le risque d'exposition à la GV est documenté. M. Bailey explique que le fait que ces cas aient été détectés dans des champs de catégorie D préoccupait l'ACIA (et l'APHIS), justement parce que ces champs avaient été contrôlés pendant plusieurs années dans le cadre du plan de lutte et qu'on pensait donc qu'ils posaient un risque moins élevé de propagation de la GV. Les détectations d'octobre 2021 ne sont pas le résultat d'une surveillance exercée au titre du plan, mais plutôt du fait que des producteurs ont soumis à l'ACIA des pommes de terre suspectes aux fins d'analyse.

[95] M. Bailey explique qu'à la suite des détectations de 2021, l'ACIA a procédé à un examen accéléré de l'approche de lutte contre la GV qu'elle avait adoptée après les détectations d'octobre 2020, et c'est dans ce contexte que des employés de l'ACIA ont préparé l'ARP et le DGR. Même si l'ARP ne contient pas de données sur les détectations d'octobre 2021, les défendeurs attirent l'attention sur l'information suivante qu'elle renferme :

- A. La voie de propagation de la GV qui représente le plus grand risque est la plantation de tubercules de pommes de terre infectés (c.-à-d. des pommes de terre de semence);

- B. The Management Plan does not impose any requirements for cleaning and disinfection of equipment or vehicles from a Category D field; and
- C. The potential economic and trade implications of PW are high, as a single detection can have devastating and far-reaching consequences.

- B. Le plan de lutte ne comporte aucune exigence de nettoyage et de désinfection pour l'équipement ou les véhicules qui ont été dans des champs de catégorie D;
- C. Les répercussions économiques et commerciales potentielles de la GV sont majeures, car une seule détection peut avoir des conséquences dévastatrices et de large portée.

[96] Referencing the RMD, the Respondents highlight the following paragraph in its Executive Summary:

Following the 2020 and 2021 detections, the CFIA undertook a detailed review of the management of PW and science to update its pest risk assessment. This work identified areas of program limitations and recommended improvements; the scope of the regulated area must increase to address limitations of detection and the seed potato pathway must be further controlled to ensure PW does not spread beyond the province.

[96] Renvoyant au DGR, les défendeurs mettent en exergue le paragraphe suivant de son résumé :

[TRADUCTION] À la suite des détections de 2020 et de 2021, l'ACIA a entrepris de réviser en profondeur son approche de lutte contre la GV et des informations scientifiques afin de mettre à jour son évaluation du risque phytosanitaire. L'exercice a permis de cerner les limites du programme et de recommander les améliorations suivantes : élargir l'étendue de la zone réglementée afin de remédier aux limites de détection, et renforcer le contrôle de la voie suivie par les pommes de terre de semence pour s'assurer que la GV ne se propage pas au-delà de la province.

[97] Although it canvassed several pest risk management options, ultimately the RMD recommended the use of the Ministerial Order as a means of acting quickly to mitigate the risk of spread of PW from P.E.I. The Memorandum that accompanied the PRA and RMD also identified more than one regulatory option but recommended the use of the Ministerial Order.

[97] Bien qu'il présente plusieurs options de gestion des risques phytosanitaires, le DGR recommande en fin de compte le recours à un arrêté ministériel comme moyen d'agir rapidement pour atténuer le risque de propagation de la GV depuis l'Î.-P.-É. La note d'information qui accompagne l'ARP et le DGR mentionne également plusieurs options réglementaires, mais recommande le recours à l'arrêté ministériel.

(d) *Analysis of Reasonableness of Ministerial Order*

d) *Analyse du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel*

[98] As a starting point in analysing the reasonableness of the Ministerial Order, it is important to repeat that such analysis must be conducted based on the evidence that was before the Minister when the decision was made. As such, there are limits to the usefulness of the evidence of the parties' respective deponents, both in their affidavits and in their cross-examinations, other than of course to the extent they append to their affidavits documentation that was before the Minister. Neither party has challenged the admissibility of the other's affidavits, and I accept that such evidence can be admissible to the Court as background information to assist it in understanding the facts

[98] Comme point de départ de l'analyse du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel, il importe de répéter que cette analyse doit être effectuée en fonction de la preuve dont disposait le ministre au moment où la décision a été prise. Par conséquent, l'utilité de la preuve présentée par les témoins respectifs des parties, tant dans leur affidavit que dans leur contre-interrogatoire, est limitée sauf, bien sûr, dans la mesure où ces témoins ont annexé à leur affidavit des documents présentés au ministre. Aucune des parties ne s'est opposée à l'admissibilité des affidavits de l'autre partie, et je reconnais que ces éléments de preuve peuvent être admis à titre de renseignements généraux qui

and issues on which the application is based. However, in the absence of a similar evidentiary foundation in the record before the Minister, such evidence cannot form the basis for a conclusion as to the reasonableness of the decision under review.

[99] By way of example, I noted above the Respondents' reference to Mr. Bailey's explanation that the fact the October 2021 detections occurred in Category D fields was concerning to CFIA (and APHIS), precisely because they had undergone multiple years of surveillance under the Management Plan and were therefore thought to pose a lower risk of PW transmission. The Court cannot rely on reasoning offered by Mr. Bailey in his affidavit evidence in assessing the reasonableness of the Ministerial Order. However, the Respondents' submissions also emphasized the following passage in the PRA, which forms the final paragraph under the heading "Risk Rating for Probability of Spread" and subheading "Human-Mediated Spread Potential" in the PRA's Conclusion:

The management plan does not provide clear guidance on requirements for Category D fields for processing and table stock potato tubers and associated soil, bulk soil and soil associated with movement of equipment/vehicles. While surveillance is required for the first susceptible variety grown, there is no notice of restriction placed on Category D fields to prohibit the movement of soil or to require cleaning and disinfection of equipment and vehicles from these fields. As a result, the mitigation measures that reduce risk in Category D fields are mainly a result of general phytosanitary measures (e.g. ineligibility for domestic seed potato movement through the Seed Potato Certification Program; ineligibility for export through the Phytosanitary Export Program), rather than specific restrictions for those fields that are listed in the management plan. Given the high overall number of Category D fields, any additional measures imposed within Category D would impact a large number of fields. However, given the limits of detection of soil and visual tour inspections, a Category D field could be harbouring a sub-detectable population of PW spores that could be spread out of that field by those human-mediated activities which are only restricted in Category A, B or C fields.

peuvent aider la Cour à comprendre les faits et les questions qui sous-tendent la demande. Toutefois, comme ces éléments n'étaient pas au dossier soumis au ministre, ils ne sauraient servir de fondement à une conclusion sur le caractère raisonnable de la décision contrôlée.

[99] À titre d'exemple, j'ai mentionné plus haut l'explication de M. Bailey, dans la référence mise en exergue par les défendeurs, que le fait que les détectations d'octobre 2021 dans des champs de catégorie D inquiétaient l'ACIA (et l'APHIS) justement parce que ces champs étaient surveillés depuis plusieurs années dans le cadre du plan de lutte et qu'ils présentaient vraisemblablement un risque plus faible de transmission de la GV. La Cour ne peut s'appuyer sur le raisonnement fourni par M. Bailey dans son affidavit pour évaluer le caractère raisonnable de l'arrêté ministériel. Toutefois, dans leurs observations, les défendeurs ont également souligné le passage suivant de la conclusion de l'ARP, qui forme le paragraphe final sous le titre [TRADUCTION] « Évaluation des risques concernant la probabilité de propagation » et le sous-titre « Potentiel de propagation anthropique » :

[TRADUCTION] Le plan de lutte ne fournit pas de lignes directrices claires sur les exigences applicables aux champs de catégorie D pour les tubercules de pommes de terre de transformation et de table, la terre associée à ces tubercules, la terre en vrac et la terre associée à l'équipement et aux véhicules qui entrent et sortent de ces champs. Bien qu'une surveillance soit requise pour la première variété de pommes de terre sensible, aucun avis de restriction n'a été publié pour les champs de catégorie D afin d'interdire le déplacement de terre ou d'exiger le nettoyage et la désinfection de l'équipement et des véhicules qui entrent et sortent de ces champs. Par conséquent, les mesures d'atténuation qui réduisent les risques dans les champs de catégorie D sont principalement des mesures phytosanitaires générales (p. ex., l'inadmissibilité des pommes de terre de semence au transport sur le territoire canadien dans le cadre du Programme de certification des pommes de terre de semence; l'inadmissibilité à l'exportation dans le cadre du Programme de certification phytosanitaire des exportations) plutôt que des mesures de restrictions spécifiques aux champs énumérés dans le plan de lutte. Compte tenu du nombre élevé de champs de catégorie D, toute mesure additionnelle imposée aux champs de catégorie D toucherait un grand nombre de champs. Cependant, en raison des limites de détection des analyses de sol et des inspections visuelles, il est possible qu'un champ de catégorie D abrite une population de spores de la GV inférieure au seuil de

détection et que des spores soient disséminées à l'extérieur de ce champ par des activités anthropiques qui font l'objet de restrictions uniquement dans le cas des champs de catégorie A, B ou C.

[100] I read this passage as explaining the same concern as identified in Mr. Bailey's affidavit, which the Respondents submit supports the reasonableness of the Ministerial Order. This reasoning forms part of the record before the Minister, and I will return to it later in my analysis.

[101] As noted above, the Applicant also relies substantially on Mr. Bailey's evidence, as it argues that its counsel obtained admissions from Mr. Bailey in cross-examination that undermine the Respondents' position that the Minister was presented with objectively discernible facts from which she could form a reasonable suspicion of the presence of PW throughout P.E.I. Again, Mr. Bailey's cross-examination was not before the Minister when she made the decision to issue the Ministerial Order. As such, it is difficult to understand how that evidence can influence substantively the Court's assessment of the reasonableness of the decision within the meaning prescribed by *Vavilov*.

[102] Moreover, I am not convinced that Mr. Bailey's evidence supports the position that the Applicant argues it does, i.e. that there was no scientific basis on which to declare the Province infested with PW or to prohibit the movement of P.E.I. seed potatoes to the rest of Canada. While Mr. Bailey agrees with the Applicant's counsel's proposition that there is no evidence to support a suspicion of the presence of PW on Unregulated Fields, he qualifies his testimony by noting that CFIA has not done extensive surveying of Unregulated Fields to know that for sure. I read his answers as related to data confirming PW detections, not as disagreeing with the evidence of the Science Branch in the PRA as to the potential for the lack of restrictions on Category D fields to result in the spread of PW through human-mediated activities.

[100] Je vois dans ce passage la même préoccupation que celle soulevée dans l'affidavit de M. Bailey, ce qui, selon les défendeurs, appuie le caractère raisonnable de l'arrêt ministériel. Ce raisonnement fait partie du dossier présenté au ministre, et j'y reviendrai plus tard dans mon analyse.

[101] Comme il a été mentionné ci-dessus, le demandeur s'appuie également en grande partie sur la preuve de M. Bailey, car il soutient que son avocat a obtenu, lors du contre-interrogatoire de M. Bailey, des admissions qui minent la position des défendeurs selon laquelle les faits présentés au ministre étaient des faits objectivement discernables à partir desquels celui-ci pouvait raisonnablement soupçonner la présence de la GV dans l'ensemble de l'Î.-P.-É. Encore une fois, le ministre ne disposait pas du contre-interrogatoire de M. Bailey lorsqu'il a décidé de prendre l'arrêt ministériel. Par conséquent, il est difficile de comprendre comment cette preuve pourrait influencer de façon substantielle l'évaluation par la Cour du caractère raisonnable de la décision au sens de l'arrêt *Vavilov*.

[102] Qui plus est, je ne suis pas convaincu que le témoignage de M. Bailey appuie la position du demandeur, c'est-à-dire qu'aucune base scientifique ne justifiait de déclarer que la province était infestée par la GV ou d'interdire le transport de pommes de terre de semence de l'Î.-P.-É. vers le reste du Canada. Bien que M. Bailey convienne avec l'avocat du demandeur que la preuve ne permettait pas de soupçonner la présence de la GV dans les champs non réglementés, il nuance son témoignage en ajoutant que l'ACIA n'avait procédé à aucune inspection approfondie des champs non réglementés pour le savoir avec certitude. Je considère que ses réponses sont liées aux données confirmant les détectations de la GV, et non qu'elles vont à l'encontre des éléments de preuve fournis par la Direction générale des sciences dans l'ARP quant à la possibilité que l'absence de restrictions dans les champs de catégorie D favorise la propagation de la GV par des activités anthropiques.

[103] Similarly, when Mr. Bailey expressed agreement with the Science Branch's conclusion that the current regulatory measures were effective at preventing the spread of PW, he qualified that testimony by explaining that CFIA's risk tolerance was changing. Indeed, when the Applicant's counsel posed this question, he noted that Mr. Bailey had answered it previously. From reviewing the transcript of Mr. Bailey's cross-examination, it appears that the earlier questions surrounded whether Mr. Bailey agreed with the opinions expressed by the Science Branch in Appendix 4 of the Biological Information document dating to May 2021. In addition to noting that the document upon which he was being questioned indicated that it had been superseded, Mr. Bailey explained his understanding that the risk mitigation was considered to be sufficient "at the time". His evidence in relation to the opinion expressed in Appendix 4, about Category 4 fields in particular, reads as follows:

Q. Okay. And finally, for the category D fields, the current measures appear to appropriately mitigate the risk of spread for the high risk pathways, which were the seed potato tubers and associated soil, right?

A. Yes. Now, there may be a caveat in here that because we found it in the D fields, that it changes some of the risk assessment in D fields, and that may be what is different here.

[104] Again, I do not read Mr. Bailey's cross-examination as disagreeing with the evidence of the Science Branch in the PRA as to the risk of spread of PW from Category D fields.

[105] In support of its position that the issuance of the Ministerial Order was unreasonable, the Applicant asserts that the opinions expressed by the Science Branch in the Biological Information document, and its related conclusions, were not incorporated into the PRA or placed before the Minister. However, as Mr. Bailey noted in his cross-examination testimony, the Biological Information document bears a watermark reading "Superseded by request 2021-051", which I understand to be a reference to

[103] De même, lorsque M. Bailey a convenu avec la Direction générale des sciences que les mesures réglementaires actuelles étaient efficaces pour prévenir la propagation de la GV, il a nuancé ce témoignage en expliquant que la tolérance au risque de l'ACIA était en train de changer. En effet, lorsque l'avocat du demandeur a posé cette question, il a souligné que M. Bailey y avait déjà répondu. L'examen de la transcription du contre-interrogatoire de M. Bailey révèle que les questions précédentes visaient à savoir si M. Bailey souscrivait aux opinions exprimées par la Direction générale des sciences à l'annexe 4 du document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible de mai 2021. En plus de souligner que le document au sujet duquel il était interrogé mentionnait qu'il était caduc, M. Bailey a expliqué qu'il croyait que les mesures d'atténuation des risques étaient considérées comme suffisantes « à l'époque ». Il a donné le témoignage suivant sur l'opinion exprimée à l'annexe 4, au sujet des champs de catégorie D en particulier :

[TRADUCTION] Q. D'accord. Enfin, pour les champs de catégorie D, les mesures actuelles semblent atténuer adéquatement le risque de propagation pour les voies de propagation à risque élevé, qui sont les tubercules de pommes de terre de semence et la terre associée à ces tubercules, n'est-ce pas?

R. Oui. Maintenant, il y a peut-être une mise en garde à faire ici, à savoir que nous avons trouvé la GV dans les champs de catégorie D, que cette découverte change quelque peu l'évaluation des risques dans ces champs, et que c'est peut-être ce qui est différent ici.

[104] Encore une fois, je ne crois pas que le contre-interrogatoire de M. Bailey soit en contradiction avec le témoignage de la Direction générale des sciences dans l'ARP quant au risque de propagation de la GV depuis les champs de catégorie D.

[105] À l'appui de sa position selon laquelle la décision de prendre l'arrêté ministériel était déraisonnable, le demandeur affirme que les opinions exprimées par la Direction générale des sciences dans le document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible, et dans les conclusions qui s'y trouvent, n'ont pas été intégrées dans l'ARP ou présentées au ministre. Toutefois, comme M. Bailey l'a fait remarquer en contre-interrogatoire, le document d'information sur la biologie de l'organisme

the PRA. This is consistent with Ms. Corbett's explanation in her affidavit as to the intention that information in the Biological Information document related to the establishment and spread of PW be integrated into the PRA.

[106] While Appendix 4 is not included in the PRA, the opinions expressed in the Conclusion sections of both the Biological Information document and the PRA appear consistent, although the PRA adds the statement that, given the limits of detection of soil and visual tuber inspections, a Category D field could be harbouring a sub-detectable population of PW spores that could be spread out of that field by those human-mediated activities that are only restricted in Category A, B or C fields. To the extent it is the Applicant's position that the Minister was deprived of relevant information that militated against issuance of the Industrial Order, I find no merit to that position.

[107] In challenging the reasonableness of the Ministerial Order, the Applicant also relies on statements made in the PRA itself, to the following effect:

- A. The soil sampling required through the Phytosanitary Export Certification Program complements domestic soil sampling related to the Management Plan. By increasing the total number of soil samples and number of fields sampled, this increases the confidence that PW is absent in Unregulated Fields and the confidence in early detection in any fields that have a low density of spores;
- B. Unregulated Fields, which have no history of connection to an Index Field, represent a risk significantly lower than Regulated Fields;
- C. It can take many years of monitoring and testing to detect the presence of PW in fields that have been regulated as an adjacent or primary contact or other

nuisible porte la mention en filigrane « Remplacé par la demande 2021-051 », qui, selon ma compréhension, est une référence à l'ARP. Ceci est compatible avec l'explication donnée par M^{me} Corbett dans son affidavit quant à l'intention que les renseignements contenus dans le document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible concernant l'établissement et la propagation de la GV soient intégrés dans l'ARP.

[106] Même si l'annexe 4 ne fait pas partie de l'ARP, les opinions exprimées dans les sections Conclusion du document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible et Conclusion du document de l'ARP semblent cohérentes. L'ARP comporte cependant une mention additionnelle indiquant qu'en raison des limites de détection des analyses de sol et des inspections visuelles de tubercules, il est possible qu'un champ de catégorie D abrite une population sous-déetectable de spores de la GV qui peuvent être disséminées à l'extérieur du champ par des activités anthropiques qui font l'objet de restrictions uniquement dans les champs de catégories A, B et C. Selon le demandeur, le ministre aurait été privé d'informations pertinentes qui auraient pesé à l'encontre de la prise de l'arrêté industriel, mais j'estime que cette position n'est pas fondée.

[107] Dans sa contestation du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel, le demandeur s'appuie également sur les déclarations suivantes présentées dans l'ARP :

- A. Les échantillonnages de sol exigés dans le cadre du Programme de certification phytosanitaire des exportations complètent ceux exigés dans le plan de lutte de portée nationale. L'augmentation des nombres totaux d'échantillons de sol prélevés et de champs échantillonnés accroît la confiance en l'absence de la GV dans les champs non réglementés et en sa détection précoce dans tous les champs qui abritent une faible densité de spores;
- B. Les champs non réglementés qui n'ont pas d'historique de liens avec un champ index représentent un niveau de risque nettement inférieur à celui des champs réglementés;
- C. Il faut parfois de nombreuses années de surveillance et d'analyses avant que la présence de la GV puisse être détectée dans des champs réglementés comme

contact field. Therefore, new findings of PW within the regulated area do not necessarily indicate that the measures in place are ineffective at mitigating spread;

- D. Given the current mitigation measures in place to prevent the domestic spread of PW, the human-mediated potential spread of this pathogen is low;
- E. Within the context of the Management Plan and export certification, the potential risk of human-mediated spread from regulated areas in P.E.I. is greatly reduced for all pathways. The rate of detection of PW on P.E.I. has remained fairly consistent over the past 20 years, with very few detections that have no linkages to a previous Index Field.

[108] The difficulty with the Applicant's position is that it amounts to a request that the Court reweigh particular evidence that was before the Minister. However, this is not the Court's role in judicial review of administrative decision-making (see *Vavilov*, at paragraph 125; *Andrews v. Public Service Alliance of Canada*, 2022 FCA 159, 2023 C.L.L.C. 220-017, at paragraph 29). Rather, as canvassed earlier in these Reasons, the Court's task is to assess whether the decision is justified, transparent and intelligible in the context of the legal and factual constraints that bear upon the decision.

[109] As previously noted, the Ministerial Order itself does not contain reasoning underlying a reasonable suspicion of the presence of PW in Unregulated Fields, and the parties agree that the Court should have recourse to the record before the Minister in an effort to understand and assess such reasoning. The Applicant refers in particular to the following paragraph of the Memorandum:

Due to the impact of this pest, the size of the land where PW has been detected and the need to act quickly to control the human-assisted movement of the pest, a [Ministerial Order] is the recommended option.

étant des champs adjacents, de contact primaire ou autrement exposés. Une nouvelle détection de la GV dans la zone réglementée ne signifie pas nécessairement que les mesures mises en place pour atténuer la propagation de la maladie sont inefficaces;

- D. Compte tenu des mesures d'atténuation actuellement en place pour prévenir la propagation de la GV au pays, le risque de propagation anthropique de cet agent pathogène est faible;
- E. Dans le contexte du plan de lutte et de la certification phytosanitaire des exportations, le risque de propagation anthropique depuis les zones réglementées de l'Î.-P.-É. est grandement réduit pour toutes les voies de propagation. Le taux de détection de la GV à l'Î.-P.-É. est resté relativement constant au cours des 20 dernières années, et il y a eu très peu de détections qui n'avaient pas de lien avec un champ index catégorisé antérieurement.

[108] Le problème avec la position du demandeur, c'est qu'elle revient à demander à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve soumise au ministre. Or, ce n'est pas là le rôle de la Cour lors du contrôle judiciaire d'une décision administrative (voir *Vavilov*, au paragraphe 125; *Andrews c. Alliance de la fonction publique*, 2022 CAF 159, au paragraphe 29). En fait, et nous l'avons vu précédemment dans les présents motifs, la Cour doit évaluer si la décision est justifiée, transparente et intelligible au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision.

[109] Comme je l'ai mentionné, l'arrêté ministériel lui-même ne contient pas le raisonnement qui sous-tend le soupçon raisonnable de la présence de la GV dans des champs non réglementés, et les parties reconnaissent que la Cour doit consulter le dossier qui a été soumis au ministre afin de comprendre et d'évaluer ce raisonnement. Le demandeur renvoie en particulier au paragraphe suivant de la note d'information :

[TRADUCTION] En raison des conséquences engendrées par ce parasite nuisible, de la superficie des champs où sa présence a été détectée et de l'impératif d'agir rapidement pour maîtriser sa propagation anthropique, la prise d'un arrêté ministériel est l'option recommandée.

[110] The Applicant accepts that the impact of PW is severe. However, it argues that the suggestion that the size of the land where PW has been detected supports the issuance of the Ministerial Order is a mischaracterization of the facts, as such land represents only 0.4 percent of the total approximately 350,000 acres of potato fields on P.E.I. The Applicant also disputes that there is a need to act quickly to control the human-assisted movement of PW.

[111] While I appreciate that the briefing package placed before the Minister culminates with the Memorandum, it is a six-page document that is clearly summary in nature and cannot be read without further reference to the larger briefing package including the PRA and RMD. In relation to the size of the land where PW has been detected, the PRA contains the figure to which the Applicant refers, i.e., that such land makes up approximately 0.4 percent of P.E.I. potato production land. Accordingly, this information was before the Minister. The RMD states that each new detection dramatically increases the resources required to regulate larger restricted areas and testing of soil samples to maintain market access. It also explains that the October 2021 detections increased the restricted area by 10 percent and the number of fields requiring soil sampling by 23 percent. Considering the briefing package as a whole, I cannot conclude that the Memorandum's reference to land size represents mischaracterized or misleading information.

[112] Similarly, the Memorandum's reference to the need to act quickly to control the human-mediated spread of PW must be read in conjunction with the other briefing documents. In particular, I return to the paragraph quoted above from the PRA's Conclusion section under the heading "Risk Rating for Probability of Spread" and subheading "Human-Mediated Spread Potential". It is clear from that paragraph that the Science Branch was expressing concern about risks arising from the manner in which the Management Plan regulated Category D fields. As Category D fields were subject to surveillance activities but

[110] Le demandeur reconnaît que les conséquences de la découverte de la GV sont graves. Toutefois, il soutient que la suggestion selon laquelle la superficie des champs dans lesquels la GV a été détectée justifie la prise de l'arrêt ministériel est une mauvaise interprétation des faits, car cette superficie ne représente que 0,4 p. 100 des quelque 350 000 acres de terres de l'Î.-P.-É qui sont affectées à la culture de la pomme de terre. Le demandeur conteste également l'impératif d'intervenir rapidement pour maîtriser la propagation anthropique de la GV.

[111] Je comprends que la trousse d'information présentée au ministre culmine avec la note d'information, mais ce document de six pages est de toute évidence sommaire par nature et ne peut être lu sans se reporter à la trousse d'information plus volumineuse qui contient l'ARP et le DGR. En ce qui concerne la superficie des champs où la GV a été détectée, l'ARP contient le chiffre auquel le demandeur fait référence, à savoir que les champs en cause représentent environ 0,4 p. 100 des terres de l'Î.-P.-É affectées à la culture de la pomme de terre. Par conséquent, cette information avait bel et bien été communiquée au ministre. Le DGR mentionne que chaque nouvelle détection accroît considérablement les besoins en ressources pour réglementer et assurer le contrôle de zones restreintes élargies et pour analyser des échantillons de sol afin de préserver l'accès aux marchés. Il explique également que les détectations d'octobre 2021 se sont traduites par une extension de 10 p. 100 de la zone réglementée et par une augmentation de 23 p. 100 du nombre de champs visés par des échantillonnages de sol. En considérant la trousse d'information dans son ensemble, je ne peux pas conclure que l'indication de la superficie des champs en cause dans la note d'information constitue une information erronée ou trompeuse.

[112] De même, la référence à l'impératif d'agir rapidement pour maîtriser la propagation anthropique de la GV dans la note d'information doit être lue conjointement avec les autres documents de la trousse d'information. Je reviens notamment sur le paragraphe précité à la section Conclusion de l'ARP sous le titre « Évaluation des risques concernant la probabilité de propagation » et le sous-titre « Potentiel de propagation anthropique ». Il est évident à la lecture de ce paragraphe que la Direction générale des sciences exprimait ses inquiétudes quant aux risques associés à la manière dont le plan de lutte réglementait les champs de catégorie D.

not restrictions that would prevent the movement of soil or soil on equipment and vehicles, and given that the effectiveness of surveillance activities is subject to the limits of detection of soil and visual inspections, the Science Branch concluded that Category D fields could be harbouring and spreading PW to other fields through human-mediated activities. The RMD in turn describes the PW situation as time sensitive and raises concern that delays can allow PW to continue to spread. In the context of the concerns raised in the PRA and RMD, I find no basis to take issue with the Memorandum's reference to the need to act quickly.

[113] I find the expression of these concerns, particularly as set out by the Science Branch in the PRA, to be transparent and intelligible and to represent justification for a conclusion that there are objectively discernible facts supporting a reasonable suspicion of the presence of PW. I appreciate these are not facts that point to the presence of PW in any particular field or fields. Rather, the Science Branch identifies a pathway for transmission of PW to fields on P.E.I. outside the Regulated Fields, which pathway was not prevented by existing regulatory measures. Based on this reasoning, I find no reviewable error in the decision to issue the Ministerial Order.

[114] In arriving at this conclusion, I am conscious of an additional argument advanced by the Applicant in its oral reply submissions at the hearing of this application, to the effect that language in the RMD represents the wrong test for determining whether it was available to the Minister to issue the Ministerial Order. The Applicant observes that, in the introductory section under the heading "Risk management considerations", the RMD contains the following paragraph:

Notwithstanding the current activities, over the past 21 years, potato wart has continued to be detected in new fields within

Étant donné que les champs de catégorie D faisaient l'objet d'activités de surveillance, mais pas de restrictions qui empêcheraient le déplacement de terre ou la présence de terre sur l'équipement et les véhicules qui entrent et sortent de ces champs, et que l'efficacité des activités de surveillance dépend des limites de détection des analyses de sol et des inspections visuelles, la Direction générale des sciences a conclu que les champs de catégorie D pourraient abriter l'agent pathogène de la GV et contribuer ainsi à la propagation de la maladie dans d'autres champs par des activités anthropiques. Le DGR qualifie également la situation de la GV d'urgente et exprime des inquiétudes quant aux conséquences d'éventuels retards d'intervention qui pourraient permettre à la maladie de continuer à se propager. Considérant les préoccupations exprimées dans l'ARP et le DGR, je ne vois pas de raison de contester la référence à l'impératif d'intervenir rapidement dans la note d'information au ministre.

[113] J'estime que l'expression de ces préoccupations, particulièrement celles formulées par la Direction générale des sciences dans l'ARP, est transparente et intelligible et qu'elle justifie la conclusion qu'il existe des faits objectivement discernables à partir desquels il est raisonnable de soupçonner la présence de la GV. Je reconnais que ce ne sont pas des faits qui témoignent de la présence de la GV dans un champ ou des champs en particulier. La Direction générale des sciences désigne plutôt une voie de propagation de la GV aux champs de l'Î.-P.-É. qui ne sont pas des champs réglementés, une voie que les mesures réglementaires existantes n'ont pas empêchée. Cela étant, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de prendre l'arrêté ministériel.

[114] Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte d'un autre argument avancé par le demandeur dans la réplique orale qu'il a présentée à l'audition de la présente demande, à savoir que les termes employés dans le DGR ne sauraient servir de critère pour déterminer si le ministre pouvait prendre l'arrêté. Le demandeur fait remarquer que, dans la section introductive, sous la rubrique [TRADUCTION] « Considérations relatives à la gestion des risques », le DGR contient le paragraphe suivant :

[TRADUCTION] Malgré les activités en cours, au cours des 21 dernières années, la GV a continué d'être détectée dans

PEI. Following the analysis of the PW Management Plan against seed farm detections in 2014 and 2020, and the ongoing 2021 investigation, the CFIA cannot rule out that PW is present in other fields in PEI and, as a result, additional fields that have been exposed to potato wart through production practices. The CFIA therefore cannot, at present, confirm that each county in PEI is still maintained as a pest free area as described in ISPM [International Standards for Phytosanitary Measures] 4, or for an area of low pest prevalence as described in ISP[M] 22. PW has been detected in all three counties in PEI and each county has multiple fields regulated as a high risk for potato wart. Even the least implicated county, Kings, has one infested field and more than 25 fields that require restrictions, monitoring and surveillance for decades. (Applicant's emphasis.)

[115] As the test under subsection 15(3) of the Act for issuance of a Ministerial Order is a reasonable suspicion of the presence of PW, the Applicant argues that, in referencing CFIA's inability to rule out the presence of PW, the above paragraph employs the wrong test.

[116] I accept that the "cannot rule out" language does not accurately capture the reasonable suspicion standard applicable under subsection 15(3). However, as explained in *Vavilov* (at paragraph 102), "[r]easonableness review is not a 'line-by-line treasure hunt for error'". Elsewhere in the RMD, in analysing the risk management option of issuing the Ministerial Order, it expresses the conclusion that the current surveillance and management methods have proven to be insufficient, such that proceeding with the status quo is no longer considered effective in preventing the spread of PW. This conclusion is consistent with the concern expressed in the PRA that Category D fields could be harbouring and spreading PW to other fields through human-mediated activities. I read the language in the RMD highlighted by the Applicant as another articulation of this concern, not as intended to articulate the applicable test.

de nouveaux champs de l'Î.-P.-É. Après avoir analysé le plan de lutte contre la GV qui a été préparé à la suite des détectations faites dans des exploitations de pommes de terre de semence en 2014 et en 2020, et de l'Enquête de 2021 en cours, l'ACIA ne peut pas exclure la possibilité que la GV soit présente dans d'autres champs de l'Î.-P.-É. et que d'autres champs aient donc pu être exposés à la GV par les pratiques de production employées. L'ACIA ne peut donc pas, à l'heure actuelle, confirmer que chaque comté de l'Î.-P.-É. demeure une zone indemne de l'organisme nuisible, selon les termes de la NIMP 4, ou une zone à faible prévalence de l'organisme nuisible, selon les termes de la NIMP 22. La GV a été détectée dans les trois comtés de l'Î.-P.-É. et chaque comté compte plusieurs champs réglementés qui présentent un risque élevé de la présence de la GV. Même le comté de Kings, qui est le comté le moins infesté, compte un champ infesté et plus de 25 champs justifiant des restrictions, des suivis et de la surveillance pour plusieurs décennies à venir. (Souligné par le demandeur.)

[115] Étant donné que le critère selon lequel il convient de prendre un arrêté ministériel en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi est celui du soupçon raisonnable de la présence de la GV, le demandeur soutient que c'est le mauvais critère qui est appliqué dans le paragraphe ci-dessus lorsqu'on dit que l'ACIA ne peut pas exclure la présence de la GV.

[116] J'admets que les termes « ne peut exclure » ne rendent pas avec exactitude la norme du soupçon raisonnable applicable au titre du paragraphe 15(3). Toutefois, comme il est expliqué dans l'arrêt *Vavilov* (au paragraphe 102), « le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n'est pas "une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d'une erreur" ». Ailleurs dans le DGR, on arrive à la conclusion, après avoir analysé l'option de gestion des risques que constitue la prise de l'arrêté ministériel, que les méthodes actuelles de surveillance et de gestion se sont révélées insuffisantes, de sorte que le maintien du statu quo n'est plus considéré comme efficace pour prévenir la propagation de la GV. Cette conclusion va dans le sens de la préoccupation exprimée dans l'ARP selon laquelle les champs de la catégorie D pourraient abriter l'agent pathogène de la GV et contribuer ainsi à la propagation de la maladie dans d'autres champs par des activités anthropiques. Je vois dans les termes du DGR que le demandeur a souligné une autre expression de cette préoccupation, et non une intention de formuler le critère applicable.

[117] In conclusion on this issue, I find that the Applicant's arguments do not undermine the reasonableness of the decision to issue the Ministerial Order. I note that this issue, as articulated by the Applicant, includes whether the ongoing operation of the Ministerial Order is reasonable. The Applicant has not cited any authority for the Court to review the ongoing effect of an administrative decision after it is made, as distinct for instance from reviewing a discrete decision not to reconsider a previous decision following a request to do so or some other triggering event. Moreover, I understand from the record before the Court that the 2021 Investigation has not yet been completed. I find no basis to conclude that the ongoing operation of the Ministerial Order is unreasonable.

F. Were the Domestic Movement Requirements reasonable (and is their ongoing operation reasonable)?

[118] Subsection 3(1) of the Ministerial Order prohibits the movement of a "regulated thing", including seed potatoes, out of the "infested place" unless previously authorized by a CFIA inspector. The Domestic Movement Requirements, issued on February 22, 2022, provide the conditions under which an inspector can provide such authorization. The Applicant therefore submits that the Requirements take their regulatory authority from the Ministerial Order and, if the Ministerial Order is not authorized by law or is unreasonable, the Requirements must similarly be set aside.

[119] While I find no flaw in this argument, I have determined the Ministerial Order to be reasonable, and the Domestic Movement Requirements are therefore not impugned. However, the Applicant also raises specific arguments surrounding the Record of Decision (ROD) and accompanying Memorandum to the President of CFIA dated February 15, 2022 (Memo), which were prepared in support of the issuance of the Domestic Movement Requirements.

[120] In addressing the criteria that should be used for the evaluation of case-by-case requests for the movement

[117] En guise de conclusion sur cette question, j'estime que les arguments du demandeur ne minent pas le caractère raisonnable de la décision de prendre l'arrêté ministériel. Je souligne que, de par la façon dont le demandeur l'a formulée, la question comprend celle de savoir si l'application continue de l'arrêté ministériel est raisonnable. Le demandeur n'a cité aucune source qui permettrait à la Cour de se pencher sur l'effet continu d'une décision administrative après qu'elle a été prise, par opposition, par exemple, à une décision discrétionnaire de ne pas réexaminer une décision antérieure après qu'on lui eut demandé ou par suite d'un autre fait déclencheur. De plus, je crois comprendre du dossier présenté à la Cour que l'enquête de 2021 n'est pas encore terminée. Je ne vois aucune raison de conclure que l'application continue de l'arrêté ministériel est déraisonnable.

F. Les exigences relatives aux déplacements intérieurs étaient-elles raisonnables (et leur application continue est-elle raisonnable)?

[118] Le paragraphe 3(1) de l'arrêté ministériel interdit à quiconque de déplacer une « chose réglementée », y compris les pommes de terre de semence, à l'extérieur du « lieu infesté », à moins d'y avoir été autorisé préalablement par un inspecteur de l'ACIA. Les exigences relatives aux déplacements intérieurs, publiées le 22 février 2022, énoncent les conditions auxquelles un inspecteur peut donner une telle autorisation. Le demandeur soutient donc que les exigences découlent du pouvoir réglementaire de prendre l'arrêté ministériel et que, si l'arrêté ministériel n'est pas autorisé par la loi ou est déraisonnable, les exigences doivent également être annulées.

[119] Bien que je ne trouve aucune faille dans cet argument, je conclus que l'arrêté ministériel est raisonnable, et que les exigences relatives aux déplacements intérieurs ne sauraient donc être contestées. Toutefois, le demandeur soulève aussi certains arguments concernant le compte rendu de décision (CRD) et la note du 15 février 2022 destinée au président de l'ACIA (la note) qui l'accompagnait, lesquels ont été préparés en vue de la publication des exigences relatives aux déplacements intérieurs.

[120] S'agissant des conditions à appliquer dans l'évaluation au cas par cas des demandes relatives au déplacement

of seed potatoes out of P.E.I., the ROD canvases three options and recommends Option B, involving the application of criteria based on what is described in the Memo as an international standard, “ISPM 10: Requirements for the Establishment of Pest Free Places of Production and Pest Free Production Sites” (ISPM 10). The ROD recommends against adopting another option (Option C), which would authorize all movement of seed potatoes from non-restricted areas of P.E.I. (i.e., Unregulated Fields). The Applicant notes that, in arriving at its recommendations, the ROD makes the following statements about Options B and C, which the Applicant argues to be erroneous or misleading:

Option C ... Does not align with the risk identified in CFIA's Plant Health Assessment for Potato Wart 2021-051 (Nov 2021)

...

Option C ... Does not address concerns related to the risks associated with seed movement

...

Option B ... Aligns with the risk identified in the CFIA's Plant Health Assessment for Potato Wart 2021-051 (Nov 2021)

[121] The Applicant submits that these negative comments about Option C, and the positive comment about Option B, are contrary to the Science Branch's conclusions that the risk associated with Unregulated Fields is significantly lower than for Regulated Fields and that current mitigation measures appear to appropriately mitigate the risk of spread. I have addressed the Applicant's arguments related to this evidence in my above analysis of the reasonableness of the Ministerial Order and, for the same reasons, find that these arguments do not undermine the reasonableness of the Domestic Movement Requirements.

[122] The Applicant also notes the statement, in the Summary portion of the Memo, that seed potatoes are

des pommes de terre de semence à l'extérieur de l'Î.-P.-É., trois options sont étudiées dans le CRD et on y recommande l'option B, qui nécessite l'application de conditions inspirées de ce qui est décrit dans la note comme une norme internationale, « NIMP 10 : Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles » (NIMP 10). On y déconseille aussi une autre option (l'option C), qui autoriserait le déplacement de toutes les pommes de terre de semence provenant de régions non réglementées de l'Î.-P.-É. (c.-à-d. les champs non réglementés). Le demandeur mentionne qu'avant d'arriver aux recommandations, on peut lire les énoncés suivants au sujet des options B et C, qui, selon lui, sont erronés ou trompeurs :

Option C [...] ne répond pas au risque dont il est question dans l'évaluation phytosanitaire de l'ACIA concernant la galle verruqueuse de la pomme de terre 2021-051 (nov. 2021)

[...]

Option C [...] ne tient pas compte des préoccupations liées aux risques associés au déplacement des semences

[...]

Option B [...] répond au risque dont il est question dans l'évaluation phytosanitaire de l'ACIA concernant la galle verruqueuse de la pomme de terre 2021-051 (novembre 2021)

[121] Le demandeur soutient que ces commentaires défavorables au sujet de l'option C et celui, favorable, au sujet de l'option B vont à l'encontre des conclusions de la Direction générale des sciences selon lesquelles les champs non réglementés représentent un niveau de risque nettement inférieur à celui à celui des champs réglementés et que les mesures actuelles semblent atténuer adéquatement le risque de propagation. J'ai examiné les arguments avancés à ce sujet par le demandeur dans mon analyse du caractère raisonnable de l'arrêté ministériel et, pour les mêmes motifs, je conclus que ces arguments ne minent aucunement le caractère raisonnable des exigences relatives aux déplacements intérieurs.

[122] Le demandeur souligne également le passage du Sommaire de la note où l'on dit que les pommes de terre

considered a high-risk pathway for the movement and establishment of PW as per the PRA. The Applicant argues that this statement misrepresents the conclusions of the Science Branch, which stated in the PRA that seed potatoes are a high-risk pathway for spreading PW only in the absence of mitigation measures. However, as explained in my analysis of the Applicant's arguments surrounding Ministerial Order, the PRA also raises concerns about the effectiveness of the mitigation measures that apply to Category D fields. Again, I find that this argument does not undermine the reasonableness of the Domestic Movement Requirements. Nor is there any basis to conclude that the ongoing operation of the Requirements is unreasonable.

G. Was the Applicant denied procedural fairness with respect to the First Suspension, Second Suspension, and Ministerial Order?

[123] The Applicant asserts that it was owed (and denied) the common law duty of procedural fairness in connection with the Respondents' decision-making. As explained earlier in these Reasons, based on the outcome of the mootness analysis, I will consider the parties' procedural fairness arguments only in relation to the Ministerial Order.

(1) Scope of duty of procedural fairness

[124] The Applicant refers the Court to the explanation in *Canadian Pacific Railway*, at paragraphs 54–56 that a court assessing a procedural fairness argument is required to ask whether the procedure was fair having regard to all of the circumstances, including the factors identified in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, 1999 CanLII 699 (*Baker*). The ultimate question for the Court is whether the Applicant knew the case to meet and had a full and fair chance to respond.

[125] The Respondents do not dispute these principles or their application to the case at hand. However, they

de semence sont considérées comme une voie à risque élevé de propagation et d'établissement de la GV, selon l'ARP. Il soutient que cet énoncé déforme les conclusions de la Direction générale des sciences, qui a dit dans l'ARP que les pommes de terre de semence ne représentaient une voie à risque élevé de propagation de la GV qu'en l'absence de mesures d'atténuation. Toutefois, comme je l'ai expliqué dans l'analyse que j'ai faite des arguments du demandeur concernant l'arrêté ministériel, l'ARP soulève également des préoccupations au sujet de l'efficacité des mesures d'atténuation qui s'appliquent aux champs de catégorie D. Encore là, j'estime que cet argument ne mine pas le caractère raisonnable des exigences relatives aux déplacements intérieurs. Rien non plus ne permet de conclure que l'application continue des exigences est déraisonnable.

G. Le demandeur a-t-il été privé de l'équité procédurale en ce qui concerne la première suspension, la deuxième suspension et l'arrêté ministériel?

[123] Le demandeur affirme qu'il avait un droit (et qu'il en a été privé) à l'équité procédurale issu de la common law pour ce qui est du processus décisionnel des défendeurs. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans les présents motifs, j'examinerai les arguments présentés par les parties à ce sujet, mais je me limiterai à ceux qui concernent l'arrêté ministériel étant donné l'issue de mon analyse du caractère théorique.

1) Étendue de l'obligation d'équité procédurale

[124] Le demandeur renvoie la Cour à l'explication donnée aux paragraphes 54 à 56 de l'arrêt *Chemin de fer Canadien Pacifique*, à savoir que la cour qui apprécie un argument relatif à l'équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris à l'égard des facteurs énoncés dans l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, 1999 CanLII 699 (*Baker*). Ultiment, la Cour doit se demander si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s'il a eu pleinement l'occasion d'y répondre.

[125] Les défendeurs ne contestent pas ces principes ni leur application à l'affaire qui nous occupe. Toutefois, ils

argue that the *Baker* factors suggest that the degree of procedural fairness owed to the Applicant in this case was minimal. Referencing the factors prescribed by *Baker*, the Respondents submit the following:

- A. Nature of decision being made and process followed in making it—The more a decision-making process resembles judicial decision-making, the more likely procedural protections closer to a trial model will be required (see *Baker*, at paragraph 23). In the case at hand, the impugned decision was not made following an adversarial or adjudicative process, and the decision did not target the Applicant specifically. Rather, it was a decision of general application pursuant to the Respondent's statutory mandate with respect to the management of pests. The decision was also made on an urgent basis in response to rapidly changing circumstances, lessening the degree of procedural fairness required (see *Miel Labonté Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 195, 289 F.T.R. 43, [2006] 4 F.C.R. D-37, at paragraph 70);
- B. Nature of statutory scheme—The purpose of the Act is to protect plant life and the agricultural and forestry sectors of the Canadian economy by preventing the importation, exportation and spread of pests and by controlling or eradicating pests in Canada (see the Act, at section 2). No procedural duties are specified by the legislation with respect to decisions of the nature involved in this case. The Act affords CFIA a high degree of discretion with respect to the appropriate management of pests, which supports a lower degree of procedural fairness (see *Friends of Point Pleasant Park v. Canada (Attorney General)*, 2000 CanLII 16708, 198 F.T.R. 20 (F.C.T.D.), at paragraph 37);
- C. Importance of decision to individuals affected—While the Applicant is impacted by potato pest risk management decisions, it is not a party to the impugned decision;

soutiennent que, selon les facteurs de l'arrêt *Baker*, le degré d'équité procédurale auquel le demandeur avait droit en l'espèce était minime. Se référant aux facteurs prescrits par l'arrêt *Baker*, les défendeurs soutiennent ce qui suit :

- A. Nature de la décision recherchée et processus suivi pour y parvenir—Plus le processus décisionnel ressemble à une prise de décision judiciaire, plus il est probable qu'on exigera des protections procédurales proches du modèle du procès (voir *Baker*, au paragraphe 23). En l'espèce, la décision contestée n'a pas été prise à la suite d'un processus accusatoire ou juridictionnel, et elle ne visait pas spécifiquement le demandeur. Il s'agit plutôt d'une décision d'application générale prise par les défendeurs conformément au mandat que leur confère la loi de lutter contre les organismes nuisibles. La décision a également été prise de toute urgence en réponse à une situation qui évoluait rapidement, ce qui réduit donc le degré d'équité procédurale requis (voir *Miel Labonté Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 195, [2006] 4 R.C.F. F-47, au paragraphe 70);
- B. Nature du régime législatif—La Loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination (voir article 2 de la Loi). La Loi ne prévoit aucune obligation procédurale en ce qui concerne les décisions de la nature de celles en cause en l'espèce. La Loi accorde à l'ACIA un degré élevé de discrétion pour ce qui est de la lutte contre les parasites, ce qui milite en faveur d'un degré d'équité procédurale moins élevé (voir *Friends of Point Pleasant Park c. Canada (Procureur général)*, 2000 CanLII 16708 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 37);
- C. Importance de la décision pour les personnes visées—Bien que le demandeur soit touché par les décisions en matière de gestion des risques phytosanitaires liés à la pomme de terre, il n'est pas partie à la décision contestée;

- D. Legitimate expectations of person challenging the decision—CFIA did not create any legitimate expectations by making assurances about the process it would follow and did not guarantee any particular outcome to the Applicant. At most, CFIA committed to meeting with the Applicant regularly to keep it informed;
- E. Choices of procedure made by the agency itself—As Canada’s national plant health regulator, CFIA was best suited to determine what procedures were appropriate in the circumstances. At most, the duty of fairness in this case required that parties likely to be impacted by the decision were notified in advance of the decision and given an opportunity to be heard where time constraints allowed.

[126] The Applicant has not made submissions in response to these arguments by the Respondents. I accept these arguments and find that the applicable duty of procedural fairness is at the lower end of the spectrum.

(2) Analysis of whether duty of procedural fairness was met

[127] The Applicant submits that it was denied even the most basic level of procedural fairness, as it was advised of the Ministerial Order via a telephone call from the Minister at approximately 8:45 p.m. AST on November 21, 2021, the day the Ministerial Order went into effect. As such, the Applicant argues that it was given no meaningful notice or opportunity to respond. It also argues that any such notice or opportunity would have been meaningless, as CFIA had taken the underlying decision to prohibit the domestic movement of seed potatoes over three weeks earlier on October 29, 2021.

[128] I understand the latter submission to be a reference to the fact that the Situation Report for October 29 and 30, 2021, reflects an intention on the part of CFIA to accede to demands advanced by the U.S. However, as explained earlier in these Reasons in analysing another of

- D. Attentes légitimes de la personne qui conteste la décision—L’ACIA n’a pas créé d’attentes légitimes en rassurant le demandeur au sujet du processus qu’elle suivrait et elle ne lui a garanti aucun résultat en particulier. Tout au plus, l’ACIA s’est engagée à rencontrer le demandeur régulièrement pour le tenir au courant;
- E. Choix de procédures que l’organisme fait lui-même—En tant qu’organisme national de réglementation de la protection des végétaux, l’ACIA était la mieux placée pour choisir les procédures qui convenaient dans les circonstances. Tout au plus, l’obligation d’équité en l’espèce exigeait que les parties susceptibles d’être touchées par la décision soient avisées de la décision et aient la possibilité d’être entendues lorsque les contraintes de temps le permettaient.

[126] Le demandeur n’a présenté aucune observation en réponse aux arguments ainsi présentés par les défendeurs. Je retiens donc ces arguments et je conclus que l’obligation d’équité procédurale qui s’applique se situe à l’extrémité inférieure du spectre.

2) Analyse visant à déterminer si l’obligation d’équité procédurale a été respectée

[127] Le demandeur soutient que même le niveau d’équité procédurale le plus élémentaire lui a été refusé, car il a appris l’existence de l’arrêté après avoir reçu un appel téléphonique du ministre, vers 20 h 45 HNA le 21 novembre 2021, soit le jour où l’arrêté est entré en vigueur. C’est pourquoi le demandeur fait valoir qu’il n’a reçu aucun avis valable et qu’on ne lui a donné aucune possibilité de répondre. Il soutient également qu’il aurait été inutile de lui donner un tel avis ou une telle possibilité, car l’ACIA avait pris la décision sous-jacente d’interdire le déplacement intérieur des pommes de terre de semence plus de trois semaines plus tôt, le 29 octobre 2021.

[128] Je crois comprendre que cette dernière observation fait référence au fait que le rapport de situation des 29 et 30 octobre 2021 reflète l’intention de l’ACIA d’accéder aux demandes présentées par les États-Unis. Toutefois, comme je l’ai expliqué plus tôt dans les présents motifs

the Applicant's arguments based on this document, the authority and decision to issue the Ministerial Order was that of the Minister, not that of CFIA. I therefore disagree that any notice or opportunity afforded to the Applicant prior to issuance of the Ministerial Order on November 21, 2021, would have been meaningless.

[129] As to whether the Applicant was afforded such notice or opportunity, the Respondents dispute the Applicant's assertion that it was first advised of the Ministerial Order on the day it was issued (November 21, 2021). In support of their position, the Respondents submit the following:

- A. Situation Reports for October 26 and 28, 2021, reflect that, following the October 2021 detections, CFIA established a regular series of meetings with the Canadian industry, the Applicant, and the Province, including an October 25, 2021, meeting with the Applicant and the Province, the purpose of which was to provide an update on the status of the investigation and to discuss market access concerns;
- B. Mr. Bailey's affidavit states that during a meeting with the Applicant on November 16, 2021, CFIA raised the possibility of a Ministerial Order. This possibility was further discussed with the Applicant on November 18 and 19, 2021; and
- C. Mr. Bailey's affidavit also states that on November 16, 2021, CFIA sent an email to various members of the Applicant, attaching the Biological Information document and the draft RMD. Ms. Corbett's affidavit states that CFIA also shared the draft PRA with the Applicant on November 18, 2021.

[130] I explained earlier in these Reasons that, when a court is assessing the reasonableness of an administrative decision, that review must be conducted based on the evidence that was before the decision maker. However, when analysing a procedural fairness argument, other evidence

en analysant un autre des arguments du demandeur fondés sur ce document, le pouvoir de prendre l'arrêté et la décision de le prendre appartenaient au ministre, et non à l'ACIA. Par conséquent, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il aurait été inutile d'aviser le demandeur ou de lui donner la possibilité de répondre avant que l'arrêté ministériel ne soit pris le 21 novembre 2021.

[129] Quant à savoir si le demandeur a eu droit à un tel avis ou à une telle possibilité, les défendeurs contestent l'affirmation du demandeur selon laquelle il a appris l'existence de l'arrêté ministériel le jour où celui-ci a été pris (21 novembre 2021). À l'appui de leur position, ils font valoir ce qui suit :

- A. Les rapports de situation des 26 et 28 octobre 2021 indiquent qu'à la suite des détectations d'octobre 2021, l'ACIA a organisé une série de rencontres régulières avec l'industrie canadienne, le demandeur et la province, y compris la rencontre qui a eu lieu le 25 octobre 2021 avec le demandeur et la province, dont l'objet était de faire le point sur l'état de l'enquête et de discuter des problèmes d'accès aux marchés;
- B. Dans son affidavit, M. Bailey déclare que, lors d'une rencontre avec le demandeur le 16 novembre 2021, l'ACIA a soulevé la possibilité d'un arrêté ministériel. Cette possibilité a fait l'objet d'une discussion plus approfondie avec le demandeur les 18 et 19 novembre 2021;
- C. Dans son affidavit, M. Bailey déclare aussi que le 16 novembre 2021, l'ACIA a envoyé un courriel aux différents membres du demandeur et a joint à son courriel le document d'information sur la biologie de l'organisme nuisible et l'ébauche du DGR. M^{me} Corbett déclare quant à elle dans son affidavit que l'ACIA a également communiqué l'ébauche de l'ARP au demandeur le 18 novembre 2021.

[130] J'ai expliqué plus tôt dans les présents motifs que, lorsqu'une cour évalue le caractère raisonnable d'une décision administrative, elle doit le faire en fonction de la preuve dont disposait le décideur. Toutefois, lorsqu'elle analyse un argument relatif à l'équité procédurale, la cour

is admissible to assist the Court in understanding the process that was followed and thereby assessing whether the requisite fairness was afforded (see *Bernard v. Canada (Revenue Agency)*, 2015 FCA 263, 479 N.R. 189, at paragraphs 13–14 and 25). As such, the affidavit evidence of Mr. Bailey and Ms. Corbett is admissible for this purpose.

[131] The Applicant has not provided any evidence or argument in reply to the Respondents' evidence and submissions surrounding communications with the Applicant in the period leading to the issuance of the Ministerial Order. I accept the Respondents' evidence and find that those communications satisfy the applicable duty of procedural fairness in relation to the Ministerial Order.

V. Conclusion and Costs

[132] The effect of the above analyses is that the Court's Order will dismiss the Applicant's application for judicial review. As previously explained, while some of the Applicant's arguments in relation to the Suspensions were successful, such determinations involved adjudication of an issue that is now moot and will therefore not give rise to any relief in the Order.

[133] Each of the parties claims costs in the event of its success in this application. At the hearing, counsel advised that they would make an effort to agree on quantification of costs, to be awarded to the successful party, and inform the Court of same through post-hearing written submissions. The parties were not able to reach such agreement, and each provided its own written submissions on how the Court should address costs.

[134] In addition to arguments on quantification, those submissions focused significantly on whether the Respondents' acknowledgement at the hearing, that the Suspensions are no longer in effect, should affect the Court's disposition of costs. The Applicant argues that this acknowledgement should militate against the Respondents in the Court's costs determination, as it represented a different position than the Respondents were previously

peut admettre d'autres éléments de preuve qui l'aideront à comprendre le processus qui a été suivi et, par conséquent, à évaluer si le degré d'équité requis a été accordé (voir *Bernard c. Canada (Agence du revenu)*, 2015 CAF 263, aux paragraphes 13 à 14 et 25). Par conséquent, la preuve par affidavit de M. Bailey et de M^{me} Corbett est admissible à cette fin.

[131] Le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve ou argument en réponse à la preuve et aux observations présentées par les défendeurs au sujet des échanges qu'ils ont eus avec lui au cours de la période ayant précédé la prise de l'arrêté ministériel. J'admets la preuve des défendeurs et je conclus que ces échanges satisfont à l'obligation d'équité procédurale à laquelle ils étaient tenus relativement à l'arrêté ministériel.

V. Conclusion et dépens

[132] En conséquence des analyses ci-dessus, la Cour rejettera la demande de contrôle judiciaire du demandeur. J'ai déjà expliqué que, bien que certains des arguments avancés par le demandeur au sujet des suspensions aient été jugés bien fondés, il reste que cette conclusion portait sur une question qui est maintenant sans objet et qu'elle ne fera l'objet d'aucune mesure de redressement dans l'ordonnance que je vais rendre.

[133] Chacune des parties a réclamé des dépens advenant que l'issue de la cause lui soit favorable. À l'audience, les avocats ont fait savoir qu'ils tenteraient de s'entendre sur le montant des dépens qui seront adjugés à la partie qui aura eu gain de cause et que, en cas d'entente, ils en informeraient la Cour par écrit après l'audience. Les parties n'ont pas été capables de s'entendre et chacune d'elles a présenté des observations écrites sur la façon dont la Cour devrait régler la question des dépens.

[134] Ces observations portaient non seulement sur le montant des dépens, mais aussi, et surtout, sur la question de savoir si le fait que les défendeurs ont reconnu à l'audience que les suspensions ne sont plus en vigueur devrait avoir une incidence sur l'adjudication des dépens. Le demandeur fait valoir que cette admission devrait empêcher les défendeurs d'avoir droit aux dépens, car la position qu'ils ont ainsi adoptée différerait de celle qu'ils

taking in this litigation, resulting in significant resources having been expended by the Applicant unnecessarily in challenging the Suspensions. The Respondents disagree with this characterization of their position, arguing that it had always been their position that the Suspensions were no longer in effect and that it was the Applicant's decision to include those decisions in their application that unnecessarily complicated the matter.

[135] I have considered these arguments and find that the outcome of the issues surrounding the Suspensions should affect the disposition of costs, although not particularly in the manner that either of the parties suggests.

[136] While the Court has dismissed this application, the parties have met with divided success on the various procedural and substantive issues that have been determined. The Respondents have prevailed in their arguments related to the Ministerial Order and Domestic Movement Requirements, but the arguments related to the First Suspension and Second Suspension have been decided principally in favour of the Applicant. Although I found the Suspensions to be moot, I exercised my discretion to adjudicate the dispute surrounding their legal authority and, but for their mootness, the Applicant's challenges to the Suspensions would have resulted in divided success in the outcome of the application. It is therefore my decision, in the exercise of the Court's discretion, that each party should bear its own costs.

JUDGMENT in T-1315-22

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The Applicant is granted leave under rule 302 to seek judicial review of more than one decision.
2. The Applicant's application for judicial review is dismissed.
3. No costs are awarded on this application.

avaient défendue plus tôt dans le présent litige, ce qui fait que le demandeur a dû consacrer, bien inutilement, d'importantes ressources pour contester les suspensions. Les défendeurs contestent cette façon de décrire leur position et font valoir qu'ils ont toujours soutenu que les suspensions n'étaient plus en vigueur et que c'est la décision du demandeur de demander le contrôle judiciaire de ces décisions qui a inutilement compliqué les choses.

[135] J'ai examiné ces arguments et j'arrive à la conclusion que l'issue des questions soulevées à l'égard des suspensions devrait avoir une incidence sur l'adjudication des dépens, mais pas de la façon dont chacune des parties l'entend.

[136] Bien que la Cour ait rejeté la présente demande, les parties ont eu un succès mitigé sur les diverses questions de procédure et de fond qui ont été tranchées. Les défendeurs ont eu gain de cause sur la question de l'arrêté ministériel et des exigences relatives aux déplacements intérieurs, mais les arguments avancés au sujet de la première suspension et de la deuxième suspension ont principalement été tranchés en faveur du demandeur. Bien que j'aie conclu que la question des suspensions était théorique, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de trancher le différend concernant le fondement légal de ces suspensions et, n'eût été leur caractère théorique, les contestations soulevées par le demandeur se seraient soldées par un succès mitigé des parties dans la présente demande. Je décide donc, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que chaque partie devrait assumer ses propres dépens.

JUGEMENT dans le dossier T-1315-22

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. Le demandeur est autorisé, en vertu de la règle 302 des Règles, à solliciter le contrôle judiciaire de plus d'une décision.
2. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés dans la présente demande.

IMM-6022-22
2023 FC 555

IMM-6022-22
2023 CF 555

Veerpal Singh Khosa (*Applicant*)

Veerpal Singh Khosa (*demandeur*)

v.

c.

The Minister of Citizenship and Immigration
(*Respondent*)

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
(*défendeur*)

INDEXED AS: KHOSA v. CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION)

RÉPERTORIÉ : KHOSA c. CANADA (CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION)

Federal Court, Little J.—Vancouver, January 18; April 17, 2023.

Cour fédérale, juge Little—Vancouver, 18 janvier; 17 avril 2023.

*Citizenship and Immigration — Status in Canada — Convention Refugees and Persons in Need of Protection — Application for judicial review of Immigration and Refugee Board, Refugee Appeal Division (RAD) decision concluding that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection under Immigration and Refugee Protection Act, ss. 96, 97(1) respectively — Applicant, citizen of India, converted from Sikhism to Hinduism — Claimed he was attacked in two separate incidents — Applicant's Sikh cousins, neighbours telling Hindus that applicant eating beef, when in fact applicant vegetarian — Applicant alleged that fights, violence ensued with members of Hindu community — Arrived in Canada, obtained work permit — Intended to apply for permanent residency in Canada; however, lost his job — Attributed loss of job to friendship between employer, applicant's cousin — Made refugee claim — Not represented by counsel or consultant at Refugee Protection Division (RPD) hearing — RPD concluded that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection — Held that applicant had internal flight alternative (IFA) available in India — RAD confirmed RPD decision — Issues whether RAD made reviewable error in its application of IFA principles to applicant's circumstances; whether RPD deprived applicant of procedural fairness by failing to explain fully case he had to meet in respect of IFA — *Rasaratnam v. Canada* (Minister of Employment and Immigration) setting out two-prong test for IFA: RAD having to be satisfied that (1) no serious possibility of applicant being persecuted in proposed IFA; (2) conditions in IFA such that it would not be unreasonable for applicant to seek refuge there — Contrary to applicant's submissions, RAD, RPD addressed second prong of IFA test — RPD's analysis concluded on balance of probabilities that applicant could reasonably live in either proposed IFA city — Took into account applicant's own characteristics, circumstances in IFA cities — Ultimate question for procedural fairness whether applicant knew case to meet, had meaningful opportunity to be*

*Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger — Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle la SAR a conclu que le demandeur n'avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l'article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés — Le demandeur, un citoyen de l'Inde, s'est converti du sikhisme à l'hindouisme — Il a affirmé s'être fait agresser lors de deux incidents distincts — Les cousins et voisins sikhs du demandeur ont commencé à dire aux hindous qu'il mangeait du bœuf, alors qu'il était en fait végétarien — Le demandeur a allégué que deux bagarres et des incidents violents ont eu lieu avec des membres de la communauté hindoue — Le demandeur est arrivé au Canada et a obtenu un permis de travail — Il avait l'intention de déposer une demande de résidence permanente au Canada, mais il a perdu son emploi — Il a attribué sa perte d'emploi à l'amitié entre le propriétaire de l'entreprise qui l'employait et le cousin du demandeur — Il a présenté une demande d'asile — Le demandeur n'était pas représenté par un conseil ou un consultant lors de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) — La SPR a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger — La SPR a jugé que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde — La SAR a confirmé la décision de la SPR — Il s'agissait de déterminer si la SAR a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a appliqué les principes relatifs à la PRI à la situation du demandeur; et si la SPR avait privé le demandeur de son droit à l'équité procédurale en n'expliquant pas complètement ce qu'il avait à démontrer quant à la question de l'existence d'une PRI — L'arrêt *Rasaratnam c. Canada* (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) a établi un critère à deux volets relatif à la PRI : la SAR doit être convaincue que*

heard — Applicant submitted that RPD failed to adequately explain “highly technical” principles of IFA to him — RPD had to provide applicant with procedural fairness, including meaningful opportunity to be heard — However, level or content of RPD’s procedural fairness obligations not defined further or more precisely herein, given circumscribed legal point raised by applicant, factual, legal record before Court — No basis in present case to set aside RAD’s decision on procedural fairness grounds — Applicant’s submissions did not demonstrate that RAD improperly identified or misapplied applicable principles of procedural fairness — RAD made no legal error in concluding that RPD adequately explained IFA to applicant — RPD’s initial statement substantively correct, adequate, fair to applicant — RPD used “simple terms” to describe IFA requirement — RPD’s questions enabled applicant to provide relevant evidence related to IFA test — RPD’s failure to explain applicant’s burden of proof on IFA issues of no moment — In all present circumstances, applicant knew case to meet, had meaningful opportunity to be heard — Application dismissed.

Administrative Law — Judicial Review — Standard of Review — Immigration and Refugee Board, Refugee Appeal Division (RAD) concluding that applicant neither Convention refugee nor person in need of protection under Immigration and Refugee Protection Act, ss. 96, 97(1) respectively — Applicant, citizen of India, converted from Sikhism to Hinduism — Claimed he was attacked in two separate incidents — Made refugee claim — Refugee Protection Division (RPD) concluded that applicant neither Convention refugee, nor person in need of protection — Held that applicant had internal flight alternative (IFA) available in India — RAD confirmed RPD decision — Applicant’s procedural unfairness argument concerned RPD’s alleged failure to adequately explain legal test to establish IFA — Both parties submitted that applicable standard of review

1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans le lieu envisagé comme PRI, et 2) il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge — Malgré les observations faites par le demandeur, la SAR et la SPR ont abordé le deuxième volet du critère relatif à la PRI — À la fin de son analyse, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait raisonnablement vivre dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI — Elle a pris en compte les caractéristiques du demandeur et la situation qui prévaut dans les villes de la PRI — La question ultime en matière d’équité procédurale est de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu une possibilité réelle d’être entendu — Le demandeur a soutenu que la SPR ne lui avait pas expliqué de manière adéquate les principes [TRADUCTION] « hautement techniques » de la PRI — La SPR devait garantir l’équité procédurale au demandeur, ce qui comprend une possibilité réelle d’être entendu — Toutefois, le degré ou la teneur des obligations de la SPR en matière d’équité procédurale n’ont pas été définis plus avant ou plus précisément en l’espèce, compte tenu du caractère restreint du point de droit soulevé par le demandeur, et du dossier factuel et juridique dont disposait la Cour — Rien ne permettait à la Cour d’annuler la décision de la SAR pour des raisons d’équité procédurale — Les observations du demandeur n’ont pas démontré que la SAR avait mal identifié ou mal appliqué les principes applicables en matière d’équité procédurale — La SAR n’a pas commis une erreur de droit en concluant que la SPR avait expliqué au demandeur la PRI de manière adéquate — La déclaration initiale de la SPR était correcte sur le fond ainsi qu’adéquate et équitable pour le demandeur — La SPR a utilisé des « termes simples » pour décrire les exigences relatives à la PRI — Les questions de la SPR ont permis au demandeur de fournir des éléments de preuve pertinents liés au critère de la PRI — L’omission de la SPR de ne pas avoir expliqué le fardeau de la preuve qui incombait au demandeur en ce qui concerne les questions relatives à la PRI était sans conséquence — Dans les circonstances de la présente affaire, le demandeur connaissait la preuve à réfuter et il a eu la possibilité de se faire entendre — Demande rejetée.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — La Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Le demandeur, un citoyen de l’Inde, s’est converti du sikhisme à l’hindouisme — Il a affirmé s’être fait agresser lors de deux incidents distincts — Il a présenté une demande d’asile — La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger — La SPR a jugé que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde — La SAR a confirmé la

was reasonableness — In this case, intermediate decision maker's (RAD) decision under review, procedural fairness issue concerning original decision maker (RPD) — Federal Court of Appeal in *Canada (Citizenship and Immigration) v. Paramo de Gutierrez* confirmed that Federal Court should apply “correctness” standard when reviewing RAD decision concerning procedural fairness arising in decision of RPD — Approach in *Paramo de Gutierrez* consistent with standard of review applied by Supreme Court in, inter alia, *Mission Institution v. Khela* — *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov* not addressing or altering standard of review for procedural fairness, confined its analysis to judicial review standards related to substantive merits of administrative decision — Reviewing court's responsibility to ensure that process procedurally fair:

décision de la SPR — L'argument du demandeur relatif à l'iniquité reposait sur le fait que la SPR n'avait pas expliqué de manière adéquate le critère juridique permettant d'établir une PRI — Les deux parties ont fait valoir que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable — En l'espèce, on retrouve un décideur intermédiaire (la SAR) dont la décision fait l'objet d'un contrôle judiciaire, alors que l'argument relatif au problème d'équité procédurale vise le décideur initial (la SPR) — La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Paramo de Gutierrez* a confirmé que la Cour fédérale doit appliquer le critère de la norme de la décision «correcte» lors de l'examen d'une décision de la SAR en appel d'une décision de la SPR concernant l'équité procédurale — L'approche adoptée dans l'arrêt *Paramo de Gutierrez* est conforme à la norme de contrôle appliquée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Établissement de Mission c. Khela*, entre autres — L'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov* n'a pas abordé ni modifié la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale et la Cour suprême y a restreint son analyse aux normes de contrôle judiciaire liées au fond d'une décision administrative — La responsabilité de la cour de révision est de s'assurer que la procédure a été équitable.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 74(d), 96, 97(1), 110(1), 167(1).

CASES CITED

APPLIED:

Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653; *Rasaratnam v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 706 (C.A.); *Canada (Citizenship and Immigration) v. Paramo de Gutierrez*, 2016 FCA 211, [2017] 2 F.C.R. 353; *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817.

CONSIDERED:

Ranganathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2001] 2 F.C. 164 (C.A.); *Mustapha v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 622; *Turton v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 1244, [2013] 3 F.C.R. 279; *Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 69, [2019] 1 F.C.R. 121.

REFERRED TO:

Barreiro v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 404; *Sadiq v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 74d), 96, 97(1), 110(1), 167(1).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; *Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 C.F. 706 (C.A.); *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Paramo de Gutierrez*, 2016 CAF 211, [2017] 2 R.C.F. 353; *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 164 (C.A.); *Mustapha c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 622; *Turton c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 1244, [2013] 3 R.C.F. 279; *Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Barreiro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 404; *Sadiq c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021

FC 430; *Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 350; *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers*, 2019 SCC 67, [2019] 4 S.C.R. 900; *Thirunavukkarasu v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1994] 1 F.C. 589 (C.A.); *Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2023 FC 64; *Henao v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 84; *Iyere v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2018 FC 67; *Ahmad v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 214; *Hussey v. Bell Mobility Inc.*, 2022 FCA 95, 2022 CLC 210-052; *Gordillo v. Canada (Attorney General)*, 2022 FCA 23; *Canadian Association of Refugee Lawyers v. Canada (Immigration, Refugees and Citizenship)*, 2020 FCA 196, [2021] 1 F.C.R. 271; *Rebello v. Canada (Justice)*, 2023 FCA 67, [2022] 2 F.C.R. D-18; *Koch v. Borgatti Estate*, 2022 FCA 201, [2022] 1 F.C.R. D-20; *Lipskaia v. Canada (Attorney General)*, 2019 FCA 267; *Al Hommos v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 1294; *Omisore v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 444; *Ambroise v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 62; *Larrab v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 135; *Ibrahim v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 1148; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Gutierrez*, 2015 FC 1198, [2016] 2 F.C.R. 394; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Barrios*, 2020 FC 29; *Mission Institution v. Khela*, 2014 SCC 24, [2014] 1 S.C.R. 502; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa*, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339; *Law Society of Saskatchewan v. Abrametz*, 2022 SCC 29, [2022] 2 S.C.R. 220; *Girouard v. Canada (Attorney General)*, 2020 FCA 129, [2020] 4 F.C.R. 557; *Taseko Mines Limited v. Canada (Environment)*, 2019 FCA 320, [2020] 3 F.C.R. D-3; *Air Canada v. Robinson*, 2021 FCA 204; *Quebec (Attorney General) v. Canada (National Energy Board)*, [1994] 1 S.C.R. 159; *Kane v. Bd. of Governors of U.B.C.*, [1980] 1 S.C.R. 1105; *May v. Ferndale Institution*, 2005 SCC 82, [2005] 3 S.C.R. 809; *Seyoboka v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2009 FC 104, [2010] 2 F.C.R. 3; *Olifant v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 947; *Singh Dhaliwal v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 201, 384 F.T.R. 261; *Ait Elhocine v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 1068; *Li v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FC 927; *Navaratnam v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FC 274; *Martinez Samayoa v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 441, 408 F.T.R. 112.

CF 430; *Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 350; *Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes*, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900; *Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1994] 1 C.F. 589, 1993 CanLII 3011 (C.A.); *Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2023 CF 64; *Henao c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 84; *Iyere c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2018 CF 67; *Ahmad c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 214; *Hussey c. Bell Mobilité Inc.*, 2022 CAF 95; *Gordillo c. Canada (Procureur général)*, 2022 CAF 23; *Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)*, 2020 CAF 196, [2021] 1 R.C.F. 271; *Rebello c. Canada (Justice)*, 2023 CAF 67, [2022] 2 R.C.F. F-21; *Koch c. Borgatti Estate*, 2022 CAF 201, [2022] 1 R.C.F. F-23; *Lipskaia c. Canada (Procureur général)*, 2019 CAF 267; *Al Hommos c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 1294; *Omisore c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 444; *Ambroise c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 62; *Larrab c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 135; *Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 1148; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gutierrez*, 2015 CF 1198, [2016] 2 R.C.F. 394; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Barrios*, 2020 CF 29; *Établissement de Mission c. Khela*, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; *Law Society of Saskatchewan c. Abrametz*, 2022 CSC 29, [2022] 2 R.C.S. 220; *Girouard c. Canada (Procureur général)*, 2020 CAF 129, [2020] 4 R.C.F. 557; *Taseko Mines Limited c. Canada (Environnement)*, 2019 CAF 320, [2020] 3 R.C.F. F-3; *Air Canada c. Robinson*, 2021 CAF 204; *Québec (Procureur général) c. Canada (Office national de l'énergie)*, [1994] 1 R.C.S. 159; *Kane c. Cons. d'administration de l'U.C.B.*, [1980] 1 R.C.S. 1105; *May c. Établissement Ferndale*, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; *Seyoboka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2009 CF 104, [2010] 2 R.C.F. 3; *Olifant c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 947; *Singh Dhaliwal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 201; *Ait Elhocine c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 1068; *Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2015 CF 927; *Navaratnam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2015 CF 274; *Martinez Samayoa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 441.

AUTHORS CITED

Federal Court, Practice Directions, "Practice Guidelines for Citizenship, Immigration, and Refugee Law Proceedings" (November 5, 2018).

DOCTRINE CITÉE

Cour fédérale, Directives de procédure, « Lignes directrices sur la pratique dans les instances intéressant la citoyenneté, l'immigration et les réfugiés » (5 novembre 2018).

APPLICATION for judicial review of a decision by the Refugee Appeal Division of the Immigration and Refugee Board of Canada (*X (Re)*, 2022 CanLII 131317) concluding that the applicant is neither a Convention refugee nor a person in need of protection under section 96 and subsection 97(1), respectively, of the *Immigration and Refugee Protection Act*. Application dismissed.

APPEARANCES

Katharine Rejminiak for applicant.
Samson Rapley for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Badh & Rejminiak LLP, Surrey, British Columbia,
for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for
respondent.

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

LITTLE J.:

[1] The applicant seeks to set aside a decision by the Refugee Appeal Division (the RAD) of the Immigration and Refugee Board of Canada dated May 26, 2022 [*X (Re)*, 2022 CanLII 131317]. The RAD concluded that the applicant is neither a Convention refugee nor a person in need of protection under section 96 and subsection 97(1), respectively, of the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (the IRPA [or the Act]).

[2] The RAD determined that the applicant has an internal flight alternative (IFA) within his home country, in Bengaluru and Indore, India.

[3] In this proceeding, the applicant argued that the RAD erred by failing to find that he was deprived of procedural fairness at the hearing before the Refugee Appeal Board (the RPD), and by finding that he had an IFA in Bengaluru.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (*X (Re)*, 2022 CanLII 131317) qui a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*. Demande rejetée.

ONT COMPARU :

Katharine Rejminiak pour le demandeur.
Samson Rapley pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Badh & Rejminiak LLP, Surrey, Colombie-Britannique, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

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

LE JUGE LITTLE :

[1] Le demandeur sollicite l’annulation d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 26 mai 2022 [*X (Re)*, 2022 CanLII 131317], par laquelle la SAR a conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2] La SAR a jugé que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans son pays d’origine, soit l’Inde, à Bengaluru et à Indore.

[3] Dans la présente instance, le demandeur fait valoir que la SAR avait commis une erreur en ne constatant pas qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et en concluant qu’il disposait d’une PRI à Bengaluru.

[4] For the reasons below, I have concluded that this application must be dismissed.

I. Facts and Events Leading to this Application

[5] The applicant is a citizen of India and lived in Kot Karor Kalan village in Punjab. He based his claim for protection under the IRPA on the following allegations.

[6] The applicant converted from Sikhism to Hinduism around September 2012. He claimed that in late 2013, he was attacked in two separate incidents, two months apart. The applicant's father was a police officer and aside from the first incident, did not allow the applicant to report the matter to the police. The applicant then moved to Kolkata to live with his extended family. He suspected that the attackers followed him to Kolkata.

[7] In 2014, the applicant's Sikh cousins and neighbours started telling people (particularly Hindus) that he was eating beef, when in fact he was a vegetarian. The applicant alleges that two fights and violence ensued with members of the Hindu community.

[8] In October 2017, the applicant arrived in Canada on a visitor visa. He obtained a work permit. He intended to make an application for permanent residency in Canada; however, he lost his job, which the applicant attributed to the friendship between the owner of the employer company and the applicant's cousin. The claimant alleges that he felt that his only option to stay in Canada was to make a refugee claim.

[9] On December 23, 2021, the RPD heard the applicant's claim. The applicant was not represented by counsel or a consultant at the hearing. He testified in response to the RPD's questions.

[10] On January 10, 2022, the RPD concluded that the applicant is neither a Convention refugee under section 96, nor a person in need of protection within the meaning of subsection 97(1) of the Act and therefore dismissed his claim. The RPD held that the applicant had an IFA available in Bengaluru and Indore.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la présente demande doit être rejetée.

I. Les faits et les incidents à l'origine de la présente demande

[5] Le demandeur est un citoyen de l'Inde et il vivait dans le village de Kot Karor Kalan au Pendjab. Sa demande d'asile au titre de la LIPR reposait sur les allégations suivantes.

[6] Le demandeur s'est converti du sikhisme à l'hindouisme vers septembre 2012. Il affirme s'être fait agresser à la fin de l'année 2013 lors de deux incidents distincts, survenus à deux mois d'intervalle. Le père du demandeur, qui était policier, ne lui a permis de déclarer que le premier incident à la police. Le demandeur a ensuite déménagé à Kolkata pour vivre avec des membres de sa famille élargie. Il soupçonne les agresseurs de l'avoir suivi à Kolkata.

[7] En 2014, les cousins et voisins sikhs du demandeur ont commencé à dire aux gens (en particulier aux hindous) qu'il mangeait du bœuf, alors qu'il était en fait végétarien. Le demandeur allègue que deux bagarres et des incidents violents ont eu lieu avec des membres de la communauté hindoue.

[8] En octobre 2017, le demandeur est arrivé au Canada muni d'un visa de visiteur. Il a obtenu un permis de travail. Il avait l'intention de déposer une demande de résidence permanente au Canada, mais il a perdu son emploi, ce qu'il a attribué à l'amitié entre le propriétaire de l'entreprise qui l'employait et son cousin. Le demandeur allègue qu'il avait l'impression que sa seule option pour rester au Canada était de présenter une demande d'asile.

[9] Le 23 décembre 2021, la SPR a instruit la demande d'asile du demandeur. Le demandeur n'était pas représenté par un conseil ou un consultant lors de l'audience. Il a témoigné en réponse aux questions de la SPR.

[10] Le 10 janvier 2022, la SPR a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention au sens de l'article 96, ni une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR et a donc rejeté sa demande d'asile. La SPR a jugé que le demandeur disposait d'une PRI à Bengaluru et à Indore.

[11] The applicant appealed to the RAD. He argued that the RPD deprived him of procedural fairness by failing to explain fully the case he had to meet in respect of an IFA within India. The applicant also argued that the RPD erred by concluding that he had an IFA in the circumstances in Bengaluru and Indore.

[12] On May 26, 2022, the RAD confirmed the decision of the RPD and dismissed the applicant's claim.

II. Analysis

[13] Two issues arise in this case, which I will analyze in turn. The first is the applicant's argument that the RAD made a reviewable error in its application of IFA principles to his circumstances. The second concerns procedural fairness at the RPD hearing.

A. Internal Flight Alternative

(a) Applicable Legal Principles

[14] The first issue concerns the RAD's conclusions about the IFA on the evidence. The Court reviews those conclusions on the reasonableness standard: *Barreiro v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2023 FC 404, at paragraph 15; *Sadiq v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 430, at paragraph 32; *Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 350, at paragraph 17.

[15] Reasonableness review is a deferential and disciplined evaluation of whether an administrative decision has the attributes of transparency, intelligibility and justification: *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653 [*Vavilov*], at paragraphs 12–13 and 15. The starting point is the reasons provided by the decision maker, which are read holistically and contextually, and in conjunction with the record that was before the decision maker. A reasonable decision is based on an internally coherent and rational chain of analysis and is justified in relation to the facts and law

[11] Le demandeur a interjeté appel auprès de la SAR. Il a fait valoir que la SPR l'avait privé de son droit à l'équité procédurale en n'expliquant pas complètement ce qu'il avait à démontrer quant à la question de l'existence d'une PRI en Inde. Le demandeur a également fait valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant qu'il disposait d'une PRI à Bengaluru et à Indore dans les circonstances.

[12] Le 26 mai 2022, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté la demande d'asile du demandeur.

II. Analyse

[13] La présente affaire soulève deux questions en litige, que j'analyserai successivement. La première concerne l'argument du demandeur selon lequel la SAR a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a appliqué les principes relatifs à la PRI à sa situation. La deuxième question en litige se rapporte à l'équité procédurale lors de l'audience de la SPR.

A. La possibilité de refuge intérieur

a) Les principes juridiques applicables

[14] La première question en litige concerne les conclusions de la SAR basées sur la preuve relativement à l'existence d'une PRI. La Cour doit examiner ces conclusions selon la norme de la décision raisonnable : *Barreiro c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2023 CF 404, au paragraphe 15; *Sadiq c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 430, au paragraphe 32; *Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 350, au paragraphe 17.

[15] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en une analyse empreinte de déférence et rigoureuse de la question de savoir si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 [*Vavilov*], aux paragraphes 12–13 et 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, sont le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et

that constrained the decision maker: *Vavilov*, especially at paragraphs 85, 91–97, 103, 105–106 and 194; *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers*, 2019 SCC 67, [2019] 4 S.C.R. 900, at paragraphs 2, 28–33 and 61.

[16] The Federal Court of Appeal set out a two-prong test for an IFA in *Rasaratnam v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 706 (C.A.), at pages 710–711 (paragraphs 8–10). The test requires that the RAD be satisfied, on a balance of probabilities, that (1) there is no serious possibility of the applicant being persecuted in the proposed IFA; and (2) in all the circumstances, including circumstances particular to the applicant, conditions in the IFA are such that it would not be unreasonable for him to seek refuge there. The applicant bears the onus to show that the proposed IFA is unreasonable. See also *Thirunavukkarasu v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1994] 1 F.C. 589 (C.A.), at pages 595–599.

[17] The Federal Court of Appeal in *Ranganathan* held that the second prong requires “actual and concrete” evidence of “nothing less than the existence of conditions which would jeopardize the life and safety of a claimant in travelling or temporarily relocating to a safe area”: *Ranganathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2001] 2 F.C. 164 (C.A.), at paragraph 15. The [Federal] Court of Appeal noted the “sharp contrast” of those circumstances compared with undue hardships resulting from loss of employment, reduction in quality of life, the absence of relatives or loved ones in the proposed IFA, and comparable circumstances.

[18] The concept of an IFA is inherent in the definition of a Convention refugee. A claimant must be a refugee from a country, not from a particular part or region of that country: *Ranganathan*, at paragraph 16; *Thirunavukkarasu*, at page 599; *Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2023 FC 64, at paragraph 15 (citing *Henao v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 84, at paragraph 11); *Iyere v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2018 FC 67, at paragraph 35.

rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujéti : *Vavilov*, notamment aux paragraphes 85, 91 – 97, 103, 105–106 et 194; *Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes*, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900, aux paragraphes 2, 28–33 et 61.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi un critère à deux volets relatif à la PRI dans l’arrêt *Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), aux pages 710–711 (paragraphes 8–10). Selon ce critère, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans le lieu envisagé comme PRI, et 2) il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont lui sont propres. Il incombe au demandeur de démontrer que le lieu proposé comme PRI est déraisonnable. Voir également *Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, [1994] 1 C.F. 589, 1993 CanLII 3011 (C.A.), aux pages 595–599.

[17] La Cour d’appel fédérale, au paragraphe 15 de l’arrêt *Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2001] 2 C.F. 164 (C.A.), a jugé que le deuxième critère exigeait une preuve « réelle et concrète » de « rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr ». Elle a relevé que ces circonstances sont « bien différent[es] » des épreuves indues que sont la perte d’un emploi, la diminution de la qualité de vie, l’absence d’un parent ou d’une personne chère dans la PRI et autres situations de cette nature.

[18] Le concept de la PRI est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention. Le demandeur d’asile doit être un réfugié d’un pays, et non d’une partie ou d’une région particulière de ce pays : *Ranganathan*, au paragraphe 16; *Thirunavukkarasu*, à la page 599; *Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2023 CF 64, au paragraphe 15 (citant *Henao c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 84, au paragraphe 11); *Iyere c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2018 CF 67, au paragraphe 35.

(b) Did the RAD make a reviewable error in its IFA analysis?

[19] The applicant submitted that the RAD erred by improperly assessing the evidence related to the IFA. He argued that his cousins and family members were able to locate him in Canada and it was possible he would also be located in Bengaluru as it has a significant Sikh population. He submitted that the RAD failed to consider the second prong of the IFA test. He claimed that both the RPD and the RAD concentrated on the first prong, and “did not at all deal with the second prong” of the IFA test.

[20] Respectfully, the applicant is mistaken. The RAD did expressly address the second prong of the IFA test. It stated [at paragraph 34] that the “standard is high and requires evidence demonstrating the existence of conditions that would jeopardize [the applicant’s] life and safety in travelling to and living there” in the two identified cities, citing *Ranganathan and Mustapha v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 622, at paragraph 17. The RAD concluded, based on its own analysis of the record, that the applicant had not presented any such evidence.

[21] Similarly, the RPD addressed the second prong of the IFA test. The RPD expressly set out the same conditions related to jeopardizing the life and safety of the applicant in relocating to a safe place, and the requirement of actual and concrete evidence of adverse conditions. The analysis concluded on a balance of probabilities that the applicant could reasonably live in either proposed IFA city. The RPD’s analysis took into account the applicant’s own characteristics and the circumstances in the two cities.

[22] The applicant’s submissions do not reveal a reviewable error by the RAD. The Court is not permitted to reweigh or reassess the evidence in the record absent exceptional circumstances, which do not exist here: *Vavilov*, at paragraphs 125–126.

b) La SAR a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse de la PRI?

[19] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en évaluant de manière inappropriée les éléments de preuves relatifs à la PRI. Il a soutenu que ses cousins et les membres de sa famille avaient pu le retrouver au Canada et qu’il était possible qu’il soit également retrouvé à Bengaluru, qui compte une importante population sikhe. Il a fait valoir que la SAR n’avait pas pris en compte le deuxième volet du critère relatif à la PRI. Il a affirmé que la SPR et la SAR s’étaient concentrées sur le premier volet et qu’elles [TRADUCTION] « n’avaient pas du tout traité du deuxième volet » du critère relatif à la PRI.

[20] Avec égards, le demandeur fait erreur. La SAR a expressément abordé le deuxième volet du critère relatif à la PRI. Elle a déclaré [au paragraphe 34] que la « norme est élevée et nécessite qu’il y ait des éléments de preuve démontrant l’existence de conditions qui mettraient en péril » la vie et la sécurité du demandeur s’il se rendait et demeurerait dans l’une des deux villes identifiées, citant *Ranganathan et Mustapha c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 622, au paragraphe 17. La SAR a conclu, en fonction de sa propre analyse du dossier, que le demandeur n’avait pas présenté une telle preuve.

[21] De même, la SPR a abordé le deuxième volet du critère relatif à la PRI. La SPR énonce expressément les mêmes conditions relatives à la mise en péril de la vie et de la sécurité du demandeur lors de sa relocalisation dans un lieu sûr, ainsi que l’exigence d’une preuve réelle et concrète de conditions défavorables. À la fin de son analyse, elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur pouvait raisonnablement vivre dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI. Dans son analyse, la SPR a pris en compte les caractéristiques du demandeur et la situation qui prévaut dans les deux villes.

[22] Les observations du demandeur ne révèlent pas d’erreur susceptible de contrôle commise par la SAR. La Cour n’est pas autorisée à pondérer de nouveau la preuve qui figure au dossier ou la réévaluer en l’absence de circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : *Vavilov*, aux paragraphes 125 et 126.

B. Should the RAD's Decision be set aside due to Procedural Unfairness?

[23] The second issue in this case concerns procedural fairness.

[24] Although the RAD's decision is under review in this proceeding, the applicant did not argue that the RAD failed to provide him with procedural fairness. He argued that the RAD erred by concluding that the RPD's hearing was procedurally fair.

[25] The applicant was not professionally advised or represented at the RPD. His procedural unfairness argument concerned the RPD's alleged failure to adequately explain the legal test to establish an IFA, which, according to the applicant, affected his ability to participate fully and meaningfully in the hearing. He claims he did not know the legal case he had to meet.

[26] While there are links between procedural fairness and substantive review of the merits of a decision (*Vavilov*, at paragraphs 76–77 and 127), the present argument does not concern a review of the substantive merits of the RAD's or the RPD's decisions.

(a) Legal Standard to be Applied by this Court

[27] Both parties submitted that the applicable standard of review is reasonableness. However, the applicant's submissions were in substance about the unfairness at the RPD and the incorrectness of the RAD's decision. The applicant relied generally on *Turton v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 1244, [2013] 3 F.C.R. 279. While the applicant did not refer to the standard of review applied in *Turton*, the Court applied a correctness standard to procedural fairness at the RPD: at paragraphs 25–26.

[28] The respondent argued the matter on the reasonableness standard in *Vavilov*, citing *Ahmad v. Canada*

B. La décision de la SAR doit-elle être annulée pour des questions d'iniquité procédurale?

[23] La deuxième question dans cette affaire concerne l'équité procédurale.

[24] Bien que la décision de la SAR fasse l'objet d'un examen dans le cadre de la présente instance, le demandeur n'a pas fait valoir que la SAR n'avait pas respecté l'équité procédurale. Il a soutenu que la SAR avait commis une erreur en concluant que l'audience de la SPR avait été équitable sur le plan procédural.

[25] Le demandeur n'était pas représenté ou conseillé par un professionnel devant la SPR. Son argument relatif à l'iniquité reposait sur le fait que la SPR n'avait pas expliqué de manière adéquate le critère juridique permettant d'établir une PRI, ce qui, selon le demandeur, a eu une incidence défavorable sur sa capacité à participer pleinement et de manière significative à l'audience. Il affirme qu'il ne connaissait pas les critères juridiques auxquels il devait satisfaire.

[26] Bien qu'il existe des liens entre l'équité procédurale et le contrôle du fond d'une décision (*Vavilov*, aux paragraphes 76–77 et 127), cet argument ne concerne pas l'examen du fond des décisions de la SAR ou de la SPR.

a) La norme de contrôle que la Cour doit appliquer

[27] Les deux parties ont fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Toutefois, les observations du demandeur portaient essentiellement sur l'iniquité devant la SPR et le caractère erroné de la décision SAR. Le demandeur s'est essentiellement appuyé sur la décision *Turton c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 1244, [2013] 3 R.C.F. 279. Bien que le demandeur n'ait pas mentionné la norme de contrôle appliquée dans la décision *Turton*, la Cour y avait appliqué la norme de la décision correcte dans son examen de la question de l'équité procédurale devant la SPR : voir paragraphes 25 et 26 de cette décision.

[28] Le défendeur a plaidé l'affaire en fonction de la norme de la décision raisonnable établie dans l'arrêt

(*Citizenship and Immigration*), 2021 FC 214, at paragraphs 13 and 16–26.

[29] When a procedural fairness question arises on judicial review, the Court determines whether the procedure used by the decision maker was fair, having regard to all of the circumstances including the nature of the substantive rights involved and the consequences for the individual(s) affected. While technically no standard of review applies, the Court’s review exercise is akin to correctness: *Hussey v. Bell Mobility Inc.*, 2022 FCA 95, 2022 CLLC 210-052, at paragraph 24; *Gordillo v. Canada (Attorney General)*, 2022 FCA 23, at paragraph 63; *Canadian Association of Refugee Lawyers v. Canada (Immigration, Refugees and Citizenship)*, 2020 FCA 196, [2021] 1 F.C.R. 271 (CARL), at paragraph 35; *Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General)*, 2018 FCA 69, [2019] 1 F.C.R. 121, at paragraphs 54–55.

[30] In other words, the Court must be satisfied the duty of procedural fairness was met: *Rebello v. Canada (Justice)*, 2023 FCA 67, [2022] 2 F.C.R. D-18, at paragraph 10; *Koch v. Borgatti Estate*, 2022 FCA 201, [2022] 1 F.C.R. D-20, at paragraph 40 (citing *Lipskaia v. Canada (Attorney General)*, 2019 FCA 267, at paragraph 14).

[31] In this case, there is an intermediate decision maker (the RAD) whose decision is under review, but the argument about procedural fairness issue concerns the original decision maker (the RPD). The Court’s recent judicial review decisions have recognized challenges in determining the proper approach to the Court’s review: see *Al Hommos v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 1294, at paragraphs 12–13; *Omisore v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 444, at paragraphs 3 and 12–13; *Ambroise v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 62, at paragraphs 8–10 and 42; *Larrab v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2021 FC 135, at paragraphs 8 and 25; *Ibrahim v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 1148, at paragraphs 12–18.

Vavilov, invoquant à cet égard la décision *Ahmad c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 214, aux paragraphes 13 et 16–26.

[29] Lorsqu’une question d’équité procédurale se pose dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour doit établir si la procédure utilisée par le décideur était équitable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature des droits fondamentaux en jeu et les conséquences pour la ou les personnes concernées. Il est vrai que techniquement, aucune norme de contrôle ne s’applique. Toutefois, l’examen devant être effectué par la Cour s’apparente à celui qu’elle effectue lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte : *Hussey c. Bell Mobilité Inc.*, 2022 CAF 95, au paragraphe 24; *Gordillo c. Canada (Procureur général)*, 2022 CAF 23, au paragraphe 63; *Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)*, 2020 CAF 196, [2021] 1 R.C.F. 271 (ACAR), au paragraphe 35; *Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général)*, 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121, aux paragraphes 54–55.

[30] En d’autres termes, la Cour doit être convaincue que l’obligation d’équité procédurale a été respectée : *Rebello c. Canada (Justice)*, 2023 CAF 67, [2022] 2 R.C.F. F-21, au paragraphe 10; *Koch c. Borgatti Estate*, 2022 CAF 201, [2022] 1 R.C.F. F-23, au paragraphe 40 (citant *Lipskaia c. Canada (Procureur général)*, 2019 CAF 267, au paragraphe 14).

[31] En l’espèce, on retrouve un décideur intermédiaire (la SAR) dont la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire, alors que l’argument relatif au problème d’équité procédurale vise le décideur initial (la SPR). Les décisions récentes de la Cour en matière de contrôle judiciaire ont reconnu les difficultés liées à la détermination de l’approche que la Cour doit appliquer lors du contrôle : voir *Al Hommos c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 1294, aux paragraphes 12–13; *Omisore c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 444, aux paragraphes 3 et 12–13; *Ambroise c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 62, aux paragraphes 8–10 et 42; *Larrab c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2021 CF 135, aux paragraphes 8 et 25; *Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 1148, aux paragraphes 12–18.

[32] In my view, the Federal Court of Appeal's decision in *Canada (Citizenship and Immigration) v. Paramo de Gutierrez*, 2016 FCA 211, [2017] 2 F.C.R. 353 [*Paramo de Gutierrez*], addresses the proper approach in this matter. I will explain.

[33] In *Paramo de Gutierrez*, the appeal court concluded that it was a breach of both the IRPA and procedural fairness for an officer to examine a refugee claimant without their appointed legal counsel: *Paramo de Gutierrez*, at paragraph 56 (question 2). An officer (hearing advisor) interviewed the two applicants, knowing that they were represented by legal counsel, but without advising their counsel about the interview or asking the interviewees if they wanted their counsel present. The officer provided evidence about the interview to the RPD, which it accepted into evidence.

[34] On appeal, the RAD concluded that the RPD should have excluded the evidence because the officer had breached principles of natural justice and fairness (the statutory right to counsel in subsection 167(1) of the IRPA). The RAD held that it could not use the evidence itself without perpetuating the breach of procedural fairness: *Paramo de Gutierrez*, at paragraphs 15–16.

[35] On judicial review in this Court, Justice Zinn applied a correctness standard to the RAD's decision to exclude the evidence because the decision was based on the principles of fairness and natural justice: *Paramo de Gutierrez*, at paragraph 20; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Gutierrez*, 2015 FC 1198, [2016] 2 F.C.R. 394, at paragraph 21. The Federal Court held that the officer had breached the interviewees' right to counsel and the RPD had further breached it by failing to exclude the evidence pertaining to the interview: *Paramo de Gutierrez*, at paragraph 23; *Gutierrez*, at paragraph 45.

[36] On further appeal, the Federal Court of Appeal held that its task was to answer the question of whether the duty of procedural fairness was breached on the facts and circumstances of the case, noting that the content of the duty of fairness is fact-specific: *Paramo de Gutierrez*, at paragraphs 41–42, citing *Baker v. Canada (Minister*

[32] À mon avis, l'approche appropriée en l'espèce est celle adoptée par la Cour d'appel [fédérale] du Canada dans l'arrêt *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Paramo de Gutierrez*, 2016 CAF 211, [2017] 2 R.C.F. 353 [*Paramo de Gutierrez*]. Je m'explique.

[33] Dans l'affaire *Paramo de Gutierrez*, la Cour d'appel a conclu que le fait pour un agent de procéder à l'examen d'une demande d'asile sans la présence du conseiller juridique du demandeur d'asile enfreint la LIPR et l'équité procédurale : *Paramo de Gutierrez*, au paragraphe 56 (question 2). Un agent (conseiller aux audiences) avait interrogé les deux demandeurs, sachant qu'ils étaient représentés par un conseiller juridique, mais sans informer ce dernier de l'entretien ni demander aux personnes interrogées si elles souhaitaient la présence de leur conseiller. L'agent a fourni des éléments concernant l'entretien à la SPR, laquelle a accepté de les admettre en preuve.

[34] En appel, la SAR a conclu que la SPR aurait dû exclure la preuve parce que l'agent avait enfreint les principes de justice naturelle et d'équité (le droit à l'assistance d'un conseil prévu au paragraphe 167(1) de la LIPR). La SAR a jugé qu'elle ne pouvait pas utiliser la preuve en question sans perpétuer le manquement à l'équité procédurale : *Paramo de Gutierrez*, aux paragraphes 15–16.

[35] Lors du contrôle judiciaire devant notre Cour, le juge Zinn a appliqué la norme de la décision correcte à la décision de la SAR d'exclure la preuve, car cette décision était fondée sur les principes d'équité et de justice naturelle : *Paramo de Gutierrez*, au paragraphe 20; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gutierrez*, 2015 CF 1198, [2016] 2 R.C.F. 394, au paragraphe 21. La Cour fédérale a jugé que l'agent avait enfreint le droit des personnes interrogées à leur conseiller et que la SPR l'avait également enfreint en n'excluant pas la preuve recueillie lors de l'entrevue : *Paramo de Gutierrez*, au paragraphe 23; *Gutierrez*, au paragraphe 45.

[36] En appel, la Cour d'appel fédérale a conclu que sa tâche consistait à répondre à la question de savoir si l'obligation d'équité procédurale avait été enfreinte en fonction des faits et des circonstances de l'affaire, en notant que la teneur de l'obligation d'équité procédurale dépend des faits de l'espèce : *Paramo de Gutierrez*, aux paragraphes 41–42,

of *Citizenship and Immigration*), [1999] 2 S.C.R. 817, at paragraph 21. The Federal Court of Appeal agreed that the RAD's decision to exclude evidence was a decision based on the application of principles of fairness and natural justice and should be reviewed on a standard of correctness: *Paramo de Gutierrez*, at paragraph 44. The appeal court had to decide whether the Federal Court properly applied the standard of correctness: *Paramo de Gutierrez*, at paragraph 45. The Federal Court of Appeal agreed with the Federal Court's conclusion that the interviewees had a statutory right to counsel and that the failure of the officer to respect their right constituted a breach of procedural fairness: *Paramo de Gutierrez*, at paragraphs 52 and 56.

[37] Thus, the Federal Court of Appeal in *Paramo de Gutierrez* confirmed that this Court should apply a "correctness" standard when reviewing a RAD decision concerning procedural fairness arising in a decision of the RPD. The appeal court also analyzed whether this Court's decision was correct, and itself determined whether the original RPD decision was procedurally fair.

[38] It appears that the standard in *Paramo de Gutierrez* has only been applied by the Court in *Canada (Citizenship and Immigration) v. Barrios*, 2020 FC 29, at paragraph 9, a case that did not involve a RAD decision.

[39] The approach in *Paramo de Gutierrez* is consistent with the standard of review applied by the Supreme Court in *Mission Institution v. Khela*, 2014 SCC 24, [2014] 1 S.C.R. 502, at paragraph 79, and *Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa*, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339, at paragraph 43. The Supreme Court did not doubt this standard for judicial review matters in *Law Society of Saskatchewan v. Abrametz*, 2022 SCC 29, [2022] 2 S.C.R. 220, at paragraphs 27–28 and 129.

[40] I am not aware of any appellate decisions since *Paramo de Gutierrez* to alter its approach. *Vavilov* did

citant *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 21. La Cour d'appel fédérale a reconnu que la décision de la SAR d'exclure des éléments de preuve était une décision fondée sur l'application des principes d'équité et de justice naturelle et qu'elle devait être examinée en fonction de la norme de la décision correcte : *Paramo de Gutierrez*, au paragraphe 44. La Cour d'appel devait juger si la Cour fédérale avait correctement appliqué la norme de la décision correcte : *Paramo de Gutierrez*, au paragraphe 45. La Cour d'appel fédérale a souscrit à la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les personnes interrogées avaient un droit prévu par la loi à l'assistance d'un conseil et que le fait que l'agent n'ait pas respecté ce droit constituait un manquement à l'équité procédurale : *Paramo de Gutierrez*, aux paragraphes 52 et 56.

[37] Ainsi, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Paramo de Gutierrez*, a confirmé que la Cour [fédérale] doit appliquer le critère de la norme de la décision « correcte » lors de l'examen d'une décision de la SAR en appel d'une décision de la SPR concernant l'équité procédurale. La Cour d'appel a également analysé si la décision de la Cour était correcte et si la décision initiale de la SPR était conforme à l'équité procédurale.

[38] Il semble que le critère dégagé dans l'arrêt *Paramo de Gutierrez* n'ait été appliqué par la Cour que dans la décision *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Barrios*, 2020 CF 29, au paragraphe 9, une affaire qui ne concernait pas une décision de la SAR.

[39] L'approche adoptée dans l'arrêt *Paramo de Gutierrez* est conforme à la norme de contrôle appliquée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts *Établissement de Mission c. Khela*, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, au paragraphe 79, et *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Dans l'arrêt *Law Society of Saskatchewan c. Abrametz*, 2022 CSC 29, [2022] 2 R.C.S. 220, aux paragraphes 27–28 et 129, la Cour suprême n'a pas mis en doute l'application de cette norme aux dossiers de contrôle judiciaire.

[40] Je n'ai pas connaissance de décisions rendues en appel depuis l'arrêt *Paramo de Gutierrez* qui auraient

not address or alter the standard of review for procedural fairness and confined its analysis to judicial review standards related to the substantive merits of an administrative decision: *Vavilov*, at paragraphs 23, 77 and 143; *Girouard v. Canada (Attorney General)*, 2020 FCA 129, [2020] 4 F.C.R. 557, at paragraph 38.

[41] The Federal Court of Appeal has also confirmed, including since *Vavilov*, that the reviewing court's responsibility is to ensure that the process was procedurally fair: see e.g., *CARL*, at paragraph 35. The appeal court has done so in its own analyses of procedural fairness by a decision maker, including in decisions on appeal from a decision of this Court in judicial review proceedings: see *Koch*; *Hussey*, at paragraphs 96–97; *CARL*, at paragraphs 92–101; *Canadian Pacific Railway*, at paragraphs 84–89 and 90–91; *Paramo de Gutierrez*, at paragraphs 52 and 56.

[42] With this appellate guidance in mind, I turn to the procedural fairness issues in this case.

(b) Should the RAD's Decision be set aside for procedural unfairness?

[43] When considering the *audi alteram partem* principle, the ultimate question for procedural fairness is whether the applicant knew the case to meet and had a meaningful opportunity to be heard—a “full and fair” chance to respond: *Canadian Pacific Railway*, at paragraphs 41 and 56; *Taseko Mines Limited v. Canada (Environment)*, 2019 FCA 320, [2020] 3 F.C.R. D-3, at paragraph 50; *Air Canada v. Robinson*, 2021 FCA 204, at paragraphs 54 and 66; *Baker*, at paragraph 22.

[44] The applicant's submissions focused on alleged procedural fairness issues at the RPD hearing, arguing that the RAD's decision did not properly address the issues. As noted, the applicant alleged inadequacies in the RPD's explanation of an IFA to him, as he was not represented by counsel at the RPD's hearing.

pour effet de modifier cette approche. L'arrêt *Vavilov* n'a pas abordé ni modifié la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale et la Cour suprême du Canada y a restreint son analyse aux normes de contrôle judiciaire liées au fond d'une décision administrative : *Vavilov*, aux paragraphes 23, 77 et 143; *Girouard c. Canada (Procureur général)*, 2020 CAF 129, [2020] 4 R.C.F. 557, au paragraphe 38.

[41] La Cour d'appel fédérale a également confirmé, y compris depuis l'arrêt *Vavilov*, que la responsabilité de la cour de révision est de s'assurer que la procédure a été équitable : voir par exemple l'arrêt *ACAR*, au paragraphe 35. La Cour d'appel l'a fait dans ses propres analyses sur l'application de l'équité procédurale par un décideur, y compris dans des décisions en appel d'une décision de la Cour dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire : voir *Koch*; *Hussey*, aux paragraphes 96–97; *ACAR*, aux paragraphes 92–101; *Chemin de fer Canadien Pacifique*, aux paragraphes 84–89 et 90–91; et *Paramo de Gutierrez*, aux paragraphes 52 et 56.

[42] En gardant à l'esprit ces directives de la Cour d'appel, j'examinerai maintenant les questions d'équité procédurale en l'espèce.

b) La décision de la SAR doit-elle être annulée pour des questions d'iniquité procédurale?

[43] Dans le cadre du principe *audi alteram partem*, la question ultime en matière d'équité procédurale est de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s'il a eu une possibilité réelle d'être entendu, c'est-à-dire une possibilité « complète et équitable » de répondre : *Chemin de fer Canadien Pacifique*, aux paragraphes 41 et 56; *Taseko Mines Limited c. Canada (Environnement)*, 2019 CAF 320, [2020] 3 R.C.F. F-3, au paragraphe 50; *Air Canada c. Robinson*, 2021 CAF 204, aux paragraphes 54 et 66, et *Baker*, au paragraphe 22.

[44] Le demandeur a concentré ses observations sur les prétendus problèmes d'équité procédurale lors de l'audience devant la SPR, faisant valoir que la décision de la SAR n'avait pas correctement abordé ces questions. Comme indiqué, le demandeur, qui n'était pas représenté par conseil au moment de l'audience devant la SPR, a

[45] At that hearing, the RPD member advised the applicant that the hearing would focus on three issues: credibility, whether or not there was state protection available for the applicant in India, and the availability of an IFA. With respect to the IFA, the RPD stated:

... The third issue is what we call internal flight alternative and so this means whether there is any safe place for you to live in your country and whether it would be reasonable and practical for you to live there? And so in your case, I am suggesting two potential locations, Bengaluru and Indore.

[46] On his appeal to the RAD and now in this Court, the applicant submitted that the RPD failed to adequately explain the “highly technical” principles of IFA to him, with the result that he could not participate fully and meaningfully in his refugee claim hearing. The applicant relied on *Turton*, in which Justice Russell stated, at paragraph 36:

....Where a claimant is unrepresented at a hearing, the RPD has a more onerous obligation to indicate what issues are in play and explain the case to be met. Since the RPD did not meet this obligation, the applicants’ right to procedural fairness was breached.

[47] At the RAD, the applicant relied on the two-pronged IFA test set out in *Rasaratnam* and argued that the RPD did not explain either prong. Specifically, he argued that for the second prong, the RPD failed to explain why he was being asked about possible relocation in Bengaluru.

[48] In his written submissions to the Court, the applicant contended that the RPD should have fully explained the legal meaning of an IFA to him. The applicant set out ten propositions related to proof of an IFA, citing the Federal Court of Appeal’s decision in *Ranganathan*. He argued that the RAD failed to consider that if the RPD

allégué un manque d’explication de la part de la SPR à propos de la PRI.

[45] Lors de cette audience, le commissaire de la SPR a avisé le demandeur que l’audience porterait sur trois questions : la crédibilité, l’existence ou non d’une protection de l’État pour le demandeur en Inde et l’existence d’une PRI. En ce qui concerne la PRI, la SPR a énoncé ce qui suit :

[TRADUCTION] ... La troisième question se rapporte à ce que nous appelons la possibilité de refuge intérieur, c’est-à-dire la question de savoir s’il existe un endroit sûr où vous pouvez vivre dans votre pays et s’il serait raisonnable et pratique pour vous d’y vivre? Ainsi, dans votre cas, je vous propose deux endroits potentiels : Bengaluru et Indore.

[46] Lors de son appel devant la SAR et maintenant devant notre Cour, le demandeur a soutenu que la SPR ne lui avait pas expliqué de manière adéquate les principes [TRADUCTION] « hautement techniques » de la PRI, et qu’en conséquence, il n’avait pas pu participer pleinement et de manière significative à l’audition de sa demande d’asile. Le demandeur s’est appuyé sur la décision *Turton*, dans laquelle le juge Russell a déclaré ce qui suit, au paragraphe 36 :

.... Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas représenté à une audience, l’obligation de la SPR d’indiquer les questions qui sont en jeu et d’expliquer ce qu’il doit prouver est renforcée. Comme la SPR n’a pas satisfait à cette obligation, le droit des demanderesse à l’équité procédurale a été violé.

[47] Lors de l’audience devant la SAR, le demandeur s’est appuyé sur le critère à deux volets relatif à la PRI énoncé dans l’arrêt *Rasaratnam* et a fait valoir que la SPR n’a donné aucune explication au sujet de ces deux volets. Plus précisément, il a fait valoir qu’en ce qui concerne le deuxième volet, la SPR n’a pas expliqué pourquoi elle lui avait posé des questions au sujet d’une possible relocalisation à Bengaluru.

[48] Dans ses observations écrites à la Cour, le demandeur a soutenu que la SPR aurait dû lui expliquer en détail ce que signifie une PRI en droit. Le demandeur a énoncé dix propositions relatives à la preuve d’une PRI, en citant l’arrêt *Ranganathan* de la Cour d’appel fédérale. Il a fait valoir que la SAR n’avait pas tenu compte du fait que,

had properly explained what was required to satisfy the RPD member of an IFA, and “had the proper IFA analysis been conducted”, then the applicant “would have provided his answers accordingly”.

[49] At the hearing in this Court, the applicant argued that the RPD’s initial statement about IFA did not explain to the applicant (a) that he must show that his life or safety would be in jeopardy, (b) that he had the burden of proof on the IFA issue, or (c) the implications of not meeting the IFA test. The applicant agreed at the hearing that consideration of the procedural fairness of the RPD’s approach was not restricted solely to the RPD’s description of an IFA in the initial statement made to the applicant, but also could account for the RPD’s questions posed to the applicant during the hearing.

[50] The respondent argued that it was reasonable for the RAD to conclude after fully reviewing the evidence that the applicant was able to understand the nature of the proceedings, was able to participate meaningfully in the hearing, and was able to present his case in its entirety. The respondent noted that the RPD explained what an IFA was, specifically whether there was a safe place for him to live in India and whether it was reasonable for him to live there. The respondent maintained that while the language used by the RPD “did not conform strictly to the legal test wording for determining an IFA, the language used was appropriate in ensuring that a layperson would be able to understand the nature of the proceedings.”

[51] The respondent did not submit that the RPD had no duty to inform the applicant about the legal test it proposed to apply for an IFA. However, neither party made any specific submissions on the scope or content of the RPD’s procedural fairness obligations based on the factors in *Baker*. In *Baker*, the Supreme Court set out five non-exhaustive factors to be considered in determining the content of the duty of procedural fairness owed in a particular situation: (1) the nature of the decision being made and the process followed in making it; (2) the nature of the statutory scheme and the terms of the statute

si la SPR lui avait correctement expliqué ce qu’il devait faire pour convaincre le commissaire de l’existence d’une PRI, et « si l’analyse appropriée relative à la PRI avait été effectuée », il aurait alors [TRADUCTION] « fourni ses réponses en conséquence ».

[49] Lors de l’audience devant la Cour, le demandeur a fait valoir que la SPR, dans son énoncé initial au sujet de la PRI, ne lui avait pas expliqué a) qu’il devait démontrer que sa vie ou sa sécurité y serait en danger, b) qu’il avait le fardeau de la preuve sur la question de la PRI, ou c) les conséquences de ne pas répondre au critère relatif à la PRI. Le demandeur a convenu lors de l’audience que l’examen à savoir si l’approche adoptée par la SPR respectait l’équité procédurale ne se limitait pas uniquement à la description faite par cette dernière de ce qu’est une PRI dans sa déclaration initiale au demandeur, mais qu’il pouvait également prendre en compte les questions que la SPR avait posées au demandeur à l’audience.

[50] Le défendeur a fait valoir qu’il était raisonnable de la part de la SAR de conclure, après un examen complet des éléments de preuve, que le demandeur était en mesure de comprendre la nature de l’instance, de participer utilement à l’audience et de présenter l’ensemble de son dossier. Le défendeur a fait remarquer que la SPR avait effectivement expliqué ce qu’était une PRI, notamment quant à la question de savoir s’il était un endroit sûr pour lui en Inde et s’il était raisonnable qu’il y vive. Le défendeur a maintenu que, bien que le langage utilisé par la SPR [TRADUCTION] « n’était pas strictement conforme à la formulation du critère juridique utilisé pour déterminer l’existence d’une PRI, il était approprié pour s’assurer qu’un profane soit en mesure de comprendre la nature de l’instance ».

[51] Le défendeur n’a pas soutenu que la SPR n’avait pas l’obligation d’informer le demandeur du critère juridique qu’elle se proposait d’appliquer à une PRI. Toutefois, aucune des parties n’a présenté d’observations traitant expressément de la portée ou du contenu des obligations de la SPR en matière d’équité procédurale en fonction des facteurs énoncés dans l’arrêt *Baker*. Dans cet arrêt, la Cour suprême a énoncé une liste non exhaustive de cinq facteurs à prendre en considération pour déterminer la teneur de l’obligation d’équité procédurale à laquelle le décideur est assujéti dans une situation donnée :

pursuant to which the decision maker operates; (3) the importance of the decision to the individual or individuals affected; (4) the legitimate expectations of the person challenging the decision; and (5) the court must account for and respect the decision maker's choices of procedure: *Baker*, at paragraphs 22–28.

[52] The applicant characterized the refugee claim hearing before the RPD as “inquisitorial”, which goes to the first *Baker* factor. The respondent did not disagree. No additional evidence about the RPD's processes was filed. On the second *Baker* factor, there is a full statutory appeal to the RAD: IRPA, subsection 110(1). The importance of the decision to the applicant is self-evident. The applicant made no reference to any legitimate expectations and neither party referred to any procedural choices, administrative guidance, or prior RPD or RAD precedents affecting the RPD's duty to explain IFA legal principles to the applicant.

[53] In some administrative contexts, a decision maker may have a procedural fairness obligation to disclose information to an affected party, such as facts or evidence, in order to ensure meaningful participation in the hearing process: see e.g., *Quebec (Attorney General) v. Canada (National Energy Board)*, [1994] 1 S.C.R. 159, at pages 181–182; *Kane v. Bd. of Governors of U.B.C.*, [1980] 1 S.C.R. 1105, at pages 1116–1117. In some contexts, such disclosure may also include the legal standard against which the party's conduct will be analyzed, in order to ensure that the party has an opportunity to respond meaningfully: see *Khela*, at paragraphs 93–98; *May v. Ferndale Institution*, 2005 SCC 82, [2005] 3 S.C.R. 809, at paragraphs 7, 77, 88, 92 and 117–120.

[54] The extent of disclosure varies with the specific context and the application of the *Baker* factors: see *Baker*, at paragraph 22; *Taseko Mines*, at paragraphs 28–31; and, e.g., *Seyoboka v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2009 FC 104, [2010] 2 F.C.R. 3, at paragraph 35.

1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir; 2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l'organisme; 3) l'importance de la décision pour les personnes visées; 4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, et 5) les choix de procédure que l'organisme fait lui-même : *Baker*, aux paragraphes 22–28.

[52] Le demandeur a employé le terme [TRADUCTION] « inquisitoire » pour décrire le processus d'audition de sa demande d'asile devant la SPR. Cette description se rapporte au premier facteur de l'arrêt *Baker*, et le défendeur ne s'y est pas opposé. Aucune autre preuve concernant le processus de la SPR n'a été déposée. En ce qui concerne le deuxième facteur de l'arrêt *Baker*, il existe un régime législatif d'appel complet devant la SAR : voir paragraphe 110(1) de la LIPR. L'importance de la décision pour le demandeur est évidente. Le demandeur n'a pas fait mention d'attentes légitimes et aucune des parties n'a renvoyé à des choix procéduraux, à des directives administratives ou à des décisions antérieures de la SPR ou de la SAR ayant une incidence sur l'obligation de la SPR d'expliquer les principes juridiques de la PRI au demandeur.

[53] Dans certains contextes administratifs, l'équité procédurale peut contraindre un décideur à divulguer des renseignements, comme des faits ou des éléments de preuve, à une partie concernée, afin de garantir la pleine participation de cette dernière au processus d'audience : voir par exemple *Québec (Procureur général) c. Canada (Office national de l'énergie)*, [1994] 1 R.C.S. 159, aux pages 181–182; *Kane c. Cons. d'administration de l'U.C.B.*, [1980] 1 R.C.S. 1105, aux pages 1116–1117. Dans certains contextes, cette divulgation peut également inclure la norme juridique au regard de laquelle la conduite de la partie sera analysée, afin de s'assurer que la partie a la possibilité de répondre de façon significative : voir *Khela*, aux paragraphes 93–98; *May c. Établissement Ferndale*, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, aux paragraphes 7, 77, 88, 92 et 117–120.

[54] L'étendue de la divulgation varie en fonction du contexte spécifique et de l'application des facteurs énoncés dans l'arrêt *Baker* : voir *Baker*, au paragraphe 22; *Taseko Mines*, aux paragraphes 28–31, et, à titre illustratif, *Seyoboka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2009 CF 104, [2010] 2 R.C.F. 3, au paragraphe 35.

[55] The applicant emphasized that he was self-represented before the RPD. However, neither party referred to cases considering the role of the RPD when a claimant is not represented by counsel or another professional, nor to legal principles about the role of decision makers when a litigant is not represented. See, for example, *Olifant v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2022 FC 947, at paragraphs 16–18.

[56] I accept that the RPD had to provide the applicant with procedural fairness, including a meaningful opportunity to be heard. However, I do not propose to define the level or content of the RPD’s procedural fairness obligations further or more precisely, given the circumscribed legal point raised by the applicant, the factual and legal record before the Court and the result I have reached: *Taseko Mines*, at paragraph 44.

[57] Having read the RPD and RAD’s reasons, the RPD hearing transcript and the parties’ submissions, I have concluded that there is no basis for the Court to set aside the RAD’s decision on procedural fairness grounds in the present case. The applicant’s submissions did not demonstrate that the RAD improperly identified or misapplied the applicable principles of procedural fairness, nor has the applicant shown that the RPD’s hearing was procedurally unfair as alleged.

[58] I will start with the RAD’s reasoning on the procedural fairness issue as argued before it, before turning to its conclusion on that issue and the arguments made to the Court about procedural unfairness at the RPD.

[59] The RAD’s analysis found and applied a correctness standard of review, both generally and to the RPD’s conclusion on procedural fairness. Neither party challenged the RAD’s approach.

[60] The RAD’s reasoning commenced with two broad statements of applicable law. First, the RAD stated [at paragraph 20] that a hearing before the RPD “is fair if the

[55] Le demandeur a souligné qu’il se représentait lui-même devant la SPR. Cependant, aucune des parties n’a fait référence à des décisions examinant le rôle de la SPR lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas représenté par un conseil ou un autre professionnel, ni à des principes juridiques concernant le rôle des décideurs lorsqu’un plaideur n’est pas représenté. Voir, par exemple, *Olifant c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2022 CF 947, aux paragraphes 16–18.

[56] Je reconnais que la SPR devait garantir l’équité procédurale au demandeur, ce qui comprend une possibilité réelle d’être entendu. Toutefois, je ne propose pas de définir plus avant ou plus précisément le degré ou la teneur des obligations de la SPR en matière d’équité procédurale, compte tenu du caractère restreint du point de droit soulevé par le demandeur, du dossier factuel et juridique dont dispose la Cour et de la conclusion à laquelle je suis parvenu : *Taseko Mines*, au paragraphe 44.

[57] Après avoir lu les motifs de la SPR et de la SAR, la transcription de l’audience de la SPR et les observations des parties, j’ai conclu que rien ne permet à la Cour d’annuler la décision de la SAR pour des raisons d’équité procédurale en l’espèce. Les observations du demandeur n’ont pas démontré que la SAR avait mal identifié ou mal appliqué les principes applicables en matière d’équité procédurale, et le demandeur n’a pas non plus démontré que l’audience de la SPR avait été entachée d’iniquité procédurale, comme il l’a prétendu.

[58] Je commencerai par exposer le raisonnement de la SAR sur la question de l’équité procédurale telle qu’elle a été débattue devant elle, avant de passer à sa conclusion sur cette question et aux arguments présentés à la Cour concernant l’iniquité procédurale devant la SPR.

[59] Dans son analyse, la SAR a conclu que la norme de la décision correcte s’appliquait au contrôle et a appliqué cette norme, à la fois de manière générale et à la conclusion de la SPR sur l’équité procédurale. Aucune des parties n’a contesté l’approche de la SAR.

[60] La SAR a commencé son raisonnement en énonçant deux déclarations générales sur le droit applicable. Tout d’abord, la SAR a déclaré [au paragraphe 20] qu’une

refugee protection claimant understands the nature of the proceeding, is prepared to represent himself, and is able to participate meaningfully in the hearing, which means that the claimant has whatever leeway is reasonably possible to allow them to present their case in its entirety” (footnotes to case citations omitted). Second, the RAD stated that “[w]hen a person represents himself, the RPD must encourage them to state what they fear and present evidence of that fear, explain the process and clarify the nature of the decision being made. The consequences of the decision and the complexity of the matter have an impact in determining whether a hearing is fair”, citing *Larrab*, at paragraphs 26–30.

[61] The applicant did not challenge either statement as erroneous in law, or argue that the RAD should have applied any other cases or principles to guide its decision.

[62] Next, the RAD stated that it had carefully read the transcript of the RPD hearing. It described certain contents of the transcript. It noted that the RPD had explained, with respect to IFA, that the issue was whether there was a safe place for the applicant to live in India and whether it was reasonable for him to live there, and that the RPD identified two locations for a proposed IFA in India.

[63] In three detailed paragraphs, the RAD described RPD’s questions to the applicant and his answers in relation to IFA issues. The applicant did not criticize or challenge the contents of the RAD’s summary. The applicant also acknowledged that it was appropriate to review the questions and answers for the purposes of assessing procedural fairness. Having reviewed the transcript myself, I am satisfied that the RAD properly understood and set out the relevant contents of the transcript for procedural fairness purposes.

[64] The crux of the applicant’s submissions in this Court concerned the RPD’s explanation to the applicant about the legal requirements for an IFA, which, in turn, raises the RAD’s conclusion on procedural fairness. The RAD stated [at paragraph 30] (writing as though speaking directly with the applicant):

audience devant la SPR « est équitable si la personne qui demande l’asile comprend la nature de l’instance, est prête à se représenter elle-même et a la possibilité de participer utilement à l’audience, ce qui signifie qu’elle a toute la latitude possible et raisonnable pour présenter l’intégralité de sa cause » (renvois en bas de page à des précédents omis). Deuxièmement, la SAR a affirmé que, « [l]orsqu’une personne se représente elle-même, la SPR doit l’encourager à énoncer ce qu’elle craint ainsi qu’à présenter des éléments de preuve à ce sujet, expliquer le processus et préciser la nature de la décision rendue. Les conséquences de la décision et la complexité de l’affaire peuvent avoir une incidence lorsqu’il s’agit de décider si une audience est équitable ou non », citant *Larrab*, aux paragraphes 26–30.

[61] Le demandeur n’a pas contesté ces énoncés au motif qu’ils étaient erronés en droit, et n’a pas fait valoir que la SAR aurait dû appliquer d’autres décisions ou principes pour guider sa décision.

[62] Ensuite, la SAR a déclaré qu’elle avait lu attentivement la transcription de l’audience devant la SPR. Elle décrit certains éléments de la transcription. Elle a relevé que la SPR avait expliqué, en ce qui concerne la PRI, que la question était de savoir s’il existait un endroit sûr où le demandeur pouvait vivre en Inde et s’il était raisonnable qu’il y vive, et que la SPR avait proposé deux endroits à titre de PRI en Inde.

[63] Dans trois paragraphes détaillés, la SAR décrit les questions posées par la SPR au demandeur et les réponses de ce dernier au sujet de la PRI. Le demandeur n’a pas critiqué ou contesté le contenu du résumé de la SAR. Le demandeur a également reconnu qu’il était approprié d’examiner les questions et les réponses aux fins de l’évaluation de l’équité procédurale. Ayant moi-même examiné la transcription, je suis convaincu que la SAR a bien compris et exposé le contenu pertinent de la transcription aux fins de l’équité procédurale.

[64] L’essentiel des arguments du demandeur devant la Cour se rapporte à l’explication donnée par la SPR au demandeur sur les exigences légales relatives à la PRI, ce qui, à son tour, soulève la conclusion de la SAR sur l’équité procédurale. La SAR a déclaré [au paragraphe 30] (en écrivant comme si elle s’adressait directement au demandeur) :

In light of the case law, I am of the opinion that the RPD's actions complied with procedural fairness. In other words, it encouraged you to state what you feared in India, to present your testimony and your arguments. It used simple terms to address the issue of whether you could live safely in the two cities identified as IFAs. It also asked you to indicate whether it would be reasonable for you to relocate there. In its decision, the RPD explained to you why it concluded that you had an IFA in either Bengaluru or Indore. Therefore, I see no breach of the principles of a fair hearing for a person representing themselves.

[65] The applicant maintained that the RAD erred in this conclusion. According to the applicant, the RPD did not meet its “more onerous obligation” to the (then) self-represented applicant to “explain the case to be met” concerning the proposed IFA in accordance with legal standards in *Ranganathan: Turton*, at paragraph 36. The applicant submitted that the RPD's failure deprived him of the opportunity to make his case by adducing evidence to meet the requirements of an IFA.

[66] I do not agree. In my view, the RAD made no legal error in its conclusion on this issue and the applicant has not shown that the RPD deprived him of procedural fairness.

[67] The applicant has not demonstrated that the RAD made a legal error in concluding that the RPD adequately explained the IFA to the applicant. The applicant did not cite any case that sets a minimum standard for what must be explained about an IFA to a self-represented claimant before the RPD. The RAD's reasoning accepted that the RPD met the required standard in its initial statement to the applicant.

[68] In my view, the RAD made no legal error in that conclusion because the RPD's initial statement was substantively correct, adequate and fair to the applicant. Near the outset of the hearing, the RPD made the applicant aware of the essence of the IFA analysis (is there “any safe place for you to live in your country”?) which reflects the

À la lumière de la jurisprudence, j'estime, pour ma part, que la SPR a agi en respectant l'équité procédurale. En d'autres termes, elle vous a encouragé à énoncer ce que vous craigniez en Inde, à présenter votre témoignage ainsi que vos arguments. Elle s'est exprimée en termes simples au sujet de la question de savoir si vous pouviez vivre en sécurité dans les deux villes identifiées comme possibles endroits de refuge intérieur. Elle vous a aussi invité à lui dire s'il était raisonnable ou non pour vous d'aller vous y établir. Dans sa décision, la SPR vous a expliqué pourquoi elle a conclu que vous pouviez bénéficier d'une possibilité de refuge intérieur en allant vous établir soit à Bengaluru, soit à Indore. Ainsi, je ne vois aucun manquement aux principes d'une audience équitable pour une personne qui se représente elle-même.

[65] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans cette analyse. Selon lui, la SPR n'a pas respecté son [TRADUCTION] « obligation renforcée » envers le demandeur (alors) non représenté de lui « expliquer ce qu'il doit prouver » concernant la PRI proposée conformément aux normes de droit établies dans l'arrêt *Ranganathan : Turton*, au paragraphe 36. Le demandeur a fait valoir que le manquement de la SPR l'a privé de la possibilité de faire valoir ses arguments en produisant une preuve répondant aux exigences du critère relatif à la PRI.

[66] Je ne suis pas d'accord. À mon avis, la SAR n'a pas commis d'erreur de droit dans sa conclusion sur cette question et le demandeur n'a pas démontré qu'il a été privé d'équité procédurale par la SPR.

[67] Le demandeur n'a pas démontré que la SAR avait commis une erreur de droit en concluant que la SPR lui avait expliqué la PRI de manière adéquate. Le demandeur n'a cité aucune décision établissant une norme minimale concernant ce qui doit être expliqué au sujet d'une PRI à un demandeur d'asile qui se représente lui-même devant la SPR. Dans son analyse, la SAR a reconnu que la SPR s'était acquittée de ses obligations à cet égard dans sa déclaration initiale au demandeur.

[68] À mon avis, cette conclusion de la SAR ne contient pas d'erreur de droit, puisque la déclaration initiale de la SPR était correcte sur le fond ainsi qu'adéquate et équitable pour le demandeur. Dès le début de l'audience, la SPR a transmis au demandeur des renseignements au sujet de l'essentiel du critère relatif à la PRI (en lui demandant

underlying principle that the applicant is not a Convention refugee if he can safely take refuge elsewhere in his country of origin. The RPD's initial statement to the applicant also raised whether it would be reasonable for him to relocate to the proposed cities ("whether it would be reasonable and practical for you to live there?"). These two points reflect the essence of the two prongs of the IFA test.

[69] The RAD also noted that the RPD used "simple terms" to describe the IFA requirement. This observation is accurate and accords with expectations for self-represented claimants to ensure their meaningful participation in the hearing: see *Olifant*, at paragraphs 16–18, citing *Singh Dhaliwal v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 201, 384 F.T.R. 261; *Ait Elhocine v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2020 FC 1068, at paragraph 15; *Li v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FC 927, at paragraph 37; *Navaratnam v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FC 274, at paragraphs 36–42; *Martinez Samayoa v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 441, 408 F.T.R. 112, at paragraph 7.

[70] For procedural fairness purposes, particularly the applicant's ability to present his case, the RPD's questions enabled him to provide relevant evidence related to the IFA test. Reading the transcript, the RPD asked him short, simple, open-ended questions designed to elicit facts and explanations from the applicant related to the requirements for an IFA. As the applicant acknowledged, the questions posed are relevant to whether he had a procedurally fair hearing. In my view, the questions supplemented the contents of the RPD's initial statement about IFA to the applicant and enabled him to present his case through his answers. For example, and as the RAD described in its reasons, the RPD asked the applicant about his ability to live safely elsewhere in India, who he feared and whether they would be able to find him in one of the proposed cities. The questions and answers show that he was asked and testified about possible jeopardy to his life and safety. He was asked whether he could live reasonably in the proposed IFA cities. The RPD member (who heard

s'il y avait [TRADUCTION] « un endroit sûr où vous pouvez vivre dans votre pays? ») qui reflètent le principe sous-jacent selon lequel le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention s'il peut se réfugier en toute sécurité ailleurs dans son pays d'origine. La déclaration initiale de la SPR au demandeur traitait également de la question de savoir s'il serait raisonnable pour lui de s'installer dans les villes proposées (en lui demandant s'il [TRADUCTION] « serait raisonnable et pratique pour vous d'y vivre? »). Ces deux éléments reflètent l'essence des deux volets du critère relatif à la PRI.

[69] La SAR a également relevé que la SPR utilisait des « termes simples » pour décrire les exigences relatives à la PRI. Cette observation est exacte et correspond à ce à quoi l'on s'attend d'elle lorsqu'elle entend des demandeurs d'asile non représentés par un conseil, et ce, pour assurer leur participation significative à l'audience : voir *Olifant*, aux paragraphes 16–18, citant *Singh Dhaliwal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 201; *Ait Elhocine c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2020 CF 1068, au paragraphe 15; *Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2015 CF 927, au paragraphe 37; *Navaratnam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2015 CF 274, aux paragraphes 36–42; *Martinez Samayoa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 441, au paragraphe 7.

[70] Aux fins de l'équité procédurale, en particulier à l'égard de la capacité du demandeur à faire valoir sa cause, les questions de la SPR lui ont permis de fournir des éléments de preuve pertinents liés au critère de la PRI. D'après la transcription, la SPR lui a posé des questions courtes, simples et ouvertes destinées à obtenir des faits et des explications de la part du demandeur en ce qui concerne les conditions relatives à l'exigence en ce qui a trait à une PRI. Comme le demandeur l'a reconnu, les questions qui lui ont été posées étaient pertinentes quant à la question de savoir si l'audience était procéduralement équitable. À mon avis, les questions ont complété le contenu de la déclaration initiale de la SPR au demandeur en ce qui concerne la PRI et elles ont permis à ce dernier de faire valoir sa cause, par l'intermédiaire de ses réponses. Par exemple, et comme la SAR l'a décrit dans ses motifs, la SPR a interrogé le demandeur sur sa capacité à vivre en sécurité ailleurs en Inde, sur les personnes qu'il craignait et sur la possibilité de le retrouver dans l'une des villes proposées. Les questions

his testimony) and the RAD held that the applicant testified that he could live anywhere. Although the applicant attempted to cast doubt on that conclusion based on the phrasing of his answer, I cannot disagree with the RAD and the RPD on what is essentially a question of fact.

[71] The applicant correctly argued that the RPD did not explain his burden of proof on IFA issues. The applicant made this point to the RAD and I agree that the RAD's reasons did not expressly address it. However, I do not believe that omission reveals a basis for the Court to intervene in this case, either due to an error in the RAD's decision or procedural unfairness to the applicant during the RPD hearing. As the RPD and RAD concluded, and the RAD described in the course of assessing procedural fairness, the applicant's answers during his testimony did not meet the required standard on either prong of the IFA test. Indeed, the RAD concluded that his answers on the first IFA prong were "very vague" and that he had not present "any evidence" to meet the high requisite standard on the second prong. The burden of proof made no difference in this case, and the RPD's failure to explain it was of no moment.

[72] This leads to a related point. Although the RAD had the ability to admit additional evidence for use on the appeal, the applicant did not seek to introduce any new evidence at the RAD about what he would have added to his testimony if he had known more about the IFA test: see *Larrab*, at paragraph 29. By that time, the applicant was represented by counsel. Similarly, the applicant did not attempt to adduce additional evidence in this Court to that effect. He submitted that if the RPD had explained more about the IFA test then he "would have provided his answers accordingly", which is uninformative.

et les réponses démontrent qu'il a été interrogé et qu'il a témoigné au sujet des risques éventuels pour sa vie et sa sécurité. Il lui a été demandé s'il pouvait vivre raisonnablement dans les villes proposées comme PRI. Le commissaire de la SPR (qui a entendu son témoignage) et la SAR ont jugé que le demandeur avait déclaré qu'il pouvait vivre n'importe où. Bien que le demandeur ait tenté de mettre en doute cette conclusion sur la base de la formulation de sa réponse, je ne peux pas être en désaccord avec la SAR et la SPR sur ce qui est essentiellement une question de fait.

[71] Le demandeur a fait valoir à juste titre que la SPR ne lui avait pas expliqué le fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne les questions relatives à la PRI. Il a fait valoir ce point auprès de la SAR et je reconnais que les motifs de la SAR n'en ont pas expressément traité. Toutefois, je ne pense pas que cette omission constitue un fondement permettant à la Cour d'intervenir en l'espèce, que ce soit en raison d'une erreur dans la décision de la SAR ou d'un manque d'équité procédurale à l'égard du demandeur au cours de l'audience devant la SPR. Comme l'ont conclu la SPR et la SAR, et comme l'a décrit la SAR dans le cadre de son évaluation de la question de l'équité procédurale, les réponses du demandeur lors de son témoignage ne lui permettaient pas de se dégager de son fardeau, et ce, pour les deux volets du critère relatif à la PRI. En effet, la SAR a conclu que ses réponses au premier volet de la PRI étaient « des plus vagues » et qu'il n'avait présenté aucune preuve permettant de satisfaire aux exigences élevées en ce qui concerne le deuxième volet. Le fardeau de la preuve n'a fait aucune différence dans cette affaire, et le fait que la SPR ne l'ait pas expliqué n'a pas eu de conséquences.

[72] Cela nous amène à un point connexe. Bien que la SAR ait pu admettre en preuve des éléments supplémentaires aux fins de l'appel, le demandeur n'a pas tenté de présenter de nouveaux éléments de preuve sur ce qu'il aurait ajouté à son témoignage s'il en avait su plus sur le critère de la PRI : voir *Larrab*, au paragraphe 29. À ce stade, le demandeur était représenté par un conseil. De même, le demandeur n'a pas tenté d'apporter une preuve supplémentaire à cet égard devant la Cour. Il a fait valoir que si la SPR avait donné plus d'explications sur le critère de la PRI, il [TRADUCTION] « aurait fourni ses réponses en conséquence », ce qui n'est pas très instructif.

[73] Recognizing that the applicant arguably did not have to demonstrate actual prejudice to show a breach of procedural fairness (*Taseko Mines*, at paragraph 61), it remains that adducing additional specific evidence that he would have provided if he had known additional details of the IFA test in law (or if he had been asked additional or more probing questions) would surely have bolstered his argument that the process was unfair to him. Such evidence could have tangibly shown that the absence of additional legal guidance, or further questions, was or could have had a prejudicial effect on the applicant at the RPD hearing: *Taseko Mines*, at paragraphs 52–53. The absence of this evidence implies that the Court does not need to intervene and grant an Order, either because there was no prejudicial effect on the applicant to support a breach or because the circumstances do not warrant a remedy: *Taseko Mines*, at paragraphs 62–64.

[74] In all the present circumstances, I believe the applicant knew the case to meet and had a meaningful opportunity to be heard. The RPD provided correct and adequate substantive disclosure of the legal principles relevant to IFAs, provided in understandable language. The applicant testified on relevant topics and the RPD elicited his evidence through appropriate questioning. The non-disclosure of the additional details of the applicable IFA law did not raise any practical or realistic possibility of prejudice to him.

[75] Accordingly, I conclude that the applicant has not shown that the RAD's decision should be set aside on the basis of procedural unfairness at the RPD as alleged.

III. Conclusion

[76] For these reasons, the application for judicial review will be dismissed.

[77] At the end of oral submissions (and in response to a question from the Court), the applicant sought to propose

[73] Tout en reconnaissant que le demandeur n'avait possiblement pas à démontrer l'existence d'un préjudice réel pour prouver une violation de l'équité procédurale (*Taseko Mines*, au paragraphe 61), il n'en reste pas moins que la présentation des éléments de preuve supplémentaires bien précis qu'il aurait fournis s'il en savait davantage sur le critère de la PRI en droit (ou si on lui avait posé des questions supplémentaires ou plus approfondies) aurait certainement étayé son argument selon lequel il n'avait pu bénéficier d'un processus équitable. Une telle preuve aurait pu démontrer de manière tangible que l'absence de conseils juridiques supplémentaires ou de questions complémentaires avait ou aurait pu avoir un effet préjudiciable sur le demandeur lors de son audience devant la SPR : *Taseko Mines*, aux paragraphes 52–53. L'absence de cette preuve emporte que la Cour n'a pas besoin d'intervenir et de rendre une ordonnance, soit parce qu'il n'y a pas eu d'effet préjudiciable sur le demandeur à l'appui de la violation, soit parce que les circonstances ne justifient pas l'application d'une mesure corrective : *Taseko Mines*, aux paragraphes 62–64.

[74] Dans les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que le demandeur connaissait la preuve à réfuter et qu'il a eu la possibilité de se faire entendre. Le SPR a fourni une information correcte et adéquate, dans un langage compréhensible, sur les principes juridiques applicables aux PRI. Le demandeur a témoigné sur des sujets pertinents et la SPR a recueilli sa preuve en posant des questions appropriées. L'absence de communication de détails supplémentaires au demandeur en ce qui concerne le droit applicable à la PRI ne faisait pas naître une possibilité concrète ou réelle qu'il subisse un préjudice.

[75] Par conséquent, je conclus que le demandeur n'a pas démontré que la décision de la SAR devrait être annulée au motif que la SPR avait enfreint l'équité procédurale, comme il l'alléguait.

III. Conclusion

[76] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[77] À la fin des plaidoiries (et en réponse à une question de la Cour), le demandeur a voulu proposer une question

a question to certify for appeal. Despite the requirement of notice to the respondent in the Court's *Practice Guidelines for Citizenship, Immigration, and Refugee Law Proceedings* dated November 5, 2018, a proposed question was not raised in the applicant's written submissions or otherwise with the respondent before the end of the hearing.

[78] In any event, I find no appropriate question for certification. An appeal would focus on the application of procedural fairness principles to the circumstances of this case. A future case may raise the appropriate standard of disclosure of this or another legal issue to self-represented claimants at the RPD on a suitable evidentiary and legal record, and as a determinative issue. However, this is not an appropriate case for determination of that issue at the Federal Court of Appeal.

JUDGMENT in IMM-6022-22

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The application is dismissed.
2. No question is certified for appeal under paragraph 74(d) of the *Immigration and Refugee Protection Act*.

aux fins de la certification en vue d'un appel. Malgré l'obligation d'aviser le défendeur prévue par les *Lignes directrices sur la pratique dans les instances intéressant la citoyenneté, l'immigration et les réfugiés* datées du 5 novembre 2018, le demandeur n'a pas soulevé cette question dans ses observations écrites ou d'une façon ou d'une autre auprès du défendeur avant la fin de l'audience.

[78] En tout état de cause, je ne relève aucune question qui se prête à la certification. Un appel porterait sur l'application des principes relatifs à l'équité procédurale aux circonstances de l'espèce. La question de la norme de divulgation qu'il convient d'adopter à l'égard de demandeurs d'asile se représentant seuls devant la SPR, ou de toute autre question de droit concernant de tels demandeurs d'asile, pourrait être soulevée dans une autre affaire, en fonction d'une preuve et d'un dossier juridique adéquats, et en tant que question déterminante. Toutefois, il ne s'agit pas d'une affaire convenable pour que la Cour d'appel fédérale se prononce sur cette question.

JUGEMENT dans le dossier IMM-6022-22

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. La demande est rejetée.
2. Aucune question n'est certifiée en vue d'un appel au titre de l'alinéa 74d) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

	2022 FC 1388 T-113-18
Rovi Guides, Inc. and TiVo Solutions Inc. (<i>Plaintiffs/Defendants by counterclaim</i>)	Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (<i>demandereses/défenderesses reconventionnelles</i>)
v.	c.
Bell Canada (<i>Defendant/Plaintiff by counterclaim</i>)	Bell Canada (<i>défenderesse/demanderesse reconventionnelle</i>)
	T-206-18
Rovi Guides, Inc. and TiVo Solutions Inc. (<i>Plaintiffs/Defendants by counterclaim</i>)	Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (<i>demandereses/défenderesses reconventionnelles</i>)
v.	c.
Telus Corporation, Telus Communications Inc. and Telus Communications Company (<i>Defendants/Plaintiffs by counterclaim</i>)	Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company (<i>défenderesses/demandereses reconventionnelle</i>)
INDEXED AS: ROVI GUIDES, INC. v. BELL CANADA	RÉPERTORIÉ : ROVI GUIDES, INC. c. BELL CANADA
Federal Court, Lafrenière J.—Ottawa, July 13–17, 20–23, 27–31, August 4–6, 2020, and January 14–15, 2021; October 7 (confidential judgment and reasons) and October 24, 2022 (public judgment and reasons).	Cour fédérale, juge Lafrenière—Ottawa, 13 au 17, 20 au 23 et 27 au 31 juillet, 4 au 6 août 2020, 14 et 15 janvier 2021; 7 octobre (jugement et motifs confidentiels) et 24 octobre 2022 (jugement et motifs publics).
Editor’s Note: Portions redacted by the Court are indicated by [***].	Note de l’arrêstiste : Les parties caviardées par la Cour sont indiquées par [***].
<i>Patents — Infringement — Actions by plaintiffs Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (collectively, plaintiffs) against defendants Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc., Telus Communications Company (collectively, defendants) brought under Patent Act asserting infringement of four of plaintiffs’ patents, 20 claims thereof — Plaintiffs sought, inter alia, declaration that claims asserted to be infringed (asserted claims) are or were valid, infringed by defendants until expiry of patents — Also sought declaration that it was entitled to elect for accounting of profits — Defendants counterclaimed that asserted claims invalid on various grounds — Requested that plaintiffs’ claims be dismissed, that their counterclaims be allowed — Asserted claims encompassing various features such as ability to manage digital directory of recordings — Patents relating, inter alia, to simultaneous transmission, recording of two programs, peer-to-peer transmission (‘870 Patent); to interactive television program guide (IPG) with integrated</i>	<i>Brevets — Contrefaçon — Actions intentées par les défenderesses Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (collectivement les demandereses) contre les défenderesses Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company (collectivement les défenderesses) introduites en application de la Loi sur les brevets, visant à faire valoir la contrefaçon de quatre des brevets des demandereses et de 20 revendications de ces brevets — Les demandereses cherchaient à obtenir, entre autres choses, un jugement déclaratoire confirmant la validité actuelle ou antérieure des revendications et la contrefaçon des défenderesses jusqu’à l’expiration des brevets — Elles cherchaient également à obtenir un jugement déclarant qu’elles avaient droit à la restitution des bénéfices — Dans leur demande reconventionnelle, les défenderesses ont fait valoir l’invalidité des revendications pour divers motifs — Elles ont demandé à la Cour de rejeter les revendications des demandereses et d’accueillir leurs demandes reconventionnelles — Les revendications portent</i>

digital storage that users employ to record programs, maintain program guide data, display guide data ('629 Patent); to systems, methods for caching of on-demand media data in video-on-demand system to reduce latency ('482 Patent); to systems, methods for operator-initiated recording of programs on remote server ('585 Patent) — In 2012, plaintiffs started speaking with defendants about licensing its IPG portfolio of pending, issued Canadian patents — When launching their internet protocol television (IPTV) services in 2010, defendants selected Microsoft's "Mediaroom" software to run their systems — Microsoft had patent coverage through mutual licence with plaintiffs such that defendants were licensed when they launched their IPTV systems — For years, plaintiffs in discussions with defendants regarding need for licence to plaintiffs' patent portfolio — Over course of negotiations, plaintiffs made no mention of '482 Patent, '585 Patent, '870 Patent to defendants — During same period, plaintiffs examined defendants' IPTV systems and amended '870 Patent by adding claims asserted in this litigation — Ultimately, defendants did not agree to portfolio licence that plaintiffs demanded — Parties filed lengthy, detailed agreed statements of fact including useful recitation of common general knowledge (CGK) of person of ordinary skills in art (skilled person) at relevant time of Patents — Main issues to be determined whether asserted claims valid, infringed; whether plaintiffs entitled to accounting of profits, injunctive relief — Plaintiffs' entire strategy in defending validity attacks on their patents was to poke holes in prior art, conveniently ignoring CGK of skilled person, the very same CGK assumed to be possessed by skilled person reading their patents — This fatal to plaintiffs' case — Defendants satisfied their burden of proof of establishing that asserted claims were invalid on various grounds, i.e. obviousness, anticipation, overbreadth — Since asserted claims of patents found not valid, plaintiffs not entitled to any remedy — Plaintiffs' entitlement to accounting of profits, injunctive relief nevertheless considered — Accounting of profits requiring a defendant to account for profits it made due to its infringement — Several factors guiding Court's discretion in determining whether to award accounting of profits, including complexity, practical difficulties of accounting of profits; conduct of patentee; good faith of defendant; whether patentee not competing with defendant — Regarding complexity, practical difficulties of accounting of profits, plaintiffs submitted that accounting of profits, while requiring calculation, not inordinately complex — However, this placing bar too high — IPTV enormously complex product — Isolating impact of individual features at issue in this case, while not impossible, extremely challenging — Process herein for accounting of profits would be both factually, analytically complex — For accounting of profits that can be reliably conducted, Court must be satisfied that every step in analysis possible, realistic, will produce reliable result — Plaintiffs' patents issued at different times, adding further complexity, unreliability to already overwhelming process — For above reasons, complexity factor not militating in favour of granting equitable remedy of accounting of profits

sur diverses caractéristiques de capacité, par exemple la gestion d'un répertoire numérique d'enregistrements — Les brevets portent, entre autres choses, sur la transmission et l'enregistrement de deux émissions en même temps, et sur la transmission pair-à-pair (brevet '870); sur un guide d'émissions de télévision interactif (GEI) doté de mémoire numérique intégrée qui sert à l'enregistrement d'émissions, au maintien des données du guide et à l'affichage de ces données (brevet '629); sur les systèmes et les méthodes qui permettent la mise en cache des données audiovisuelles dans un service de vidéo sur demande visant à minimiser le temps d'attente (brevet '482); sur les systèmes et les méthodes qui permettent à l'opérateur d'enregistrer des émissions en vue d'un visionnement futur sur un serveur distant (brevet '585) — En 2012, les demanderesse ont approché les défenderesses pour leur proposer les brevets de son portefeuille de GEI, qui étaient en instance ou brevetés au Canada — Lorsqu'elles ont lancé leurs services de télévision par protocole Internet (IPTV) en 2010, les défenderesses ont choisi le logiciel « Mediaroom » de Microsoft pour exploiter leurs systèmes — Microsoft bénéficiant d'une couverture grâce à une entente mutuelle avec les demanderesse sur la question des brevets, les défenderesses étaient couvertes au moment du lancement de leur système IPTV — Pendant des années, les demanderesse étaient en discussion avec les défenderesses au sujet de la nécessité d'une licence concernant les brevets du portefeuille des demanderesse — Lors de ces négociations, les demanderesse n'ont pas fait mention aux défenderesses du brevet '482, du brevet '585 ou du brevet '870 — Au cours de la même période, les demanderesse ont examiné les systèmes IPTV des défenderesses et modifié le brevet '870 en y ajoutant des revendications invoquées en l'espèce — En définitive, les défenderesses ont refusé l'ensemble des licences que les demanderesse leur demandaient d'accepter — Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui était long et détaillé, incluant un rappel utile de ce qu'étaient les connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art au moment pertinent relativement aux brevets — Il s'agissait de déterminer principalement si les revendications invoquées étaient valides, et s'il y a eu contrefaçon; et si les demanderesse avaient le droit de choisir la restitution des bénéfices ou une ordonnance d'interdiction — Toute la stratégie des demanderesse visant à se défendre contre les attaques sur la validité de ses brevets consistait à saper l'art antérieur et à commodément faire fi des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors même que cette personne devrait posséder ces connaissances pour pouvoir lire leurs brevets — C'est ce qui a porté un coup fatal à la cause des demanderesse — Les défenderesses se sont acquittées du fardeau d'établir que les revendications étaient invalides pour divers motifs, c.-à.-d. pour évidence, antériorité, et portée excessive — Étant donné que les revendications des brevets qui sont invoquées ne sont pas valides, il s'ensuit que les demanderesse n'avaient droit à aucun recours — Cependant, les questions de savoir si les demanderesse avaient droit à une restitution des bénéfices et à une ordonnance d'interdiction ont été examinées — La restitution des bénéfices oblige le défendeur à rendre compte des bénéfices

— Defendants complained herein that plaintiffs delayed in prosecution of their patents, did not come to Court with clean hands seeking equitable relief — Submitted that plaintiffs lay in the weeds while they spent a decade gaining market share to become leading IPTV providers — Plaintiffs' conduct in this case militating strongly against granting equitable remedy of accounting of profits as it would create incentive for licensing entities to imitate plaintiffs' conduct — Defendants established prima facie case that plaintiffs failed to prosecute patents in diligent manner — No explanations given for delay — Clear pattern of delay, late amendments to some of plaintiffs' patents leading inexorably to conclusion that delay in prosecution of patents deliberate, integral part of plaintiffs' business strategy — By failing to prosecute their patents diligently, plaintiffs left defendants in invidious position of not knowing which patents were allegedly infringed, while they attempted to maximize value of their patented technology — Plaintiffs' attempt to "game the system" going against restitutionary purpose of accounting of profits — Unreasonable, unexplained delay in prosecuting patents prejudicing public, stifling innovation envisioned by patent system — Case herein exemplifying "patent holdup" problem — No evidence of any wilful infringement by defendants in this case that would call for deterrent measures — Plaintiffs not competitors of defendants, cannot deliver IPTV to Canadians — Effectively non-practising entity in Canada — Issue of entitlement of non-practising entity to accounting of profits ought to properly be considered through lens of its conduct, rather than on how patentee chooses to take its invention to market as matter of business efficiency — Plaintiffs' conduct, by itself, compelling reason to deny right to elect accounting of profits — Plaintiffs not entitled to injunctive relief — No improper conduct on part of defendants — Granting injunction running serious risk of rewarding plaintiffs' delay through overcompensation — Plaintiffs' actions for infringement of asserted claims dismissed; defendants' counterclaims for declarations of invalidity allowed.

qu'il a réalisés au moyen de la contrefaçon — Le juge qui détermine par son pouvoir discrétionnaire s'il doit accorder une restitution des bénéfices est habituellement orienté par plusieurs facteurs, dont la complexité et les difficultés pratiques d'une restitution des bénéfices; l'inconduite du breveté; la bonne foi du défendeur; et le fait que le breveté ne soit pas en compétition avec les défendeurs — En ce qui concerne la complexité et les difficultés pratiques d'une restitution des bénéfices, les demanderesses ont fait valoir que, même si elle demande des calculs, la restitution des bénéfices n'est pas démesurément complexe — Cependant, la mesure est trop exigeante — L'IPTV est un produit énormément complexe — Bien qu'elle ne soit pas impossible, la tentative d'isoler l'effet des caractéristiques individuelles en litige en l'espèce s'avérerait extrêmement difficile — Le processus que la restitution des bénéfices exigerait en l'espèce serait complexe sur le plan des faits et aussi de l'analyse — Pour qu'elle juge que le déroulement d'une restitution des bénéfices est fiable, la Cour doit juger que chaque étape de l'analyse est possible et fidèle à la réalité et donnera lieu à un résultat fiable — Les brevets des demanderesses ont été délivrés à des dates différentes, ce qui ajoute de la complexité et un manque de fiabilité à un processus déjà très lourd — Pour les motifs qui précèdent, le facteur de la complexité ne militait pas en faveur de l'octroi d'un recours en equity, soit la restitution des bénéfices — Les défenderesses se sont plaintes du retard des demanderesses à faire leurs demandes de brevet et le fait qu'elles ne se sont pas présentées sans reproche devant la Cour pour demander un recours en equity — Elles ont fait valoir que les demanderesses se tapissaient dans l'ombre pendant qu'elles ont cherché pendant une décennie à gagner des parts du marché pour devenir des fournisseurs d'IPTV de premier plan — Le comportement des demanderesses en l'espèce militait fortement contre l'octroi d'un recours en equity, la restitution des bénéfices, car cela inciterait les concessionnaires de licences à imiter le comportement des demanderesses — Les défenderesses ont établi une preuve prima facie indiquant que les demanderesses ne se sont pas occupées de leurs demandes de brevets de manière diligente — Aucune explication n'a été donnée pour ces délais — La tendance claire à retarder le traitement de certains des brevets et à modifier des demandes tardivement amène inexorablement à la conclusion que les retards dans l'avancement des brevets ont été délibérément ancrés dans la stratégie commerciale des demanderesses — En n'étant pas diligentes dans l'avancement de leurs brevets, les demanderesses ont laissé les défenderesses dans la position injuste de ne pas connaître les brevets qui auraient été prétendument contrefaits tandis que les demanderesses essayaient de maximiser la valeur de leur technologie brevetée — La tentative des demanderesses de jouer avec le système va à l'encontre de l'objectif d'une restitution des bénéfices — Les délais déraisonnables et inexplicables dans l'avancement des brevets portent préjudice au public et étouffent l'innovation prévue par le système des brevets — La présente affaire illustre le problème de la « stagnation des brevets » — Il n'y a rien au dossier qui prouverait la contrefaçon délibérée des défenderesses en l'espèce et appellerait des mesures

Practice — Evidence — Expert evidence — Plaintiffs Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (collectively plaintiffs) asserting infringement of four of plaintiffs' patents, 20 claims thereof, against defendants Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc., Telus Communications Company (collectively, defendants) — Plaintiffs' expert Mr. Timothy Wahlers testified on infringement, validity issues herein — In patent infringement case held a few weeks earlier, plaintiffs' expert in patent infringement, Dr. Ravin Balakrishnan, had prepared expert report, before Mr. Wahlers prepared his own reports, that also addressed same patents — Striking similarities of wording found between those two experts' reports — Evidence clear that substantial portions of opinions, conclusions expressed by Dr. Balakrishnan in his validity report repeated, almost word for word, in Mr. Wahlers' validity report for same patents — Likely scenario being that someone else took passages from Dr. Balakrishnan's report, provided them to Mr. Wahlers to incorporate into his report — Collaboration between experts, counsel permitted by law, should be encouraged — However, there are limits to how much consultation is appropriate — Determining those limits profoundly contextual matter depending upon circumstances of proposed expert, substance of proposed evidence, particular circumstances of case — There can be no criticism of counsel assisting expert witness in preparation of giving evidence where assistance goes to form as opposed to substance of opinion itself — However, what happened herein going well beyond collaboration, consultation, wordsmithing or editing — It was word-for-word copying of technical expert's opinions, conclusions on key issues before Court, all done without any attribution — It was plagiarism pure and simple — Critical distinction having to be drawn between counsel assisting expert in framing their reports in way that is comprehensible, responsive to pertinent legal issues in case, and leading, or be seen to have led, expert to express particular opinion — Counsel working with expert,

dissuasives — Les demanderessees ne sont pas en compétition avec les défenderesses et ne peuvent offrir de service IPTV aux Canadiens — Elles sont effectivement des entités qui ne réalisent pas leurs inventions au Canada — La question du droit d'une entité qui ne réalise pas ses inventions à une restitution des bénéfices doit être examinée sous l'angle du comportement de cette entité plutôt que sur la façon de commercialiser son invention, qui relève de l'efficacité commerciale — Le comportement des demanderessees est en soi une raison suffisante pour leur refuser le droit de choisir la restitution des bénéfices — Les demandeurs n'avaient pas droit à une ordonnance d'interdiction — Il n'y a pas eu de conduite inappropriée de la part des défenderesses — L'octroi d'une ordonnance d'interdiction risquerait très fortement de récompenser les retards des demanderessees par une indemnisation excessive — Actions des demanderessees pour contrefaçon des revendications rejetées; demandes reconventionnelles des défenderesses en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité accueillies.

Pratique — Preuve — Preuve d'expert — Les défenderesses Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. (collectivement les demanderessees) ont tenté de faire valoir la contrefaçon de quatre de leurs brevets et de 20 revendications de ces brevets contre les défenderesses Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company (collectivement les défenderesses) — L'expert des demanderessees, M. Timothy Wahlers, a témoigné sur les questions de contrefaçon et de validité en l'espèce — Dans une affaire en contrefaçon de brevet quelques semaines plus tôt, l'expert des demanderessees en contrefaçon, M. Ravin Balakrishnan, avait préparé, avant que M. Wahlers ne prépare les siens, un rapport d'expert portant lui aussi sur les mêmes brevets — Des fortes ressemblances de formulations ont été relevées dans les rapports de ces deux experts — Il ne fait aucun doute qu'une partie substantielle des opinions et des conclusions que M. Balakrishnan a exprimées dans son rapport sur la validité des brevets ont été reprises, presque mot à mot, dans le rapport de M. Wahlers portant sur les mêmes brevets — Le scénario le plus plausible est celui où quelqu'un a donné à M. Wahlers des passages qu'il avait tirés du rapport de M. Balakrishnan pour qu'ils soient intégrés à son rapport — La loi autorise la collaboration entre experts et avocats et il faudrait encourager cette collaboration — Toutefois, une telle consultation, pour demeurer acceptable, doit avoir des limites — Ces limites dépendent grandement du contexte et de la situation particulière de l'expert proposé, du contenu de la preuve proposée et des circonstances particulières de l'affaire — L'aide fournie par les avocats à l'expert qui se prépare à témoigner ne saurait être critiquée lorsque cette aide cible la forme et non le contenu de l'avis d'expert — Cependant, ce qui est arrivé en l'espèce ne se limite certainement pas à la collaboration, à la consultation ou encore à la rédaction ou à la révision de textes — Les opinions et les conclusions d'un expert technique ont été reprises mot à mot, sans attribution de paternité — C'était un cas de plagiat évident — Il est essentiel

process leading to similar words different from judges copying, pasting words of counsel — In any event, while judges may copy from briefs of parties in setting out facts, legal principles, arguments, they must still assess all issues, arguments comprehensively, impartially — Judges expected to perform independent analysis, just like experts.

de distinguer l'avocat qui aide l'expert à élaborer un rapport qui soit compréhensible et adapté aux questions litigieuses pertinentes de l'affaire, d'une part, de l'avocat qui amène l'expert à exprimer une certaine opinion ou est perçu comme tel, d'autre part — L'avocat qui travaille avec un expert dans un processus qui produit une formulation semblable à celle d'un autre ne correspond pas au juge qui reprend textuellement les mots d'un avocat — Quoi qu'il en soit, s'ils peuvent copier le mémoire des parties pour énoncer les faits, les règles de droit et les arguments, les juges doivent tout de même analyser l'ensemble des questions et des arguments de manière exhaustive et impartiale — Les juges sont tenus d'effectuer une analyse indépendante, une exigence qui s'applique également aux experts.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 28.2(1), 28.3, 42, 55, 57, 60(1), 73.
Patent Rules, SOR/2019-251.

CASES CITED

APPLIED:

Whirlpool Corp. v. Camco Inc., 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Cojocar v. British Columbia Women's Hospital and Health Centre*, 2013 SCC 30, [2013] 2 S.C.R. 357; *Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health)*, 2006 FC 76, [2006] 4 F.C.R. D-46, aff'd 2009 FCA 94, [2009] 4 F.C.R. D-17; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265; *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

DISTINGUISHED:

Anderson v. Pieters, 2016 BCSC 889; *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, [2006] 4 F.C.R. D-10.

CONSIDERED:

Rovi Guides, Inc. v. Videotron Ltd., 2022 FC 874, [2022] 1 F.C.R. D-6; *Moore v. Getahun*, 2015 ONCA 55 (CanLII); *White Burgess Langille Inman v. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 SCC 23, [2015] 2 S.C.R. 182; *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. v. M-I L.L.C.*, 2021 FCA 24, [2021] 2 F.C.R. 582; *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 FC 192; *Shire Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2016 FC 382; *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179; *Mylan Pharmaceuticals ULC v. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 FCA 119, [2017] 2 F.C.R. 280; *Biogen Canada Inc. v. Taro Pharmaceuticals Inc.*, 2020 FC 621; *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2007 FCA 209, sub nom. *M.K. Plastics Corp. v. Plasticair Inc.*, [2007] 4 F.C.R. D-11;

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 28.2(1), 28.3, 42, 55, 57, 60(1), 73.
Règles sur les brevets, DORS/2019-251.

JURISPRUDENCE CITÉS

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Cojocar c. British Columbia Women's Hospital and Health Centre*, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357; *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CF 76, [2006] 4 R.C.F. F-57, conf. par 2009 CAF 94, [2009] 4 R.C.F. F-15; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265; *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Anderson v. Pieters, 2016 BCSC 889; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, [2006] 4 R.C.F. F-1.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Rovi Guides, Inc. c. Vidéotron Ltée, 2022 CF 874, [2022] 1 R.C.F. F-2; *Moore v. Getahun*, 2015 ONCA 55 (CanLII); *White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C.*, 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582; *Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 192; *Shire Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2016 CF 382; *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179; *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 CAF 119, [2017] 2 R.C.F. 280; *Biogen Canada Inc. c. Taro Pharmaceuticals Inc.*, 2020 CF 621; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2007 CAF 209, sub nom. *M.K. Plastics Corp. c. Plasticair Inc.*, [2007] 4 R.C.F. F-9;

Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy, 1986 CanLII 7621, 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *Lilly Icos LLC v. Pfizer Ltd.*, [2000] EWHC Patents 49; *Bayer Inc. v. Apotex Inc.*, 2014 FC 436, 454 F.T.R. 48; *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2021 FCA 154, [2022] 1 F.C.R. 40; *Varco Canada Limited v. Pason Systems Corp.*, 2013 FC 750; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Bayer Inc. v. Cobalt Pharmaceuticals Company*, 2016 FC 1192; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497 (C.A.); *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2020 FC 1; *JAY-LOR International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, [2007] 4 F.C.R. D-5; *Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 FC 113; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.*, [2015] F.C.J. No. 1564 (QL), affd 2016 FCA 55, [2016] 3 F.C.R. D-12; *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.*, 1995 CanLII 19227, 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.); *Genecor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608, [2009] 1 F.C.R. 361; *Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269; *CertainTeed Corporation v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 436, 289 F.T.R. 312.

REFERRED TO:

Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. v. Nomadix, Inc.*, 2021 FC 276; *Simons v. Canada (Attorney General)*, 2018 ONSC 3741 (CanLII); *Bristol-Myers Squibb Canada Co. v. Teva Canada Limited*, 2017 FCA 76, [2018] 3 F.C.R. 380; *Angelcare Canada Inc. v. Munchkin, Inc.*, 2022 FC 507, [2018] 4 F.C.R. D-4; *Raychem Corporation's Patents*, [1998] R.P.C. 31; *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2008 FC 11, [2008] 4 F.C.R. 189; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 1998 CarswellNat 458, 145 F.T.R. 161 (T.D.), revd in part [2001] 1 F.C. 495, 2000 CarswellNat 2643 (F.C.A.), affd 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153; *Eli Lilly and Company v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991; *Bessette v. Quebec (Attorney General)*, 2019 FC 393; *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234; *Apotex Inc. v. Shire LLC*, 2021 FCA 52, [2021] 3 F.C.R. 46; *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited v. SNF Inc.*, 2017 FCA 225, [2018] 3 F.C.R. D-7; *Henriksen v. Tallon Limited*, [1965] R.P.C. 434; *Bio-Rad Labs, Inc v. 10X Genomics, Inc.*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 197424; *Apotex Inc. v. Merck & Co., Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd. (C.A.)*, [1997] 2 F.C. 3; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2020 FCA 141, [2021] 1 F.C.R. 551; *Strother v. 3464920 Canada Inc.*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177; *Wewaykum Indian Band v. Canada*, 2002 SCC 79, [2002] 4 S.C.R. 245; *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, [2003] 4 F.C. D-90; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy*

Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy, [1986] A.C.F. n° 87 (QL) (C.A.); *Lilly Icos LLC v. Pfizer Ltd.*, [2000] EWHC Patents 49; *Bayer Inc. c. Apotex Inc.*, 2014 CF 436; *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*, 2021 CAF 154, [2022] 1 R.C.F. 40; *Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp.*, 2013 CF 750; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company*, 2016 CF 1192; *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.); *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*, 2020 CF 1; *JAY-LOR International Inc. c. Penta farm systems Ltd.*, 2007 CF 358, [2007] 4 R.C.F. F-1; *Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 113; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.*, [2015] F.C.J. No. 1564 (QL), conf. par 2016 CAF 55, [2016] 3 R.C.F. F-15; *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, [1995] A.C.F. n° 744 (C.A.F.); *Genecor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2008 CF 608, [2009] 1 R.C.F. 361; *Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269; *CertainTeed Corporation c. Canada (Procureur Général)*, 2006 CF 436.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc.*, 2021 CF 276; *Simons v. Canada (Attorney General)*, 2018 ONSC 3741 (CanLII); *Société Bristol-Myers Squibb Canada c. Teva Canada limitée*, 2017 CAF 76, [2018] 3 R.C.F. 380; *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin, Inc.*, 2022 CF 507, [2018] 4 R.C.F. F-6; *Raychem Corporation's Patents*, [1998] R.P.C. 31; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 11, [2008] 4 R.C.F. 189; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 1998 CarswellNat 5160 (1^{re} inst.), inf. en partie par [2001] 1 C.F. 495, 2000 CarswellNat 3414 (C.A.F.), conf. par 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; *Eli Lilly and Company v. Apotex Inc.*, 2009 CF 991; *Bessette c. Québec (Procureure générale)*, 2019 CF 393; *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234; *Apotex Inc. c. Shire LLC*, 2021 CAF 52, [2021] 3 R.C.F. 46; *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc.*, 2017 CAF 225, [2018] 3 R.C.F. F-1; *Henriksen v. Tallon Limited*, [1965] R.P.C. 434; *Bio-Rad Labs, Inc v. 10X Genomics, Inc.*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 197424; *Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (C.A.)*, [1997] 2 C.F. 3; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551; *Strother c. 3464920 Canada Inc.*, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; *Bande indienne Wewaykum c. Canada*, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, [2003] 4 C.F. F-90; *Reading &*

Resources Corp., [1995] 1 F.C. 483, 1994 CarswellNat 1437 (F.C.A.); *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, [2008] 4 F.C.R. D-15.

Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp., [1995] 1 F.C. 483, 1994 CarswellNat 1437F (C.A.F.); *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, [2008] 4 R.C.F. F-12.

AUTHORS CITED

Berryman, Jeff. “Commentary on Norman Siebrasse, Business Method Patents and Patent Trolls” (2013) 54 Can. Bus. L.J. 58–67.
 Berryman, Jeff. “When Will a Permanent Injunction be Granted in Canada for Intellectual Property Infringement? The Influence of eBay v. Merc-Exchange” (2012) 24 Intellectual Property Journal 159.
Collins Dictionary online, “access”.
Oxford English Dictionary online, Oxford University Press, “access”.

ACTIONS by plaintiffs Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. against defendants Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc., and Telus Communications Company brought under the *Patent Act* asserting infringement of four of the plaintiffs’ patents and 20 claims thereof. Plaintiffs’ actions dismissed; defendants’ counterclaims allowed.

APPEARANCES

Sana Halwani, Andrew Parley, Paul-Erik Veel, Kaitlin Soye and Jacqueline Chan for plaintiffs/defendants by counterclaim.
Steve Mason, Fiona Legere, Richard Lizius, Tracey Doyle, Brandon Mattalo and Emilie Bruneau for defendants/plaintiffs by counterclaim.

SOLICITORS OF RECORD

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP, Toronto, for plaintiffs/defendants by counterclaim.
McCarthy Tetrault LLP, Toronto, for defendants/plaintiffs by counterclaim.

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

LAFRENIÈRE J.:

DOCTRINE CITÉE

Berryman, Jeff. « Commentary on Norman Siebrasse, Business Method Patents and Patent Trolls » (2013) 54 Can. Bus. L.J. 58–67.
 Berryman, Jeff. « When Will a Permanent Injunction be Granted in Canada for Intellectual Property Infringement? The Influence of eBay v. Merc-Exchange » (2012) 24 Intellectual Property Journal 159.
Collins Dictionary en ligne, « access ».
Oxford English Dictionary en ligne, Oxford University Press, « access ».

ACTIONS intentées par les défenderesses Rovi Guides, Inc. et TiVo Solutions Inc. contre les défenderesses Bell Canada, Telus Corporation, Telus Communications Inc. et Telus Communications Company introduites en application de la *Loi sur les brevets*, visant à faire valoir la contrefaçon de quatre des brevets des demanderesses et de 20 revendications de ces brevets. Actions des demanderesses rejetées; demandes reconventionnelles des défenderesses accueillies.

ONT COMPARU :

Sana Halwani, Andrew Parley, Paul-Erik Veel, Kaitlin Soye et Jacqueline Chan pour demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
Steve Mason, Fiona Legere, Richard Lizius, Tracey Doyle, Brandon Mattalo et Emilie Bruneau pour défenderesses/demanderesses reconventionnelles.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP, Toronto, pour demanderesses/défenderesses reconventionnelles.
McCarthy Tetrault LLP, Toronto, pour défenderesses/demanderesses reconventionnelles.

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

LE JUGE LAFRENIÈRE :

TABLE OF CONTENTS

	<u>Paragraph</u>
I. <u>Overview</u>	1
II. <u>The Parties</u>	7
III. <u>The Patents</u>	12
IV. <u>The Asserted Claims</u>	14
V. <u>The Relief Requested by the Parties</u>	19
VI. <u>Background to the Litigation</u>	22
VII. <u>The Trial</u>	34
VIII. <u>Introductory Remarks regarding the State of the Art</u>	40
IX. <u>The Witnesses</u>	54
A. <i>Rovi's Witnesses</i>	54
B. <i>The Defendants' Witnesses</i>	63
X. <u>Rovi's Allegations of Unfair Litigation Tactics by the Defendants</u>	68
XI. <u>Credibility Findings (Liability Issues)</u> ...	74
A. <i>Mr. Barth</i>	77
B. <i>Mr. Wahlers</i>	78
C. <i>Mr. Gordon Kerr</i>	119
D. <i>Dr. David Robinson</i>	129
E. <i>Conclusion</i>	140
XII. <u>The Issues</u>	141
XIII. <u>The Law</u>	145
A. <i>Claim Construction</i>	146
B. <i>Anticipation</i>	148
C. <i>Obviousness</i>	151
D. <i>Overbreadth</i>	155
E. <i>Infringement</i>	158
XIV. <u>The Skilled Person</u>	161
XV. <u>Common General Knowledge (CGK)</u> ...	166
XVI. <u>The '870 Patent</u>	171
A. <i>The '870A Claim</i>	175
1. <i>Claim construction – '870A Claim</i>	176
2. <i>Validity</i>	196
(a) <i>Anticipation</i>	200
(i) <i>Prior Disclosure</i>	202

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Paragraphe</u>
I. <u>Aperçu</u>	1
II. <u>Les parties</u>	7
III. <u>Les brevets</u>	12
IV. <u>Les revendications</u>	14
V. <u>Les mesures de réparation demandées par les parties</u>	19
VI. <u>Les faits relatifs au litige</u>	22
VII. <u>Le procès</u>	34
VIII. <u>Mot d'ouverture sur l'état de l'art</u>	40
IX. <u>Les témoins</u>	54
A. <i>Les témoins de Rovi</i>	54
B. <i>Les témoins des défenderesses</i>	63
X. <u>Les tactiques judiciaires déloyales des défenderesses alléguées par Rovi</u>	68
XI. <u>Les conclusions sur la crédibilité (questions de responsabilité)</u>	74
A. <i>M. Barth</i>	77
B. <i>M. Wahlers</i>	78
C. <i>M. Gordon Kerr</i>	119
D. <i>M. David Robinson</i>	129
E. <i>Conclusion</i>	140
XII. <u>Les questions en litige</u>	141
XIII. <u>Le droit applicable</u>	145
A. <i>Interprétation des revendications</i> ...	146
B. <i>Antériorité</i>	148
C. <i>Évidence</i>	151
D. <i>Portée excessive</i>	155
E. <i>Contrefaçon</i>	158
XIV. <u>La personne versée dans l'art</u>	161
XV. <u>Les connaissances générales courantes</u>	166
XVI. <u>Le brevet '870</u>	171
A. <i>La revendication '870A</i>	175
1. <i>Interprétation des revendications – Revendication '870A</i>	176
2. <i>Validité</i>	196
a) <i>Antériorité</i>	200
(i) <i>Divulgarion antérieure</i>	202

(1) Element 1: A method for using an IPG to receive user selections to record programs to a random ac- cess digital storage device	203	1) Élément 1 : Méthode d'utili- sation d'un GEI pour recevoir les sélections de l'utilisateur afin d'enregistrer des émissions sur un dispositif de stoc- kage numérique à accès aléatoire.....	203
(2) Element 2: Directing first and second tuners to tune to first and second broad- cast channels corresponding to the first and second television programs in re- sponse to the first and second user selections.	219	2) Élément 2 : Commander aux premier et deuxième syn- toniseurs de se syntoniser à la chaîne correspon- dant aux première et deuxième émis- sions de télévision selon les première et deuxième sé- lections effectuées par l'utilisateur.	219
(ii) Enablement.....	226	(ii) Caractère réalisable....	226
(b) <i>Obviousness</i>	234	b) <i>Évidence</i>	234
(i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK.....	239	(i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connais- sances générales courantes.....	239
(ii) Stage 2: The Inventive Concept	242	(ii) Étape 2 : Concept inventif	242
(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept.....	243	(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la tech- nique et le concept inventif.....	243
3. Infringement.....	257	3. Contrefaçon.....	257
B. <i>The '870C Claims</i>	258	B. <i>Les revendications '870C</i>	258
1. Validity	262	1. Validité	262
(a) <i>Obviousness</i>	262	a) <i>Évidence</i>	262

	(i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK.....	263		(i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes.....	263
	(ii) Stage 2: The Inventive Concept.....	270		(ii) Étape 2 : Concept inventif	270
	(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept....	273		(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif.....	273
	C. <i>Validity issue relating to the '870 Patent as a whole</i>	296		C. <i>La question de la validité portant sur l'ensemble du brevet '870</i>	296
	1. Overbreadth.....	296		1. Portée excessive	296
XVII.	<u>The '629 Patent</u>	308	XVII.	<u>Le brevet '629</u>	308
	A. <i>Validity</i>	318		A. <i>Validité</i>	318
	1. Anticipation.....	319		1. Antériorité	319
	(a) <i>Prior disclosure</i>	322		a) <i>Divulgarion antérieure</i>	322
	(b) <i>Enablement</i>	344		b) <i>Caractère réalisable</i>	344
	2. Obviousness	353		2. Évidence	353
	(a) <i>Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK</i>	355		a) <i>Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes</i>	355
	(b) <i>Stage 2: The Inventive Concept</i>	361		b) <i>Étape 2 : Concept inventif</i>	361
	(c) <i>Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept...</i>	362		c) <i>Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif</i>	362
	(d) <i>Stage 4: Whether the differences constitute steps which would have been obvious to the Skilled Person</i>	368		d) <i>Étape 4 : Ces différences sont-elles des étapes qui auraient paru évidentes à la personne versée dans l'art?</i>	368
XVIII.	<u>The '585 Patent</u>	377	XVIII.	<u>Le brevet '585</u>	377
	A. <i>The '585 Claims</i>	379		A. <i>Les revendications '585</i>	379
	B. <i>Essential Elements of the '585 Claims</i>	383		B. <i>Éléments essentiels des revendications '585</i>	383
	C. <i>Claim Construction</i>	389		C. <i>Interprétation des revendications</i>	389
	D. <i>Validity</i>	399		D. <i>Validité</i>	399
	1. Anticipation	400		1. Antériorité	400
	(a) <i>Disclosure</i>	407		(a) <i>Divulgarion</i>	407
	(b) <i>Enablement</i>	433		(b) <i>Caractère réalisable</i>	433
	2. Obviousness	439		2. Évidence	439

	(a) <i>Stage 1: The Skilled Person and the CGK</i>	445		(a) <i>Étape 1 : La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes</i>	445
	(b) <i>Stage 2: The Inventive Concept of the '585 Claims</i>	449		(b) <i>Étape 2 : Concept inventif des revendications '585</i> ...	449
	(c) <i>Stage 3: Identify what, if any, differences exist between the State of the Art and the Inventive Concept</i>	450		(c) <i>Étape 3 : Recenser les différences, le cas échéant, qui existent entre l'état de la technique et l'idée originale</i>	450
	(i) iMagic	452		(i) iMagic	452
	(ii) Oracle White Paper and Patent	453		(ii) Livre blanc d'Oracle et brevet d'Oracle	453
	(iii) Microsoft Patent	460		(iii) Le brevet de Microsoft	460
	E. <i>Infringement</i>	465		E. <i>Contrefaçon</i>	465
XIX.	The '482 Patent	467	XIX.	Le brevet '482	467
	A. <i>General Observations</i>	477		A. <i>Observations générales</i>	477
	B. <i>Claims Construction</i>	483		B. <i>Interprétation des revendications</i> ...	483
	1. Whether on-demand media data is being performed in a particular sequence	483		1. Le traitement des données de médias sur demande doit-il suivre une séquence particulière?	483
	2. Identifying ... a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set	493		2. Reconnaissance ... d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de média sur demande qui est affiché	493
	3. Automatically reviewing the second set of on-demand media data	498		3. Récupération automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande	498
	C. <i>Infringement and Validity Issues</i> ...	501		C. Les questions de contrefaçon et de validité	501
	1. Validity	507		1. Validité	507
	(a) <i>Anticipation</i>	507		a) <i>Antériorité</i>	507
	(i) Disclosure	509		(i) Divulgence	509
	(1) Element 1: Interactive Television Application System	509		1) Élément 1 : Système d'application de télévision interactive	509

(2) Element 2: Separate Sources of Media Data.....	511	2) Élément 2 : Sources distinctes pour les données de médias	511
(3) Element 3: Retrieving non- on-demand media data	514	3) Élément 3 : Récupération de données de médias non sur demande	514
(4) Element 4: Automatically re- trieving the second set of on-demand media data.....	515	4) Élément 4 : Récupération automatique d'un deuxième ensemble de don- nées de médias sur demande.....	515
(5) Element 5: Automatically storing the second set of on-demand media data... ..	519	5) Élément 5 : Stockage automa- tique du deuxième ensemble de don- nées de médias sur demande.....	519
(6) Element 6: Displaying the second set of on-demand media data	521	6) Élément 6 : Affichage du deu- xième ensemble de données de médias sur demande.....	521
(7) Element 7: Displaying non- on-demand media data.....	524	7) Élément 7 : Affichage des données de médias non sur demande...	524
(8) Claims 5 and 45: The second set is video-on-demand listings data	527	8) Revendications 5 et 45 : le deuxième ensemble consiste en des listes de don- nées sur les vidéos sur demande.....	527
(9) Claims 13 and 53: Retrieving on-demand media data from source in response to a user selection of an on-demand media listing	531	9) Revendications 13 et 53 : Les don- nées de médias sur demande provenant de leur source originale sont récupérées en réponse à la	

			sélection par l'utilisateur de la liste des médias sur demande.....	531
	(10) Claims 14 and 54: Determining if the second set of on-demand data is cached	532	10) Revendications 14 et 54 : Déterminer si le deuxième ensemble de données de médias sur demande est en mémoire cache	532
	(ii) Enablement.....	534	(ii) Caractère réalisable...	534
	(b) <i>Obviousness</i>	536	b) <i>Évidence</i>	536
	(i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK.....	538	(i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes.....	538
	(ii) Stage 2: The Inventive Concept ...	541	(ii) Étape 2 : Concept inventif	541
	(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept....	542	(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif	542
	(1) Aristides and LaJoie Make the '482 Claims Obvious	543	1) Évidence des revendications '482 compte tenu d'Aristides et de LaJoie.....	543
	(2) O'Robarts Makes the '482 Claims Obvious—The Sequence.....	550	2) Évidence des revendications '482 compte tenu d'O'Robarts et de la séquence.....	550
	(c) <i>Overbreadth</i>	556	c) <i>Portée excessive</i>	556
	2. Infringement	564	2. Contrefaçon.....	564
XX.	<u>Remedies</u>	576	XX. <u>Les mesures de réparation</u>	576
	A. <i>Rovi's Entitlement to an Accounting of Profits</i>	582	A. <i>Le droit de Rovi à une restitution des bénéfices</i>	582
	1. General Legal Principles.....	582	1. Les règles de droit générales....	582
	2. Factors to be considered	587	2. Facteurs à prendre en considération.....	587
	(a) <i>Complexity of calculating an accounting of profits</i>	589	a) <i>Complexité des calculs d'une restitution des bénéfices</i>	589

(b) <i>Rovi's conduct</i>	603	b) <i>Conduite de Rovi</i>	603
(c) <i>Bell and TELUS' conduct</i>	628	c) <i>Comportement de Bell et de TELUS</i>	628
(d) <i>Whether the patentee practices the invention of the patent in Canada</i>	637	d) <i>La question de savoir si le breveté a réalisé l'invention revendiquée par le brevet au Canada</i>	637
3. Conclusion.....	643	3. Conclusion	643
B. <i>Rovi's Entitlement to Injunctive Relief</i>	644	B. <i>Le droit de Rovi à une ordonnance d'interdiction</i>	644
XXI. <u>Summary and Conclusion</u>	655	XXI. <u>Résumé et conclusion</u>	655

I. Overview

[1] The two cases before me are patent infringement and validity proceedings brought under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4.

[2] At issue in the proceedings are certain claims in four patents that relate to “interactive television program guide” (IPG) and “internet protocol television” (IPTV) technology.

[3] At a high level, an IPG consists of software that generates for-display television program listings. The interface allows the user to interact with the displayed content, for example, through navigating the listings by scrolling up and down using a remote control or other input device. In IPGs, information on available programming content is downloaded or sent to a user's television equipment, typically a set-top box (STB), and the information is then stored in memory. It should be noted that the parties agreed during trial that the abbreviations IPG and EPG were interchangeable. It was understood that EPG is a broader term that encompasses all types of electronic program guides and range in functionality—from simple channel selection to advanced web access.

[4] IPTV is the delivery of television content over Internet Protocol (IP) networks. This is in contrast to delivery through traditional terrestrial, satellite, and cable television formats.

I. Aperçu

[1] Les deux affaires dont je suis saisi sont des procédures en contrefaçon de brevets et en validité de brevets, les deux introduites en application de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4.

[2] Ce sont des revendications découlant de quatre brevets portant sur la technologie de « guide d'émissions de télévision interactif » (GEI) et celle de « télévision par protocole Internet » (IPTV) qui sont en litige en l'espèce.

[3] D'un point de vue général, le GEI est un logiciel qui prépare l'affichage des listes d'émissions de télévision. Son interface permet à l'utilisateur d'interagir avec le contenu qui est affiché, notamment en faisant dérouler vers le haut ou le bas de la liste des émissions à l'aide d'une télécommande ou d'un autre appareil. Les données relatives à la programmation disponible sont transmises par le GEI à l'équipement de télévision de l'utilisateur, habituellement un décodeur, et ces données sont ensuite stockées en mémoire. Il convient de mentionner que les parties ont accepté lors du procès que les abréviations GEI (guide d'émissions interactif) et GEE (guide d'émissions électronique) soient interchangeables. Il avait été entendu que le sens de GEE est plus vaste, car le terme englobe l'ensemble des guides de programmation électroniques et des fonctionnalités possibles allant de la simple sélection de chaînes de télévision jusqu'à un accès avancé au Web.

[4] Le terme IPTV fait référence à la diffusion du contenu télévisuel sur les réseaux IP (protocole Internet). Il se distingue des modes classiques de diffusion télévisuelle qui transmettent par voie terrestre, par satellite ou par câble.

[5] The asserted claims of the patents encompass various features such as the ability to manage a digital directory of recordings, view a recording from another device, schedule more than one recording at a time, retrieve on demand media data to improve user experience, and the ability to restart a broadcast program after it has commenced.

[6] For the reasons below, I find that nothing in the asserted claims was new or inventive as of the date the patents were filed and are therefore invalid. The Plaintiffs' actions against the Defendants for infringement of the asserted claims are accordingly dismissed and the Defendants' counterclaims for declarations of invalidity are granted.

II. The Parties

[7] The Plaintiffs/Defendants by Counterclaim are Rovi Guides, Inc. and TiVo Solutions Inc. (TiVo), and other members of its corporate family. In 2020, TiVo merged with Xperi Corporation (Xperi). For ease of reference, these companies are collectively referred to in the singular as "Rovi."

[8] The Defendant/Plaintiff by Counterclaim in Court Docket No. T-113-18 is Bell Canada (Bell).

[9] The Defendants/Plaintiffs by Counterclaim in Court Docket No. T-206-18 are TELUS Corporation, TELUS Communications Inc., and TELUS Communications Company (collectively "TELUS").

[10] Both Bell and TELUS (at times referred to as "the Defendants") are Canadian telecommunications companies that offer internet, phone, and television services to Canadians.

[11] In 2010, Bell launched an IPTV service, "Bell Fibe TV" (Fibe TV), to subscribers in Ontario, Quebec, Manitoba, and the Atlantic provinces. Around the same time, TELUS started offering its own IPTV service,

[5] Les revendications des brevets en l'espèce portent sur diverses caractéristiques de capacité, par exemple la gestion d'un répertoire numérique d'enregistrements, le visionnement d'émissions enregistrées sur un autre appareil, l'enregistrement de plusieurs émissions à la fois, la récupération de données des médias sur demande pour améliorer l'expérience utilisateur et le visionnement depuis le début d'une émission en cours de diffusion.

[6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les revendications n'avaient rien de nouveau ou d'innovant au moment où les demandes de brevet ont été déposées; ces brevets sont par conséquent invalides. Les actions des demanderesse intentées à l'encontre des défenderesses pour contrefaçon des revendications sont par conséquent rejetées et les demandes reconventionnelles des défenderesses en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité sont accueillies.

II. Les parties

[7] Les demanderesse et défenderesses reconventionnelles sont Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (TiVo) et d'autres membres de cette famille de sociétés. En 2020, TiVo et la société Xperi (Xperi) ont fusionné. Par souci de commodité, l'ensemble de ces sociétés sera désigné au singulier par le seul terme « Rovi ».

[8] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle au dossier de la Cour n° T-113-18 est Bell Canada (Bell).

[9] Les défenderesses et demanderesse reconventionnelles au dossier de la cour n° T-206-18 sont TELUS Corporation, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications Company (« TELUS » pour l'ensemble de ces sociétés).

[10] Bell et TELUS (parfois désignées comme étant « les défenderesses ») sont toutes deux des sociétés canadiennes de télécommunication qui offrent des services d'Internet, de téléphone et de télévision au Canada.

[11] En 2010, Bell a mis sur le marché le service IPTV « Télé Fibe » à ses abonnés de l'Ontario, du Québec, du Manitoba et des provinces de l'Atlantique. À peu près au même moment, TELUS a commencé à offrir son propre

“TELUS Optik TV” (Optik TV), to subscribers in Alberta, British Columbia, and Quebec.

III. The Patents

[12] In early 2018, Rovi commenced separate actions against Bell and TELUS asserting the infringement of six of its patents and over 200 claims. Issues relating to the infringement of two patents owned by TiVo were discontinued a few months later.

[13] Rovi seeks relief in respect of the following four patents:

- (1) Canadian Letters Patent No. 2,336,870 ('870 Patent);
- (2) Canadian Letters Patent No. 2,339,629 ('629 Patent);
- (3) Canadian Letters Patent No. 2,425,482 ('482 Patent); and
- (4) Canadian Letters Patent No. 2,514,585 ('585 Patent).

(Collectively, the “Patents”).

IV. The Asserted Claims

[14] By the time the trial started, the number of claims asserted to be infringed had whittled down from over 200 to the following 20:

- (i) Claims 346, 456, 721 and 724 of the '870 Patent ('870 Claims);
- (ii) Claims 79, 80, 90, and 91 of the '629 Patent ('629 Claims);
- (iii) Claims 1, 5, 13, 14, 41, 45, 53, and 54 of the '482 Patent ('482 Claims); and
- (iv) Claims 34, 36, 87, and 127 of the '585 Patent ('585 Claims).

(Collectively, the “Asserted Claims”).

service IPTV appelé « Télé Optik » à ses abonnés de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec.

III. Les brevets

[12] Au début de 2018, Rovi a intenté des actions distinctes à l’encontre de Bell et de TELUS pour faire valoir la contrefaçon de six de ses brevets et de plus de 200 revendications. Les questions portant sur la contrefaçon de deux des brevets de TiVo ont été abandonnées quelques mois plus tard.

[13] Rovi sollicite des mesures de réparation relativement aux quatre brevets suivants :

- 1) le brevet canadien n° 2 336 870 (brevet '870);
- 2) le brevet canadien n° 2 339 629 (brevet '629);
- 3) le brevet canadien n° 2 425 482 (brevet '482);
- 4) le brevet canadien n° 2 514 585 (brevet '585).

(Désignés collectivement par « les brevets »).

IV. Les revendications

[14] À l’ouverture du procès, les revendications en contrefaçon de brevets ont diminué en nombre, passant de plus de 200 à 20. Les voici :

- (i) les revendications n^{os} 346, 456, 721 et 724 du brevet '870 (revendications '870);
- (ii) les revendications n^{os} 79, 80, 90 et 91 du brevet '629 (revendications '629);
- (iii) les revendications n^{os} 1, 5, 13, 14, 41, 45, 53 et 54 du brevet '482 (revendications '482);
- (iv) les revendications n^{os} 34, 36, 87 et 127 du brevet '585 (revendications '585).

(Désignées collectivement par « les revendications »).

[15] The '870 Patent describes IPG systems and methods in which programs and associated program data may be stored on remote or local servers and played back by one or more users. The '870 Claims are divided into two groups. Claim 346 is referred to by the parties as the “'870A Claim” and relates to the simultaneous transmission and recording of two programs. Claims 456, 721, and 724, the “'870C Claims,” relate to peer-to-peer transmission.

[16] The '629 Claims relate to an IPG with integrated digital storage that users employ to record programs, maintain program guide data, and display guide data.

[17] The '482 Claims describe systems and methods for caching of on-demand media data in a video-on-demand (VOD) system to reduce latency.

[18] The '585 Claims relate to systems and methods for operator-initiated recording of programs on a remote server, based on retention-criteria, for later viewing by users and then subsequent deletion of those programs.

V. The Relief Requested by the Parties

[19] This action was bifurcated. Quantification issues relating to damages or profits have been put aside until after determination of the liability issues (infringement and validity).

[20] Rovi seeks a declaration that the Asserted Claims are or were valid and infringed by Bell and TELUS until the expiry of the patents. It also seeks a declaration that it is entitled to elect for an accounting of profits. Rovi also requests that Bell and TELUS be enjoined from practicing the subject-matter of the '482 Claims and the '585 Claims until the expiry of the patents.

[21] Bell and TELUS counterclaim that the Asserted Claims are invalid on various grounds and argue in

[15] Le brevet '870 porte sur les systèmes et méthodes visant à stocker des émissions et les données associées à ces émissions sur des serveurs distants ou locaux et permettant à un ou plusieurs utilisateurs de visionner ces émissions. Les revendications '870, elles, se subdivisent en deux groupes. La revendication 346 que les parties appellent « revendication '870A » porte sur la transmission et l'enregistrement de deux émissions en même temps. Les revendications 456, 721 et 724 et les « revendications '870C » portent sur la transmission pair-à-pair.

[16] Les revendications '629 portent sur un GEI doté de mémoire numérique intégrée qui sert à l'enregistrement d'émissions, au maintien des données du guide et à l'affichage de ces données.

[17] Les revendications '482 définissent les systèmes et les méthodes qui permettent la mise en cache des données audiovisuelles dans un service de vidéo sur demande (VSD) visant à minimiser le temps d'attente.

[18] Les revendications '585 portent sur les systèmes et les méthodes qui permettent à l'opérateur d'enregistrer des émissions en vue d'un visionnement futur sur un serveur distant, en fonction de critères de rétention, et de supprimer ces émissions par la suite.

V. Les mesures de réparation demandées par les parties

[19] La présente action a été scindée. Les questions relatives à la détermination des dommages-intérêts ou des bénéfices sont mises de côté jusqu'à ce que les questions de contrefaçon et de validité soient tranchées.

[20] Rovi cherche à obtenir un jugement déclaratoire confirmant la validité actuelle ou antérieure des revendications et la contrefaçon de Bell et de TELUS jusqu'à l'expiration des brevets. Elle cherche également à obtenir un jugement déclarant qu'elle a droit à la restitution des bénéfices. De plus, Rovi demande qu'il soit interdit à Bell et à TELUS de mettre en pratique l'objet défini dans les revendications '482 et les revendications '585 jusqu'à l'expiration des brevets.

[21] Dans leur demande reconventionnelle, Bell et TELUS font valoir l'invalidité des revendications pour

particular nothing in the claims were new or inventive as of the date the Patents were filed. The Defendants request that Rovi's claims be dismissed and that their counter-claims be allowed. They submit that if should I find otherwise, and a damages phase of this litigation becomes necessary, Rovi should not be entitled to elect an accounting of profits or be entitled to injunctive relief.

VI. Background to the Litigation

[22] A brief review of the evidence established before me is required to understand what led to the present litigation.

[23] Rovi owns a portfolio of thousands of patents in jurisdictions around the world. This includes hundreds of patents in Canada. Rovi supplies digital entertainment technology, including IPG technology, to consumers to help them find programming of interest. It also has an intellectual property licensing business that licenses third-party companies with their own digital entertainment solutions using Rovi's patented technology.

[24] Rovi has invested hundreds of millions of dollars in research and development. Rovi has a long history of innovation and numerous patented features have been incorporated in its products. Rovi licenses its patent portfolios to cable television and IPTV providers worldwide, including in Canada.

[25] In 2012, Rovi first started speaking with Bell about licensing its IPG portfolio of approximately 200 pending and issued Canadian patents. [***] Rovi later approached TELUS with the same goal.

[26] [***]

[27] When they launched their IPTV services around 2010, Bell and TELUS selected Microsoft's "Mediaroom" software to run their systems. As the manufacturer and vendor of Mediaroom, Microsoft was responsible for

divers motifs et soutiennent plus précisément que les revendications n'avaient rien de nouveau ou d'innovant au moment du dépôt des demandes de brevet. Elles demandent à la Cour de rejeter les revendications de Rovi et d'accueillir leurs demandes reconventionnelles. Si je devais en arriver à une conclusion différente et que l'étape de la détermination des dommages-intérêts s'impose en l'espèce, elles soutiennent qu'il ne faudrait pas accorder à Rovi le droit de demander la restitution des bénéfices ou une ordonnance d'interdiction.

VI. Les faits relatifs au litige

[22] Pour comprendre ce qui a mené au présent litige, il est nécessaire de passer brièvement en revue la preuve déposée.

[23] Rovi détient des milliers de brevets déposés dans plusieurs États du monde, et des centaines de brevets déposés au Canada. Rovi fournit aux consommateurs des technologies en divertissement numériques, notamment des GEI, pour aider ceux-ci à trouver une programmation d'intérêt. Elle octroie également des licences à des sociétés tierces qui ont leurs propres solutions de divertissement numérique pour utiliser les technologies brevetées de Rovi, qui sont une propriété intellectuelle.

[24] Rovi investit en recherche et développement des centaines de millions de dollars. Depuis longtemps, Rovi fait preuve d'innovation et de nombreuses caractéristiques brevetées font partie de ses produits. Rovi octroie des licences de brevets tirés de son portefeuille aux fournisseurs de télévision par câble et IPTV dans le monde entier, notamment au Canada.

[25] En 2012, Rovi a d'abord approché Bell pour lui proposer les quelque 200 brevets de son portefeuille de GEI, qui étaient en instance ou brevetés au Canada. [***] Par la suite, Rovi a contacté TELUS dans le même but.

[26] [***]

[27] Lorsqu'elles ont lancé leurs services IPTV, vers 2010, Bell et TELUS ont choisi le logiciel « Mediaroom » de Microsoft pour exploiter leurs systèmes. Étant fabricant et fournisseur du logiciel Mediaroom, Microsoft

dealing with any patent issues relating to its software. Microsoft had patent coverage through a mutual licence with Rovi such that Bell and TELUS were licensed when they launched their IPTV systems.

[28] In or around 2013, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) acquired the Mediaroom business from Microsoft. [***]

[29] For years Rovi was in discussions with Bell, TELUS, and Ericsson regarding the need for a licence to Rovi's patent portfolio. [***]

[30] [***]

[31] [***]

[32] Over the course of the negotiations, Rovi made no mention of the '482 Patent or the '585 Patent to Bell or TELUS. Nor did it mention the '870 Patent to Bell, and only raised claims of the '629 Patent, which are not asserted at trial. During the same period, Rovi examined the Defendants' IPTV systems and amended the '870 Patent, by adding claims asserted in this litigation.

[33] Ultimately, neither Bell, TELUS nor Ericsson would agree to the portfolio licence that Rovi demanded.

VII. The Trial

[34] The two proceedings were heard together with common evidence. The evidentiary portion of the virtual and electronic trial was completed in 16 days.

[35] The parties filed lengthy and detailed agreed statements of facts. These include a useful recitation of the common general knowledge (CGK) of the person of ordinary skills in the art (Skilled Person) at the relevant time of the Patents, as well as an agreement on the prior art that was disclosed and made available to the public prior to each patent.

avait la responsabilité de s'occuper de toute question relative aux brevets concernant son logiciel. Microsoft bénéficiant d'une couverture grâce à une entente mutuelle avec Rovi sur la question des brevets, Bell et TELUS étaient couverts au moment du lancement de leur système IPTV.

[28] Vers 2013, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) a fait l'acquisition de Mediaroom qui appartenait à Microsoft. [***]

[29] Pendant des années, Rovi était en discussion avec Bell, TELUS et Ericsson au sujet de la nécessité d'une licence concernant les brevets du portefeuille de Rovi. [***]

[30] [***]

[31] [***]

[32] Lors de ces négociations, Rovi n'a pas fait mention à Bell et à TELUS du brevet '482 ou du brevet '585. Elle n'a pas fait mention non plus à Bell du brevet '870, ne soulevant que les revendications du brevet '629 qu'elle n'a pas fait valoir au procès. Au cours de la même période, Rovi a examiné les systèmes IPTV des défenderesses et modifié le brevet '870 en y ajoutant des revendications invoquées en l'espèce.

[33] En définitive, Bell, TELUS et Ericsson ont refusé l'ensemble des licences que Rovi leur demandait d'accepter.

VII. Le procès

[34] Les deux instances ont été entendues ensemble sur preuve commune. La partie du procès portant sur la preuve s'est déroulée virtuellement et par voie électronique sur seize jours.

[35] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui était long et détaillé. Il s'y trouve un rappel utile de ce qu'étaient les connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art au moment pertinent relativement aux brevets et aussi un exposé conjoint de l'art antérieur qui avait été divulgué et rendu public avant chaque brevet.

[36] The trial took place shortly after completion of the trial of a patent infringement action brought earlier by Rovi against Videotron Ltd., another Canadian telecommunications company. Judgment was issued in that case on June 23, 2022: *Rovi Guides, Inc. v. Videotron Ltd.*, 2022 FC 874, [2022] 1 F.C.R. D-6 (*Rovi #1*).

[37] In *Rovi #1*, there were four patents at issue, including the '870 Patent and the '629 Patent. In that case, I concluded that Claims 456, 459, 720 and 721 of the '870 Patent, and Claims 79 and 80 of the '629 Patent were invalid. I will consider these matters anew given that the parties called different technical experts in this case, their opinions and testimonial evidence was not the same, the experts were subject to a different cross-examination strategy by counsel, and the parties' closing submissions were tailored to the evidence adduced at trial.

[38] The trial in *Rovi #1* and the trial in the present case proceeded on substantially the same evidence as it relates to the development of EPGs and IPGs over the years, Rovi's corporate history and licensing business, and certain aspects of the CGK that are not contentious. Rather than repeating this evidence, *Rovi #1* should be read in conjunction with this decision for this evidence only.

[39] Closing submissions were to take place a few weeks after the conclusion of the evidentiary portion of the trial; however, the hearing had to be put over due to my sudden unavailability for medical reasons. I regret the attendant delay in considering the parties' submissions and in issuing these reasons and judgment.

VIII. Introductory Remarks regarding the State of the Art

[40] Before delving into the minutiae of the issues raised in these proceedings, it would be useful to do a succinct review of the state of the art before the priority date of any of the Patents.

[36] Le procès en l'espèce s'est déroulé peu après que s'est terminé un autre procès en contrefaçon de brevets, intenté par Rovi contre Vidéotron Ltée, une autre entreprise canadienne de télécommunications. La décision au terme de ce procès a été rendue le 23 juin 2022 : voir *Rovi Guides, Inc. c. Vidéotron Ltée*, 2022 CF 874, [2022] 1 R.C.F. F-2 (*Rovi n° 1*).

[37] Dans l'affaire *Rovi n° 1*, il y avait quatre brevets en litige, dont le brevet '870 et le brevet '629. J'avais alors conclu que les revendications 456, 459, 720 et 721 du brevet '870 et les revendications 79 et 80 du brevet '629 étaient invalides. J'effectuerai un nouvel examen de ces revendications en l'espèce étant donné que de nouveaux experts techniques ont été appelés, que les opinions exprimées et les témoignages entendus n'étaient pas les mêmes, que les avocats ont eu recours à une nouvelle stratégie pour contre-interroger les experts et que les observations finales des parties étaient adaptées à la preuve présentée au procès.

[38] La preuve présentée dans le procès de *Rovi n° 1* et en l'espèce est essentiellement la même, car elle porte sur l'évolution des GEE et des GEI au fil des ans, l'historique de la société Rovi, l'octroi de licences de Rovi et certains aspects des connaissances générales courantes qui ne sont pas contestés. Plutôt que de répéter la preuve, je propose une lecture conjointe de la décision *Rovi n° 1* et de la présente décision pour prendre connaissance de la preuve en l'espèce.

[39] Les plaidoiries finales devaient avoir lieu quelques semaines après la fin de la présentation de la preuve; l'audience a toutefois été reportée en raison de ma soudaine indisponibilité pour des raisons de santé. C'est avec regret que j'ai dû reporter l'examen des observations des parties et le prononcé des présents jugement et motifs.

VIII. Mot d'ouverture sur l'état de l'art

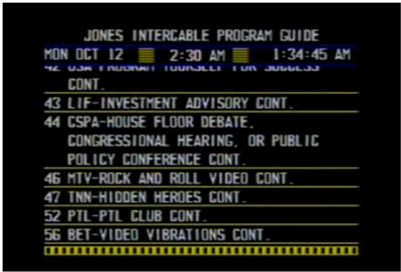
[40] Avant d'entrer dans les subtilités des questions soulevées en l'espèce, il serait utile de faire un tour d'horizon de l'état de la technique qui existait avant la date de priorité des brevets en question.

[41] Rovi sets out at paragraphs 122 to 127 of its closing submissions its understanding of the television industry in the late 1990s, which it describes as “practically the Stone Age compared to today.” The submissions are reproduced below in their entirety with footnotes omitted:

It is important for the Court to be cautious not to approach the patented inventions from the perspective of technology today, particularly when the priority dates of the 870 and 629 Patents are so far in the past. This risk of hindsight is compounded by the fact that the television technology at issue in the 870 and 629 Patents is ubiquitous; it is in all of our homes.

In the 1980s, the United Video Satellite Group first launched an analog TV Guide known as the “Prevue Channel”, which is now understood to be one of the first EPGs. This EPG did not require a STB and was not interactive. It used a scrolling grid in a video channel and was usually available on a fixed channel.

The image below on the left is a primitive broadcast-oriented scrolling EPG from Jones Intercable in Napierville, IL in the late 1980s. The image on the right is the Prevue Guide in the 1990s, which was only marginally more sophisticated, but still had very limited functionality:



In the early 1990s, multiple technological developments intersected to result in the advent of digital television and the digital version of the EPG. For example, the use of the MPEG digital video standard over telephone and cable wires began around 1994 and required a device, now known as a STB, to decode the digital MPEG signal.

In 1997, the first consumer STB containing an IPG was created. This form of program guide was generated using

[41] Aux paragraphes 122 à 127 de ses observations finales, Rovi fait état de son point de vue sur l’état du secteur de la télévision à la fin des années 1990, qui équivaudrait presque à l’âge de pierre des techniques actuelles. Voici l’intégralité de ces observations, sans les notes de bas de page :

[TRADUCTION]

Il est important que la Cour ne perçoive pas les inventions brevetées du point de vue des technologies actuelles, car la priorité des brevets 870 et 629 remonte particulièrement loin dans le temps. Le manque de recul possible s’aggraverait d’autant plus que la technologie télévisuelle en question dans les brevets 870 et 629 est omniprésente aujourd’hui dans tous les foyers.

Dans les années 1980, le groupe United Video Satellite faisait le lancement d’un guide analogique pour la télévision appelé « Prevue Channel », qui est perçu aujourd’hui comme ayant été l’un des premiers GEE. Ce guide ne nécessitait pas de décodeur et n’était pas interactif. Il s’agissait d’une grille déroulante apparaissant sur une chaîne qui était habituellement fixe.

L’image ci-dessous représente à gauche un guide primitif déroulant des émissions diffusées que Jones Intercable de Napierville (Illinois) proposait à la fin des années 1980. L’image à droite représente le Prevue Guide des années 1990, un guide à peine plus sophistiqué dont les fonctionnalités étaient très limitées :



Au début des années 1990, il y a eu croisement de plusieurs progrès technologiques qui ont abouti à la télévision numérique et à une version numérique des GEE. Par exemple, la norme de vidéo numérique MPEG servant à la transmission par téléphone ou câble a été mise en application autour de 1994. Elle nécessitait un dispositif, appelé aujourd’hui décodeur, pour décoder le signal numérique MPEG entrant.

L’année 1997 a annoncé la mise en marché des premiers décodeurs munis d’un GEI. Le guide ainsi offert était

software on the STB rather than being on a broadcast channel. The earliest versions of the IPG were primitive in comparison to today's technology. These early IPGs allowed a user to scroll down through the channel listing and scroll to the right forward through time. Users could select a current show, press select and tune to that channel directly. Users could also select a show and obtain information. And that was essentially all they could do.

By 1998 (the priority dates of the 629 and 870 Patents), available IPGs could only perform very basic functions such as displaying a grid guide and descriptive information, sorting and filtering content, and recording to VCR. The DVR had not been released commercially, and VOD systems were not available, other than in trials.

[42] Rovi would have me believe that IPG technology was at its infancy back in 1998. Nothing can be further from the truth.

[43] The evidence before me establishes that interactive television systems were broadly deployed and IPGs were in use well before 1998. The concepts underlying these systems had been widely known in the computer industry for years.

[44] In 1995, Time Warner was promoting a Full Service Network television trial, which had an IPG that allowed users to watch programs with sophisticated functionality like fast-forward, rewind and pause, and shopping.

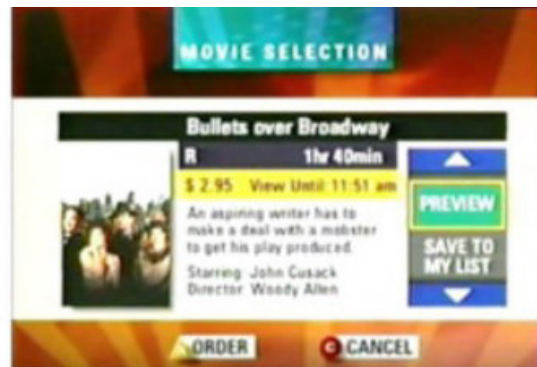
généralisé à l'aide d'un logiciel contenu dans le décodeur au lieu d'être diffusé sur une chaîne. Les premières versions des GEI étaient primitives en comparaison avec la technologie d'aujourd'hui. La programmation de ces premiers GEI était déroulante de haut en bas pour la liste des chaînes et de droite à gauche pour l'heure de diffusion. L'utilisateur pouvait sélectionner une émission en diffusion et appuyer sur une touche pour démarrer le visionnement. Il pouvait également obtenir des renseignements sur une émission en la sélectionnant. Essentiellement, c'était tout ce que l'utilisateur pouvait faire.

À compter de 1998 (la priorité des brevets 629 et 870 date de cette époque), les GEI disponibles n'offraient que des fonctions très élémentaires : affichage du guide et description des émissions, tri et filtrage de contenu, enregistrement sur magnéto. L'enregistreur vidéo numérique (DVR) n'était pas encore commercialisé et les systèmes de vidéo sur demande (VSD) n'étaient disponibles qu'en phase d'essais.

[42] Rovi voudrait bien me convaincre que la technologie des GEI n'en était qu'à ses premiers balbutiements en 1998, mais rien n'est plus faux.

[43] La preuve dont je dispose montre que les systèmes de télévision interactive étaient alors disponibles à grande échelle et que les GEI étaient en usage bien avant 1998. Les concepts sur lesquels ces systèmes reposent étaient largement connus dans le secteur informatique depuis des années.

[44] En 1995, Time Warner faisait la promotion de son Full Service Network, à l'essai pour la télévision, qui était muni d'un GEI offrant des fonctions évoluées aux utilisateurs visionnant une émission : avance rapide, retour en arrière, pause, magasinage, etc.



[45] Similarly, StarSight, a provider of EPGs in the 1990s, offered an interactive guide that allowed users to set recordings directly from the guide. The StarSight Guide, reproduced below, was an example of an IPG used to record programs with program information in 1997.

S T A R S I G H T							
APR	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
5	8:00P	8:30P	9:00P				
CSP2	News 1	U.S. Senate Coverage					
CNN	Primeneus				Larry King		
SHOW	Scott and Molly						
NICK	Nick News	Munsters		I Love Lucy			
MTV	Rockumentary			Unplugged			
26	Law and Order			Biography			
ESPN	Sports Center			Speed Week			
PBS	Nature			Masterpiece			
4	Unsolved Mysteries			Dateline			
DISN	Return to Treasure Island						
SHOW	SHOWTIME	CBL 37	8:08P	FRI APR 5			

S T A R S I G H T							
APR	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
5	8:00P	8:30P	9:00P				
CSP2	News 1	U.S. Senate Coverage					
CNN	Primeneus				Larry King		
SHOW	Scott and Molly						
NICK	Scott and Molly						
MTV	2 hours long						
26	ONCE						
ESPN	DAILY (M-F)						
PBS	WEEKLY						
4	Press RECORD again to						
DISN	continue recording						
SHOW	SHOWTIME	CBL 37	8:08P	FRI APR 5			

S T A R S I G H T							
APR	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
5	8:00P	8:30P	9:00P				
CSP2	News 1	U.S. Senate Coverage					
CNN	Primeneus				Larry King		
SHOW	Scott and Molly						
NICK	Recording Request Accepted						
MTV	Rockumentary						
26	Lucy						
ESPN	Unplugged						
PBS	Law and Order						
4	Biography						
DISN	Sports Center						
SHOW	SHOWTIME	CBL 37	8:08P	FRI APR 5			

[45] De même, StarSight, fournisseur de GEE dans les années 1990, offrait un guide interactif qui permettait l'enregistrement d'émissions à même le guide. Le guide de StarSight, présenté ci-dessous, est un exemple de GEI qui permettait d'enregistrer des émissions avec leurs renseignements en 1997.

[46] In addition, there had been convergence between the computer and television industries. In Florin¹, a patent published on December 10, 1996, on application of Apple Computer Inc., well before the priority date of any of the Patents, the inventor, Fabrice Florin, describes the state of the industry as follows:

Over the past 40 years, television and motion pictures have become an important aspect of everyday life for people in the industrialized world. The development of advanced technology in the areas of digital and high definition television (HDTV), video recording systems, laser disks and compact disc (CD) entertainment systems, coupled with satellite, cable television and telephone services, have provided opportunities for viewers to store, retrieve and selectively display a variety of television and audio-visual or interactive programming on home entertainment systems. Over the past decade, improvements in personal computing systems have provided a variety of powerful miniaturized personal computers which permit the storage of data and control of home appliances, such as entertainment systems, through the use of microprocessors. Additionally, a variety of graphic user interfaces have been developed to ease human interaction with these new personal computer systems.

¹ U.S. Patent No. 5,583,560 "Method and Apparatus for Audio-Visual Interface for the Selective Display of Listing Information on a Display," FC226, Exhibit 55 (Florin).

[46] De plus, il s'était produit une convergence des secteurs informatique et télévisuel. Dans le brevet Florin¹ déposé par Apple Computer Inc. et publié le 10 décembre 1996, soit bien avant la priorité de tout brevet en l'espèce, l'inventeur Fabrice Florin donne la description suivante de l'état de l'art :

[TRADUCTION] Depuis les quarante dernières années, la télévision et le cinéma occupent une place de plus en plus importante de la vie quotidienne dans le monde industrialisé. L'évolution de technologies avancées dans les domaines de la télévision numérique et à haute définition (TVHD), de l'enregistrement vidéo, des systèmes de divertissement sur disque laser ou compact (CD) auxquels s'ajoutent les services de télévision et de téléphone par satellite ou câble, offre la possibilité d'enregistrer, de récupérer et de sélectionner un produit dans les diverses offres télévisuelles ou audiovisuelles ou la programmation interactive issue d'un système de divertissement au foyer. Grâce aux améliorations apportées aux systèmes informatisés offerts au grand public dans la dernière décennie, il existe aujourd'hui une variété d'ordinateurs personnels puissants miniaturisés qui permettent le stockage de données et le contrôle d'appareils domestiques, notamment les systèmes de divertissement,

¹ Brevet américain n° 5 583 560 « Method and Apparatus for Audio-Visual Interface for the Selective Display of Listing Information on a Display » (Méthode et appareil d'une interface audiovisuelle permettant d'afficher sélectivement des renseignements à l'écran), FC226, pièce 55 (Florin).

au moyen de microprocesseurs. De plus, l'avènement d'un éventail d'interfaces graphiques a facilité l'interaction de l'utilisateur avec ces nouveaux systèmes informatiques.

[47] Florin goes on to state: "The marriage of video and television technology with computer interface technology provides consumers with maximum flexibility in storing, retrieving and viewing television and other audio-visual programming."

[47] Florin ajoute : [TRADUCTION] « Le mariage des technologies de la vidéo et de la télévision et des technologies d'interface informatiques offre aux consommateurs une flexibilité maximale pour le stockage, la récupération et le visionnement d'émissions de télévision et de produits audiovisuels ».

[48] While the parties quibbled about the pace of convergence between the computer and television industries, there is no dispute that it was known. Incorporating IPGs into an interactive television system to record and manage broadcast television systems were CGK by the mid-1990s. Major corporations were actively incorporating these concepts and deploying them into television systems around the world, such as Microsoft, which announced in 1997 that it planned to put an EPG in their operating system.

[48] Même si les parties ont ergoté sur la vitesse de la convergence entre les secteurs informatique et télévisuel, nul ne conteste que cette convergence était connue. L'intégration des GEI dans les systèmes de télévision interactifs visant l'enregistrement et la gestion des systèmes de télédiffusion faisait partie des connaissances générales courantes dès le milieu des années 1990. Les grandes sociétés s'activaient à intégrer ces concepts pour les déployer en systèmes télévisuels dans le monde. C'est le cas de Microsoft qui, en 1997, a annoncé son intention d'intégrer un GEE dans son système d'exploitation.

[49] I am fully cognizant that the success of trials by telecommunication companies ended without much success in deploying digital video systems, that the extent to which EPGs were fully interactive varied considerably, and that digital transmission only started to be adopted among cable television systems in the late 1990s. However, the concepts were so well known that they had become part of an industry-wide standard published by the Digital Audio-Visual Council (DAVIC) in March 1998—the DAVID 1.3.1 Specification (DAVIC 1.3.1).

[49] Je suis pleinement conscient que le succès des essais menés par les sociétés de télécommunications n'a pas mené au succès du déploiement de leurs systèmes vidéo numériques, que le degré d'interactivité des GEE variait considérablement et que la transmission numérique n'est apparue dans les systèmes de télévision par câble qu'à la fin des années 1990. Cependant, les concepts, eux, étaient si bien connus qu'ils faisaient déjà partie d'une norme à l'échelle du secteur que le Digital Audio-Visual Council (DAVIC) a publié en mars 1998. Il s'agit de la spécification DAVID 1.3.1 (DAVIC 1.3.1).

[50] Rovi sought to dismiss DAVID 1.3.1 as nothing more than a high-level conceptual document that does not provide any specific guidance or teaching. In its words, DAVID 1.3.1 is a "pin to a pile of Lego" and a document that "covers everything, but says almost nothing." To the contrary, I find that DAVID 1.3.1 represents a snapshot of the CGK in the field taken immediately before the filing date of any of the patents at issue.

[50] Rovi a relégué la norme DAVID 1.3.1 au rang de simple document conceptuel de haut niveau qui n'offre aucun conseil ou enseignement concret. Selon ses mots, DAVID 1.3.1 serait une [TRADUCTION] « aiguille dans une botte de pièces Lego », un document qui « couvre tout, mais ne dit pratiquement rien ». Pour ma part, j'estime au contraire que DAVID 1.3.1 représente un tableau des connaissances générales courantes dans le domaine qui a été brossé tout juste avant la date de dépôt de tous les brevets en litige.

[51] It is important to note that DAVIC was not involved in inventing new technology; rather its members came together to discuss and standardize existing technology that was known and in use. DAVIC 1.3.1 provides a full specification that defines the minimum tools and dynamic behaviour needed by digital audio-visual systems for end-to-end interoperability across countries, applications and services. It sets out in detail what people in the industry understood to be the evolving set of features that would be available on television platforms. It also shows how the Skilled Person can implement systems which would be compliant with DAVIC 1.3.1 and make use of all the toolsets described in 14 parts and over 1,500 pages. The specification document was accepted by the industry as the gold standard.

[52] Rovi claims that companies innovating at the time encountered significant technology limitations because of low memory and limited hard drive capabilities in STBs and that the transition from analog to digital television delivery proved challenging due to bandwidth and frequency limitations. However, no evidence was presented of any technical step or approach that needed to be taken to implement any advance claimed in the Patents that would have been outside the CGK of the Skilled Person.

[53] Finally, none of the Patents identify any technical problem for which the claimed subject matter provides a solution. The reason for this is simple. It was understood that the Skilled Person knew how to do it.

IX. The Witnesses

A. *Rovi's Witnesses*

[54] Rovi called three fact witnesses: Mr. Samir Armaly, Mr. Michael Ellis, and Mr. Clay Gaetje.

[55] Mr. Armaly is the President of the intellectual property business at Xperi. He joined Rovi as an employee

[51] Il importe de souligner que DAVIC n'a pas contribué à l'invention de nouvelles technologies; ses membres se sont plutôt rassemblés pour discuter et normaliser la technologie qui, déjà, existait et était en usage. DAVIC 1.3.1 présente un mémoire complet précisant le minimum nécessaire des systèmes numériques audiovisuels en ce qui concerne les outils et le comportement dynamique pour atteindre l'interopérabilité de bout en bout entre pays, applications et services. Cette spécification détaille ce que les acteurs du secteur voyaient comme étant l'ensemble des caractéristiques en évolution auxquelles les plateformes de télévision auraient accès. Divisée en 14 parties s'étalant sur plus de 1 500 pages, elle montre également la façon pour une personne versée dans l'art de mettre en œuvre les systèmes qui seraient conformes à DAVIC 1.3.1 et l'utilisation des ensembles d'outils. C'est cette spécification qui a été acceptée dans le secteur comme étant la norme de référence.

[52] Rovi prétend que les sociétés innovantes de l'époque se heurtaient à des limites technologiques importantes parce que les capacités de la mémoire et du disque dur des décodeurs étaient restreintes et que le passage de la télévision analogique à la télévision numérique s'est avéré difficile en raison de contraintes sur la largeur de bande et la fréquence. Cependant, aucun élément de preuve présenté ne montrait l'approche ou les étapes techniques nécessaires à prendre pour mettre en œuvre les avancées revendiquées dans les brevets qui n'auraient pas fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art.

[53] Enfin, aucun des brevets ne relève de problème technique pour lequel l'objet revendiqué aurait offert une solution. Il existe une raison simple de l'expliquer : il était entendu dans le domaine que la personne versée dans l'art savait comment s'y prendre.

IX. Les témoins

A. *Les témoins de Rovi*

[54] Rovi a appelé trois témoins des faits, soit M. Samir Armaly, M. Michael Ellis et M. Clay Gaetje.

[55] M. Armaly est président des affaires de propriété intellectuelle chez Xperi. Après s'être joint à titre

when it was known as Gemstar-TV Guide (Gemstar) and worked as a patent attorney on the company's patent portfolio. Over the years, his roles and responsibilities increased. He became the executive vice-president in charge of intellectual property and licensing for Rovi and is now its strategic IP advisor. He provided evidence on Rovi's corporate history, innovation, litigation, and licensing practices. He testified at length about Rovi's efforts over the years to convince Bell, TELUS and Ericsson to enter into a licence arrangement.

[56] Mr. Ellis is a named inventor of each of the Patents. In the mid-1990s, he worked for a variety of Rovi's companies including TV Guide On Screen, Prevue Networks and Gemstar. He spoke about the research and development processes in the early years of Rovi. Through his years at the company, Mr. Ellis' role evolved to include managing various development groups and acting as system architect.

[57] Mr. Gaetje is the Vice-President of intellectual property business development at Xperi. Mr. Gaetje joined Gemstar-TV Guide, a Rovi predecessor company, in 2007. He was with the company until early 2014 as Vice-President of intellectual property licensing. Mr. Gaetje subsequently returned to Rovi in early 2018 as Vice-President of intellectual property business development. He was responsible for negotiating patent licences worldwide with pay television providers and provided a detailed overview of Rovi's product offerings and IP licensing in Canada. Mr. Gaetje was involved in negotiations with Bell, TELUS and Ericsson and prepared slide-show presentations to assist in the discussions.

[58] Rovi called two technical experts. Mr. Timothy Wahlers was the only expert to testify on infringement and validity issues. He has over 30 years of experience in interactive television platforms, client and cloud-based platforms, VOD, and digital video recorder (DVR) technology. He was qualified to opine on software applications and interfaces for interactive television on STB, personal

d'employé à Rovi lorsque celle-ci s'appelait Gemstar-TV Guide (Gemstar), il s'est ensuite occupé du portefeuille de brevets de la société à titre d'avocat. Au fil des ans, les rôles et les responsabilités qu'il assumait ont gagné en importance. Il est devenu vice-président directeur de Rovi en matière de propriété intellectuelle et de licences sur les brevets et il est à présent son conseiller stratégique en protocole Internet (IP). Son témoignage portait sur l'historique de la société Rovi et sur les innovations, les contentieux et pratiques en matière de licences chez Rovi. Il a livré un témoignage détaillé sur les démarches de Rovi pour convaincre Bell, TELUS et Ericsson de signer un accord d'octroi de licences.

[56] M. Ellis, pour sa part, fait partie des inventeurs nommés dans chacun des brevets. Au milieu des années 1990, il a travaillé pour diverses sociétés de Rovi, dont TV Guide On Screen, Prevue Networks et Gemstar. Son témoignage portait sur les processus de recherche et développement dans les premières années de Rovi. Le rôle de M. Ellis a évolué au fil des années passées chez Rovi pour inclure la gestion de plusieurs groupes de développement et l'architecture de système.

[57] Enfin, M. Gaetje est vice-président du développement des affaires de propriété intellectuelle chez Xperi. M. Gaetje s'est joint en 2007 à Gemstar, une société remplacée par Rovi. Jusqu'au début de 2014, il était vice-président de l'octroi de licences de propriété intellectuelle pour cette société. M. Gaetje est revenu par la suite chez Rovi en 2018 pour devenir vice-président du développement des affaires de propriété intellectuelle. Il avait la responsabilité de négocier l'octroi de licences dans le monde entier auprès des fournisseurs de télévision payante. Il a donné une vue d'ensemble détaillée de l'offre de produits de Rovi et de l'octroi de licences IP au Canada. M. Gaetje a participé aux négociations avec Bell, TELUS et Ericsson et a préparé des présentations de diapositives pour faciliter les discussions.

[58] Rovi a aussi appelé deux experts techniques. M. Timothy Wahlers est le seul expert ayant témoigné sur les questions de contrefaçon et de validité. Il cumule plus de 30 ans d'expérience en plateformes de télévision interactive, en plateformes clients et infonuagiques, en technologies de VSD et d'enregistreur vidéo numérique. Il a été reconnu compétent pour se prononcer sur les applications

computer, and web-based platforms; broadcast television, digital video recording, and VOD systems; content management platforms; client and cloud-based platforms; digital rights management; and multimedia systems.

[59] The second technical expert was Mr. Jerry Barth. He conducted testing of the Bell and TELUS systems in relation to the '482 Patent.

[60] Two other experts were called by Rovi to provide evidence relating to the entitlement to remedies: Dr. Coleman Bazelon and Mr. Andrew Harington.

[61] Dr. Bazelon was qualified to provide expert opinion evidence on economics, the valuation of intellectual property, market reconstruction, the calculation of reasonable royalties in patent infringement cases, and damages quantification.

[62] Mr. Harington was qualified to provide expert opinion evidence on investigative and forensic accounting, business valuation, and quantification of financial remedies, including accounting for profits in patent infringement matters.

B. The Defendants' Witnesses

[63] Bell and TELUS each called one fact witness. Mr. Andy Basler and Mr. Shawn Omstead provided evidence on TELUS and Bell's business and services respectively.

[64] Two technical experts were called by Bell and TELUS on liability issues.

[65] Mr. Gordon Kerr testified about the validity and infringement of the '629 and '870 Patents. Mr. Kerr is a telecommunications engineer with over 20 years of experience. He worked at British Telecommunications plc (BT) between the 1980s and mid-1990s. He was involved in developing the first commercial VOD system, the BT "Interactive TV Trial," and the BT "Interactive Multimedia Futures" program. Mr. Kerr was also closely involved from 1995 to 1997 in DAVIC, a non-profit industry body based

logicielles et les interfaces de la télévision interactive avec décodeur, sur les ordinateurs personnels et les plateformes Web, sur les systèmes de télédiffusion, d'enregistrement vidéo numérique et de VSD, sur les plateformes de gestion de contenu, sur les plateformes infonuagiques, sur la gestion des droits numériques et sur les systèmes multimédias.

[59] Le deuxième expert technique à témoigner était M. Jerry Barth. Il a mené les essais des systèmes de Bell et de TELUS en lien avec le brevet '482.

[60] Rovi a appelé deux autres experts pour livrer un témoignage sur le droit à la réparation, MM. Coleman Bazelon et Andrew Harington.

[61] M. Bazelon a été reconnu compétent pour témoigner à titre d'expert sur l'économie, la valeur de la propriété intellectuelle, la reconstitution théorique du marché, le calcul de droits raisonnables dans les cas de contrefaçon de brevet et l'évaluation quantitative des dommages-intérêts.

[62] M. Harington a été reconnu compétent pour livrer un témoignage d'expert en juricomptabilité, en évaluation commerciale et en évaluation quantitative des mesures de réparation financière, dont la restitution des bénéfices dans les cas de contrefaçon de brevet.

B. Les témoins des défenderesses

[63] Bell et TELUS ont appelé chacune un témoin des faits. M. Andy Basler et M. Shawn Omstead ont livré un témoignage sur les activités et les services de TELUS et de Bell respectivement.

[64] Deux experts techniques ont été appelés par Bell et TELUS sur les questions relatives à la responsabilité.

[65] M. Gordon Kerr a livré un témoignage portant sur la validité et la contrefaçon des brevets '629 et '870. M. Kerr est un ingénieur en télécommunications qui compte plus de 20 ans d'expérience. Il a travaillé chez British Telecommunications plc (BT) depuis les années 1980 jusqu'au milieu des années 1990. Il a participé au développement du premier système commercial de VSD, soit l'« Interactive TV Trial » de BT, et du programme « Interactive Multimedia Futures » (avenir des multimédias

in Geneva. DAVIC was working at the time on standards for digital audio-visual applications, which culminated in DAVIC 1.3.1 published in 1998.

[66] Dr. David Robinson is a computer software engineer and network architect with over 30 years of experience in delivering multimedia over distributed networks, including the Internet. In the mid-1990s and early 2000s, he was also heavily involved with various standards organizations, including DAVIC. He provided opinions on the '585 and '482 Patents.

[67] Bell and TELUS called one expert on entitlement to remedy. Mr. Christopher Bakewell is an accredited senior appraiser in business valuation and a certified licensing professional. He was qualified to opine on the valuation and appraisal of intellectual property rights and intangible assets, business valuation, licensing, royalty analysis and damages analysis.

X. Rovi's Allegations of Unfair Litigation Tactics by the Defendants

[68] Rovi submits that Bell and TELUS played games throughout the litigation process with respect to the infringement issues. First, it contends that the Defendants deliberately chose to withhold technical information and access to the Fibe TV and Optik TV services from their experts. Instead, they provided assumptions to Mr. Kerr and Dr. Robinson, and then failed to lead evidence to support those assumptions. Second, Rovi criticizes the decision by Bell and TELUS not to call their technical fact witnesses, even though they had advised at least one of their experts that they would be doing so. According to Rovi, the Defendants' litigation strategy has never been about ensuring that this Court hears all relevant evidence so that it can make a fair and informed decision; instead, it has been a continual game of "hiding the ball."

[69] I see no merit to these arguments.

interactifs) de BT. De plus, M. Kerr a été étroitement associé de 1995 à 1997 à DAVIC, un organisme sans but lucratif du secteur établi à Genève. DAVIC développait à l'époque des normes portant sur les applications audiovisuelles numériques qui ont abouti à la publication en 1998 de la spécification DAVIC 1.3.1.

[66] M. David Robinson est un ingénieur en logiciels et un architecte de réseaux qui compte plus de 30 ans d'expérience dans la diffusion de contenu multimédia sur les réseaux distribués, dont Internet. De plus, depuis le milieu des années 1990 jusqu'au début des années 2000, il a fortement contribué à divers organismes de normalisation, dont DAVIC. Il a présenté ses avis sur les brevets '585 et '482.

[67] Bell et TELUS ont appelé un expert sur le droit à la réparation. M. Christopher Bakewell est un évaluateur principal accrédité en évaluation commerciale et un professionnel certifié en octroi de licences. Il a été reconnu compétent pour livrer son avis sur l'évaluation et l'estimation des droits de propriété intellectuelle et des actifs incorporels, sur l'évaluation commerciale, sur l'octroi de licences et sur l'analyse des redevances et des dommages-intérêts.

X. Les tactiques judiciaires déloyales des défenderesses alléguées par Rovi

[68] Rovi fait valoir que Bell et TELUS jouaient au plus fin lors de la procédure judiciaire portant sur la contrefaçon de brevets. D'abord, elle prétend que les défenderesses ont sciemment choisi de ne pas divulguer des informations techniques à leurs experts et de refuser l'accès aux services de Télé Fibe et de Télé Optik. Elles auraient plutôt fourni des projections à M. Kerr et M. Robinson sans toutefois produire d'éléments de preuve à l'appui de ces projections. Ensuite, Rovi réproche la décision de Bell et de TELUS de ne pas avoir appelé de témoins des faits pour les questions techniques, alors qu'elles avaient informé au moins un de leurs experts qu'il serait appelé à témoigner. Selon Rovi, la stratégie des défenderesses dans le présent litige ne vise pas à présenter à la Cour tous les éléments de preuve pertinents pour que la Cour puisse rendre une décision juste et éclairée, car elles s'amuse à faire « disparaître la balle sous le gobelet ».

[69] À mon avis, ces arguments ne sont pas fondés.

[70] While Rovi may disagree with the manner in which the Defendants instructed their experts and bemoans their decision not to call certain witnesses at trial, the burden of proving infringement on the balance of probabilities rests with the party that alleges it: *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Schmeiser*), at paragraph 29. In this case, that party is Rovi.

[71] In most patent infringement cases, once the claim has been construed, it is clear on the facts whether infringement has taken place. Claims construction is a matter of law but whether a defendant's activities fall within the scope of the monopoly thus defined is a question of fact: *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067 (*Whirlpool*), at paragraph 76.

[72] In the present case, most of the infringement issues in dispute were predicated on construction, and not on the way in which the Defendants' systems operate. Bell and TELUS largely relied on Rovi's evidence to show they did not infringe. It also bears noting the Defendants do not contest infringement of many of the Asserted Claims. Their arguments are primarily focussed on issues relating to the validity of the Asserted Claims.

[73] Bell and TELUS were fully entitled to determine how best to respond to allegations of infringement made against them. It was their decision to determine what assumptions their experts should rely on in rendering their opinions. They had no obligation to lead any evidence when the burden was on Rovi to make its case. Their burden was to prove invalidity of the Asserted Claims on a balance of probabilities.

XI. Credibility Findings (Liability Issues)

[74] Rovi submits that Mr. Wahlers and Mr. Barth's evidence should be preferred to Bell and TELUS' experts, Mr. Kerr and Dr. Robinson.

[70] Même si Rovi est en désaccord avec les directives que les défenderesses ont données aux experts et déplore la décision des défenderesses de ne pas appeler certains témoins, il demeure que le fardeau de démontrer la contrefaçon selon la prépondérance des probabilités incombe à la partie qui en fait l'allégation : voir *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Schmeiser*), au paragraphe 29. En l'espèce, c'est à Rovi qu'incombe ce fardeau.

[71] Dans la plupart des affaires de contrefaçon de brevet, lorsque l'interprétation de la revendication est terminée, il est évident d'après les faits s'il y a eu contrefaçon ou non. L'interprétation des revendications est une question de droit, mais la question de savoir si les activités d'un défendeur relèvent du monopole ainsi défini est une question de fait : voir *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067 (*Whirlpool*), au paragraphe 76.

[72] En l'espèce, la plupart des questions de contrefaçon qui sont en litige reposent sur des interprétations et non sur le mode de fonctionnement des systèmes exploités par les défenderesses. Bell et TELUS se sont largement appuyées sur la preuve présentée par Rovi pour montrer l'absence de contrefaçon. Il convient également de noter que les défenderesses ne nient pas la contrefaçon alléguée dans bon nombre des revendications. Les arguments des défenderesses ciblent essentiellement la validité même des revendications invoquées en l'espèce.

[73] Bell et TELUS ont parfaitement le droit de décider de la meilleure manière de répondre aux allégations de contrefaçon portées contre elles. C'est à elles que revient le choix des hypothèses sur lesquelles leurs experts devraient s'appuyer pour émettre leur avis. Il ne leur incombe pas de fournir des éléments de preuve lorsque c'est à Rovi qu'incombe le fardeau de la preuve. Il leur incombait plutôt de montrer l'invalidité des revendications selon la prépondérance des probabilités.

XI. Les conclusions sur la crédibilité (questions de responsabilité)

[74] Selon Rovi, il conviendrait de privilégier les témoignages de MM. Wahlers et Barth à ceux de MM. Kerr et Robinson, les experts de Bell et de TELUS.

[75] For their part, Bell and TELUS submit Mr. Wahlers' testimony should be given little to no weight. They say that to the extent there is any conflict between the experts' opinions, the Court should strongly prefer the evidence of Mr. Kerr and Dr. Robinson.

[76] I have set out below the main criticisms levelled by the parties against the witnesses identified above and my general observations as to their credibility and the reliability of their evidence.

A. Mr. Barth

[77] Rovi submits that Mr. Barth's evidence should be preferred to that of the Defendants' technical experts; however, there was no conflicting evidence between them. Mr. Barth was not qualified to construe the Asserted Claims or provide an opinion on the infringement or validity of the patents. Instead, Mr. Barth's mandate was to conduct factual testing, and to determine how and when the systems retrieved, stored and displayed data. Mr. Barth provided helpful, consistent, and reliable evidence—so much so that both Mr. Wahlers and Dr. Robinson relied on Mr. Barth's test results to opine on infringement of the '482 Patent.

B. Mr. Wahlers

[78] Rovi submits that Mr. Wahlers was an objective and balanced expert, with 30 years of highly relevant experience. It argues that Mr. Wahlers' evidence should be preferred over that of Mr. Kerr and Dr. Robinson due to his greater wealth of relevant experience, his extensive testing of the services at issue, and the reasoned defence of his opinions during cross-examination.

[79] While the Defendants take no issue with the breadth of Mr. Wahlers' experience and knowledge, they say that Mr. Wahlers' testimony should be given little to no weight due to serious credibility problems.

[80] Mr. Wahlers left a favourable impression when he testified with authority and confidence during his

[75] Selon Bell et TELUS, il conviendrait plutôt de n'accorder que peu de poids, voire aucun, au témoignage de M. Wahlers. De l'avis des défenderesses, la Cour devrait fortement privilégier les témoignages de MM. Kerr et Robinson s'il y a divergence entre les avis d'experts.

[76] Je présente ci-dessous les principales critiques soulevées par les parties à l'égard des témoins mentionnés ci-dessus, ainsi que mes observations d'ordre général relativement à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages entendus.

A. M. Barth

[77] Rovi soutient qu'il faudrait privilégier le témoignage de M. Barth à ceux des experts techniques des défenderesses; cependant, leurs témoignages ne se contredisaient pas. M. Barth n'était pas reconnu compétent en matière d'interprétation des revendications ni en matière de contrefaçon ou de validité de brevet. M. Barth avait plutôt pour mission de mener des essais factuels pour déterminer de quelle façon et à quel moment la récupération, le stockage et l'affichage de données s'effectuaient. M. Barth a fourni des éléments de preuve utiles, cohérents et fiables, à tel point que tant MM. Wahlers et Robinson se sont appuyés sur les résultats de ses essais pour donner leur avis sur la contrefaçon du brevet '482.

B. M. Wahlers

[78] Rovi fait valoir que M. Wahlers est un expert objectif et mesuré qui compte plus de 30 ans d'expérience hautement pertinente. Elle soutient qu'il faudrait privilégier le témoignage de M. Wahlers à ceux de MM. Kerr et Robinson en raison de l'ampleur de son expérience pertinente, de l'envergure des essais qu'il a menés sur les services en litige, de la rationalité dont il a fait preuve en contre-interrogatoire pour défendre ses avis.

[79] Même si elles ne contestent pas l'ampleur de l'expérience et des connaissances de M. Wahlers, les défenderesses sont d'avis qu'il ne faudrait accorder que peu de poids, voire aucun, à son témoignage en raison de sérieux problèmes de crédibilité.

[80] Lors de l'interrogatoire principal, M. Wahlers a fait bonne impression en livrant un témoignage avec

examination-in-chief. My view of him changed, however, soon after he was cross-examined by Defendants' counsel, Mr. Steven Mason. What transpired during his cross-examination was truly remarkable and left his credibility in tatters. Let me explain.

[81] Mr. Mason first asked Mr. Wahlers to confirm that he had prepared the infringement reports dated January 30, 2020, the responding validity reports dated April 3, 2020, and his reply reports, which he did.

[82] Mr. Wahlers agreed that Rovi retained him in late August 2019 and that there was a significant amount of work to be done to prepare his infringement reports. This involved perusing the patents at issue (including the '870 Patent containing 999 claims, which Mr. Wahlers conceded was surprisingly long), developing protocols for infringement testing of the Defendants' products, travelling cross-country to conduct the testing, and construing the dozens of claims originally asserted by Rovi.

[83] Mr. Wahlers further agreed he was pressed for time to prepare four separate validity reports for each patent in suit in response to Mr. Kerr and Dr. Robinson's extensive reports, which referred to approximately 50 pieces of prior art.

[84] Mr. Wahlers acknowledged that two pieces of prior art, Browne² and DAVIC 1.3.1, were key for the '870A Claim; that Browne, DAVIC 1.3.1 and Girard³ were key prior art for claims which are no longer in issue; and that DAVIC 1.3.1 and Hair⁴ were key prior art references for the '870C Claims.

autorité et confiance. Il ne m'a pas laissé la même impression lorsqu'il a été contre-interrogé par l'avocat des défenderesses, M. Steven Mason. Ce qui est arrivé lors du contre-interrogatoire était des plus étonnants, à tel point que la crédibilité de M. Wahlers s'est effritée. Permettez-moi de m'expliquer.

[81] M. Mason a d'abord demandé à M. Wahlers de confirmer que c'était bien lui qui avait préparé les rapports sur la contrefaçon du 30 janvier 2020, les rapports sur la validité du 3 avril 2020 et les réponses. M. Wahlers l'a confirmé.

[82] M. Wahlers a reconnu que Rovi avait retenu ses services à la fin août 2019 et que la charge de travail en vue de rédiger les rapports sur la contrefaçon était substantielle. Ce travail impliquait une lecture attentive des brevets en litige (notamment le brevet '870 auquel 999 revendications sont attachées, dont l'importance a surpris M. Wahlers), l'élaboration de protocoles en vue de mener des essais sur les produits des défenderesses afin de prouver la contrefaçon, des déplacements dans tout le pays pour procéder aux essais et l'interprétation des nombreuses revendications formulées par Rovi au départ.

[83] M. Wahlers a également reconnu qu'il était pressé par le temps pour rédiger quatre rapports distincts sur la validité de chaque brevet en litige en vue de répondre aux rapports détaillés de MM. Kerr et Robinson, lesquels renvoyaient à environ 50 éléments d'antériorité.

[84] M. Wahlers a admis que deux éléments d'antériorité, Browne² et DAVIC 1.3.1, avaient une importance pour la revendication '870A, que Browne, DAVIC 1.3.1 et Girard³ étaient des éléments d'antériorité importants pour des revendications qui ne sont plus en litige et que DAVIC 1.3.1 et Hair⁴ renvoyaient à des éléments d'antériorité importants pour les revendications '870C.

² WIPO Patent No. 92/22983, "Large Capacity, Random Access, Multi-Source Recorder Player" (Browne).

³ U.S. Patent No. 5,751,282, "System and Method for Calling Video on Demand Using an Electronic Programming Guide" (Girard).

⁴ U.S. Patent No. 5,675,734, "System for Transmitting Desired Digital Video or Audio Signals" (Hair).

² Brevet OMPI n° 92/22983, « Enregistreur-lecteur de grandes capacités, à accès sélectif et à sources multiples » (Browne).

³ Brevet américain n° 5 751 282, « System and Method for Calling Video on Demand Using an Electronic Programming Guide » (Système et méthode pour commander une vidéo sur demande à l'aide d'un guide d'émissions électronique) (Girard).

⁴ Brevet américain n° 5 675 734, « System for Transmitting Desired Digital Video or Audio Signals » (Système de transmission des signaux vidéo ou audionumériques souhaités) (Hair).

[85] Mr. Mason then shared his screen and showed Mr. Wahlers a slide of paragraph 61 of his responding report, dated April 3, 2020, on validity of the '870 Patent. The slide, with passages highlighted, is reproduced below:

[85] M. Mason a par la suite partagé son écran pour montrer à M. Wahlers une diapositive du paragraphe 61 de son rapport en réponse du 3 avril 2020 portant sur la validité du brevet '870. Cette diapositive dont les passages sont en surbrillance est reproduite ci-dessous :

61. DAVIC did not provide information about what technology was implemented in the field at the time; it was a “wish-list” of desired functions. DAVIC did not teach the reader how to implement any features, or whether any of the indicated “wish-list” could be put into practice. For example, Mr. Kerr states that “DAVIC 1.3.1 set out robust digital home networking requirements for DAVIC-compliant systems” (Kerr 870 Report, para. 115). First, to the best of my knowledge, I am not aware of any “DAVIC-compliant systems” having been built. Second, DAVIC did not provide “robust” requirements.¹³ The sections cited by Mr. Kerr in this paragraph were only “anticipated” functions included in Table 7-1: Functions table. Section 15, cited by Mr. Kerr, is titled “Home Network Functions” and provides nothing more than the statement quoted by Mr. Kerr (the sections cited by Mr. Kerr are indicated with a red box and arrow):

[TRADUCTION] DAVIC n’indiquait pas de quelle manière les technologies étaient mises en application dans le domaine à cette époque; il s’agissait seulement d’une liste des fonctions souhaitées. DAVIC n’enseigne pas au lecteur la manière de mettre en application aucune des caractéristiques ni de quelle manière l’une des fonctions de cette « liste de souhaits » pourrait être réalisée. Par exemple, M. Kerr allègue que « DAVIC 1.3.1 relève les solides exigences en réseau électronique domestique pour qu’un système soit conforme à la norme DAVIC » (Rapport Kerr 870, au para 115). Premièrement, au mieux de ma connaissance directe, je n’ai pas eu connaissance du montage d’un seul « système conforme à la norme DAVIC ». Deuxièmement, DAVIC n’a pas fourni d’exigences « solides »¹³. Les sections auxquelles M. Kerr renvoie dans ce paragraphe n’étaient que des fonctions « prévues » présentées au tableau 7-1 : Tableau des fonctions. La section 15 à laquelle M. Kerr renvoie, intitulée « Home Network Functions » (fonctions de réseau domestique), ne fournit rien d’autre que la formulation à laquelle M. Kerr renvoie (ces sections sont marquées d’un cadre rouge et d’une flèche) :

[86] Mr. Mason asked Mr. Wahlers whether the decision to use the words “wish-list” in quotes was a deliberate and specific choice of words. Mr. Wahlers responded “Yes.”

[86] M. Mason a demandé à M. Wahlers si le choix des mots et la mise entre guillemets de l’expression « liste de souhaits » avaient été délibérés. M. Wahlers a répondu « Oui ».

[87] Mr. Mason then asked Mr. Wahlers whether he knew someone named Dr. Ravin Balakrishnan. Mr. Wahlers stated that the name “does not ring a bell.” Mr. Mason informed Mr. Wahlers that Dr. Balakrishnan was Rovi’s expert in a patent infringement case held in

[87] M. Mason a ensuite demandé à M. Wahlers s’il connaissait quelqu’un du nom de Ravin Balakrishnan. M. Wahlers a affirmé que ce nom « ne lui disait rien ». M. Mason a informé M. Wahlers que M. Balakrishnan était l’expert de Rovi appelé dans l’affaire en contrefaçon

this Court a few weeks earlier (*Rovi #1*), and that he had prepared an expert report before Mr. Wahlers prepared his own reports that also addressed the '870 Patent and the '629 Patent, and some of the same prior art, including DAVIC 1.3.1.

[88] Mr. Wahlers was then shown a screenshot of paragraph 61 of his '870 Patent validity report side-by-side with paragraph 53 of Dr. Balakrishnan's validity report, dated January 20, 2020, relating to the same patent.

de brevet dont notre Cour avait été saisie quelques semaines plus tôt (l'affaire *Rovi n° 1*) et que celui-ci avait préparé, avant que M. Wahlers ne prépare les siens, un rapport d'expert portant lui aussi sur le brevet '870 et le brevet '629 et sur certains des mêmes éléments d'antériorité, dont DAVIC 1.3.1.

[88] Ensuite, M. Wahlers a pu voir une capture d'écran du paragraphe 61 de son rapport sur la validité du brevet '870 vis-à-vis du paragraphe 53 du rapport de M. Balakrishnan portant sur le même brevet et qui datait du 20 janvier 2020.

Responding Expert Report of **Timothy Wahlers** on Validity (Canadian Patent No. 2,336,870) dated **April 3, 2020**, para. 61

61. DAVIC did not provide information about what technology was implemented in the field at the time; it was a "wish-list" of desired functions. DAVIC did not teach the reader how to implement any features, or whether any of the indicated "wish-list" could be put into practice. For example, Mr. Kerr states that "DAVIC 1.3.1 set out robust digital home networking requirements for DAVIC-compliant systems" (Kerr 870 Report, para. 115). First, to the best of my knowledge, I am not aware of any "DAVIC-compliant systems" having been built. Second, DAVIC did not provide "robust" requirements.¹³ The sections cited by Mr. Kerr in this paragraph were only "anticipated" functions included in Table 7-1: Functions table. Section 15, cited by Mr. Kerr, is titled "Home Network Functions" and provides nothing more than the statement quoted by Mr. Kerr (the sections cited by Mr. Kerr are indicated with a red box and arrow):

Responding Expert Report of **Dr. Ravin Balakrishnan** on Validity (Dated **January 20, 2020**), para. 53

53. I generally agree with Mr. Sandoval's comments under the headings "Set-Top Boxes" and "The User Interface". I reiterate Mr. Sandoval's comments that the Digital Audio Video Council (also known as DAVIC) was a non-profit organization based in Switzerland. Its aim was to promote the success of interactive digital audio-visual applications and services by disseminating specifications of open interfaces and protocols that maximise operability of multiple systems across geographical boundaries and diverse applications and across multiple services and industries. The DAVIC reference cited in the Sandoval Report proposes functions of systems and desired functionality.² DAVIC does not provide information about what technology is currently implemented in the field; it is more of a "wish list" of desired functions. DAVIC does not teach the reader how to implement any features, or if any of the indicated "wish list" may actually be put into practice.

[TRANSLATION]

Rapport d'expert en réponse de **Timothy Wahlers** sur la validité (brevet canadien n° 2 336 870), daté du **3 avril 2020**, au para 61.

61. DAVIC n'indiquait pas de quelle manière les technologies étaient mises en application dans le domaine à cette époque; il s'agissait seulement d'une liste des fonctions souhaitées. DAVIC n'enseigne pas au lecteur la manière de mettre en application aucune des caractéristiques ni de quelle manière l'une des fonctions de cette « liste de souhaits » pourrait être réalisée. Par exemple, M. Kerr allègue que [traduction] « DAVIC 1.3.1 relève les solides exigences en réseau électronique domestique pour qu'un système soit conforme à la norme DAVIC » (Rapport Kerr 870, au para 115). Premièrement, au

[TRANSLATION]

Rapport d'expert en réponse de **Ravin Balakrishnan** sur la validité

(daté du **20 janvier 2020**), au para 53.

53. Je suis généralement d'accord avec les commentaires de M. Sandoval apparaissant sous les titres « Décodeurs » et « Interface utilisateur ». Je reprends les commentaires de M. Sandoval selon lesquels le Digital Audio Video Council (aussi connu par l'acronyme DAVIC) était un organisme sans but lucratif de Suisse. Son objectif était de favoriser la réussite d'applications et de services numériques audiovisuels interactifs par la dissémination de spécifications portant sur les interfaces et les protocoles ouverts qui optimisent le bon fonctionnement de systèmes multiples au-delà des frontières et de diverses applications

mieux de ma connaissance directe, je n'ai pas eu connaissance du montage d'un seul « système conforme à la norme DAVIC ». Deuxièmement, DAVIC n'a pas fourni d'exigences « solides »¹³. Les sections auxquelles M. Kerr renvoie dans ce paragraphe n'étaient que des fonctions « prévues » présentées au tableau 7-1 : Tableau des fonctions. La section 15 à laquelle M. Kerr renvoie, intitulée « Home Network Functions » (fonctions de réseau domestique), ne fournit rien d'autre que la formulation à laquelle M. Kerr renvoie (ces sections sont marquées d'un cadre rouge et d'une flèche) :

[89] When confronted with the striking similarities of wording in the highlighted portions of the two paragraphs, Mr. Wahlers agreed that they were virtually identical, apart from the tenses of the verbs. It is in that context the following exchange took place:

Q. It appears that the sentences in your report that are highlighted were copied from Dr. Balakrishnan's report, do you agree?

A. I absolutely do not agree.

Q. It's just a striking coincidence that you used virtually the same words in your report that Dr. Balakrishnan used in his report?

A. My singular focus was on my report. I am not familiar — never — I think I've heard of his name. I did not seek out or search for the information on that trial. Have not seen any of it. Was not aware of any cross-pollination, even the potential of it. The legal counsel for Rovi never mentioned it. I don't know if — I can't answer to the fact as to whether he was aware of my comment about it being a wish list, so it certainly is possible. It's a question you would have to ask him as to whether or not —

Q. It's not possible, is it, Mr. Wahlers? It's not possible because you started looking at DAVIC in responding to Mr. Kerr's report, you told us, after January 30th, 2020, and Dr. Balakrishnan signed his report on January the 10th. Sorry, January 20th, 10 days before Mr. Kerr even sent his report.

A. I can't answer as to how or why there's a similarity between the two.

servant à de multiples services et à divers secteurs. Le renvoi à DAVIC qui a été cité dans le rapport de Sandoval propose des fonctions de systèmes et une fonctionnalité souhaitable². DAVIC ne nous renseigne pas sur les technologies qui ont été mises en application dans le domaine; il s'agirait plutôt d'une liste des fonctions souhaitées. DAVIC n'enseigne pas au lecteur la manière de mettre en application aucune des caractéristiques ni de quelle manière l'une des fonctions de cette « liste de souhaits » pourrait être réalisée.

[89] Lorsque les fortes ressemblances de ces formulations lui ont été relevées—il s'agit des passages en surbrillance des deux paragraphes—, M. Wahlers a reconnu qu'elles étaient essentiellement identiques, mis à part le temps des verbes. C'est dans ce contexte que l'échange qui suit a eu lieu :

[TRADUCTION]

Q. Il semblerait que les phrases de votre rapport qui sont en surbrillance ont été copiées du rapport de M. Balakrishnan. Êtes-vous d'accord?

R. Non, absolument pas.

Q. Ce serait une simple coïncidence frappante que vous ayez pris dans votre rapport les mêmes mots que ceux de M. Balakrishnan dans son rapport?

R. Je me suis concentré uniquement sur mon rapport. Je ne connais pas bien... je ne crois pas avoir jamais entendu son nom. Je n'ai pas cherché à obtenir de l'information sur ce procès ni à fouiller en ce sens. Je n'ai rien lu de ce rapport. Je n'étais pas conscient d'une pollinisation croisée, ni même de la possibilité de la chose. L'avocat de Rovi n'en a jamais fait mention. Je ne sais pas si... Je ne peux me prononcer sur la possibilité qu'il ait eu connaissance de mon commentaire portant sur la « liste de souhaits », mais c'est certainement une possibilité. C'est une question qu'il faudrait lui poser, lui demander si...

Q. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas Monsieur Wahlers? Ce n'est pas possible parce que vous avez commencé à vous intéresser à DAVIC en rédigeant une réponse au rapport de M. Kerr, c'est-à-dire après le 30 janvier 2020 selon vos dires, et M. Balakrishnan a signé son rapport le 10 janvier. Pardon. Le 20 janvier, soit 10 jours avant que M. Kerr ne transmette son rapport.

R. Je ne peux vous expliquer la raison de la similarité entre les deux textes.

Q. Did you write those words that are highlighted in paragraph 61?

A. Yes.

Q. And it's just a striking coincidence that you used virtually every single one of the same words that Dr. Balakrishnan used?

A. Seemingly they are certainly the same, so I can only answer to the fact that my words are my words.

Q. Okay. Okay. Certainly you would agree that if you did copy something from Dr. Balakrishnan's report, it would be appropriate to attribute that to him and acknowledge that it's his work?

A. Certainly.

[90] Mr. Wahlers was then shown a screenshot of paragraph 56 of his '870 Patent validity report, reproduced below with highlighted sentences:

Q. Avez-vous écrit vous-même les mots du paragraphe 61 qui sont en surbrillance?

R. Oui.

Q. Ce ne serait qu'une simple coïncidence frappante que vous ayez pris dans votre rapport à peu près les mêmes mots que ceux de M. Balakrishnan?

R. En apparence, ce sont les mêmes. Je ne peux qu'affirmer que les mots que j'ai écrits sont les miens.

Q. D'accord. D'accord. Vous conviendrez certainement que si vous aviez copié une partie du rapport de M. Balakrishnan, il aurait fallu lui en donner la paternité et reconnaître qu'il s'agissait de son travail?

R. Certainement.

[90] M. Wahlers a ensuite vu une capture d'écran du paragraphe 56 de son rapport sur la validité du brevet '870, dont le texte est reproduit ci-dessous, certaines phrases étant en surbrillance :

56. While I agree with Mr. Kerr that “[i]n the mid-1990s, a powerful new technology began to emerge – the Internet”, I disagree that “[p]ersonal computers became central fixtures in many homes – by 1998 nearly 30 million US households had a computer connected to the Internet” (Kerr 870 Report, para. 95). I do not dispute this statistic but note that this would represent less than 30% of US households at the time. Further, at this time, US households were connected to the Internet via telephone line using modems with limited bandwidth. This speed was suitable for slow download of audio files, but video files were too large to be downloaded by users. While the skilled person would be familiar with the field of home computing and Internet, those fields and the field of television were not aligned in their development in the 1990s and remain largely unaligned today. Advances in the fields of home computing and the development of the Internet were not and are not translatable, without significant work and modifications, to the television industry. In the television industry, equipment and software were less sophisticated and developed more slowly than that in the home computing field.

[TRADUCTION] Même si je souscris à l'avis de M. Kerr voulant qu'une nouvelle technologie puissante a commencé à se propager depuis le milieu des années 1990, je ne souscris pas à un autre voulant que les ordinateurs personnels soient devenus un appareil central dans de nombreux foyers du fait que dès 1998, près de 30 millions de foyers étaient connectés à Internet (Rapport Kerr 870, au para 95). Sans vouloir mettre en doute cette statistique, je constate qu'elle équivaut à moins de 30 % des foyers américains de cette époque. En outre, à cette époque, les foyers américains se connectaient à Internet au moyen d'une ligne téléphonique et d'un modem n'ayant qu'une bande passante limitée. Cette lenteur du téléchargement pouvait convenir à des fichiers audio, mais les fichiers vidéo étaient trop volumineux. Si la personne versée dans l'art connaissait bien les domaines de l'informatique domestique et d'Internet, il n'y avait pas d'harmonisation entre le développement de ces domaines et celui de la télévision à la fin des années 1990 et cette harmonisation tarde encore à venir. Les avancées en informatique domestique et le développement d'Internet ne s'appliquaient et ne s'appliquent au secteur de la télévision qu'après l'apport d'un travail important et de modifications considérables. Dans le secteur de la télévision, les équipements et les logiciels étaient moins sophistiqués et leur développement a été plus lent que dans le secteur de l'informatique domestique.

[91] Mr. Wahlers agreed that he was addressing in paragraph 56 of his report, a key issue in this case—the extent to which the fields of television and home computing were aligned. When asked whether he wrote the highlighted passage and whether those were his words, Mr. Wahlers simply responded “Yes.”

[92] Mr. Wahlers was shown another slide with paragraph 56 of his report and paragraph 52 of Dr. Balakrishnan's validity report dated January 20, 2020, reproduced below.

Responding Expert Report of **Timothy Wahlers** on Validity (Canadian Patent No. 2,336,870) dated **April 3, 2020**, para. 56

56. While I agree with Mr. Kerr that “[i]n the mid-1990s, a powerful new technology began to emerge – the Internet”, I disagree that “[p]ersonal computers became central fixtures in many homes – by 1998 nearly 30 million US households had a computer connected to the Internet” (Kerr 870 Report, para. 95). I do not dispute this statistic but note that this would represent less than 30% of US households at the time. Further, at this time, US households were connected to the Internet via telephone line using modems with limited bandwidth. This speed was suitable for slow download of audio files, but video files were too large to be downloaded by users. While the skilled person would be familiar with the field of home computing and Internet, those fields and the field of television were not aligned in their development in the 1990s and remain largely unaligned today. Advances in the fields of home computing and the development of the Internet were not and are not translatable, without significant work and modifications, to the television industry. In the television industry, equipment and software were less sophisticated and developed more slowly than that in the home computing field.

[91] M. Wahlers a reconnu qu'il traitait au paragraphe 56 de son rapport d'une question litigieuse importante en l'espèce, soit le degré d'harmonisation entre les secteurs de la télévision et de l'informatique domestique. Invité à préciser s'il avait lui-même écrit le texte en surbrillance et qu'il s'agissait bien de ses mots, M. Wahlers s'est contenté de répondre « Oui ».

[92] Une autre diapositive présentant le paragraphe 56 de son rapport vis-à-vis du paragraphe 52 du rapport sur la validité de M. Balakrishnan daté du 20 janvier 2020 a été présentée à M. Wahlers et est reproduite ci-dessous.

Responding Expert Report of **Dr. Ravin Balakrishnan** on Validity (Dated **January 20, 2020**), para. 52

52. While I do not dispute Mr. Sandoval's comments under the headings “Convergence” and “Home Computing”, I would add that while the skilled person is likely to be familiar with the field of home computing, this field (also known as personal computing) and the field of television were not aligned in their development in the 1990s, and remain unaligned today. Advances in the fields of home computing and the development of the Internet were not and are not translatable, without significant work and modifications, to the television industry. In the television industry, equipment and software were less sophisticated, and developed at a lower rate than that in the home computing field.

[TRADUCTION]

Rapport d'expert en réponse de **Timothy Wahlers** sur la validité (brevet canadien n° 2 336 870) daté du **3 avril 2020**, au para 56.

56. Même si je souscris à l'avis de M. Kerr voulant qu'une nouvelle technologie puissante a commencé à se propager depuis le milieu des années 1990, je ne souscris pas à un autre voulant que les ordinateurs personnels soient devenus un appareil central dans de nombreux foyers du fait que dès 1998, près de 30 millions de foyers étaient connectés à Internet (Rapport Kerr 870, au para 95). Sans vouloir mettre en doute cette statistique, je constate qu'elle équivaut à moins de 30 % des foyers américains de cette époque. En outre, à cette époque, les foyers américains se connectaient à Internet au moyen d'une ligne téléphonique et d'un modem n'ayant qu'une bande passante limitée. Cette lenteur du téléchargement pouvait convenir à des fichiers audio, mais les fichiers vidéo étaient trop volumineux. Si la personne versée dans l'art connaissait bien les domaines de l'informatique domestique et d'Internet, il n'y avait pas d'harmonisation entre le développement de ces domaines et celui de la télévision à la fin des années 1990 et cette harmonisation tarde encore à venir. Les avancées en informatique domestique et le développement d'Internet ne s'appliquaient et ne s'appliquent au secteur de la télévision qu'après l'apport d'un travail important et de modifications considérables. Dans le secteur de la télévision, les équipements et les logiciels étaient moins sophistiqués et leur développement a été plus lent que dans le secteur de l'informatique domestique.

[93] After drawing Mr. Wahlers' attention to the similarities in the two paragraphs, Mr. Mason once again asked him whether he had copied from Dr. Balakrishnan's report. Mr. Wahlers responded as follows:

A. No, I did not. Again as I stated before, I have not seen his report. This is the first time I've seen any excerpts of it. I saw no, any, or none of the documentation results from the Videotron trial.

Q. Do you have any explanation for how it is that your letters and words that you said you wrote are virtually word-for-word identical to what we find in Dr. Balakrishnan's report, which was written even before you turned your mind to the validity issues in this case?

[TRADUCTION]

Rapport d'expert en réponse de **Ravin Balakrishnan** sur la validité

(daté du **20 janvier 2020**), au para 52.

52. Sans remettre en cause les commentaires de M. Sandoval apparaissant sous les titres de « Convergence » et d'« Informatique domestique », je dirais que si la personne versée dans l'art connaissait bien les domaines de l'informatique domestique et d'Internet, le développement de ces domaines et celui de la télévision n'étaient toutefois pas harmonisés à la fin des années 1990 et cette harmonisation tarde à venir. Les avancées en informatique domestique et le développement d'Internet ne s'appliquaient et ne s'appliquent au secteur de la télévision qu'après l'apport d'un travail important et de modifications considérables. Dans le secteur de la télévision, les équipements et les logiciels étaient moins sophistiqués et se développaient à un rythme plus lent que dans le secteur de l'informatique domestique.

[93] Après avoir attiré l'attention de M. Wahlers aux ressemblances de ces deux paragraphes, M. Mason a demandé à nouveau si M. Wahlers avait copié le rapport de M. Balakrishnan. Voici les réponses que M. Wahlers a données :

[TRADUCTION]

R. Non, je ne l'ai pas copié. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu ce rapport. C'est la première fois qu'on m'en présente des extraits. Je n'ai rien lu, je n'ai pas vu un seul des documents issus du procès contre Vidéotron.

Q. Êtes-vous en mesure d'expliquer de quelle façon le texte et les mots que vous dites avoir écrits sont pour ainsi dire identiques à ceux qui se trouvent dans le rapport de M. Balakrishnan, un rapport écrit avant même que vous ne portiez votre attention aux questions de validité en l'espèce?

A. I can only respond to what is in my report, and certainly with some assistance from my — the legal staff at [the law firm retained by Rovi] in honing the words that occurred in my report but I can categorically state I had no input or read no documents from the other trial at any time to this date.

[94] Over the course of the next hour, Mr. Mason meticulously went through numerous other paragraphs or passages of Mr. Wahlers' reports with him that were identical or virtually identical to those found in Dr. Balakrishnan's report.

[95] At one point, Mr. Wahlers conceded that it was a "remarkable" coincidence that he would have articulated an opinion about the teaching of Girard, at paragraphs 120 to 122 of his report using the same four reasons, in the same order, and using virtually the same words as those found at paragraphs 75 and 76 of Dr. Balakrishnan's report. A slide comparing the paragraphs in question is reproduced below:

Responding Expert Report of **Timothy Wahlers**
on Validity (Canadian Patent No. 2,336,870)
dated **April 3, 2020**, paras. 120-122

120. A centrally located head end server is different than local storage and involves several considerations, including shared access to a population of users; load management and balancing; setting up connections when users request media or a recording; and dynamic resource and connection management. In contrast, local storage tends to have a dedicated permanent point-to-point connection for the user within their household or other similar premises.

121. For local storage systems, the system will typically be in the possession of the user, with the user having access to and control over everything stored. In centralized storage systems, the device will typically be in the hands of a service provider and controlled centrally for many thousands of users or more across the network.

122. Due to the constraints of local storage, it would not have been apparent, based on the central storage taught in Girard, to store the information locally within the home as required by claim 368.

R. Je ne peux que parler de ce qui se trouve dans mon rapport, et j'ai certainement eu de l'aide de mes [...] du personnel juridique de [un cabinet d'avocats au service de Rovi] pour peaufiner le texte de mon rapport, mais je peux affirmer catégoriquement que je n'ai jamais reçu aucun apport ni lu de documents provenant de l'autre procès jusqu'à maintenant.

[94] Au cours de l'heure qui a suivi, M. Mason a présenté avec minutie à M. Wahlers de multiples autres paragraphes ou passages tirés des rapports de M. Wahlers qui étaient identiques ou presque à ceux tirés du rapport de M. Balakrishnan.

[95] M. Wahlers a reconnu à un certain point l'« étonnante » coïncidence entre, d'une part, l'avis qu'il avait formulé sur l'enseignement du brevet Girard, aux paragraphes 120 à 122 de son rapport, et, d'autre part, celui du rapport de M. Balakrishnan, aux paragraphes 75 et 76, car les quatre mêmes raisons sont évoquées, dans le même ordre et le libellé est pratiquement le même. La diapositive présentant les paragraphes dont il est question est reproduite ci-dessous :

Responding Expert Report of **Dr. Ravin Balakrishnan** on Validity (Dated **January 20, 2020**), paras. 75-76

75. Girard teaches the storage of information centrally located at the head end (Girard, col.2, ln. 6-7). Central storage is a very different environment than local storage. Central storage is differentiated based on a number of considerations, including shared access to a population of users; load management and balancing; setting up connections when users request media or a recording; and dynamic resource and connection management. In contrast, local storage tends to have a dedicated permanent point-to-point connection for the user within their premises. For local storage systems, the system will typically be in the possession and sole control of the user, with the user having access to and control over everything stored, whereas in centralized storage systems the device will typically be possessed and controlled by a service provider and controlled centrally for many thousands of users or more across the network, with only certain information being available to each user and very limited user control and management.

76. These differences in technical environment are significant enough that the designer of a centralized service provider infrastructure would not typically look to teaching relating to consumer electronics devices, and *vice versa*. Accordingly, due to the constraints of local storage, it would not have been apparent, based on the central storage taught in Girard, to store the information locally within the home as required by the 629 Claims.

[TRADUCTION]

Rapport d'expert en réponse de **Timothy Wahlers** sur la validité (brevet canadien n° 2 336 870) daté du **3 avril 2020**, aux para 120-122.

120. Le recours à un serveur principal centralisé diffère du recours à un stockage local et plusieurs facteurs sont à considérer; mentionnons l'accès commun pour un ensemble d'utilisateurs, la gestion de la puissance appelée et l'équilibrage, l'établissement de connexions sur demande pour l'obtention de données ou d'un enregistrement, la gestion dynamique des ressources et des connexions. En comparaison, le stockage local a le plus souvent une connexion point à point permanente, dédiée à l'utilisateur se trouvant chez lui ou dans un lieu semblable.

121. Dans le cas d'un système à stockage local, l'utilisateur est habituellement le propriétaire du système et il aura accès à tout ce qui est stocké en plus d'en avoir le contrôle. Dans le cas d'un système à stockage centralisé, les dispositifs se trouvent habituellement chez le fournisseur, dans un système centralisé, pour assurer le service à des milliers d'utilisateurs ou plus sur le réseau.

122. En raison des limites s'appliquant au stockage local, il n'était pas évident, d'après l'enseignement du stockage centralisé de Girard, de stocker les données localement, au sein du foyer, comme l'exige la revendication 368.

[96] Mr. Wahlers kept insisting throughout the withering cross-examination that he had never seen Dr. Balakrishnan's report, that he "wrote all of the words" in his reports, and that the words were his.

[97] During re-examination, counsel for Rovi sought to rehabilitate the witness. She asked Mr. Wahlers whether "all of the words in your report reflect your opinions?" Rather than pick up on the implication in counsel's question and admit that he did not write the words but endorsed their substance, Mr. Wahlers doubled down and insisted again that "all the words are my words." He then added:

[TRADUCTION]

Rapport d'expert en réponse de **Ravin Balakrishnan** sur la validité (daté du **20 janvier 2020**), aux para 75, 76.

75. Le brevet Girard montre la façon de stocker les données de manière centralisée (Girard, colonne 2, lignes 6, 7). L'environnement créé par le stockage centralisé de données diffère très largement de celui d'un stockage local. Le stockage centralisé se distingue par un certain nombre de facteurs à considérer; mentionnons l'accès commun pour un ensemble d'utilisateurs, la gestion de la puissance appelée et l'équilibrage, l'établissement de connexions sur demande pour l'obtention de données ou d'un enregistrement, la gestion dynamique des ressources et des connexions. En comparaison, le stockage local a le plus souvent une connexion point à point permanente pour l'utilisateur se trouvant sur place. Dans le cas d'un système à stockage local, l'utilisateur est habituellement en possession du système, il est seul à le contrôler et il a accès à tout ce qui est stocké en plus d'en avoir le contrôle, mais dans le cas d'un système à stockage centralisé, les dispositifs se trouvent habituellement chez le fournisseur, dans un système centralisé, qui assure le service à des milliers d'utilisateurs ou plus sur le réseau, et l'utilisateur ne dispose alors que de certaines informations et sa capacité de contrôle et de gestion est très limitée.

76. Les différences techniques de ces environnements sont suffisamment importantes pour que le concepteur d'une infrastructure centralisée visant la fourniture de service n'ait pas tendance à chercher un enseignement portant sur les appareils électroniques du consommateur et inversement. C'est pourquoi, en raison des limites s'appliquant au stockage local, il n'était pas évident, d'après l'enseignement du stockage centralisé de Girard, de stocker les données localement, au sein du foyer, comme l'exigent les revendications 629.

[96] Tout au long du contre-interrogatoire musclé, M. Wahlers n'a pas cessé d'affirmer qu'il n'a jamais vu le rapport de M. Balakrishnan, qu'il avait rédigé tout le texte de ses rapports et qu'il s'agissait de ses propres mots.

[97] Durant le réinterrogatoire, l'avocate de Rovi a tenté de réhabiliter le témoin. Elle a demandé à M. Wahlers si [TRADUCTION] « les mots de son rapport représentaient bien ses opinions ». Au lieu de comprendre les conséquences de la question de l'avocate et de reconnaître qu'il n'avait pas écrit les mots, mais qu'il entérinait la substance du texte, M. Wahlers est devenu encore plus déterminé à dire que [TRADUCTION] « j'ai écrit chacun de ces mots ». Il a ajouté ces mots :

...Certainly for the editorial process and the contributions of the Rovi counsel, they were targeted at the audience. Sometimes, as you found, I go a little too deep. So I do appreciate their efforts to help me to line them up, but absolutely every word is my intent, and I read every word and signed off to every word.

[98] On the evidence before me, it is clear that substantial portions of the opinions and conclusions expressed by Dr. Balakrishnan in his validity report of the '870 and '629 Patents have been repeated, almost word for word, in Mr. Wahlers' validity report for the same patents. Given that Dr. Balakrishnan's validity report was served well before Mr. Wahlers began working on his validity report, it is simply not possible, as Mr. Wahlers speculated during his cross-examination, that Dr. Balakrishnan could have copied from Mr. Wahlers' report.

[99] That leaves me with only three possibilities: either (1) Dr. Balakrishnan and Mr. Wahlers independently drafted reports in which thousands of words and dozens of paragraphs just happened to be identical, (2) Mr. Wahlers appropriated portions of Dr. Balakrishnan's report himself without attribution, or (3) someone else took portions of Dr. Balakrishnan's report and put them before Mr. Wahlers to endorse practically verbatim.

[100] The first possibility requires an unimaginable coincidence and should be rejected.

[101] As for the second possibility, the evidence before me would suggest that Mr. Wahlers was not aware that plagiarism had taken place at all. I find that Mr. Wahlers was truthful when he testified that he never met Dr. Balakrishnan and he did not review Dr. Balakrishnan's reports or seek out information from the *Rovi #1* trial. Mr. Wahlers appeared to be genuinely surprised and shocked to learn during his cross-examination that some portions of his report were identical or virtually identical to those found in another expert's report. He was adamant that he did not copy Dr. Balakrishnan's report and I accept his evidence on this point. This would explain why his validity report did not include any attribution to Dr. Balakrishnan's work.

[TRANSDUCTION] Pour ce qui est de l'apport des conseillers juridiques de Rovi en édition et en textes, c'était certainement destiné aux plaidoiries. Comme vous l'avez vu, je vais parfois un peu loin. C'est pourquoi j'apprécie l'aide qu'ils me donnent pour refondre le texte, mais l'intention derrière ces mots est certainement la mienne, car j'ai lu et approuvé chacun de ces mots.

[98] Selon la preuve dont je dispose, il ne fait aucun doute qu'une partie substantielle des opinions et des conclusions que M. Balakrishnan a exprimées dans son rapport sur la validité des brevets '870 et '629 ont été reprises, presque mot à mot, dans le rapport de M. Wahlers portant sur les mêmes brevets. Étant donné que le rapport sur la validité de M. Balakrishnan a été signifié bien avant que M. Wahlers commence à travailler sur le sien, il est impossible que M. Balakrishnan ait pu copier une partie du rapport de M. Wahlers, selon l'hypothèse émise par le témoin en contre-interrogatoire.

[99] Il ne me reste par conséquent que trois possibilités : 1) M. Balakrishnan et M. Wahlers, qui travaillaient séparément, auraient rédigé des milliers de mots et seraient arrivés à de nombreux paragraphes qui s'avèrent identiques; 2) M. Wahlers se serait approprié une partie du rapport de M. Balakrishnan sans en mentionner la source; 3) un tiers aurait sélectionné des parties du rapport de M. Balakrishnan pour les présenter à M. Wahlers de telle sorte qu'il les a reprises pour ainsi dire mot à mot.

[100] Il aurait fallu une coïncidence inouïe pour que la première possibilité se réalise. Elle devrait être rejetée.

[101] Dans le cas de la deuxième possibilité, la preuve dont je dispose me porte à penser que M. Wahlers n'avait pas du tout conscience d'avoir commis un plagiat. J'estime que M. Wahlers était sincère en affirmant dans son témoignage qu'il n'avait jamais vu M. Balakrishnan ni examiné les rapports de celui-ci et qu'il n'avait pas cherché à connaître ce qui s'était produit lors du procès *Rovi n° 1*. Il semble que la surprise et l'étonnement exprimés par M. Wahlers étaient authentiques lorsqu'il a appris au cours du contre-interrogatoire que des parties de son rapport étaient identiques ou quasi identiques à celles du rapport rédigé par un autre expert. M. Wahlers a affirmé catégoriquement ne pas avoir copié le rapport de M. Balakrishnan et je retiens son témoignage sur ce point. Cela expliquerait

[102] However, that is not the end of the matter. I remain troubled by the fact that even after being repeatedly confronted during cross-examination with paragraph after paragraph of another expert's report containing nearly identical words or sentences as in his report, Mr. Wahlers kept insisting that he wrote all of the words. All he could muster when pressed during cross-examination to explain the glaring similarities between the two reports was that he received some editing and wordsmithing assistance from Rovi's counsel. Despite being given ample opportunity to own up to the fact that he was not the original author of the passages in question, Mr. Wahlers failed to do so. Nor would he explain how passages addressing key issues in this case, with such specificity, somehow made their way into his report. This lack of candour goes to the issue of his credibility and the reliability of his evidence.

[103] This brings me to the third possibility—that someone else took passages from Dr. Balakrishnan's report and provided them to Mr. Wahlers to incorporate into his report. This to me is the most likely scenario, as it appears to be conceded by Rovi, at paragraph 59 of its closing submissions:

The fact that, as a result of counsel's role in word-smithing and stylistic editing, similar words ended up in both Dr. Balakrishnan and Mr. Wahlers' reports is entirely acceptable...

[104] Rovi submits that collaboration between experts and counsel is permitted by law and should be encouraged. I certainly agree on this point. Without the assistance and guidance of counsel, leaving experts to their own devices would result in "increased delay and cost in a regime already struggling to deliver justice in a timely and efficient manner," as well as other undesirable outcomes such as encouraging the use of "shadow experts" and incentivizing counsel to abandon rather than edit and improve badly drafted reports, causing added cost and delay: *Moore v. Getahun*, 2015 ONCA 55 (CanLII), at paragraph 65. This Court has recognized that counsel

pourquoi il ne se trouve aucune référence aux travaux de M. Balakrishnan dans son rapport sur la validité.

[102] La question n'est toutefois pas réglée pour autant. Je demeure troublé par le fait que, même après s'être fait montrer à maintes reprises au cours du contre-interrogatoire que des paragraphes tirés du rapport d'un autre expert contenaient à peu près les mêmes mots et les mêmes phrases que ceux de son rapport, M. Wahlers n'a cessé d'affirmer que tous les mots de son rapport étaient les siens. Tout ce qu'il a pu dire en contre-interrogatoire pour expliquer les ressemblances flagrantes des deux rapports était qu'il avait reçu l'aide des conseillers juridiques de Rovi pour l'édition et la rédaction de ses textes. M. Wahlers n'a jamais reconnu qu'il n'était pas l'auteur original des passages en question, malgré les belles occasions qui lui ont été données. Il ne pouvait pas non plus expliquer de quelle façon les passages en question portant sur des questions importantes en l'espèce et qui étaient d'une grande précision, ont pu se retrouver dans son rapport. Ce manque de franchise joue sur la crédibilité et la fiabilité de son témoignage.

[103] Ce qui m'amène à la troisième possibilité, celle où quelqu'un a donné à M. Wahlers des passages qu'il avait tirés du rapport de M. Balakrishnan pour qu'ils soient intégrés à son rapport. Il s'agit là, quant à moi, du scénario le plus plausible, car il semble que Rovi l'ait admis au paragraphe 59 de ses observations finales :

[TRADUCTION] Le fait que des mots semblables se retrouvent dans deux rapports, ceux de M. Balakrishnan et de M. Wahlers, en raison du rôle des conseillers juridiques dans la rédaction et la révision stylistique est tout à fait acceptable [...]

[104] Rovi fait valoir que la loi autorise la collaboration entre experts et avocats et qu'il faudrait encourager cette collaboration. Je suis tout à fait en accord sur ce point. En laissant faire les experts sans leur apporter l'aide et les conseils d'avocats, il en résulterait [TRADUCTION] « une augmentation des retards et des coûts pour un régime qui peine déjà à rendre la justice de manière rapide et efficace » et d'autres effets indésirables, notamment l'incitation à recourir à des « experts en parallèle » et, dans le cas des avocats, à laisser tomber plutôt que de réviser et d'améliorer les rapports mal rédigés, ce qui occasionne des coûts et des retards supplémentaires : voir *Moore v. Getahun*, 2015

may assist in the preparation of an expert report, and that counsel's involvement can even be beneficial in ensuring reports are framed in a way that is comprehensible and relevant: *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. v. Nomadix, Inc.*, 2021 FC 276, at paragraph 29.

[105] However, there are limits to how much consultation is appropriate. Determining those limits is a profoundly contextual matter that depends upon the particular circumstances of the proposed expert, the substance of the proposed evidence, and the particular circumstances of the case: *Simons v. Canada (Attorney General)*, 2018 ONSC 3741 (CanLII), at paragraph 56.

[106] Rovi submits that there can be no criticism of counsel assisting an expert witness in the preparation of giving evidence where the assistance goes to form as opposed to the substance of the opinion itself. Once again, I agree on this point.

[107] However, what happened in this case went well beyond collaboration, consultation, wordsmithing or editing. It was word-for-word copying of a technical expert's opinions and conclusions on key issues before this Court, all done without any attribution. It is plagiarism pure and simple. Plagiarism is wrong whether it is intentional or not.

[108] A critical distinction must be drawn between counsel assisting an expert in framing their reports in a way that is comprehensible and responsive to the pertinent legal issues in a case and leading, or be seen to have led, an expert to express a particular opinion. The latter crosses the line of propriety and puts into real doubt the impartiality and independence of the expert: *White Burgess Langille Inman v. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 SCC 23, [2015] 2 S.C.R. 182 (*White Burgess*), at paragraphs 26–32. It also brings into question what other “assistance” may have been given to the expert in drafting their report. The expert's opinion “must be independent in the sense that it is the product of the expert's independent judgment, uninfluenced by who has retained him or her or the outcome of the litigation” (*White Burgess*, at paragraph 32).

ONCA 55 (CanLII), au paragraphe 65. Notre Cour a reconnu que les avocats peuvent aider à la préparation des rapports d'expert et que la participation des avocats peut même être utile pour s'assurer que les rapports sont rédigés de façon compréhensible et pertinente : voir *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc.*, 2021 CF 276, au paragraphe 29.

[105] Toutefois, une telle consultation, pour demeurer acceptable, doit avoir des limites. Ces limites dépendent grandement du contexte et de la situation particulière de l'expert proposé, du contenu de la preuve proposée et des circonstances particulières de l'affaire : voir *Simons v. Canada (Attorney General)*, 2018 ONSC 3741 (CanLII), au paragraphe 56.

[106] Rovi fait valoir que l'aide fournie par les avocats à l'expert qui se prépare à témoigner ne saurait être critiquée lorsque cette aide cible la forme et non le contenu de l'avis d'expert. Une fois de plus, je suis du même avis.

[107] Cependant, ce qui est arrivé en l'espèce ne se limite certainement pas à la collaboration, à la consultation ou encore à la rédaction ou à la révision de textes. Les opinions et les conclusions d'un expert technique ont été reprises mot à mot, sans attribution de paternité, en relation avec des questions litigieuses importantes dont la Cour a été saisie. C'est un cas de plagiat évident. Même s'il n'est pas intentionnel, le plagiat est une faute.

[108] Il est essentiel de distinguer l'avocat qui aide l'expert à élaborer un rapport qui soit compréhensible et adapté aux questions litigieuses pertinentes de l'affaire, d'une part, de l'avocat qui amène l'expert à exprimer une certaine opinion ou est perçu comme tel, d'autre part. Les convenances ne sont plus respectées dans le deuxième cas et c'est l'impartialité et l'indépendance de l'expert qui sont alors mises en doute : voir *White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.*, 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182 (*White Burgess*), aux paragraphes 26–32. J'en arrive à me demander quelle autre « aide » a pu être apportée à l'expert, dans la rédaction de son rapport. L'opinion de l'expert « doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle doit être le fruit du jugement indépendant de l'expert, non influencée par la partie pour qui il témoigne ou l'issue du litige » (*White Burgess*, au paragraphe 32).

[109] Rovi argues that counsel working with an expert and the process leading to similar words is no different from judges copying and pasting the words of counsel. I disagree. This very argument was rejected in *Cojocar v. British Columbia Women's Hospital and Health Centre*, 2013 SCC 30, [2013] 2 S.C.R. 357 (*Cojocar*). In that case, the Supreme Court of Canada was faced with an extensive case of copying in the context of judicial reasons. The S.C.C. concluded that “[t]he considerations that require attribution in academic, artistic and scientific spheres do not apply to reasons for judgment” (*Cojocar*, at paragraph 65). In any event, while judges may copy from the briefs of parties in setting out the facts, the legal principles and the arguments, they must still assess all the issues and arguments comprehensively and impartially. Judges are expected to perform an independent analysis, just like experts are required to do.

[110] The Defendants submit that Mr. Wahlers’ willingness to be untruthful under oath means that his evidence should be given no weight. They maintain that there has to be consequences for witnesses who come before the Court that are lacking in candour, particularly in a patent infringement action where expert opinions regarding validity and infringement are paramount. They argue that Mr. Wahlers’ willingness to import large swaths of someone else’s work—with little revision—demonstrates that he did not approach his task with independence and impartiality as this Court’s Code of Conduct for Expert requires. The Defendants further submit that an expert report that contains extensive and unattributed copying of another’s work is disqualifying, relying on *Anderson v. Pieters*, 2016 BCSC 889 (*Anderson*) for this proposition.

[111] In *Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health)*, 2006 FC 76, [2006] 4 F.C.R. D-46, aff’d 2009 FCA 94, [2009] 4 F.C.R. D-17 (*Abbott Laboratories*), at paragraph 19, Associate Judge Martha Milczynski, then called Prothonotary, set out the proper approach to determine whether or not an expert should be disqualified. In that case, the plaintiff expressed concern that a proposed expert

[109] Rovi soutient que l’avocat qui travaille avec un expert dans un processus qui produit une formulation semblable à celle d’un autre correspond bien au juge qui reprend textuellement les mots d’un avocat. Je ne suis pas de cet avis. Le même argument a été rejeté dans l’arrêt *Cojocar v. British Columbia Women's Hospital and Health Centre*, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357 (*Cojocar*). Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada était aux prises avec un cas de reproduction abondante de textes dans les motifs d’une décision. La Cour suprême a conclu que « [l]es considérations qui exigent la mention des sources dans les sphères universitaires, artistiques et scientifiques ne s’appliquent pas aux motifs du jugement » (*Cojocar*, au paragraphe 65). Quoi qu’il en soit, s’ils peuvent copier le mémoire des parties pour énoncer les faits, les règles de droit et les arguments, les juges doivent tout de même analyser l’ensemble des questions et des arguments de manière exhaustive et impartiale. Les juges sont tenus d’effectuer une analyse indépendante, une exigence qui s’applique également aux experts.

[110] Les défenderesses font valoir que la disposition de M. Wahlers à ne pas dire la vérité sous serment implique qu’il ne faut accorder aucun poids à son témoignage. Elles soutiennent que le manque de franchise d’un expert témoignant devant la Cour doit avoir des conséquences, surtout lors d’un procès en contrefaçon de brevet, car l’avis d’un expert en matière de validité et de contrefaçon est alors primordial. Elles font valoir que la disposition de M. Wahlers à insérer de grands passages du travail d’autrui, en l’éditant à peine, démontre que l’expert n’a pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité conformément aux exigences du Code de déontologie régissant les témoins experts de notre Cour. De plus, les défenderesses invoquent l’arrêt *Anderson v. Pieters*, 2016 BCSC 889 (*Anderson*) pour faire valoir qu’un rapport d’expert qui reproduit sans attribution une partie considérable du travail d’autrui doit être rejeté.

[111] Au paragraphe 19 de la décision *Abbott Laboratories v. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CF 76, [2006] 4 R.C.F. F-57, confirmée par 2009 CAF 94, [2009] 4 R.C.F. F-15 (*Abbott Laboratories*), la juge adjointe Martha Milczynski, titre appelé « protonotaire » à l’époque, a exposé la méthode à suivre pour déterminer s’il y a lieu de récuser un expert. Dans cette affaire, la partie

of one of the defendants had received some confidential information of the plaintiff, thereby placing the expert in a potential conflict of interest. Prothonotary Milczynski stated that there must be an objective review of the facts and circumstances in each case and listed various factors to be analyzed in conducting the review. For the purpose of the present case, the following factors are relevant:

- whether the expert knew he or she was relying on plagiarized information;
- the nature of the plagiarized information;
- the risk of prejudice arising to either the party challenging the expert or to the party seeking to retain the challenged expert; and
- the interests of justice and public confidence in the judicial process.

[112] After balancing all of the above factors, I conclude that Mr. Wahlers should not be disqualified as a witness. The circumstances in the present case are different than those in *Anderson*. In *Anderson*, the expert report prepared by a family physician was found to be plagiarized and the physician was found to have lied about it. The judge also concluded that the expert was biased, unqualified and not independent. The primary reason the expert was disqualified was because he did not have the appropriate expertise, which is not the case here.

[113] While the second factor identified above militates in favour of disqualification, I find there would be a severe prejudice to Rovi to disqualify its only technical expert, one that far outweighs any prejudice to the Defendants.

[114] It remains that Mr. Wahlers lack of candour and his apparent indiscriminate adoption of another expert's opinions or conclusions, albeit unknowingly, raise serious concerns in my mind as to whether Mr. Wahlers has fulfilled his duty to the Court to provide an independent opinion. The problem is compounded by the fact that, contrary to what is asserted by Rovi, Mr. Wahlers was unable to defend many of his opinions at trial.

demanderesse s'est dite préoccupée par le fait qu'un des experts des défenderesses avait reçu des renseignements confidentiels les concernant, d'où la possibilité que l'expert se trouve en situation de conflit d'intérêts. La protonotaire Milczynski a indiqué qu'il fallait examiner objectivement les faits et les circonstances de chaque affaire et a présenté divers facteurs à analyser lors de cet examen. Sont pertinents en l'espèce les facteurs à déterminer qui suivent :

- le fait que l'expert était conscient ou non de se baser sur des renseignements plagés;
- la nature des renseignements plagés;
- le risque de préjudice pour la partie qui conteste l'expert ou pour la partie qui cherche à retenir les services de l'expert contesté;
- l'intérêt de la justice et la confiance du public dans le processus judiciaire.

[112] Après avoir soupesé chacun de ces facteurs, je conclus qu'il n'y a pas lieu de récuser M. Wahlers à titre de témoin. Les circonstances de l'espèce diffèrent de celles de l'affaire *Anderson*. Dans l'affaire *Anderson*, il a été conclu que le rapport d'expert préparé par un médecin de famille était un plagiat et que le médecin avait lui-même menti à ce sujet. Le juge avait alors conclu que l'expert était partial et non qualifié et qu'il n'était pas indépendant. L'expert avait été récusé principalement parce qu'il n'avait pas l'expertise nécessaire. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[113] Bien que le deuxième facteur de la liste précédente appuie la récusation, j'estime que la récusation du seul expert technique causerait à Rovi un préjudice grave qui l'emporte sur ceux que les défenderesses pourraient subir.

[114] Il demeure que M. Wahlers, par son manque de franchise et son manque apparent de discernement lorsqu'il a inséré — même si c'était à son insu — des opinions ou des conclusions d'un autre expert, soulève en moi un questionnement sur l'indépendance de l'avis qu'il a fourni. Ce problème s'aggrave par le fait que M. Wahlers s'est montré incapable de défendre bon nombre de ses opinions lors du procès, contrairement aux prétentions de Rovi.

[115] By way of example, in his '629 Patent validity report, Mr. Wahlers claims that Florin does not describe an EPG because it uses the term “user interface” rather than “EPG” and criticizes Florin because it does not disclose an EPG that “receives program information about upcoming programs, and allows the user to navigate through that program information and make decisions about what to watch and/or record.” On cross-examination, Mr. Wahlers conceded this point entirely.

[116] The most glaring example is Mr. Wahlers’ dismissive and myopic treatment of DAVIC 1.3.1. Rather than approach the assessment of this important piece of prior art from the perspective of the Skilled Person with a mind willing to understand, he parroted the words of Dr. Balakrishnan that DAVIC 1.3.1 is a “wish-list” of desired functions. As I stated earlier, that is simply not the case.

[117] The Federal Court of Appeal recently reiterated that the teachings of the prior art are to be read as a skilled person would understand them: *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. v. M-I L.L.C.*, 2021 FCA 24, [2021] 2 F.C.R. 582 (*Western Oilfield*), at paragraph 86.

[118] Despite my strong reservations as to Mr. Wahlers’ credibility, independence and impartiality, it would not be just to reject his reports or testimony out of hand. There are, after all, some aspects of his evidence that are not controversial and prove useful and reliable. The concerns raised by the Defendants go to weight to be given to Mr. Wahlers’ evidence, rather than to its admissibility. Just to be clear, I have looked upon Mr. Wahlers’ evidence with great skepticism.

C. Mr. Gordon Kerr

[119] Rovi attacks Mr. Kerr’s credibility and the reliability of his evidence on numerous grounds.

[115] À titre d’exemple, dans son rapport sur la validité du brevet '629, M. Wahlers allègue que Florin ne décrit pas un GEE parce que c’est le terme « interface utilisateur » qui y est utilisé au lieu de GEE et il critique Florin parce qu’il ne décrit pas un GEE qui [TRANSCRIPTION] « reçoit des renseignements sur les émissions à venir et permet à l’utilisateur de naviguer dans ces renseignements pour décider ce qu’il aimerait visionner ou enregistrer ». Au cours de son contre-interrogatoire, M. Wahlers a renoncé à son opinion sur ce point.

[116] L’exemple le plus frappant est le traitement méprisant et incomplet de la spécification DAVIC 1.3.1 par M. Wahlers. Au lieu d’adopter la perspective d’une personne versée dans l’art qui cherche véritablement à comprendre ce que recèle cet important élément d’art antérieur dans son évaluation, il n’a fait que reprendre les mots de M. Balakrishnan, à savoir que DAVIC 1.3.1 n’était qu’une liste des fonctions souhaitées. Comme je l’ai mentionné plus haut, ce n’est tout simplement pas le cas.

[117] La Cour d’appel fédérale a récemment rappelé que les enseignements d’un art antérieur doivent être interprétés de la manière qu’une personne versée dans l’art les comprendrait : voir *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C.*, 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582 (*Western Oilfield*), au paragraphe 86.

[118] En dépit de mes fortes réserves quant à la crédibilité, à l’indépendance et à l’impartialité de M. Wahlers, il ne serait pas équitable de rejeter d’emblée les rapports et le témoignage de celui-ci. Il existe après tout certains aspects de son témoignage qui ne sont pas controversés et se sont avérés utiles et fiables. Les points soulevés par les défenderesses concernant le témoignage de M. Wahlers portent davantage sur la pondération à donner à celui-ci que sur son admissibilité. Pour que les choses soient claires, c’est avec beaucoup de scepticisme que j’ai examiné le témoignage de M. Wahlers.

C. M. Gordon Kerr

[119] Rovi s’en prend à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de M. Kerr pour de multiples raisons.

[120] First, Rovi questions how Mr. Kerr could purport to give an opinion on infringement when he was totally unfamiliar with IPTV systems, was “denied access” to the Bell and TELUS services via Slingbox, and told he need not speak to technical staff. The simple answer is that Mr. Kerr was called to give opinions on the '629 Patent and the '870 Patent, which have nothing to do with IPTV. There is no dispute that Mr. Kerr is an expert in the field of these two patents.

[121] It is important to note that the Defendants do not dispute the asserted claims of the '629 Patent and the '870 Patent, other than Claim 346, would be infringed in the event the patents were held to be valid. Mr. Kerr did not give any infringement opinions on the '629 Patent, and only touched on one asserted claim of the '870 Patent—Claim 346.

[122] Mr. Kerr opined that Claim 346 requires a “tuner,” which the Skilled Person understands to be an analog or digital device that can select a specific frequency band, and therefore, a specific television channel. The experts agreed that there is no piece of equipment in the Defendants’ IPTV systems called a tuner. The only non-infringement opinion Mr. Kerr gave with respect to Claim 346 is that there is no tuner in the Fibe TV system, because the tuner described in the '870A Claim is a piece of hardware. The issue on infringement was predicated on construction, and not on the way in which an IPTV system operates. In the circumstances, it is understandable why the Defendants felt it was unnecessary for Mr. Kerr to have access to their services to provide his opinion.

[123] Second, Rovi claims Mr. Kerr did not follow the basic obligations of an expert in a patent case when he reviewed the prior art provided to him by counsel before arriving at his claims construction. Rovi submits that: “[h]aving reviewed the prior art with an eye to either infringement or validity of the patent, Mr. Kerr could not have construed the claims purposively and independent of the issues of validity, as required by the law.” In my view, this is a completely unfair criticism.

[120] Premièrement, Rovi se demande de quelle façon M. Kerr peut prétendre donner un avis sur la contrefaçon alors qu’il ne connaît pas du tout les systèmes IPTV, que l’accès aux services de Bell et de TELUS passant par Slingbox lui a été refusé et qu’il dit ne pas avoir eu besoin de s’adresser au personnel technique. Cela s’explique facilement du fait que M. Kerr devait donner un avis sur le brevet '629 et le brevet '870, qui n’ont rien à avoir avec les systèmes IPTV. Il n’est pas contesté que M. Kerr est un expert dans le domaine de ces deux brevets.

[121] Il est important de mentionner que les défenderesses ne contestent pas que les revendications du brevet '629 et du brevet '870, à l’exception de la revendication 346, impliqueraient une contrefaçon si ces brevets étaient déclarés valides. M. Kerr n’a pas donné d’avis sur la contrefaçon du brevet '629 et ne s’est intéressé qu’à une revendication du brevet '870, soit la revendication 346.

[122] Selon l’avis de M. Kerr, la revendication 346 nécessite un « syntoniseur » et la personne versée dans l’art comprend qu’il s’agit d’un dispositif analogique ou numérique qui peut syntoniser une certaine bande de fréquences et, par conséquent, une chaîne de télévision en particulier. Les experts s’entendent pour dire qu’il n’existe aucun dispositif dans les systèmes IPTV des défenderesses qui puisse s’appeler syntoniseur. M. Kerr n’a donné qu’un seul avis concernant l’absence de contrefaçon de la revendication 346, à savoir qu’il n’y avait pas de syntoniseur dans le système Télé Fibe parce que le syntoniseur que décrit la revendication '870A est une pièce de matériel. La question de la contrefaçon repose sur une interprétation et non pas sur le fonctionnement d’un système IPTV. Vu les circonstances, il est compréhensible que les défenderesses n’aient pas jugé nécessaire que M. Kerr ait accès à leurs services pour donner son avis.

[123] Deuxièmement, Rovi soutient que M. Kerr n’a pas suivi les obligations de base d’un expert se penchant sur une affaire de brevet lorsqu’il a examiné l’art antérieur que lui ont fourni les avocats avant d’aboutir à son interprétation sur les revendications. Rovi a fait valoir que [TRADUCTION] « M. Kerr, n’ayant examiné l’art antérieur que sous l’angle de la contrefaçon ou de la validité du brevet, n’a pas pu donner une interprétation téléologique des revendications indépendamment des questions de validité

[124] Claims must be construed purposively, once and for all purposes, before and independent of considerations of the issues of infringement or validity: *Whirlpool*, at paragraphs 43 and 49(a); *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*), at paragraph 19. Mr. Kerr testified in examination-in-chief he understood he was to construe the claims without consideration of validity or infringement. He also confirmed in cross-examination that he understood it was his obligation to construe the claims without having regard to the prior art. However, it was never put to Mr. Kerr on cross-examination that he reviewed the prior art with an eye to either infringement or validity of a patent. It is therefore unfair to suggest that Mr. Kerr failed to comply with the instructions set out in *Whirlpool* and *Free World Trust*.

[125] Third, Rovi claims that Mr. Kerr's demeanor during cross-examination was not that of an impartial expert witness and he was defensive and evasive throughout. I disagree. I found Mr. Kerr to be a candid, thoughtful and careful witness, one who wanted to be sure he understood the questions before answering them. While he may have been somewhat pedantic at times, he was neither evasive nor reluctant to answer any questions posed to him in a clear manner.

[126] Finally, Rovi submits that Mr. Kerr's opinions on obviousness should be viewed as unreliable because of his inability to approach the task from the perspective of the un inventive Skilled Person. According to Rovi, because Mr. Kerr's entire experience and role at BT was to innovate and think about the future, he wouldn't be aware if he was approaching a question as a paragon of deduction and dexterity wholly devoid of intuition, a triumph of the left hemisphere over the right, because he has only ever worked in an inventive capacity. While Rovi is not suggesting that an expert who has innovated in their field could never provide an expert opinion from the perspective

comme l'exige la loi ». À mon avis, il s'agit là d'une critique tout à fait injuste.

[124] L'interprétation des revendications doit être téléologique et servir à toutes les fins et toute question de contrefaçon ou de validité doit être examinée ultérieurement et indépendamment : voir *Whirlpool*, aux paragraphes 43 et 49a); *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*), au paragraphe 19. M. Kerr a déclaré lors de son interrogatoire principal qu'il comprenait qu'il devait interpréter les revendications sans considérer les questions de validité ou de contrefaçon. Il a également confirmé lors de son contre-interrogatoire qu'il était conscient d'avoir l'obligation d'interpréter les revendications sans tenir compte de l'art antérieur. Cependant, lors de ce contre-interrogatoire, la question de savoir si M. Kerr avait examiné l'art antérieur sous l'angle de la contrefaçon ou de la validité ne lui a pas été posée. C'est pourquoi il n'est pas légitime de suggérer que M. Kerr n'a pas respecté les instructions énoncées dans les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust*.

[125] Troisièmement, Rovi soutient que l'attitude de M. Kerr n'était pas celle d'un témoin expert impartial et que celui-ci s'est montré défensif et évasif tout au long du contre-interrogatoire. Je ne suis pas de cet avis. J'estime que M. Kerr a fait preuve de franchise, de réflexion et de prudence et qu'il tenait à s'assurer de bien comprendre une question avant de donner sa réponse. Même s'il a pu paraître pointilleux à l'occasion, il ne s'est pas montré évasif ni peu disposé à répondre aux questions qui lui étaient posées clairement.

[126] Enfin, Rovi soutient que M. Kerr a donné des avis sur les questions d'évidence et que ces avis devraient être considérés comme peu fiables du fait de son incapacité à saisir le problème du point de vue d'une personne versée dans l'art sans esprit inventif. Selon Rovi, l'expérience et les rôles de M. Kerr chez BT consistaient tous à innover et à penser au futur; celui-ci ne pouvait donc pas savoir s'il abordait une question comme un maître de la déduction et de la dextérité complètement dépourvu d'intuition, un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit, car son travail a toujours fait appel à ses capacités d'inventeur. Bien qu'elle ne suggère pas qu'un expert qui a innové dans son

of the Skilled Person, it claims that given Mr. Kerr's particular experience, he cannot put himself into the shoes of the non-inventive skilled person: *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 FC 192 (*H. Lundbeck*), at paragraphs 118 and 122. In my view, this is pure speculation on Rovi's part and inconsistent with the evidence before me.

[127] Mr. Kerr testified that as a professional, he was able to follow the guidance given to him by Defendants' counsel and felt he was able to give the Court evidence from the perspective of the Skilled Person. I have no hesitation in accepting his evidence on this point. I should add that it does not matter whether or not the expert approximates to the Skilled Person. As stated by Mr. Justice George Locke, then of this Court, in *Shire Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2016 FC 382, what matters is "the substance of each expert's opinion and the reasoning that led to that opinion" (at paragraph 48).

[128] I found Mr. Kerr to be a very knowledgeable witness who could explain complex concepts clearly. His opinions and testimony were thorough, persuasive and largely unshaken on cross-examination. He proved to be an extremely helpful witness.

D. Dr. David Robinson

[129] Rovi submits that Mr. Wahlers' evidence should be preferred over that of Dr. Robinson for numerous reasons.

[130] Rovi claims that the Defendants provided assumptions to Dr. Robinson and then failed to lead evidence to support the assumptions.

[131] It criticizes Dr. Robinson's deportment during his cross-examination and contends that he was evasive in answering questions and adopted unreasonable positions.

domaine ne pourrait jamais fournir un avis d'expert de la perspective d'une personne versée dans l'art, Rovi soutient que M. Kerr ne peut se mettre dans la peau d'une personne versée dans l'art sans esprit inventif à cause de son expérience : voir *Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 192 (*H. Lundbeck*), aux paragraphes 118 et 122. À mon avis, Rovi se livre à des conjectures qui sont incompatibles avec le témoignage reçu en cour.

[127] M. Kerr a dit dans son témoignage qu'il était capable, à titre de professionnel, de suivre les directives que les avocats des défenderesses lui ont données et qu'il se sentait en mesure de livrer à la Cour un témoignage du point de vue de la personne versée dans l'art. Je suis résolu à retenir son témoignage sur ce point. Je tiens à préciser qu'il importe peu que l'expert ne fasse que se rapprocher de la personne versée dans l'art. Selon l'observation du juge George Locke, qui siégeait alors à notre Cour, dans la décision *Shire Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2016 CF 382, ce qui importe, c'est « la substance de l'opinion d'un expert et [...] le raisonnement qui a mené à cette opinion » (au paragraphe 48).

[128] J'estime que M. Kerr est un témoin très compétent ayant la capacité d'expliquer clairement des concepts complexes. Ses opinions et son témoignage étaient étoffés, convaincants et le contre-interrogatoire ne les a que peu ébranlés. Il s'agit d'un témoin qui s'est révélé extrêmement utile.

D. M. David Robinson

[129] Rovi soutient qu'il faudrait privilégier le témoignage de M. Wahlers à celui de M. Robinson pour plusieurs raisons.

[130] Rovi soutient que les défenderesses ont fourni à M. Robinson des hypothèses sans transmettre d'éléments de preuve pour appuyer ces hypothèses.

[131] S'en prenant à la conduite du témoin au cours du contre-interrogatoire, elle prétend que M. Robinson répondait aux questions de manière évasive en prenant des positions déraisonnables.

[132] Rovi claims that in addition to being evasive in his evidence, Dr. Robinson was unfamiliar with the contents of his own expert reports. It says that the most glaring example of this was Dr. Robinson's contradictory evidence regarding anticipation of Claim 34 of the '585 Patent by iMagic⁵.

[133] Rovi cites other examples where Dr. Robinson alleges to have refused to provide a yes or no answer to straightforward questions that warranted such an answer.

[134] I find these criticisms to be without merit.

[135] I can certainly understand why Rovi considered Dr. Robinson to be a difficult witness. He was often hard to pin down and Rovi's counsel was not able to move him from his strongly held positions. Dr. Robinson was also reluctant to answer questions affirmatively and fully without first knowing where counsel intended to go with their line of questioning. However, this is understandable given the volume of information, with all of its subtleties, that Dr. Robinson had to plow through and the fact that Rovi's counsel often posed confusing questions or repeated the same questions in any attempt to get a different response.

[136] Contrary to Rovi's assertions, Dr. Robinson's opinions were well supported by the evidence, including data and facts collected by Mr. Barth. While Dr. Robinson's answers may have been longwinded and convoluted at times, I am satisfied that he was trying his best to assist the Court.

[137] Overall, while there may have been some frailties in Dr. Robinson's evidence, I have considered them in assessing the weight to give to it. It remains that most of his key opinions went entirely unchallenged.

[132] Rovi soutient que M. Robinson ne connaissait pas vraiment le contenu de ses propres rapports d'expert en plus de se montrer évasif lors de son témoignage. Selon elle, ce qui l'exemplifie de manière éclatante serait le témoignage contradictoire que M. Robinson a livré sur l'antériorité de la revendication 34 liée au brevet '585 d'iMagic⁵.

[133] Rovi donne d'autres exemples pour alléguer que M. Robinson a refusé de répondre par oui ou non à des questions claires et simples.

[134] J'estime que ces critiques sont sans fondement.

[135] Je peux certainement comprendre la raison pour laquelle Rovi considère que M. Robinson était un témoin difficile. Ce dernier était difficile à cerner et l'avocat de Rovi n'a pas été en mesure de le faire dévier de ses positions tranchées. De plus, M. Robinson hésitait à répondre aux questions de manière définitive lorsqu'il ne savait pas où voulait en venir l'avocat avec ses questions. Toutefois, la chose est compréhensible au regard de la masse d'information, et des subtilités qui en découlent, dans laquelle M. Robinson devait fouiller pour répondre et du fait que l'avocat de Rovi posait des questions souvent déroutantes, répétant même certaines questions dans l'espoir d'obtenir une réponse différente.

[136] Contrairement aux affirmations de Rovi, les opinions de M. Robinson étaient bien étayées par des éléments probants, notamment les données et les faits recueillis par M. Barth. Malgré les réponses longues et alambiquées qu'il a pu rendre à l'occasion, je conclus qu'il faisait de son mieux pour servir la Cour.

[137] Dans l'ensemble, j'ai tenu compte des quelques faiblesses du témoignage de M. Robinson quand j'ai estimé la pondération à donner à ce témoignage. Il demeure que la plupart de ses opinions importantes n'ont pas été contestées.

⁵ Canadian Patent No. 2,321,462, "Digital Interactive Delivery System for TV/Multimedia/Internet with On-Demand Applications" (iMagic).

⁵ Brevet canadien n° 2 321 462 « Système numérique à applications sur demande permettant la diffusion interactive par télévision/multimédia/Internet » (iMagic).

[138] I see no reason to question Dr. Robinson's credibility or impartiality. Ironically, Rovi had no difficulty citing Dr. Robinson's evidence when it suited its purposes.

[139] Overall, I considered Dr. Robinson to be an extremely knowledgeable and helpful witness. His evidence was persuasive, consistent and objective—exactly what one would reasonably expect of an independent expert.

E. Conclusion

[140] For the above reasons, I gave significantly more weight to the opinions and conclusions of Mr. Kerr and Dr. Robinson when they conflicted with those of Mr. Wahlers.

XII. The Issues

[141] The issues to be determined were substantially narrowed by the parties after the conclusion of the evidentiary portion of the trial.

[142] Rovi alleges that all of the Asserted Claims are infringed. The Defendants concede infringement, except for Claim 34 of the '585 Patent, the '870A Claim and all of the '482 Claims.

[143] Therefore, the issues to be determined are as follows:

1. The '870 Patent

- a. Is the '870A Claim anticipated by Browne or obvious in light of Browne, the CGK and DAVIC 1.3.1?
- b. Are the inventive concept/subject matter of the '870A Claim and the '870C Claims obvious in view of the CGK, DAVIC 1.3.1 and Hair?

[138] Je ne vois aucune raison de mettre en doute la crédibilité ou l'impartialité de M. Robinson. Paradoxalement, Rovi n'a pas hésité à reprendre des parties du témoignage de M. Robinson qui lui convenaient.

[139] Globalement, j'estime que M. Robinson s'est avéré un témoin des plus compétents et des plus utiles. Son témoignage était convaincant, cohérent et objectif. C'est exactement ce à quoi l'on peut raisonnablement s'attendre d'un expert indépendant.

E. Conclusion

[140] Pour les raisons énoncées, j'accorde beaucoup plus de poids aux opinions et aux conclusions de M. Kerr et de M. Robinson lorsqu'elles entrent en contradiction avec celles de M. Wahlers.

XII. Les questions en litige

[141] Le nombre de questions en litige a été fortement réduit par les parties lorsque la présentation de la preuve a pris fin lors du procès.

[142] Rovi allègue que l'ensemble des revendications exprimées ont été contrefaites. Les défenderesses admettent la contrefaçon sauf dans le cas de la revendication 34 du brevet '585, de la revendication '870A et de toutes les revendications '482.

[143] Par conséquent, les questions à trancher sont les suivantes :

1. Le brevet '870

- a. La revendication '870A est-elle antériorisée par Browne ou évidente au regard de Browne, des connaissances générales courantes et de DAVIC 1.3.1?
- b. Le concept inventif ou l'objet de la revendication '870A et des revendications '870C sont-ils évidents au regard des connaissances générales courantes, de DAVIC 1.3.1 et de Hair?

c. Are all of the asserted claims broader than the invention made by the inventors? d. If not, is the Claim 346 infringed? 2. The '629 Patent a. Are the asserted claims invalid as anticipated by Florin? b. Are the asserted claims obvious in light of Florin, the CGK, Browne and DAVIC 1.3.1? 3. The '585 Patent a. Are the asserted claims anticipated by iMagic? b. Are the asserted claims obvious in light of the CGK alone and one or more of several prior art references, including iMagic, Minerva⁶, DAVIC 1.3.1 and the Microsoft Patent?⁷ c. Is Claim 34 of the '585 Patent infringed? 4. The '482 Patent a. Are the asserted claims anticipated by Rosin?⁸	c. Les revendications invoquées ont-elles une portée qui dépasse l'invention réalisée par les inventeurs? d. Dans le cas contraire, y a-t-il eu contrefaçon de la revendication 346? 2. Le brevet '629 a. Les revendications invoquées ont-elles été antérieures par Florin? b. Les revendications invoquées sont-elles évidentes au regard de Florin, des connaissances générales courantes, de Browne et de DAVIC 1.3.1? 3. Le brevet '585 a. Les revendications invoquées ont-elles été antérieures par iMagic? b. Les revendications invoquées sont-elles évidentes au regard des connaissances générales courantes et d'une ou de plusieurs éléments d'antériorité comprenant iMagic, Minerva⁶, DAVIC 1.3.1 et le brevet Microsoft?⁷ c. Y a-t-il eu contrefaçon de la revendication 34 du brevet '585? 4. Le brevet '482 a. Les revendications invoquées ont-elles été antérieures par Rosin?⁸

⁶ WIPO Patent No. WO 01/93588, "Method and System for Recording Scheduled Programs Without Local Recording Equipment" (Minerva).

⁷ U.S. Patent No. 5,751,282 "System and Method for Calling Video on Demand Using an Electronic Programming Guide" (Microsoft).

⁸ U.S. Patent No. 6,028,600, "Rotary Menu Wheel Interface" (Rosin).

⁶ Brevet OMPI n° WO 01/93588, « Procédé et système permettant d'enregistrer des programmes réguliers sans équipement d'enregistrement local » (Minerva).

⁷ Brevet américain n° 5 751 282, « System and Method for Calling Video on Demand Using an Electronic Programming Guide » (Système et méthode pour commander une vidéo sur demande à l'aide d'un guide d'émissions électronique) (Microsoft).

⁸ Brevet américain n° 6 028 600, « Rotary Menu Wheel Interface » (Interface à menu rotatif) (Rosin).

- b. Are the asserted claims obvious based on the CGK alone, or the CGK in light of the state of the art that included Aristides,⁹ LaJoie,¹⁰ and O’Robarts?¹¹
- c. In the alternative, are the asserted claims overbroad?
- d. If not, are the '482 Claims infringed?

5. Remedies

- a. Is Rovi entitled to elect an accounting of profits?
- b. Should injunctive relief be granted for the '585 Patent?

[144] The issue of costs was reserved at the request of the parties. They will be addressed by way of written submissions after issuance of this Judgment.

XIII. The Law

[145] The law of claim construction, anticipation, obviousness, sufficient disclosure, overbreadth and infringement is well-settled and stated in detail in *Rovi #1*. For the sake of brevity, I have reproduced below only those portions of the law set out in the parties’ written submissions that I consider relevant to the issues at hand.

A. *Claim Construction*

[146] Claims must be construed purposively, once and for all purposes, before and independent of considerations of

⁹ U.S. Patent No. 5,657,072, “Interactive Entertainment Network System and Method for Providing Program Listings During Non-Peak Times” (Aristides).

¹⁰ U.S. Patent No. 5,850,218, “Inter-active Program Guide with Default Selection Control” (LaJoie).

¹¹ U.K. Patent No. 2,325,537, “An Electronic Television Programme Guide” (O’Robarts).

- b. Les revendications sont-elles évidentes au regard des connaissances générales courantes ou en intégrant l’état de l’art qui comprenait alors Aristides⁹, LaJoie¹⁰ et O’Robarts¹¹?
- c. Subsidiairement, la portée des revendications est-elle excessive?
- d. Dans le cas contraire, y a-t-il eu contrefaçon des revendications '482?

5. Mesures de réparation

- a. Rovi a-t-elle le droit de choisir la restitution des bénéfices?
- b. La demande d’injonction concernant le brevet '585 doit-elle être accueillie?

[144] La question des dépens a été reportée à la demande des parties. Elle sera examinée à l’aide d’observations écrites soumises après le prononcé du présent jugement.

XIII. Le droit applicable

[145] Le droit en matière d’interprétation, d’antériorité, d’évidence, de description suffisante, de portée excessive et de contrefaçon est bien établi et expliqué en détail dans l’affaire *Rovi n° 1*. Par souci de concision, je n’ai reproduit ci-dessous que les parties du droit que j’ai tirées des observations écrites des parties et qui m’apparaissent pertinentes aux questions en cause.

A. *Interprétation des revendications*

[146] L’interprétation des revendications doit être téléologique et servir à toutes les fins et toute question de

⁹ Brevet américain n° 5 657 072, « Interactive Entertainment Network System and Method for Providing Program Listings During Non-Peak Times » (Système et méthode de divertissement interactif par réseau livrant des listes d’émissions lors des heures creuses) (Aristides).

¹⁰ Brevet américain n° 5 850 218, « Inter-active Program Guide with Default Selection Control » (Guide d’émissions interactif avec commande de sélection par défaut) (LaJoie).

¹¹ Brevet britannique n° 2 325 537, « An Electronic Television Programme Guide » (Guide d’émissions de télévision électronique) (O’Robarts).

the issues of infringement or validity: *Whirlpool*, at paragraphs 43 and 49(a); *Free World Trust*, at paragraph 19. Claims must be construed as of the publication date of the patent at issue. The key to purposive construction is the identification of the particular words or phrases in the claims that describe what the inventor considered to be the “essential” elements of the invention.

[147] As set out in *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179, at paragraphs 30–33, the principles of claims construction include:

- (a) A patent is to be construed through the eyes and with the common knowledge of a worker of ordinary skill in the field to which the patent relates;
- (b) Claims should be read with a mind willing to understand; and
- (c) Claims are to be construed in light of the whole specification, but plain language in the claims is not to be expanded or restricted by references in the disclosure. Recourse to the disclosure is: (i) permissible to assist in understanding the terms used in the claims; (ii) unnecessary where the words are plain and unambiguous; and (iii) improper to vary the scope or ambit of the claims.

B. Anticipation

[148] A patent claim is invalid if it is anticipated, meaning that it lacked novelty as of the priority date. One cannot patent subject matter that is already in the public domain. This requirement is set out in paragraphs 28.2(1)(a) and (b) of the *Patent Act*.

[149] A claim is anticipated if: (1) the essential elements of the claim are disclosed in a single instance (such as a publication), and (2) that disclosure was enabling, meaning that a Skilled Person could produce the invention using that disclosure without any inventive skill: *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265 (*Sanofi-Synthelabo*), at paragraphs 31–37; *Free World Trust*, at paragraph 26.

contrefaçon ou de validité doit être examinée ultérieurement et indépendamment : voir *Whirlpool*, aux paragraphes 43 et 49a); *Free World Trust*, au paragraphe 19. L’interprétation des revendications doit être pertinente à la date de la publication du brevet en question. Ce qui importe dans l’interprétation téléologique, ce sont les mots ou expressions particuliers qui décrivent dans les revendications ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention.

[147] Tirés de l’arrêt *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, aux paragraphes 30 à 33, les principes de l’interprétation des revendications comprennent ce qui suit :

- a) le brevet doit être interprété compte tenu du point de vue et des connaissances usuelles du travailleur moyen versé dans le domaine auquel le brevet a trait;
- b) la teneur d’une revendication doit être interprétée par un esprit désireux de comprendre;
- c) l’interprétation d’une revendication doit se baser sur le mémoire descriptif dans son ensemble, sans élargir ni restreindre la portée de la revendication par les références du mémoire. Le recours au reste du mémoire descriptif : (i) est permis pour éclairer le sens des termes employés dans les revendications; (ii) n’est pas nécessaire lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté; (iii) est abusif si l’on cherche par ce moyen à modifier la portée ou l’étendue des revendications.

B. Antériorité

[148] Toute revendication de brevet est invalide si elle a été antériorisée; autrement dit, elle manque de nouveauté depuis la date de priorité. Est non brevetable tout objet qui fait déjà partie du domaine public. Cette exigence est énoncée aux alinéas 28.2(1)a) et b) de la *Loi sur les brevets*.

[149] Est antériorisée toute revendication lorsque les éléments essentiels de cette revendication sont divulgués en un seul bloc, notamment dans une publication, et que cette divulgation a un caractère réalisable, ce qui signifie qu’une personne versée dans l’art peut réaliser l’invention à l’aide du mémoire sans faire preuve d’un esprit inventif : voir *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265 (*Sanofi-Synthelabo*), aux paragraphes 31–37, et *Free World Trust*, au paragraphe 26.

[150] For disclosure, the prior art must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in infringement of that patent. For enablement, the Skilled Person must have been able to perform the claimed invention without undue burden, not the prior art: *Sanofi-Synthelabo*, at paragraph 27. If an inventive step were required to get to the invention of the patent, the prior publication would not be enabling. The Skilled Person may use the CGK during the enablement portion of the test.

C. Obviousness

[151] A claim in a patent is invalid if it was obvious as of the claim date (the priority date in this case). The requirement is set out by section 28.3 of the *Patent Act*. In *Sanofi-Synthelabo*, at paragraph 67, the Supreme Court of Canada set out the four-part test for obviousness as follows:

- (a) Identify the notional Skilled Person and the relevant CGK of that person;
- (b) Identify the inventive concept of the claim, or if that cannot readily be done, construe it;
- (c) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed; and
- (d) If the differences constitute steps which would have been obvious to the Skilled Person, the claim is obvious and invalid.

[152] Insofar as the state of the prior art is concerned, the Federal Court of Appeal stated in *Mylan Pharmaceuticals ULC v. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 FCA 119, [2017] 2 F.C.R. 280, at paragraph 23, that “[p]rior art is the collection of learning in the field of the patent at issue. It comprises any publically available teaching, however obscure or not generally accepted.”

[150] En matière de divulgation de l’art antérieur, il faut montrer l’objet qui, lorsqu’il est réalisé, contreferait nécessairement le brevet. En ce qui concerne le caractère réalisable, la personne versée dans l’art doit avoir réalisé l’invention revendiquée sans trop de difficultés et non l’art antérieur : voir *Sanofi-Synthelabo*, au paragraphe 27. Lorsque la réalisation de l’invention publiée dans le brevet nécessite une démarche inventive, le caractère réalisable fait défaut dans cette publication. La personne versée dans l’art peut puiser dans les connaissances générales courantes pendant la partie consacrée à la réalisation.

C. Évidence

[151] Est invalide toute revendication de brevet qui est évidente avant la date de la revendication (la date de priorité en l’espèce). Cette exigence est prévue à l’article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Au paragraphe 67 de l’arrêt *Sanofi-Synthelabo*, la Cour suprême du Canada énonce comme suit le critère à quatre volets sur l’évidence en matière de brevet :

- a) définir la personne théorique versée dans l’art et déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- b) définir l’idée originale de la revendication, au besoin par voie d’interprétation;
- c) recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- d) s’il est déterminé que ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art, la revendication est évidente et invalide.

[152] En ce qui concerne l’état de l’art antérieur, la Cour d’appel fédérale a déclaré au paragraphe 23 de son arrêt *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 CAF 119, [2017] 2 R.C.F. 280 ce qui suit : « Les antériorités s’entendent de l’ensemble du savoir dans le domaine du brevet en cause. Elles comprennent tout enseignement accessible au public, aussi obscur ou peu accepté soit-il ».

[153] If there is no difference between the inventive concept and the state of the art, then the claim will be obvious (*Bristol-Myers Squibb Canada Co. v. Teva Canada Limited*, 2017 FCA 76, [2018] 3 F.C.R. 380, at paragraph 65). If there are differences, but those differences do not require any degree of inventiveness, then the claim will also be obvious. The Skilled Person can rely on their CGK to determine if the bridge between the state of the art and inventive concept was obvious.

[154] The CGK is the technical background of the Skilled Person against which the prior art must be considered: *Angelcare Canada Inc. v. Munchkin, Inc.*, 2022 FC 507, [2018] 4 F.C.R. D-4, at paragraph 88, citing Laddie J. in *Raychem Corporation's Patents*, [1998] R.P.C. 31, at page 40. As stated by Mr. Justice Michael Manson in *Biogen Canada Inc. v. Taro Pharmaceuticals Inc.*, 2020 FC 621, at paragraph 170, "the prior art should be approached by a motivated [Skilled Person] with a mind willing to understand, not one myopically focussed on seeking out failure."

D. Overbreadth

[155] If a patent claims more than what was invented or disclosed, it is invalid for being overly broad: *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2007 FCA 209, *sub nom. M.K. Plastics Corp. v. Plasticair Inc.*, [2007] 4 F.C.R. D-11 (*Pfizer 2007*), at paragraph 115. A claim in a patent is invalid for being overbroad if it is either: (1) broader than the invention disclosed in the patent; or (2) broader than the invention actually made by the inventors: *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2008 FC 11, [2008] 4 F.C.R. 189 (*Pfizer 2008*), at paragraph 46.

[156] In assessing whether the claim is broader than the invention made, courts look to evidence from the inventor regarding what was actually made: *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 1998 CarswellNat 458, 145 F.T.R. 161 (T.D.), at paragraphs 267–270 and 294–303, *revd in part*

[153] Lorsque le concept inventif ne se distingue pas de l'art de la technique, la revendication est évidente (*Société Bristol-Myers Squibb Canada c. Teva Canada limitée*, 2017 CAF 76, [2018] 3 R.C.F. 380, au paragraphe 65). Lorsqu'il existe des différences sans qu'une quelconque inventivité soit nécessaire à la réalisation, la revendication est encore une fois évidente. La personne versée dans l'art peut se fonder sur ses connaissances générales courantes pour déterminer si l'écart entre l'art de la technique et le concept inventif est évident.

[154] Les connaissances générales courantes sont le contexte technique de la personne versée dans l'art qui permet de considérer l'art antérieur : voir *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin, Inc.*, 2022 CF 507, [2018] 4 R.C.F. F-6, au paragraphe 88, reprenant la décision du juge Laddie *Raychem Corporation's Patents*, [1998] R.P.C. 31, à la page 40. Comme l'énonce le juge Michael Manson au paragraphe 170 de la décision *Biogen Canada Inc. c. Taro Pharmaceuticals Inc.*, 2020 CF 621, « il faudrait qu'une personne moyennement versée dans l'art motivée aborde les éléments d'art antérieur avec un esprit désireux de comprendre et non étroitement axé sur la démonstration d'un échec ».

D. Portée excessive

[155] Les revendications d'un brevet qui excèdent ce qui a été inventé ou divulgué sont jugées invalides pour leur portée excessive : voir *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2007 CAF 209, *sub nom. M.K. Plastics Corp. c. Plasticair Inc.*, [2007] 4 R.C.F. F-9 (*Pfizer 2007*), au paragraphe 115. Une revendication de brevet a une portée excessive et est invalide dans les deux cas suivants : sa portée dépasse l'invention divulguée dans le brevet ou sa portée dépasse l'invention réalisée par les inventeurs : voir *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 11, [2008] 4 R.C.F. 189 (*Pfizer 2008*), au paragraphe 46.

[156] Pour déterminer si la revendication excède la portée de l'invention réalisée, les tribunaux prennent en compte les éléments de preuve de l'inventeur portant sur ce qu'il a réalisé : voir *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 1998 CarswellNat 5160 (1^{re} inst.), aux paragraphes 267–270 et

[2001] 1 F.C. 495, 2000 CarswellNat 2643 (F.C.A.), affd 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153.

[157] In assessing whether the claim is broader than the invention disclosed in the patent, the Court asks whether any of the claims lack an essential element in the patent specification.

E. *Infringement*

[158] Infringement is defined broadly as any activity that deprives the patentee, in whole or in part, directly or indirectly, of full enjoyment of the monopoly conferred on them by law (*Schmeiser*, at paragraphs 33–34). This monopoly is the exclusive right, privilege, and liberty of making, constructing, and using the invention, and selling it to others to be used (*Patent Act*, at section 42).

[159] Once the essential elements of the patented invention have been established, determining whether there is an infringement is an exercise in comparing the allegedly infringing item and the patented invention (*Schmeiser*, at paragraph 30). If the accused item includes all of the essential elements of a particular claim, then infringement is established (*Eli Lilly and Company v. Apotex inc.*, 2009 FC 991 (*Eli Lilly & Co*), at paragraph 211). A claim is only infringed if the subject matter of the infringing product falls within the claims as construed.

[160] Having a larger and more complex system than the systems claimed in the patents does not render a system immune to infringement: *Bessette v. Quebec (Attorney General)*, 2019 FC 393, at paragraphs 279–281.

XIV. The Skilled Person

[161] Defining the Skilled Person is the first step for the Court and is foundational to construction, infringement and validity issues. Patents must be construed from the perspective of the Skilled Person to whom the patent is addressed: *Whirlpool*, at paragraph 53.

294–303, infirmée en partie par [2001] 1 C.F. 495, 2000 CarswellNat 3414 (C.A.F.), confirmé par 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153.

[157] Pour estimer la portée d’une revendication par rapport à l’invention divulguée dans le brevet, la Cour doit se demander s’il ne manque pas dans les revendications un élément essentiel dans le mémoire descriptif.

E. *Contrefaçon*

[158] Définie de manière large, la contrefaçon correspond à toute activité qui prive le breveté, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de son droit à la pleine jouissance du monopole que la loi lui confère (*Schmeiser*, aux paragraphes 33 et 34). Ce monopole correspond au droit, à la faculté et au privilège exclusifs de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention (article 42 de la *Loi sur les brevets*).

[159] Après avoir établi les éléments essentiels de l’invention brevetée, la détermination de l’existence ou de l’inexistence d’une contrefaçon est un exercice de comparaison entre l’objet présumé de la contrefaçon et l’invention brevetée (*Schmeiser*, au paragraphe 30). Lorsque cet objet comprend tous les éléments essentiels d’une revendication, la contrefaçon est établie (*Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.*, 2009 CF 991 (*Eli Lilly & Co*), au paragraphe 211). Il n’y a contrefaçon d’une revendication que si l’objet du produit contrefait correspond aux revendications telles qu’elles ont été interprétées.

[160] Le fait qu’un système soit plus vaste et plus complexe que ceux revendiqués par brevet n’élimine pas la possibilité d’une contrefaçon : *Bessette c. Québec (Procureure générale)*, 2019 CF 393, aux paragraphes 279–281.

XIV. La personne versée dans l’art

[161] Définir la personne versée dans l’art sera la première étape de la Cour, car il s’agit d’un élément fondamental pour trancher les questions sur l’interprétation, la contrefaçon et la validité. L’interprétation doit se faire du point de vue de la personne versée dans l’art à qui le brevet s’adresse : voir *Whirlpool*, au paragraphe 53.

[162] The law on the Skilled Person is settled. The Skilled Person is a hypothetical individual or team possessing the level of skill and knowledge that would allow them to understand the subject matter taught by the patent and to put it into practice. The Skilled Person has “no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right” (*Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*, 1986 CanLII 7621, 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.), at page 294). They possess an ordinary level of competence and knowledge incidental to the field to which the patent relates. The Skilled Person “never misses the obvious nor stumbles on the inventive.” (*H. Lundbeck*, at paragraph 83, citing *Lilly Icos LLC v. Pfizer Ltd.*, [2000] EWHC Patents 49, at paragraph 62).

[163] The experts agree that the four Patents are addressed to the same Skilled Person.

[164] Mr. Wahlers defined the Skilled Person to whom all four patents is addressed as a team of engineers and/or computer scientists working in the areas of electronic content delivery, electronic program guides, television video signal processing, graphical user interfaces, cable or satellite television systems and content distribution, STBs, and multimedia systems. The Skilled Person would have a bachelor’s degree in engineering, computer science, or applied mathematics, as well as two or more years of experience in some or all of the areas identified above.

[165] Neither Mr. Kerr nor Dr. Robinson had any specific points of disagreement with Mr. Wahlers’ opinion relating to the credentials of the Skilled Person. I adopt Mr. Wahlers’ definition as I consider it comprehensive and correct.

XV. Common General Knowledge (CGK)

[166] The second issue the Court must decide is how to define the CGK of the Skilled Person. CGK means knowledge generally known by persons skilled in the relevant art at the relevant time. This knowledge undergoes continuous evolution and growth (*Whirlpool*, at paragraph 74).

[162] Le droit en la matière est bien établi. La personne versée dans l’art consiste en une personne ou une équipe fictive disposant de compétences et de connaissances lui permettant de comprendre l’objet enseigné par le brevet et de mettre celui-ci en pratique. Cette personne [TRADUCTION] « ne possède aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d’intuition; un triomphe de l’hémisphère gauche sur le droit » (*Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, [1986] A.C.F. n° 87 (QL) (C.A.), au paragraphe 18). La personne versée dans l’art possède un degré moyen de compétence et de connaissances accessoires au domaine dont relève le brevet. [TRADUCTION] « [C]e qui est évident ne lui échappe jamais, et elle ne cherche pas à être inventive » (*H. Lundbeck*, au paragraphe 83, reprenant *Lilly Icos LLC v. Pfizer Ltd.*, [2000] EWHC Patents 49, au paragraphe 62).

[163] Les experts conviennent que les quatre brevets s’adressent à la même personne versée dans l’art.

[164] La personne versée dans l’art à qui les quatre brevets s’adressent serait, selon la définition de M. Wahlers, une équipe d’ingénieurs ou d’informaticiens travaillant dans les domaines suivants : diffusion de contenu électronique, guides d’émissions électroniques, traitement de signal de télévision ou de vidéo, interfaces utilisateur graphiques, systèmes de télévision par câble ou satellite avec diffusion de contenu, décodeurs et systèmes multimédias. Cette même personne aurait un baccalauréat en ingénierie, en informatique ou en mathématiques appliquées, de même que deux années d’expérience ou plus dans au moins une partie des domaines mentionnés ci-dessus.

[165] Ni M. Kerr ni M. Robinson n’avaient de points de désaccord avec l’opinion de M. Wahlers concernant les aptitudes de la personne versée dans l’art. J’ai adopté la définition de M. Wahlers, car je l’estime complète et correcte.

XV. Les connaissances générales courantes

[166] La deuxième question à trancher par la Cour concerne la définition des connaissances générales courantes de cette personne versée dans l’art. Les connaissances générales courantes s’entendent des connaissances que possèdent généralement les personnes versées dans

[167] The CGK distinguishes the body of information that is widely recognised from that which is simply publicly available. Individual disclosures may become CGK, but only when they are generally known and regarded as a good basis for further action (*Eli Lilly & Co*, at paragraph 97). At the same time, some information that forms part of the CGK may not have been written down at all (*Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234 (*Novopharm*), at paragraph 113).

[168] The parties submitted agreed statements of fact setting out what was part of the CGK of the Skilled Person in 1998, 2000 and 2003. The CGK prior to the filing date of any of the patents includes:

- (a) A television system typically includes a headend (a central location run by the operator, which collects multimedia from content providers and processes it for distribution), and customer premises equipment (such as a television sometimes with a STB, which receives the television content and displays it to the user).
- (b) EPGs and their provision to and storage of information of television program data by an STB.
- (c) The STB could be controlled by the user by way of a remote control.
- (d) Up to the mid-1990s, most television content was transmitted to users in analog format.
- (e) The development and widespread adoption of digital transmission, compression and storage techniques in the mid-1990s changed the ability to provide a richer interactive television experience to users.

l'art en cause au moment considéré. Ces connaissances évoluent et augmentent constamment (*Whirlpool*, au paragraphe 74).

[167] On distingue au sein de ces connaissances les informations qui sont largement reconnues de celles qui sont simplement accessibles au public. Certaines divulgations peuvent intégrer les connaissances générales courantes, mais seulement lorsqu'elles sont connues de manière générale et considérées comme un bon fondement pour continuer (*Eli Lilly & Co*, au paragraphe 97). Parallèlement, certaines informations faisant partie de ces connaissances générales courantes pourraient ne jamais avoir été consignées par écrit (*Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234 (*Novopharm*), au paragraphe 113).

[168] Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits établissant ce qui faisait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art en 1998, en 2000 et en 2003. Font partie des connaissances générales courantes antérieures à la date de dépôt des brevets ce qui suit :

- a) Le système de télévision typique comprend une tête de ligne (site central géré par l'opérateur servant à recueillir le contenu multimédia de fournisseurs et à traiter ce contenu pour la distribution) et de l'équipement chez le client (entre autres, un téléviseur, parfois doté d'un décodeur, qui reçoit le contenu télévisuel pour le visionnement).
- b) Les GEE sont capables de fournir et de stocker des données sur la programmation télévisuelle au moyen d'un décodeur.
- c) Le décodeur peut être contrôlé par l'utilisateur à l'aide d'une télécommande.
- d) Jusqu'au milieu des années 1990, la télédiffusion se faisait le plus souvent en mode analogique.
- e) Le développement des techniques de transmission, de compression et de stockage en mode numérique et l'adoption généralisée de celles-ci ont facilité la fourniture d'une expérience télévisuelle interactive améliorée chez les utilisateurs.

(f) The Internet digitally connected users across the globe, allowing them to exchange messages, play games, and view various types of multimedia (including pictures, music, and video).

(g) In March 1998, DAVIC released version 1.3.1 of its specification, which consists of 14 parts.

[169] This is by no means a complete listing of the CGK. Rather than reciting it at length in these reasons, I hereby adopt the CGK which I consider to be fairly laid out in the validity reports of the Defendants' experts. In my analysis of the validity issues, I will focus on the elements of the Asserted Claims that are said to be CGK by the Defendants, which are not accepted by Rovi.

[170] There is no dispute between the parties' experts that the elements of the Asserted Claims discussed below are essential. Only the elements that there remains a construction debate will be analysed in depth in these reasons. The focus is on the claims where the proverbial "shoe pinches" (*Bayer Inc. v. Apotex Inc.*, 2014 FC 436, 454 F.T.R. 48, at paragraphs 46–47).

XVI. The '870 Patent

[171] The '870 Patent is 346 pages long and has 999 claims. It was filed on July 13, 1999, and claims priority to U.S. Application No. 60/092,807, filed on July 14, 1998 (the "807 Application"), and to U.S. Application No. 09/332,244, filed on June 11, 1999. It is generally directed to an IPG system that allows users to record programs and program data to a local or remote server.

[172] The '870 Patent was laid open to public inspection on January 27, 2000, issued to patent on January 3, 2017, and expired on July 13, 2019. Nearly 15 years after the filing date and 4 years after Bell and TELUS launched their services, it was amended to add the '870 Claims. The significance of these amendments will become apparent when

f) L'Internet a permis aux utilisateurs du monde entier de se connecter numériquement pour échanger des messages, jouer à des jeux et visionner divers types de contenu multimédia (notamment des images, de la musique et des vidéos).

g) En mars 1998, DAVIC a publié la version 1.3.1 de son mémoire en 14 parties.

[169] Il ne s'agit en aucun cas d'une liste complète des connaissances générales courantes. Au lieu de les répéter en détail dans les présents motifs, j'adopte les connaissances générales courantes qui sont bien présentées à mon avis dans les rapports sur la validité déposés par les experts des défenderesses. Lors de mon analyse des questions sur la validité, je m'attarderai aux éléments des revendications qui feraient partie des connaissances générales courantes selon les défenderesses, mais pas selon Rovi.

[170] Les experts présentés par les parties ne contestent pas que les éléments des revendications faisant partie de l'analyse qui suit sont essentiels. Seuls les éléments dont l'interprétation est contestée seront analysés en profondeur dans les présents motifs. Je mettrai l'accent sur les revendications pour lesquelles « le bât blesse », selon l'expression connue (*Bayer Inc. c. Apotex Inc.*, 2014 CF 436, aux paragraphes 46 et 47).

XVI. Le brevet '870

[171] Le brevet '870 s'étire sur 346 pages et comprend 999 revendications. Il a été déposé le 13 juillet 1999 et revendique la priorité sur la demande de brevet n° 60/092 807, déposée le 14 juillet 1998 aux États-Unis (la « demande 807 »), et sur la demande n° 09/332 244, déposée le 11 juin 1999 aux États-Unis. Il concerne dans l'ensemble un système de GEI qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des émissions et des données sur ces émissions sur un serveur local ou distant.

[172] Le brevet '870 a été porté à l'attention du public le 27 janvier 2000, a été délivré le 3 janvier 2017 et a expiré le 13 juillet 2019. L'ajout des revendications '870 à ce brevet a eu lieu près de 15 ans après le dépôt et 4 ans après le lancement des services de Bell et de TELUS. L'importance de ces modifications deviendra évidente

dealing with the Defendants' argument that the '870 Claims are broader than the invention made by the inventors.

[173] Rovi initially asserted infringement of 124 claims of the '870 Patent against Bell and 96 claims against TELUS. At trial, only four claims, the '870A Claim and the '870C Claims, were alleged to be infringed by the Defendants.

[174] I will first address infringement and validity issues relating specifically to the '870A Claim before turning to the validity attacks against the '870C Claims. I will then address the Defendants' overbreadth arguments that apply to the '870 Claims as a whole.

A. The '870A Claim

[175] The '870A Claim describes an IPG recording two programs simultaneously and reads as follows:

346. A method for using an interactive television program guide to record programs, the method comprising:

receiving a first user selection made using an interactive television program guide to record a first television program on a random access digital storage device;

directing a first tuner to tune to a channel corresponding to the first television program in response to receiving the first user selection;

recording the output of the first tuner to the random access digital storage device;

receiving a second user selection made using the interactive television program guide to record a second television program on the random access digital storage device, wherein the broadcast time of the second television program overlaps at least partially with the broadcast time of the first television program;

dans le traitement de l'argumentation des défenderesses, à savoir que la portée des revendications '870 excède l'invention créée par les inventeurs.

[173] Au départ, Rovi faisait valoir la contrefaçon de 124 revendications du brevet '870 à l'encontre de Bell et de 96 revendications à l'encontre de TELUS. Lors du procès, seules quatre revendications, soit la revendication '870A et les revendications '870C, faisaient partie des allégations de contrefaçon à l'encontre des défenderesses.

[174] Je discuterai d'abord des questions de contrefaçon et de validité concernant la revendication '870A en particulier avant d'examiner les contestations de validité visant les revendications '870C. Je discuterai ensuite des arguments des défenderesses sur la portée excessive des revendications '870 dans leur ensemble.

A. La revendication '870A

[175] La revendication '870A nous décrit un GEI qui enregistre deux émissions simultanément. En voici le texte :

[TRADUCTION]

346. Méthode d'utilisation d'un guide d'émissions de télévision interactif pour l'enregistrement d'émissions. Cette méthode consiste à :

recevoir une première sélection faite par l'utilisateur à l'aide d'un guide interactif pour enregistrer une première émission de télévision sur un dispositif de stockage numérique à accès aléatoire;

commander au premier syntoniseur de se syntoniser à la chaîne de la première émission de télévision après réception de la première sélection de l'utilisateur;

enregistrer la sortie du premier syntoniseur sur le dispositif de stockage numérique à accès aléatoire;

recevoir une deuxième sélection faite par l'utilisateur à l'aide d'un guide interactif pour enregistrer une deuxième émission de télévision sur le dispositif de stockage numérique à accès aléatoire lorsque l'heure de diffusion de la deuxième émission coïncide partiellement ou entièrement à l'heure de diffusion de la première émission;

directing a second tuner to tune to a channel corresponding to the second television program in response to receiving the second user selection; and

simultaneously recording the output of the second tuner along with the output of the first tuner to the random access digital storage device.

1. Claim construction—'870A Claim

[176] The sole claim construction dispute between the parties arising from the '870 Patent centers on the meaning of the terms “tune” and “tuner” in the '870A Claim.

[177] Mr. Wahlers provided the opinion that “tune” and “tuner” are not limited to describing traditional cable systems, and that the Skilled Person would have used the terms “tune” and “tuning” in the context of IPTV deployments. Mr. Wahlers argued that a tuner “encompasses any hardware and software to enable selection of a particular channel.”

[178] In contrast, while Mr. Kerr agreed that “tuning” (the verb) is colloquially used to describe accessing a channel by joining a multicast stream, he opined that the Skilled Person would understand that a tuner (the noun) is a specific piece of hardware that functions to filter out a specific channel from among many channels.

[179] In his validity report, Mr. Kerr observed that television content is often delivered to users by the signal being modulated and transmitted over a medium, such as a coaxial cable. The television programs are typically broadcast to the user within a number of “channels,” which are frequency bands of a specific bandwidth. A “tuner” is a device that can select a specific frequency band, and therefore, a specific television channel. This evidence was not challenged.

[180] Rovi submits that Mr. Wahlers’ opinion should be preferred because it is supported by: (i) Bell and TELUS’ own descriptions of their IPTV systems; (ii) Mr. Kerr’s

commander au deuxième syntoniseur de se syntoniser à la chaîne de la deuxième émission de télévision après réception de la deuxième sélection de l'utilisateur;

enregistrer la sortie du deuxième syntoniseur en même temps que la sortie du premier syntoniseur sur le dispositif de stockage numérique à accès aléatoire.

1. Interprétation des revendications — Revendication '870A

[176] Un seul différend oppose les parties sur l'interprétation des revendications du brevet '870. Il porte sur la signification des termes « tune » (syntoniser) et « tuner » (syntoniseur) tirés de la revendication '870A.

[177] Selon l'avis fourni par M. Wahlers, « syntoniser » et « syntoniseur » ne servent pas seulement à décrire les systèmes habituels par câble, car la personne versée dans l'art pouvait se servir des termes « syntoniser » et « syntonisation » pour parler des déploiements d'IPTV. M. Wahlers a soutenu que le terme syntoniseur [TRADUCTION] « englobe tout matériel et tout logiciel permettant la sélection d'une chaîne ».

[178] En comparaison, bien qu'il ait convenu que le mot « tuning » (un verbe : syntoniser) est utilisé de façon familière pour décrire l'accès à une chaîne après connexion à un flux de multidiffusion, M. Kerr était d'avis que la personne versée dans l'art comprendrait que le syntoniseur (un nom) est une pièce d'équipement qui sélectionne une chaîne parmi un grand nombre.

[179] Dans son rapport sur la validité, M. Kerr a fait remarquer que le contenu télévisuel est souvent transmis aux utilisateurs par le signal qui est modulé et transmis sur un support, par exemple un câble coaxial. Les émissions de télévision diffusées à l'utilisateur proviennent de plusieurs « chaînes », c'est-à-dire des bandes de fréquences à l'intérieur d'une bande passante. Le syntoniseur est le dispositif qui peut sélectionner une bande de fréquences particulière, une chaîne de télévision précise. Cette affirmation n'a pas été contredite.

[180] Rovi soutient que c'est l'avis de M. Wahlers qui doit être privilégié, car celui-ci est soutenu par : (i) les descriptions fournies par Bell et TELUS de leur propre

evidence that “technical people” use the term tune when discussing IPTV systems; and (iii) Dr. Robinson’s evidence on IPTV systems, which was far more candid than Mr. Kerr’s. I disagree.

[181] There is no dispute that “tune” and “tuning” are terms used in the context of IPTV systems. Mr. Kerr conceded in cross-examination that technical people use “colloquial” terms like “channel” and “tune” in the IPTV context. These terms have also been used in documents describing the Fibe TV and Optik TV services, including in Bell’s marketing material to consumers. Moreover, tune is a commonly used term to describe accessing a live broadcast television program in the Defendants’ IPTV systems built on Mediaroom software provided by Ericsson.

[182] I note that the term “tuner” appears in the Ericsson document titled “Set-Top Box Client, Ericsson Mediaroom for Set-Top Box Client 3.3 GA,” however, no evidence was adduced to explain what this term, in the context of the document, would be understood to be by the Skilled Person. During his cross-examination, Mr. Kerr was shown the document, which he was seeing for the first time, and asked to comment. He volunteered that the Ericsson document is an “operational document” focused on “set[ting] up the set-top box” rather than a “technical treatise on how the system was built.” From his perspective, the references to “tuner” mostly entailed coding abbreviations.

[183] To be clear, all the experts, including Dr. Robinson, agreed that “tuning” is colloquially used to describe accessing a television program. However, the crux of the issue before me is not what is meant generally by tuning, but rather what the Skilled Person would understand by the term “tuner” (noun), which Rovi concedes is an essential element of the '870A Claim, juxtaposed to the verb “to tune.”

système IPTV; (ii) l’emploi du terme syntoniser chez le personnel technique discutant de systèmes IPTV; (iii) le témoignage de M. Robinson au sujet des systèmes IPTV, qui serait beaucoup plus franc que celui de M. Kerr. Je ne partage pas cet avis.

[181] Il n’est pas contesté que les termes « tune » et « tuning » sont utilisés en parlant des systèmes IPTV. M. Kerr a reconnu lors de son contre-interrogatoire que le personnel technique adopte des termes familiers comme « channel » (chaîne) et « tune » (syntoniser) en parlant des systèmes IPTV. Ces termes se retrouvent également dans des documents présentant les services de Télé Fibe et de Télé Optik, notamment dans le matériel de marketing de Bell destiné aux consommateurs. De plus, le terme syntoniser est employé couramment pour indiquer l’accès à une émission de télévision diffusée en direct à l’intérieur des systèmes IPTV des défenderesses s’intégrant au logiciel Mediaroom qu’Ericsson fournissait.

[182] Je note que le terme « tuner » se trouve dans le document d’Ericsson intitulé « Set-Top Box Client, Ericsson Mediaroom for Set-Top Box Client 3.3 GA » (décodeur client, Mediaroom d’Ericsson pour le décodeur client 3.3 GA), même si aucun témoignage ne permet d’expliquer ce que ce terme signifierait pour la personne versée dans l’art dans le contexte de ce document. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Kerr s’est fait montrer ce document, qu’il voyait pour la première fois, et il a été invité à le commenter. Il a déclaré que le document d’Ericsson était un document d’opération portant sur la configuration du décodeur et non un [TRADUCTION] « traité technique sur la construction du système ». De son point de vue, les utilisations du mot « tuner » étaient le plus souvent imbriquées dans des abréviations codées.

[183] Pour plus de clarté, tous les experts, dont M. Robinson, ont convenu que le mot « tuning » (syntonisation) était utilisé couramment pour décrire l’accès à une émission de télévision. Cependant, le cœur de la question n’est pas de savoir ce que la syntonisation signifie en général, mais bien ce que la personne versée dans l’art comprendrait en voyant le terme « tuner » (le nom), car Rovi admet qu’il s’agit là d’un élément essentiel de la revendication '870A, auquel s’ajoute le verbe « to tune » (syntoniser).

[184] Rovi claims that Dr. Robinson’s evidence supports Mr. Wahlers’ opinion. However, I note that Dr. Robinson was never squarely asked what the term “tuner” would mean to the Skilled Person reading the ’870 Patent. In cross-examination, Dr. Robinson was simply asked whether “tuning” is a term that the Skilled Person would know and understand in or around the year 2000. Dr. Robinson responded that a person, particularly with an electronics background, would know what tuning meant “in the sense of an LC circuit.”

[185] Rovi’s counsel put to Dr. Robinson that the Skilled Person would also understand what the word “tuning” means in relation to an IPTV system. Dr. Robinson answered: “Colloquially, yes.” Rovi’s counsel then asked Dr. Robinson to turn to the section in his validity report for the ’585 Patent where he provided his construction of Claim 34 of the ’585 Patent and, more specifically, the element “tuning the first user device to the first broadcast program at a tune-time, wherein the tune-time is after the scheduled start-time of the first broadcast program.” Dr. Robinson provided in his report the Skilled Person’s understanding as follows:

The concept of “tuning” or a “tune-time” relates to technology originating with cable and other broadcast technologies. However, in the context of IPTV, “tuning” includes selecting a program via an EPG with a user device (e.g. set-top box). The selection takes place after the scheduled start time for the program at a time when the program has already begun.

[186] It is in that context that the following exchange took place.

Q. And you construe the term to include:

“In the context of IPTV, tuning includes selecting a program via an EPG with a user device.”

That’s your construction of that term?

[184] Selon Rovi, le témoignage de M. Robinson soutient l’avis de M. Wahlers. Cependant, je note que personne n’a jamais demandé à M. Robinson ce que le terme « tuner » signifierait pour la personne versée dans l’art qui lirait le brevet ’870. Lors de son contre-interrogatoire, l’avocat a simplement demandé à M. Robinson si la personne versée dans l’art connaissait et comprenait le terme « tuning » aux alentours de l’an 2000. M. Robinson a répondu que cette personne, surtout si elle avait une formation en électronique, aurait su ce que veut dire la syntonisation en parlant d’un circuit LC.

[185] L’avocat de Rovi a poursuivi en disant à M. Robinson que la personne versée dans l’art comprendrait aussi ce que le mot « tuning » signifie relativement à un système IPTV. M. Robinson a répondu que c’était le cas en langue courante. L’avocat de Rovi a alors demandé à M. Robinson de consulter la section de son rapport sur la validité du brevet ’585 où se trouve son interprétation de la revendication 34 du même brevet et, plus précisément, l’élément [TRADUCTION] « qui syntonise le premier dispositif utilisateur à la première émission diffusée à une heure de syntonisation, cette heure étant postérieure à l’heure de début programmée de la première émission diffusée ». Dans son rapport, M. Robinson a indiqué comme suit ce qu’une personne versée dans l’art y comprendrait :

[TRADUCTION] Les concepts de syntonisation ou d’heure de syntonisation se rapportent à la technologie issue du câble et d’autres technologies de diffusion. Cependant, dans le contexte d’un système IPTV, le concept de syntonisation englobe la sélection d’une émission au moyen d’un GEE à l’aide d’un dispositif utilisateur (p. ex. un décodeur). Cette sélection se produit postérieurement à l’heure programmée du début de l’émission en question au moment où la diffusion est déjà en cours.

[186] C’est dans ce contexte que s’inscrit l’échange suivant :

[TRADUCTION]

Q. Votre interprétation du terme comprend ce qui suit :

« Dans le contexte d’un système IPTV, la syntonisation englobe la sélection d’une émission au moyen d’un GEE à l’aide d’un dispositif utilisateur. »

Est-ce là votre interprétation de ce terme?

A. That is in an IPTV context, people colloquially use the term “tuning” to select a program from an EPG. In the old days when they would have actually used, they would have explicitly tuned to using to a particular RF frequency.

Q. You understand, sir, that your construction of the claim is meant to provide how the skilled person would read this language at the relevant date?

A. And within the context of somebody working on IPTV, a skilled person would probably use tuning in the same way as I’ve documented there.

Q. And they would use it to mean selecting a program via an EPG?

A. That is correct.

[187] Rovi submits that while Dr. Robinson provided evidence from the perspective of the Skilled Person in 2000 (the relevant date for the '585 Patent) rather than 1998 (the relevant date for the '870 Patent), “there is no difference in how the Skilled Person would have construed these terms at these two dates.” Notably, Rovi avoids identifying “these terms.”

[188] Claim 34 of the '585 Patent does not use the term “tuner,” but rather “user device,” an important distinction. All I can take from Dr. Robinson’s evidence is that the terms “tune” and “tuning” are colloquially used in the context of IPTV deployments, which Mr. Kerr had conceded from the start.

[189] Turning back to the '870A Claim, it requires the ability to direct a “tuner” to tune. The '870 Patent disclosure states that “any suitable combination of analog and digital tuners and decoders are hereinafter referred to as tuners.” It provides an example of “direct[ing] one or more tuners to particular channels at particular times.”

Any suitable combination of analog and digital tuners and decoders are hereinafter referred to as tuners to simplify

R. C’est-à-dire que, dans le contexte de l’IPTV, le terme « syntonisation » s’utilise dans la langue courante pour dire une sélection d’émission à l’aide d’un GEE. Autrefois, dans la pratique, on disait explicitement qu’on syntonisait en utilisant une certaine radiofréquence.

Q. Vous comprenez, Monsieur, que l’interprétation de la revendication que vous fournissez est censée nous dire ce que la personne versée dans l’art aurait compris à l’époque pertinente?

R. Oui, dans le contexte d’un travail sur un système IPTV, la personne versée dans l’art utiliserait le terme de la façon que j’ai décrite dans mon rapport.

Q. Et cette personne voudrait alors dire qu’elle sélectionne une émission à l’aide d’un GEE?

R. C’est exact.

[187] Rovi soutient que le témoignage de M. Robinson portait sur le point de vue de la personne versée dans l’art en l’an 2000 (date pertinente pour le brevet '585) plutôt qu’en 1998 (date pertinente pour le brevet '870), mais qu’[TRADUCTION] « il n’existe aucune différence d’interprétation de ces termes chez les personnes versées dans l’art entre ces dates ». Il est à noter que Rovi n’a pas relevé les termes en question.

[188] La revendication 34 du brevet '585 ne fait pas référence au terme « tuner », mais bien au terme « user device » (dispositif utilisateur), une différence qui est notable. Tout ce que je retire du témoignage de M. Robinson, c’est que les termes « tune » et « tuning » s’utilisent en langue courante dans le contexte des déploiements de systèmes IPTV, et cela, M. Kerr l’avait reconnu d’emblée.

[189] Revenons à la revendication '870A pour laquelle la capacité de donner des commandes à un « tuner » (syntoniseur) est nécessaire à la syntonisation. Dans la divulgation du brevet '870, il est écrit que [TRADUCTION] « tout ensemble adéquat de syntoniseurs analogiques et numériques et de décodeurs est ci-après dénommé syntoniseur ». Dans un exemple donné, il est possible de commander à un ou plusieurs syntoniseurs de se syntoniser à des chaînes données et à un moment donné.

[TRADUCTION] Tout ensemble adéquat de syntoniseurs analogiques et numériques et de décodeurs est ci-après

the discussion. Recorder 125 may direct the one or more tuners to particular channels (analog or digital) at particular times based on entries in job queue 120. In this example, recorder 125 may direct a first tuner to tune to channel 4 on December 21, 1999 to record PROGRAM 1 for user 1. Recorder 125 may also direct a second tuner to tune to channel 5 at the same time to record PROGRAM 2 for user 1 and user 2. The upper limit on the number of tuners needed for remote media server 24 may be the number of channels distributed by distribution equipment 21. Such tuners may be based on tuning and decoding circuitry implemented using one or more integrated circuits.

[190] This is entirely consistent with Mr. Kerr's construction. Mr. Kerr states that the Skilled Person would understand a tuner to be an analog or digital device that can select a specific frequency band, and therefore, a specific television channel. He explains that the tuner effectively acts as a filter to output only the selected channel. Mr. Kerr further states "the purpose of a 'tuner' is to select a specific channel being received on a multi-channel medium." According to Mr. Kerr, while tuners were (and are) used in cable television systems, there is no "tuner" or anything equivalent to a "tuner" in an IPTV system. He agrees that changing channels in a television system is often colloquially referred to as "tuning," (regardless of the specific transmission protocol used in a television system), but notes that the '870A Claim specifically requires a tuner. In his opinion, "a tuner is not required, is not present, and indeed, is incompatible with, the channel-change methodology of an IPTV system such as that of Bell or TELUS."

[191] In his responding validity report, Mr. Wahlers agreed with Mr. Kerr that tuning to a channel in an IPTV system involves joining a multicast stream, but disagreed that a tuner is not present in an IPTV system. Instead of pointing to a hardware or software that would be considered a tuner in an IPTV system, Mr. Wahlers focused on the function of tuning stating that "[a]lthough the underlying networking technology used to tune to a channel in

dénoté par un syntoniseur par souci de simplifier la discussion. L'enregistreur 125 peut commander à un ou plusieurs syntoniseurs de se syntoniser à une ou plusieurs chaînes (analogiques ou numériques) à une heure précise en fonction des entrées dans la file d'attente 120. Dans cet exemple, l'enregistreur 125 peut commander à un premier syntoniseur d'enregistrer le 21 décembre 1999 à la chaîne 4 l'ÉMISSION 1 pour l'utilisateur 1. L'enregistreur 125 peut aussi commander à un deuxième syntoniseur de se syntoniser au même moment à la chaîne 5 pour enregistrer l'ÉMISSION 2 pour l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2. La limite maximale de syntoniseurs nécessaires au serveur média distant 24 peut être le nombre de chaînes distribuées par la pièce d'équipement 21. Dans ce contexte, les circuits de syntoniseur et de décodeur peuvent être réalisés à l'aide d'un ou de plusieurs circuits intégrés.

[190] Ce texte est tout à fait cohérent avec l'interprétation de M. Kerr. M. Kerr affirme que la personne versée dans l'art comprendrait qu'un syntoniseur est un dispositif analogique ou numérique pouvant syntoniser une certaine bande de fréquences et, par conséquent, une chaîne de télévision en particulier. Il explique que le syntoniseur agit comme un filtre de sortie se limitant à la chaîne sélectionnée. M. Kerr ajoute que [TRADUCTION] « la fonction d'un "syntoniseur" consiste à sélectionner une chaîne dont la réception provient d'un média multivoie ». Selon M. Kerr, les syntoniseurs s'utilisaient et s'utilisent dans les systèmes de télévision par câble, alors qu'il n'existe pas de syntoniseur ou de pièce d'équipement équivalente dans un système IPTV. Il convient qu'on appelle souvent en langage courant le changement de chaîne de télévision syntonisation (peu importe le protocole de transmission mis en place au système de télévision), mais il note que la revendication '870A demande expressément un syntoniseur. À son avis, [TRADUCTION] « le syntoniseur n'est pas nécessaire, il est absent, il est même incompatible avec la méthodologie de changement de chaîne dans un système IPTV comme celui de Bell ou de TELUS ».

[191] Dans son rapport en réponse sur la validité, M. Wahlers affirmait tout comme M. Kerr que la syntonisation d'une chaîne dans un système IPTV implique la jonction avec un flux de multidiffusion, mais il pensait, contrairement à M. Kerr, qu'un tel système devait avoir un syntoniseur. Au lieu d'indiquer le matériel ou le logiciel qui seraient considérés comme étant un syntoniseur dans un système IPTV, M. Wahlers ne voyait que la fonction de

a broadcast system may be different than in an IPTV system, the act of tuning still remains an essential part of an IPTV system and is referred to in the same way.”

[192] Mr. Wahlers could not point to any hardware or software that could be considered to be a “tuner” in an IPTV system, focusing instead on the functionality of tuning. In his examination-in-chief, he suggested that a “tuner” is “a modem of sorts” and is “equivalent with tuning.” In cross-examination, Mr. Wahlers conceded that “there isn’t a chip in an architecture diagram in an IPTV system that has the word tuner on it.” Mr. Wahlers over and over again focused on the functionality of tuning rather than addressing the elephant in the room.

Q. Can we agree that in the set-top box in an IPTV system, or in the user equipment in an IPTV system, there is no piece of equipment called a tuner?

A. I would not agree with that, no.

Q. Okay. So what piece of equipment in the user television premises or in the user premises is called a tuner in an IPTV system? I’m looking for a piece of equipment here, Mr. Wahlers. What piece of equipment is called a tuner and where is it located?

A. In a set-top box there is networking chips, hardware in the case of IPTV, that function as a tuner --

Q. I didn’t ask you what functions as a tuner. I asked you whether there is a piece of equipment called a tuner. Yes or no?

A. I don’t know of everybody’s interpretation or use of that word in a technical level context to say a specific chip is a tuner, so I would have to agree with you that there isn’t a chip in an architecture diagram in an IPTV system that has the word tuner on it.

syntonisation en affirmant que [TRADUCTION] « malgré les différences technologiques inhérentes en matière de syntonisation entre un système de télédiffusion et un système IPTV, il demeure que la syntonisation demeure une partie essentielle dans un système IPTV et son appellation demeure la même ».

[192] M. Wahlers n’a pas relevé les équipements matériels ou logiciels pouvant être considérés comme étant un syntoniseur dans un système IPTV; il s’est plutôt arrêté à la fonctionnalité de la syntonisation. Lors de son interrogatoire principal, il a suggéré qu’un syntoniseur est en quelque sorte un modem, ce qui équivaut à de la syntonisation. En contre-interrogatoire, M. Wahlers a reconnu qu’il [TRADUCTION] « n’existe aucune puce dans les schémas d’architecture des systèmes IPTV qui porte le nom de syntoniseur ». M. Wahlers revenait encore et toujours sur la fonctionnalité de la syntonisation pour éluder la difficulté évidente.

[TRADUCTION]

Q. Pouvons-nous convenir que dans le décodeur d’un système IPTV ou dans l’équipement de l’utilisateur du même système, aucune pièce d’équipement ne s’appelle un syntoniseur?

R. Je ne peux pas convenir de cela. Non.

Q. D’accord. Alors, quelle pièce d’équipement dans le système IPTV se trouvant chez l’utilisateur ou ses locaux s’appelle un syntoniseur? Ce que je demande, Monsieur Wahlers, c’est une pièce d’équipement. Quelle pièce d’équipement s’appelle un syntoniseur et où se trouve-t-elle?

R. Dans un décodeur, il existe des puces de réseautage, c’est du matériel dans le cas de l’IPTV, qui fonctionne comme un syntoniseur...

Q. Je ne vous ai pas demandé ce qui fonctionne comme un syntoniseur. Je vous ai demandé s’il y avait une pièce d’équipement s’appelle un syntoniseur. Oui ou non?

R. Je ne connais pas l’interprétation de tout le monde ou l’utilisation de ce mot à un niveau technique pour dire qu’une puce en particulier est un syntoniseur. Je suis donc d’accord avec vous pour dire qu’il n’y a pas de puce dans le diagramme d’architecture d’un système IPTV qui s’appellerait un syntoniseur.

Q. Thank you. And as I understand your opinion, what you're trying to tell me, you say that in the context of an IP multicast system, selecting a specific signal by joining a multicast stream would be understood as functioning like tuning?

A. Yes.

[193] Rovi argues that the language in the '870A Claim, which is a method claim, is focussed on the functionality of tuning to channels and not on the lower level hardware specifics. However, it too avoids tackling with the plain language of the '870A Claim.

[194] Rovi is essentially asking that I overlook the fact there is no “tuner” to direct in the '870A Claim because the Defendants use the terms “tune” and “tuner” to describe their multicast systems. And yet, the '870 Patent has nothing to do with multicast systems. While such systems were known in the 90s, there is no mention of multicasting or IPTV in the patent, as conceded by Mr. Kerr.

[195] Having carefully considered the expert evidence, and the language of the '870 Patent and its disclosure, I prefer Mr. Kerr's construction of the terms “tuning” and “tuner”, as expressed at paragraphs 17 to 20 of his infringement report, over that of Mr. Wahlers.

2. Validity

[196] The Defendants submit that the '870A Claim is anticipated by Browne.

[197] Browne is a WIPO application published December 23, 1992, on application by the inventors, Browne and Yurt. The invention relates generally to “a large capacity, random access, multi-source audio and video recorder player which is capable of receiving a plurality of simultaneous input signals and which allows a user to view and/or to record selected ones of the plurality of input signals.”

Q. Merci. Si je comprends votre opinion, ce que vous essayez de me dire, c'est que, dans le contexte d'un système IP de multidiffusion, le fait de sélectionner un signal donné après jonction avec un flux de multidiffusion correspondrait à une fonction de syntonisation?

R. Oui.

[193] Rovi soutient que la formulation de la revendication '870A, qui est une méthode, est axée sur la fonctionnalité de la syntonisation à des chaînes et non sur le matériel se situant à un niveau inférieur. Cependant, elle aussi évite de faire allusion au langage simple de la revendication '870A.

[194] Rovi me demande essentiellement de négliger le fait qu'il n'existe pas de « tuner » (syntonisateur) recevant des commandes dans la revendication '870A parce que les défenderesses décrivent leurs systèmes de multidiffusion à l'aide des termes « tune » (syntoniser) et « tuner » (syntonisateur). Et pourtant, le brevet '870 n'a rien à voir avec les systèmes de multidiffusion. Même si ce type de systèmes était connu dans les années 1990, il n'y est pas fait mention de multidiffusion ni d'IPTV dans le brevet, un fait admis par M. Kerr.

[195] Après un examen minutieux des témoignages d'expert et ainsi que de la formulation et de la divulgation du brevet '870, je préfère l'interprétation des termes « tuning » (syntoniser) et « tuner » (syntonisateur) que M. Kerr a formulée aux paragraphes 17 à 20 de son rapport sur la contrefaçon à celle de M. Wahlers.

2. Validité

[196] Les défenderesses soutiennent que la revendication '870A est antérieure par Browne.

[197] Browne est une demande de brevet déposée à l'OMPI, publiée le 23 décembre 1992 par ses inventeurs Browne et Yurt. Cette invention concerne d'une manière générale « un lecteur d'enregistreur audio et vidéo multisource à accès aléatoire et à grande capacité qui est capable de recevoir une pluralité de signaux d'entrée simultanés et qui permet à un utilisateur de visualiser ou d'enregistrer de cette pluralité de signaux d'entrée les émissions et chaînes sélectionnées ».

[198] Anticipation is assessed as of July 14, 1998, the priority date of the '870 Patent. The test is a difficult one to meet, as noted in *Free World Trust*, at paragraph 26:

One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention.

[199] If a published reference fails to either disclose or enable the essential elements of a claim, the patent claim is novel, or not anticipated (*Apotex Inc. v. Shire LLC*, 2021 FCA 52, [2021] 3 F.C.R. 46, at paragraph 36).

(a) *Anticipation*

[200] The experts agree on the essential elements of the '870A Claim:

- i. Element 1: A method for using an IPG to receive user selections to record programs to a random access digital storage device.
- ii. Element 2: Directing first and second tuners to tune to first and second broadcast channels corresponding to the first and second television programs in response to the first and second user selections.
- iii. Element 3: Simultaneously recording the outputs of the two tuners to a random access digital storage device, wherein the broadcast times of the two programs overlap at least partially.

[201] As stated earlier, there are two separate requirements to show that prior art anticipates a claimed invention: prior disclosure and enablement.

[198] L'antériorité a été établie le 14 juillet 1998, date de priorité du brevet '870. Il s'agit d'un critère difficile à satisfaire, comme l'arrêt *Free World Trust* l'indique au paragraphe 26 :

Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée.

[199] Si une publication ne divulgue pas les éléments essentiels d'une revendication de brevet ni ne les rend réalisables, cette dernière est nouvelle, ou non antériorisée (*Apotex Inc. c. Shire LLC*, 2021 CAF 52, [2021] 3 R.C.F. 46, au paragraphe 36).

a) *Antériorité*

[200] Les experts ont convenu des éléments essentiels à la revendication '870A :

- i. Élément 1 : Méthode d'utilisation d'un GEI pour recevoir les sélections de l'utilisateur afin d'enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage numérique à accès aléatoire.
- ii. Élément 2 : Commander aux premier et deuxième syntoniseurs de se syntoniser à la chaîne correspondant aux première et deuxième émissions de télévision selon les première et deuxième sélections effectuées par l'utilisateur.
- iii. Élément 3 : Enregistrer simultanément les sorties des deux syntoniseurs sur un dispositif de stockage numérique à accès aléatoire lorsque l'heure de diffusion des deux émissions coïncide partiellement ou entièrement.

[201] Comme il a été mentionné ci-dessus, il existe deux exigences distinctes pour démontrer qu'un art antérieur précède une invention revendiquée, soit la divulgation antérieure et le caractère réalisable.

(i) Prior Disclosure

[202] Rovi does not dispute that Element 3 is disclosed by Browne. The issue to be determined is whether Elements 1 and 2 are also disclosed.

- (1) Element 1: A method for using an IPG to receive user selections to record programs to a random access digital storage device.

[203] The experts generally agreed on the construction of the term “interactive television program guide” used in the ‘870 Patent. Mr. Wahlers’ construction provided that:

“interactive television program guide” – is the hardware and/or software that processes television program listings information and generates display screens, and receives and processes user input, among other functions. The interactive television program guide is implemented fully or partially on user equipment in various arrangements.

[204] The key functionality of the IPG, agreed by both Mr. Wahlers and Mr. Kerr, is the user interface that allows a user to navigate television program guide information with an input device, and control playback and recording of programs. This functionality makes the program guide interactive.

[205] Element 1 is a method for using an IPG to receive user selections to record programs to a random access digital storage device. The latter is a well-known type of storage device that can be read and written in any order, which facilitates rapid read and write speeds. Examples at the time included hard-disk drives and semiconductor memory (RAM—Random Access Memory). While the experts agree that Browne discloses recording programs to a RAM digital device, they disagree on whether Browne also describes using an IPG to do so.

(i) Divulgence antérieure

[202] Rovi ne conteste pas que l’élément 3 a été divulgué par Browne. La question à trancher consiste à déterminer si les éléments 1 et 2 ont été divulgués eux aussi.

- 1) Élément 1 : Méthode d’utilisation d’un GEI pour recevoir les sélections de l’utilisateur afin d’enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage numérique à accès aléatoire.

[203] Les experts s’entendent de manière générale sur l’interprétation à donner au terme « interactive television program guide » (guide d’émissions de télévision interactif) figurant au brevet ‘870. L’interprétation de M. Wahlers est la suivante :

[TRADUCTION] « Guide d’émissions de télévision interactif » s’entend de l’équipement matériel et/ou des logiciels qui traitent les données tirées des listes d’émissions de télévision, génèrent des écrans et reçoivent et traitent les entrées de l’utilisateur, entre autres fonctions. Ce guide d’émissions de télévision interactif est mis en œuvre en totalité ou en partie par l’équipement matériel de l’utilisateur selon divers arrangements.

[204] La fonctionnalité principale du GEI, convenue tant par M. Wahlers que M. Kerr, consiste en l’interface utilisateur qui permet à l’utilisateur de parcourir les données des émissions télévisées à l’aide d’un dispositif d’entrée et de contrôler la lecture et l’enregistrement des émissions. C’est cette fonctionnalité qui rend le guide interactif.

[205] L’élément 1 est une méthode d’utilisation d’un GEI pour recevoir les sélections de l’utilisateur afin d’enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage numérique à accès aléatoire. Ce type de dispositif est bien connu et il permet la lecture et le stockage de données selon un ordre quelconque, ce qui facilite la rapidité de la lecture et du stockage. Il est exemplifié à l’époque par les disques durs et la mémoire de semiconducteurs (mémoire à accès aléatoire ou RAM). Même s’ils conviennent que Browne a divulgué la façon d’enregistrer des émissions sur un dispositif numérique avec RAM, les experts sont divisés sur la question de savoir si Browne décrit un GEI qui le fait.

[206] Mr. Kerr states in his validity report that Browne discloses an EPG by the “user interface,” illustrated in Figure 6 below, which the Skilled Person would understand to be an EPG.

[206] M. Kerr affirme dans son rapport sur la validité que Browne divulgue un GEE par son « interface utilisateur », présentée à la figure 6 ci-dessous et que la personne versée dans l’art comprendrait qu’il s’agit d’un GEE.

FIG. 6

600

FREE PROGRAM MEMORY								4.75 HRS
#	LOCKED	TITLE	SOURCE	CHANNEL	TIME	DATE	LENGTH	NOTES
1	☐	-- NOT YET --	VHF	4	4:00 - 4:30	MAY 17, 1991	0.5	NOT YET RECORDED
2	☐	--	FM	99.5	1:12 - 1:20	MAY 15, 1991	0.12	
3	☐	NIGHTLY NEWS	VHF #	4	6:00 - 8:00	MAY 13, 1991	2.0	
4	☒	BATMAN	CABLE	29	8:00 - 10:00	DEC 28, 1990	2.0	KEEP FOR WENDY
5	☐	THE ASTRONOMERS	VHF	13	6:30 - 7:30	MAY 13, 1991	1.0	

FIG. 6	FIG. 6
FREE PROGRAM MEMORY	MÉMOIRE LIBRE POUR ÉMISSIONS
4.75 HRS	4,75 H
LOCKED	VERROUILLÉ
TITLE	TITRE
-- NOT YET --	-- À VENIR --
NIGHTLY NEWS	NOUVELLES SOIR
BATMAN	BATMAN
THE ASTRONOMERS	THE ASTRONOMERS
SOURCE	SOURCE
VHF	VHF
FM	FM
VHF #	VHF #
CABLE	CÂBLE
CHANNEL	CHAÎNE
TIME	DURÉE
DATE	DATE

FIG. 6	FIG. 6
MAY 17, 1991	17 MAI 1991
MAY 15, 1991	15 MAI 1991
MAY 13, 1991	13 MAI 1991
DEC 28, 1990	28 DÉC 1990
MAY 13, 1991	13 MAI 1991
LENGTH	LONGUEUR
NOTES	NOTES
NOT YET RECORDED	PAS ENCORE ENREGISTRÉ
KEEP FOR WENDY	À CONSERVER POUR WENDY
VIEWED	VISIONNÉ

[207] Mr. Kerr explains that the user accesses the EPG to control the program recording process (including the RAM storage device), such as selecting the program source, channel, recording time, and other output settings. Figure 2 of Browne depicts the “main menu” of the EPG, which allows the user to access setup options, program recordings, a stored programs list, and other options.

[207] M. Kerr explique que l'utilisateur se sert du GEE pour contrôler le processus d'enregistrement d'émissions (dont le dispositif de stockage RAM), notamment pour sélectionner la source de l'émission, la chaîne, l'heure d'enregistrement et d'autres paramètres de sortie. La figure 2 de Browne affiche le menu principal du GEE, par lequel l'utilisateur accède aux options de configuration, aux enregistrements, à la liste d'émissions enregistrées et à d'autres options.

FIG. 2

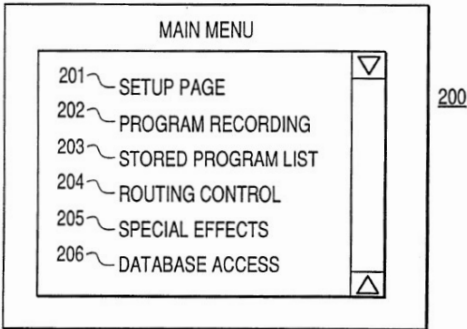


FIG. 2	FIG. 2
MAIN MENU	MENU PRINCIPAL
SETUP PAGE	PAGE CONFIGURATION
PROGRAM RECORDING	ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS

FIG. 2	FIG. 2
STORED PROGRAM LIST	LISTE DES ÉMISSIONS ENREGISTRÉES
ROUTING CONTROL	CONTRÔLE DU ROUTAGE
SPECIAL EFFECTS	EFFETS SPÉCIAUX
DATABASE ACCESS	ACCÈS BASE DE DONNÉES

[208] The user can use the EPG to select the channel source (e.g., cable, antenna, satellite, etc.), and time of the programs they wish to record, as shown in Browne Figures 5A–5E.

[208] L'utilisateur se sert du GEE pour sélectionner la source de la chaîne (câble, antenne, satellite, etc.) et l'heure des émissions qu'il veut enregistrer, comme le montrent les figures 5A à 5E de Browne.

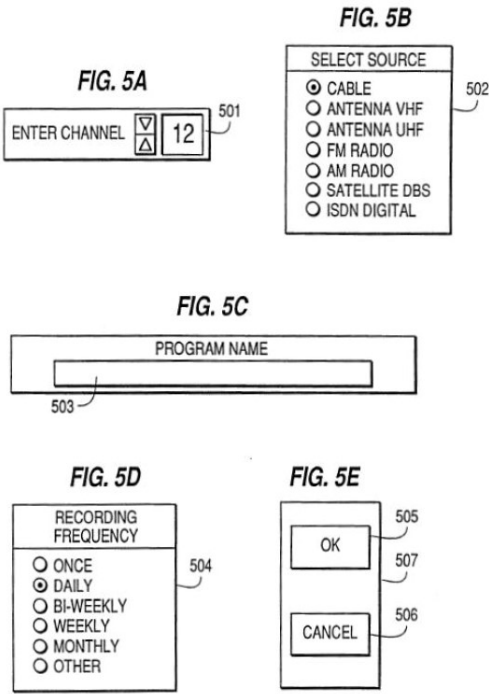


FIG. 5A	FIG. 5A
ENTER CHANNEL	ENTRER LA CHAÎNE
FIG. 5B	FIG. 5B
SELECT SOURCE	CHOISIR SOURCE
CABLE	CÂBLE
ANTENNA VHF	ANTENNE VHF
ANTENNA UHF	ANTENNE UHF

FIG. 5A	FIG. 5A
FM RADIO	RADIO FM
AM RADIO	RADIO AM
SATELLITE DBS	SERVICE SATELLITE
ISDN DIGITAL	RNIS (ISDN)
FIG. 5C	FIG. 5C
PROGRAM NAME	NOM DE L'ÉMISSION
FIG. 5D	FIG. 5D
RECORDING FREQUENCY	FRÉQUENCE D'ENREGISTREMENT
ONCE	UNE FOIS
DAILY	CHAQUE JOUR
BI-WEEKLY	2 FOIS SEMAINE
WEEKLY	1 FOIS SEMAINE
MONTHLY	1 FOIS MOIS
OTHER	AUTRES
FIG. 5E	FIG. 5E
OK	OK
CANCEL	ANNULER

[209] The user can enter a title for the program to be recorded (Figure 5C), and specify the recording frequency, for example to record TV shows that air at regular dates and times (Figure 5D). In light of the above, Mr. Kerr concludes that Browne discloses a method for using an EPG to receive user selections to record programs to a RAM storage device.

[210] In his responding report, Mr. Wahlers criticizes Browne because “the terms ‘EPG’, ‘electronic program guide’ or even ‘program guide’ do not appear in Browne.” However, it is irrelevant whether the term EPG is used in Browne as the allegedly anticipatory art need not describe the claimed invention exactly: *Abbott Laboratories*, at paragraph 75.

[209] L'utilisateur peut entrer le titre de l'émission à enregistrer (fig. 5C) et préciser la fréquence d'enregistrement, notamment pour enregistrer des émissions diffusées à date et heure régulières (fig. 5D). Compte tenu de ce qui précède, M. Kerr conclut que Browne divulgue une méthode d'utilisation d'un GEE qui reçoit les émissions sélectionnées par l'utilisateur à enregistrer sur le dispositif de stockage RAM.

[210] Dans son rapport en réponse, M. Wahlers fait la critique de Browne parce que les termes « GEE », « electronic program guide » (guide d'émissions électronique) et même « program guide » (guide de programmation) sont absents de Browne. Cependant, il n'est pas pertinent de savoir si le terme GEE se trouve dans Browne, car il n'est pas nécessaire qu'une réalisation antérieure alléguée décrive avec exactitude l'invention revendiquée : *Abbott Laboratories*, au paragraphe 75.

[211] It bears repeating that the teachings of the prior art are to be read as a Skilled Person would understand them. By definition, that Skilled Person is aware of the CGK: *Western Oilfield*, at paragraph 86. The disclosure must be sufficient so that when read by a person skilled in the art willing to understand what is being said, it can be understood without trial and error.

[212] In examination-in-chief, Mr. Kerr explained that although Browne does not use the word EPG, it defines the functionality of an EPG that could be used to digitally record programs and to control the whole recording device. According to Mr. Kerr, an example of this functionality is displayed in Figure 6 of Browne.

[213] Browne states at pages 31–32 “in order to perform recording, the user preferably follows the steps shown in the flowchart of Figure 13.” During his cross-examination, Mr. Kerr was shown Figure 13, reproduced below.

[211] Il convient de rappeler que les enseignements d’un art antérieur doivent être interprétés de la manière qu’une personne versée dans l’art les comprendrait. Par définition, la personne versée dans l’art possède des connaissances générales courantes : *Western Oilfield*, au paragraphe 86. La divulgation doit suffire à la personne versée dans l’art qui la lit et qui est disposée à en comprendre le contenu, lequel peut être compris sans essai ni erreur.

[212] Lors de son interrogatoire principal, M. Kerr a expliqué que, même si le terme GEE en est absent, Browne définit la fonctionnalité du GEE qui peut servir à enregistrer numériquement des émissions et à contrôler tout le dispositif d’enregistrement. Selon M. Kerr, un exemple de cette fonctionnalité est présenté à la figure 6 de Browne.

[213] Browne indique aux pages 31 et 32 que [TRADUCTION] « pour réaliser l’enregistrement, il est préférable que l’utilisateur suive les étapes décrites dans le diagramme de la figure 13 ». Au cours de son contre-interrogatoire, M. Kerr a pu voir la figure 13, qui est reproduite ci-dessous.

FIG. 13

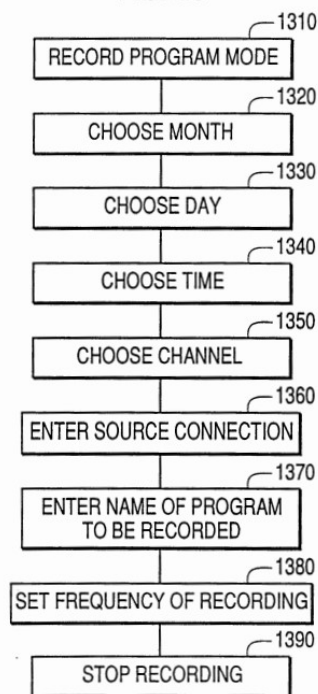


FIG. 13	FIG. 13
RECORD PROGRAM MODE	MODE D'ENREGISTREMENT
CHOOSE MONTH	CHOISIR LE MOIS
CHOOSE DAY	CHOISIR LE JOUR
CHOOSE TIME	CHOISIR L'HEURE
CHOOSE CHANNEL	CHOISIR LA CHAÎNE
ENTER SOURCE CONNECTION	ENTRER LA CONNEXION SOURCE
ENTER NAME OF PROGRAM TO BE RECORDED	ENTRER LE NOM DE L'ÉMISSION À ENREGISTRER
SET FREQUENCY OF RECORDING	RÉGLER LA FRÉQUENCE D'ENREGISTREMENT
STOP RECORDING	ARRÊTER L'ENREGISTREMENT

[214] It is in that context that the following exchange took place:

Q. ...This is the figure that describes how a user sets a recording as we've just seen a moment ago, correct, Mr. Kerr?

A. It is one of the ways, but it is not the only way. And Browne as I've said, and I mentioned it on Monday in the direct examination, I went through how Browne actually discloses the ability for some form of screen or program listings to be made available for future programs where the user would be able to choose one to record.

Q. And that is your adding your common general knowledge to what Browne is saying, correct? As opposed to that's what Browne says?

A. Browne doesn't use the word "EPG" but it describes the functionality necessary to perform that task. And so I'm not adding common general knowledge to fill in a gap. I'm simply saying that a skilled person would in 1998 understand that with their experience and expertise that that is what is — was then called an EPG and would now be called an EPG for that time. And that evidence I provided to Mr. Mason on Monday.

Q. All right. And so in terms of the Browne specifically pointing to you're saying one way of setting a recording —

A. Yes.

[214] C'est dans ce contexte que s'inscrit l'échange suivant :

[TRANSLATION]

Q. [...] Voici la figure qui décrit de quelle façon l'utilisateur définit un enregistrement, comme nous venons tout juste de le voir, n'est-ce pas, Monsieur Kerr?

R. C'est une manière de le faire, mais ce n'est pas la seule. Browne, comme je l'ai dit, je l'avais mentionné lundi lors de l'interrogatoire principal, j'avais exposé de quelle façon Browne divulgue la capacité de mettre à la disposition de l'utilisateur un écran ou une liste d'émissions à venir sous une forme quelconque à partir de laquelle l'utilisateur pouvait sélectionner une émission à enregistrer.

Q. C'est-à-dire que vous ajoutez vos connaissances générales courantes au contenu de Browne, n'est-ce pas? Au lieu de dire ce qui se trouve dans Browne?

R. Browne n'utilise pas le terme GEE, mais il décrit la fonctionnalité nécessaire à l'accomplissement de la tâche. Je n'ajoute donc pas mes connaissances générales courantes pour combler un vide. Je dis simplement qu'une personne versée dans l'art comprendrait en 1998 à partir de son expérience et de son expertise que c'est ce qui s'appelle [...] s'appelait alors un GEE et qui aujourd'hui s'appellerait un GEE pour l'époque. C'est le témoignage que j'ai livré à M. Mason lundi.

Q. Très bien. Pour en revenir à Browne et à sa manière de présenter ce que vous appelez une façon de programmer un enregistrement [...]

R. Oui.

Q. – you'll agree with me Figure 13 is that?

A. It's certainly one of the ways. It was very much disclosed, and I made that very clear what I said to Mr. Mason. This was one of the ways which Browne discloses that you can make a recording. Absolutely. Very manual, very straightforward, but not really what a 1998 skilled person would describe as a particularly interactive program guide, in my opinion. [My emphasis.]

[215] Mr. Kerr further admitted during his cross-examination that the controller, as described in Browne, does not necessarily meet all the requirements of an IPG.

[216] The above admissions are fatal to the Defendants' allegation of anticipation. As explained by Mr. Wahlers, the EPG described in Browne is a menu-based system that provides users with continuously updated scheduling information of current and upcoming programming. While such EPGs typically consist of a digitally displayed, non-interactive menu of programming scheduling information, an IPG described in the '870 Claims allows users to navigate scheduling information menus interactively, for example selecting and discovering programming by time, title, channel or genre using an input device. The EPG described in Browne does not meet this definition.

[217] In the circumstances, I find that the Defendants failed to establish that the '870A Claim was anticipated by Browne.

[218] In the alternative that I find that Element 1 was disclosed in Browne, I find the '870A Claim anticipated by Browne.

- (2) Element 2: Directing first and second tuners to tune to first and second broadcast channels corresponding to the first and second television programs in response to the first and second user selections.

[219] There is no dispute that Browne discloses a tuner. Mr. Wahlers conceded that the Skilled Person would

Q. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce que montre la figure 13?

R. C'est certainement une façon de le faire. C'était très largement divulgué. C'est ce que j'ai dit très clairement à M. Mason. Il s'agit d'une façon de réaliser un enregistrement qui a été divulguée par Browne. Absolument. Une façon très manuelle, très simple, mais ce n'est pas vraiment, à mon avis, ce qu'une personne versée dans l'art en 1998 décrirait comme étant un guide d'émissions particulièrement interactif. [Non souligné dans l'original.]

[215] M. Kerr a également reconnu lors de son contre-interrogatoire que l'unité de commande (*controller*) décrite dans Browne ne satisfait pas à toutes les exigences d'un GEI.

[216] Les aveux précédents portent un coup fatal à l'allégation d'antériorité des défenderesses. Comme l'a expliqué M. Wahlers, le GEE proposé dans Browne est un système de menus qui fournit à l'utilisateur des informations continuellement mises à jour portant sur la programmation actuelle et à venir. Alors que les GEE sont habituellement un menu non interactif d'information sur la programmation qui s'affiche numériquement, le GEI qui est décrit dans les revendications '870 permet aux utilisateurs de naviguer de manière interactive dans les informations de programmation pour, par exemple, sélectionner et découvrir la programmation par heure, titre, chaîne ou genre à l'aide d'un dispositif d'entrée. Le GEE décrit dans Browne ne répond pas à cette définition.

[217] Dans ces circonstances, je conclus que les défenderesses n'ont pas établi que la revendication '870A a été antériorisée par Browne.

[218] Dans le cas où je conclurais que l'élément 1 a été divulgué par Browne, je conclurais alors que la revendication '870A a été antériorisée par Browne.

- 2) Élément 2 : Commander aux premier et deuxième syntoniseurs de se syntoniser à la chaîne correspondant aux première et deuxième émissions de télévision selon les première et deuxième sélections effectuées par l'utilisateur.

[219] Nul ne conteste que Browne divulgue un syntoniseur. M. Wahlers reconnaît que la personne versée dans

understand the “input demodulators” described in Browne to be a type of tuner. In fact, Mr. Wahlers conceded that Browne discloses up to seven tuners, which can be tuned to seven different channels simultaneously.

[220] In his validity report, Mr. Kerr stated that the Skilled Person would understand Element 2 to mean “causing a tuner to tune to a specific channel in response to the user’s selection.” Mr. Wahlers generally agreed with this construction.

[221] At paragraph 89 of his responding validity report, Mr. Wahlers criticizes Browne because it does not disclose the “directing” of tuners based on the following reasoning:

Mr. Kerr cites to Browne at page 9 stating that “the number of input demodulators may vary but there should be at least two”. Browne discloses that the number of input demodulators (which are a type of tuner) corresponds directly to the modulated input signals which are received by the multi-source recorder player, and that there should be at least two demodulators (Browne, page 9). I understand this to mean that there are at least two signals automatically recorded at the head end. Browne makes no reference to the direction of tuners/input demodulators.

[222] In my view, this is a misreading of Browne. The whole invention in Browne is a recording by a user to a video recorder, as plainly stated in the background of the invention.

The present invention relates generally to a large capacity, random access, multi-source audio and video recorder player which is capable of receiving a plurality of simultaneous input signals and which allows a user to view and/or to record selected ones of the plurality of input signals.

[223] In fact, Mr. Wahlers conceded in cross-examination that Browne was targeting a user in the home being able to record programs simultaneously.

l’art comprendrait que les « input demodulators » (démodulateurs d’entrée) décrits dans Browne sont un type de syntoniseur. En fait, M. Wahlers a reconnu que Browne divulgue la possibilité de sept syntoniseurs pouvant être réglés sur sept chaînes différentes en même temps.

[220] Dans son rapport sur la validité, M. Kerr indiquait que la personne versée dans l’art comprendrait que l’élément 2 signifie [TRADUCTION] « régler un syntoniseur à une chaîne lorsque l’utilisateur l’a sélectionnée ». M. Wahlers était d’accord de manière générale avec cette interprétation.

[221] Au paragraphe 89 de son rapport en réponse sur la validité, M. Wahlers fait la critique de Browne parce que ce document ne divulgue pas la façon de donner des commandes aux syntoniseurs en offrant le raisonnement suivant :

[TRADUCTION] M. Kerr renvoie au passage suivant de la page 9 de Browne : « le nombre de démodulateurs d’entrée peut varier, mais il devrait y en avoir au moins deux ». Dans la divulgation de Browne, le nombre de démodulateurs d’entrée (un type de syntoniseur) correspond précisément aux signaux modulés d’entrée que reçoit le lecteur enregistreur multisource et il devrait y avoir au moins deux démodulateurs (Browne, page 9). J’en déduis qu’il doit y avoir au moins deux signaux qui sont automatiquement enregistrés en tête de ligne. Browne ne mentionne pas la direction des syntoniseurs ou démodulateurs d’entrée.

[222] À mon avis, ce passage dénote une lecture erronée de Browne. Toute l’invention de Browne repose sur la capacité de l’utilisateur d’enregistrer sur un magnétoscope, comme l’indique clairement le document d’information.

[TRADUCTION] L’invention de Browne concerne d’une manière générale un lecteur d’enregistreur audio et vidéo multisource à accès aléatoire et à grande capacité qui est capable de recevoir une pluralité de signaux d’entrée simultanés et qui permet à un utilisateur de visualiser ou d’enregistrer de cette pluralité de signaux d’entrée les émissions et chaînes sélectionnées.

[223] Dans les faits, M. Wahlers a reconnu en contre-interrogatoire que Browne ciblait la capacité de l’utilisateur dans son domicile à enregistrer des émissions simultanément.

[224] I find that Browne discloses that the user selects which programs to record through the “controller/interface” which, as discussed above, is the EPG. Browne also discloses that the input demodulators and tuners respond to the selections the user makes in the EPG.

[225] Mr. Kerr’s analysis that Browne discloses selection and direction to record is well-founded and persuasive. Accordingly, I find that Browne discloses Element 2 of the ‘870A Claim.

(ii) Enablement

[226] In terms of enablement, Mr. Kerr states in his validity report that Browne provides extensive details regarding specific means and system components that would enable the Skilled Person to practice the method of the ‘870A Claim without difficulty or the need for undue experimentation. He added [at paragraph 334]:

... Browne provides a description of the technical background of the invention, the problem the inventors set out to solve (i.e., limitations in the storage capacity and user interaction with VCRs), and a description with detailed figures that teach the skilled person how to put the invention into practise. Indeed, Browne provides considerably more detail regarding how to record two programs simultaneously to a local digital storage device than the 870 Patent.

[227] Rovi argues that Browne would not enable the Skilled Person to put the ‘870A Claim into practice for two reasons. It claims that the system disclosed in Browne is meant for a head-end-like facility that a cable or satellite operator may maintain, rather than for consumer use. It also claims that the extent of equipment and infrastructure described in Browne would not be feasible, either technologically or financially, to implement in a consumer’s home as a consumer electronic device. In my view, these arguments are not supported by the evidence.

[224] J’estime que Browne divulgue que l’utilisateur sélectionne les émissions à enregistrer au moyen d’une unité de commande ou interface, qui est en fait le GEE, comme il a déjà été mentionné. Browne divulgue également que les démodulateurs d’entrée et les syntoniseurs répondent aux sélections que l’utilisateur effectue avec le GEE.

[225] L’analyse de M. Kerr selon laquelle Browne divulgue la sélection et la direction de l’enregistrement est bien fondée et convaincante. Par conséquent, je conclus que Browne divulgue l’élément 2 de la revendication ‘870A.

(ii) Caractère réalisable

[226] Au sujet du caractère réalisable, M. Kerr indique dans son rapport sur la validité que Browne donne une abondance de détails sur les moyens et les composants du système afin que la personne versée dans l’art puisse mettre en pratique la méthode de la revendication ‘870A sans éprouver de difficulté ni devoir faire des essais à l’excès. Il ajoute ce qui suit [au paragraphe 334] :

[TRADUCTION] Browne décrit le contexte technique de l’invention, le problème que les inventeurs ont voulu résoudre (p. ex. les limites de la capacité de stockage et l’interaction de l’utilisateur avec le magnétoscope) et donne une description et des figures bien documentées qui enseignent à la personne versée dans l’art la façon de mettre en pratique l’invention. Effectivement, Browne fournit amplement plus de détails sur la façon d’enregistrer deux émissions simultanément sur un dispositif local de stockage numérique que ne le fait le brevet 870.

[227] Rovi soutient que Browne ne permet pas à la personne versée dans l’art de mettre en pratique la revendication ‘870A pour deux raisons. Elle fait valoir que le système que Browne divulgue est plus destiné à un type d’équipement de tête de ligne, pour lequel un distributeur par câble ou satellite assure le service, qu’aux consommateurs utilisateurs. Elle fait également valoir que la mise en place dans le domicile du consommateur de l’équipement et de l’infrastructure dont parle Browne, soit un appareil électronique grand public, n’est pas réalisable soit sur le plan technique, soit sur le plan financier. Je suis d’avis que ces arguments ne sont pas étayés par les témoignages.

[228] Mr. Kerr disagreed with the suggestion by Rovi's counsel that the Skilled Person would not think of a consumer device in someone's home when reading Browne.

A. I don't really agree because as you pick this document up it's quite clear in various places that once it does not claim this was a device you could buy for 200 dollars in a store in 1992, because I am as certain as I can be they would not have managed to do that. It was nonetheless an invention which related to a sophisticated piece of consumer equipment which Browne obviously hoped in the future would be able to be produced at a viable cost. And Browne is not trying to claim inventiveness in terms of adding a device which is at a consumer level cost in 1992. Inventiveness is to do with the functionality and how this, well, the whole disclosure here.

[229] Although Mr. Wahlers argues in his validity report that Browne does not teach a consumer electronic device, such as an STB, he readily conceded on multiple occasions in cross-examination that Browne was directed towards a system that could be placed in a user's home.

Q. Next paragraph: "Another object of the present invention is to allow the user to record from multiple channels individually, serially or simultaneously." They're there talking about the user in the home being able to record programs simultaneously, fair?

A. Yes.

[230] Mr. Wahlers opined in his validity report that by September 17, 1998, the extent of equipment and infrastructure described in Browne would not be feasible, either technologically or financially, to be implemented in a user's home as a consumer electronic device. However, Mr. Wahlers conceded in cross-examination that if the Skilled Person had the money and the time, they could build the device in Browne and put it in the user's home in 1998.

[228] M. Kerr était en désaccord avec la suggestion de l'avocat de Rovi selon laquelle la personne versée dans l'art ne penserait pas à un appareil grand public installé dans un domicile en prenant connaissance de Browne.

[TRADUCTION] R. Je ne suis pas vraiment d'accord. Lorsque vous consultez ce document, il est assez évident à plusieurs endroits qu'on ne prétend pas que l'appareil pourrait se vendre pour 200 dollars dans un magasin en 1992, car, j'en suis plus que certain, on n'aurait pas pu y parvenir. Il s'agit tout de même d'une invention, qui est un équipement perfectionné pour le grand public, et que Browne espérait de toute évidence qu'il serait produit un jour à un coût viable. L'inventivité dont se réclame Browne n'est pas celle de présenter un appareil qui serait à coût abordable pour le consommateur en 1992. Cette inventivité se rapporte plutôt à la fonctionnalité et à, bon, à l'ensemble de la divulgation.

[229] M. Wahlers soutient dans son rapport sur la validité que Browne n'enseigne pas la création d'un appareil électronique pour consommateurs, comme un décodeur, et pourtant il a reconnu à plusieurs reprises lors de son contre-interrogatoire que Browne visait un système qui pourrait s'insérer dans le domicile de l'utilisateur.

[TRADUCTION]

Q. Prochain paragraphe : « La présente invention a aussi pour but de permettre à l'utilisateur d'enregistrer plusieurs chaînes individuellement, en série ou simultanément. » Là, il est question d'utilisateurs ayant la capacité d'enregistrer des émissions simultanément dans leur domicile. C'est juste?

R. Oui.

[230] Dans son rapport sur la validité, M. Wahlers a estimé qu'en date du 17 septembre 1998, la mise en place dans le domicile du consommateur de tout l'équipement et de toute l'infrastructure dont parle Browne, soit un appareil électronique grand public, ne serait pas réalisable soit sur le plan technique, soit sur le plan financier. Cependant, M. Wahlers a reconnu en contre-interrogatoire que si la personne versée dans l'art disposait de l'argent et du temps nécessaires, elle aurait pu construire l'appareil de Browne et l'installer dans un domicile en 1998.

[231] Rovi maintained in its closing submissions that it would be expensive and complex to build the device disclosed in Browne. However, as correctly pointed out by the Defendants, that is not the test for enablement. The test is whether the Skilled Person could build the device without difficulty or the need for undue experimentation. Their own expert conceded that they could.

[232] Mr. Kerr's opinion on enablement is well supported and was not shaken in cross-examination. I find that Browne enables the three essential elements of the '870A Claim.

[233] In summary, given my finding that Element 1 is not disclosed, the '870A Claim is not anticipated by Browne.

(b) *Obviousness*

[234] The Defendants submit that the inventive concept/subject matter of the '870A Claim is obvious.

[235] Section 28.3 of the *Patent Act* requires that the subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains. The priority date for assessing obviousness with respect to the '870 Patent is July 14, 1998.

[236] With obviousness, the invention need not be disclosed in one single patent or piece of prior art, as is the case for anticipation. The Defendants rely on the CGK, Browne and DAVIC 1.3.1 in support of their obviousness argument.

[237] Rovi submits that there was no evidence of why the Skilled Person would be motivated to combine the prior art. The Defendants counter that there is no need to do so in this case. They say that the inventive concept/subject matter of the '870A Claim is obvious in light of the CGK, or the CGK and Browne, or the CGK and DAVIC 1.3.1.

[231] Dans ses observations finales, Rovi a soutenu encore qu'il serait onéreux et complexe de construire le dispositif que Browne divulgue. Cependant, comme les défenderesses l'ont souligné à juste titre, il ne s'agit pas du critère qui sert à établir le caractère réalisable. Ce critère est établi si la personne versée dans l'art peut construire le dispositif sans éprouver de difficultés ni devoir faire des essais à l'excès. L'expert de Rovi a lui-même reconnu que c'était possible.

[232] L'opinion de M. Kerr sur le caractère réalisable est bien étayée et n'a pas été ébranlée en contre-interrogatoire. Je conclus que Browne rend réalisables les trois éléments essentiels de la revendication '870A.

[233] Pour résumer, puisque j'ai conclu que l'élément 1 n'était pas divulgué, la revendication '870A n'est pas antérieure par Browne.

b) *Évidence*

[234] Les défenderesses soutiennent que le concept inventif ou l'objet de la revendication '870A est évident.

[235] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* requiert que l'objet défini par une revendication dans une demande de brevet au Canada ne doive pas être évident à la date de la revendication pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet. La date de priorité s'appliquant à l'évaluation du brevet '870 en matière d'évidence est le 14 juillet 1998.

[236] Pour évaluer l'évidence, il n'est pas nécessaire que l'invention soit divulguée dans un seul brevet ou un seul élément d'art antérieur, alors que c'est le cas en matière d'antériorité. Les défenderesses se fondent sur les connaissances générales courantes, Browne et DAVIC 1.3.1 pour étayer leur argument sur l'évidence.

[237] Rovi fait valoir qu'il n'existe aucun élément de preuve indiquant la raison qui motiverait la personne versée dans l'art à combiner les arts antérieurs. Les défenderesses rétorquent qu'il n'y a pas lieu de le faire en l'espèce. Elles sont d'avis que le concept inventif ou l'objet de la revendication '870A est évident compte tenu des connaissances générales courantes seules, en combinaison avec Browne ou en combinaison avec DAVIC 1.3.1.

[238] Applying the framework in the *Sanofi-Synthelabo* test, having already identified the credentials and characteristics of the Skilled Person earlier in these reasons, the next step is to identify the CGK of the Skilled Person.

- (i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK

[239] The '870 Patent admits that IPGs were known. It also admits that IPGs that have digital storage devices were known.

[240] Moreover, by July 1998, the following was CGK of the Skilled Person, as admitted by Mr. Wahlers in cross-examination:

- A. how to integrate an IPG into an interactive television system that allows users to store programs on an independent storage device;
- B. digital storage devices such as hard disk drives and recordable DVD's could be used to record broadcast TV; and
- C. use of a digital storage device to record broadcast programs by connecting the device to a STB using an appropriate interface.

[241] Rovi submits that directing tuners was inventive as of 1998. However, that is not evidence before me. It is quite the opposite. There is no magic to the concept of "directing a tuner to tune" to a channel in the '870A Claim. It essentially means causing a tuner to tune to a specific channel in response to the user's selection. Mr. Wahlers conceded that the Skilled Person knew how to direct tuners during his cross-examination.

[238] Dans les présents motifs, j'ai déjà appliqué le cadre du critère établi dans l'arrêt *Sanofi-Synthelabo* et établi les aptitudes et les caractéristiques de la personne versée dans l'art; la prochaine étape est celle d'établir les connaissances générales courantes de cette personne versée dans l'art.

- (i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes

[239] Il est admis dans le brevet '870 que le GEI fait partie des connaissances. Il y est admis que le GEI doté d'un dispositif de stockage numérique fait lui aussi partie des connaissances.

[240] De plus, en juillet 1998, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, comme l'a reconnu M. Wahlers en contre-interrogatoire, comprennent ce qui suit :

- A. la façon d'intégrer un GEI dans un système interactif pour la télévision de façon à ce que les utilisateurs puissent enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage indépendant;
- B. la possibilité de se servir de dispositifs de stockage numérique, dont les lecteurs de disque dur et les DVD réinscriptibles (ou DVD-RAM), pour enregistrer des émissions de télévision;
- C. l'utilisation d'un dispositif de stockage numérique pour l'enregistrement d'émissions de télévision après la connexion du dispositif à un décodeur à l'aide d'une interface adéquate.

[241] Rovi soutient que la capacité à commander les syntoniseurs avait un caractère inventif en 1998. Cependant, rien au dossier de la preuve ne l'indique. C'est plutôt le contraire. Il n'y a rien de magique au concept de commander à un syntoniseur de se syntoniser à une chaîne qui se trouve dans la revendication '870A. Il s'agit essentiellement de syntoniser un syntoniseur à une chaîne lorsque l'utilisateur la sélectionne. M. Wahlers a reconnu que la personne versée dans l'art savait déjà de quelle façon s'y prendre avec les syntoniseurs lors de son contre-interrogatoire.

Q. And certainly by September of 1998 persons of skill in the art were very familiar with how to direct tuners to tune to programs, fair?

A. Again, that's a tough – it's a specialized skill set, controlling hardware at that level. I'm not sure if a normal skilled person would implement that. Certainly the supplies of the demodulator technology would be supportive, so I think a skilled person with assistance could in time sort that out, yes.

Q. They've been doing it for 40 years before the date of this patent, hadn't they?

A. Over the air in cable in the early 90s, it was somewhat new and certainly specific to a few companies that were selling technology in that space, but yes, in school you could learn about F — radio frequency type tuning, and certainly I think a skilled person should be able to educate themselves to the understanding of that, even if they don't have that experience.

(ii) Stage 2: The Inventive Concept

[242] The experts agree that the inventive concept/subject matter is the same as the three essential elements identified above in the anticipation analysis. In essence, the subject matter of the '870A Claim is using an IPG to direct more than one STB to simultaneously record two programs.

(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept

[243] According to Rovi, what is missing from the prior art is Element 1 (using an IPG to record programs) and Element 2 (directing a first and second tuner). Rovi argues that the differences between the prior art and the '870A Claim are significant and required ingenuity. It submits that a Skilled Person reading Browne or DAVIC 1.3.1 would not have come to the particular methods of the '870A Claim without an inventive step. I disagree.

[TRANSDUCTION]

Q. En septembre 1998, la personne versée dans l'art connaissait bien déjà la façon de faire syntoniser les syntoniseurs à une émission de télévision, c'est juste?

R. Encore une fois, c'est difficile; il s'agit d'un ensemble de compétences spécialisées, le contrôle du matériel à ce niveau. Je ne suis pas certain qu'une personne normalement compétente serait capable de le réaliser. Les fournitures de la technologie des démodulateurs seraient certainement d'un grand secours. Alors je pense qu'une personne compétente aurait pu y parvenir avec de l'aide et du temps, en effet.

Q. On réussissait à le faire déjà 40 ans avant la date du présent brevet, n'est-ce pas?

R. Dans la diffusion par ondes hertziennes au début des années 1990, c'était un peu nouveau et seules y parvenaient les quelques sociétés qui vendaient de la technologie dans ce domaine, mais, il est vrai qu'à l'école, on pouvait apprendre la [...] syntonisation par radiofréquence et je pense bien qu'une personne versée dans l'art aurait pu l'apprendre d'elle-même, parvenir à comprendre la chose même sans en avoir l'expérience.

(ii) Étape 2 : Concept inventif

[242] Les experts conviennent que le concept inventif ou l'objet est le même que celui des trois éléments essentiels qui ont été établis plus haut par l'analyse de l'antériorité. Dans son essence, l'objet de la revendication '870A consiste à se servir d'un GEI pour commander à plus d'un décodeur d'enregistrer simultanément deux émissions.

(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif

[243] Selon Rovi, ce qui manquait à l'art antérieur, ce sont l'élément 1 (utilisation d'un GEI pour enregistrer des émissions) et l'élément 2 (syntoniser les premier et deuxième syntoniseurs). Rovi fait valoir que l'art antérieur et la revendication '870A diffèrent de manière importante et qu'il faut donc de l'ingéniosité. Elle soutient qu'une personne versée dans l'art qui ne lit que Browne ou DAVIC 1.3.1 n'aurait pas pu en arriver aux méthodes de la revendication '870A sans passer par une étape inventive. Je ne suis pas de cet avis.

[244] Rovi's entire strategy in defending the validity attacks on its Patents is to poke holes in the prior art and conveniently ignore the CGK of the Skilled Person, the very same CGK assumed to be possessed by the Skilled Person reading their Patents. This is fatal to Rovi's case.

[245] By the time the earlier priority document of the '870 Patent was filed, DAVIC 1.3.1 had been published. Multimedia companies advertised DAVIC-compliant systems showing it was a well-known and respected organization, with a standard capable of implementation.

[246] DAVIC 1.3.1 standardized the idea of using an IPG to control television systems. This is clearly reflected in the introductory paragraph of section 8 entitled "Common Requirements of Applications and Services" which reads as follows:

Section 8 defines a set of functions that apply to all applications that may be deployed on a DAVIC system. Section 8.1 describes functions of navigation and interaction. These functions provide capabilities to find and select content and to control playback and presentation of this content. Section 8.2 describes common functions for service and content management. The next section, 8.3, describes functions concerning the IPR and security functions a DAVIC system must provide. The last section, 8.4, describes the general aspects of the DAVIC environment. These include functions concerning interoperability, portability and latency.

[247] DAVIC 1.3.1 also taught and standardized recording programs to a local digital storage device and recording multiple programs at the same time. Mr. Kerr cited as an example the delayed broadcast functionality in DAVIC 1.3.1, which supports recording a number of programs selected by a number of users simultaneously.

[248] There is no dispute that Browne taught the ability to simultaneous record two programs at once. This was an old idea. Significantly, Mr. Wahlers conceded that Browne

[244] Toute la stratégie de Rovi visant à se défendre contre les attaques sur la validité de ses brevets consiste à saper l'art antérieur et à commodément faire fi des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors même que cette personne devrait selon Rovi posséder ces connaissances pour pouvoir lire leurs brevets. C'est ce qui porte un coup fatal à la cause de Rovi.

[245] Lorsque le document du brevet '870 ayant la plus grande antériorité a été déposé, DAVIC 1.3.1 avait déjà été publiée. Les sociétés de multimédias faisaient la promotion de systèmes conformes à la norme DAVIC, ce qui montre qu'il s'agit d'un organisme bien connu et respecté et que sa norme pouvait être appliquée.

[246] DAVIC 1.3.1 a normalisé l'idée de se servir d'un GEI pour contrôler les systèmes télévisuels. Cette idée est clairement exprimée dans le paragraphe d'introduction de la section 8, intitulée « Common Requirements of Applications and Services » (Exigences communes aux applications et aux services) dont le texte suit :

[TRADUCTION] La section 8 définit un ensemble de fonctions s'appliquant à toute application pouvant être déployée sur un système DAVIC. La section 8.1 décrit les fonctions de navigation et les interactions. Ces fonctions fournissent des capacités de recherche et de sélection de contenu, le contrôle de la lecture et la présentation de ce contenu. La section 8.2 décrit les fonctions communes de service et de gestion du contenu. La section 8.3 décrit les fonctions nécessaires aux droits de propriété industrielle (IPR) et à la sécurité qu'un système DAVIC doit fournir. La dernière section, 8.4, décrit les aspects généraux de l'environnement DAVIC. Il s'agit notamment de fonctions portant sur l'interopérabilité, la portabilité et le temps d'attente.

[247] De plus, DAVIC 1.3.1 a enseigné et normalisé l'enregistrement d'émissions sur un dispositif de stockage numérique local et l'enregistrement de plusieurs émissions en même temps. M. Kerr a relevé dans DAVIC 1.3.1 l'exemple de la fonctionnalité de diffusion différée, qui prend en charge l'enregistrement simultané d'un certain nombre d'émissions sélectionnées par un certain nombre d'utilisateurs.

[248] Il n'est pas contesté que Browne a enseigné la capacité à enregistrer simultanément deux émissions à la fois. Il s'agit d'une vieille idée. Ce qui est révélateur, c'est

was talking about the user in the home being able to record programs simultaneously.

[249] Rovi complains that the user interface used in Browne is not an IPG. This can be explained by the fact that processing and storage capabilities of STBs was generally limited in the early and mid-1990s and the functionality of an EPG on such a platform was limited. However, additional interactive functionality, such as viewing programming by time or genre, obtaining more information about particular programs, and facilitating recording of programs, progressively became available as STB capacity and memory increased and the cable industry moved inexorably from analog to digital systems.

[250] While cable companies may have been slow to adopt the technology, the technology existed. An IPG was a market requirement and there were no technical obstacles to implement it.

[251] Mr. Wahlers conceded that in mid-1998 IPGs were CGK, that the Skilled Person knew how to integrate an IPG into an interactive television system that allows users to store programs on an independent storage device, and that there was nothing inventive about using an IPG to record programs to a storage device. In fact, commercial devices capable of doing exactly that were being marketed at that time.

[252] Rovi argues that Browne does not teach “directing tuners.” However, there is nothing inventive about directing tuners, as admitted by Mr. Wahlers. It was a very old concept and clearly CGK.

[253] On the evidence before me, I find that by 1998, there were no differences between the state of the art, the CGK and the '870A Claim.

que M. Wahlers a reconnu en contre-interrogatoire que Browne ciblait la capacité de l'utilisateur dans son domicile à enregistrer des émissions simultanément.

[249] Rovi se plaint du fait que l'interface utilisateur proposée par Browne ne soit pas un GEI. Cela peut s'expliquer du fait que les capacités de traitement et de stockage d'un décodeur étaient généralement limitées au début et au milieu des années 1990 et que, sur une plateforme de la sorte, la fonctionnalité d'un GEE était limitée. Cependant, de nouvelles fonctionnalités d'interaction, notamment l'affichage de la programmation par heure ou par genre, l'augmentation des renseignements disponibles sur les émissions et la simplification de l'enregistrement d'émissions, ont fait surface en même temps que la capacité et la mémoire des décodeurs augmentaient et que les câblodistributeurs passaient inexorablement d'un système analogique à un système numérique.

[250] Cette technologie existait, même si l'adoption de cette technologie a été lente chez les câblodistributeurs. Le GEI était alors une exigence du marché et aucun obstacle technique n'empêchait sa réalisation.

[251] M. Wahlers a reconnu que le GEI faisait partie des connaissances générales courantes au milieu de 1998, que la personne versée dans l'art savait de quelle façon intégrer le GEI à un système de télévision interactif pour que l'utilisateur puisse stocker des émissions sur un dispositif indépendant et que l'utilisation d'un GEI pour enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage n'avait rien d'inventif. De fait, il existait des appareils ayant ces mêmes capacités qui étaient commercialisés à l'époque.

[252] Rovi soutient que Browne n'enseigne pas à commander les syntoniseurs. Cependant, cette fonction n'a rien d'inventif, comme l'a reconnu M. Wahlers. Il s'agit d'un concept très ancien et qui fait nettement partie des connaissances générales courantes.

[253] D'après le dossier de la preuve, je conclus qu'il n'y avait pas de différences en 1998 entre l'art de la technique, les connaissances générales courantes et la revendication '870A.

[254] Given that there is no difference between the state of the art and the inventive concept, I need not proceed to stage 4 of the *Sanofi-Synthelabo* test.

[255] I agree with Mr. Kerr that the subject matter of the '870A Claim was immediately and intuitively obvious to the Skilled Person in 1998, if not before, based on the CGK alone or, alternatively, based on the CGK and Browne or, in the further alternative, based on DAVIC 1.3.1 and the CGK.

[256] The Defendants have met their burden of establishing that the '870A Claim is invalid as obvious.

3. Infringement

[257] If I am found to be incorrect in this finding, the result would be, as conceded by the Defendants, that the '870A Claim was infringed by the Fibe TV and Optik TV services until the '870 Patent expired.

B. The '870C Claims

[258] The subject matter of the '870C Claims is the ability to request playback by a second user's equipment (for example a STB) of a program recorded on a first user's equipment. Claim 456, an asserted claim, is dependent on Claim 454, a non-asserted claim. Claims 721 and 724 are dependent on Claim 720, also a non-asserted claim. The said claims read as follows.

454. A method of playing back programs stored on another user's user equipment, comprising:

generating a request to playback a program with a first user equipment, wherein the program was recorded on a second user equipment in response to a record request generated at the second user equipment;

[254] Étant donné qu'il n'y a pas de différence entre l'état de la technique et le concept inventif, il n'est plus nécessaire de passer à l'étape 4 du critère de l'arrêt *Sanofi-Synthelabo*.

[255] Je partage l'avis de M. Kerr lorsqu'il dit que l'objet de la revendication '870A était immédiatement et intuitivement évident pour la personne versée dans l'art en 1998, ou peut-être même avant, lorsqu'elle se fondait sur les connaissances générales courantes ou subsidiairement sur ces connaissances et Browne, ou encore subsidiairement sur ces connaissances et DAVIC 1.3.1.

[256] Les défenderesses se sont acquittées du fardeau de prouver que la revendication '870A est invalide pour cause d'évidence.

3. Contrefaçon

[257] S'il s'avère que j'ai commis une erreur en arrivant à cette conclusion, il s'ensuivrait, comme l'ont reconnu les défenderesses, que la revendication '870A a été contrefaite par les services de Télé Fibe et de Télé Optik jusqu'à l'expiration du brevet '870.

B. Les revendications '870C

[258] L'objet des revendications '870C porte sur la capacité de demander au deuxième équipement utilisateur (un décodeur par exemple) de lire une émission enregistrée sur le premier équipement utilisateur. La revendication 456, une des revendications invoquées, est dépendante de la revendication 454, une revendication non invoquée. Les revendications 721 et 724 sont dépendantes de la revendication 720, elle aussi une revendication non invoquée. Le texte de ces revendications suit :

[TRANSLATION]

454. Méthode de lecture d'émissions stockées sur l'appareil d'un autre utilisateur, ce qui comprend :

la génération d'une commande de lecture d'une émission avec le premier appareil utilisateur, où l'émission a été enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement générée sur ce deuxième appareil;

in response to the request to playback, receiving with the first user equipment the program from the second user equipment; and

generating for display the received program.

...

456. The method of claim 454, wherein the program is a broadcast program.

...

720. A method for playing back programs, the method comprising:

receiving a record request at a first user equipment to record a program on the first user equipment, wherein the first user equipment is coupled to a second display screen configured to generate for display video;

in response to receiving the record request at the first user equipment, recording the program on the first user equipment;

transmitting, from a second user equipment to the first user equipment, a request to play back the program, wherein the second user equipment is coupled to a second display screen configured to generate for display video;

receiving, at the first user equipment from the second user equipment, the request to play back the program;

in response to receiving, at the first user equipment from the second user equipment, the request to play back the program, transmitting the program to the second user equipment;

receiving, at the second user equipment, the transmitted program from the first user equipment; and

generating for display, at the second user equipment, the received program on the second display screen.

721. The method of claim 720, wherein the program is a broadcast program.

...

724. The method of claim 720, further comprising:

en réponse à la commande de lecture, la réception par le premier appareil utilisateur de l'émission du deuxième appareil utilisateur;

et l'affichage de l'émission reçue.

[...]

456. Méthode de la revendication 454 dans laquelle l'émission est une télédiffusion.

[...]

720. Méthode de lecture d'émissions, qui comprend :

la réception d'une commande d'enregistrement d'une émission sur le premier appareil utilisateur pour l'enregistrer sur cet appareil, dans lequel cet appareil est connecté à un premier écran configuré pour générer un affichage vidéo;

en réponse à la réception de la commande d'enregistrement sur le premier appareil utilisateur, l'enregistrement de l'émission sur ce premier appareil;

la transmission, du deuxième appareil utilisateur au premier appareil utilisateur, d'une commande de lecture de l'émission, où ce deuxième appareil est connecté à un deuxième écran configuré pour générer un affichage vidéo;

la réception par le premier appareil utilisateur à partir du deuxième appareil utilisateur, de la commande de lecture de l'émission;

en réponse à la réception par le premier appareil utilisateur à partir du deuxième appareil utilisateur, de la commande de lecture de l'émission, la transmission de cette émission à ce deuxième appareil;

la réception, par le deuxième appareil utilisateur, de l'émission transmise par le premier appareil utilisateur;

l'affichage, sur l'écran du deuxième appareil utilisateur, de l'émission reçue par ce deuxième appareil.

721. Méthode de la revendication 720, dans laquelle l'émission est une télédiffusion.

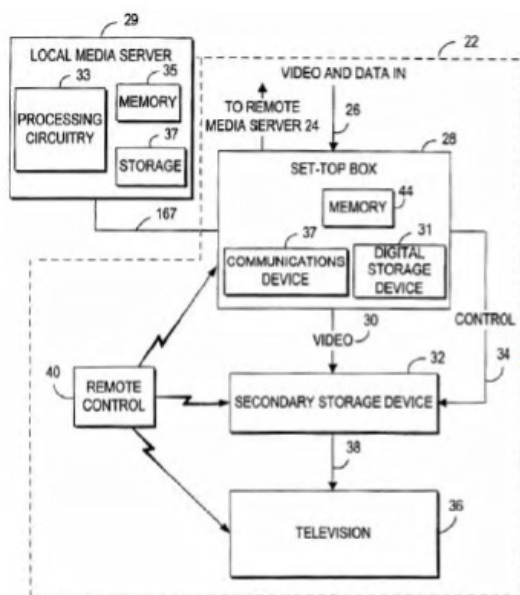
[...]

724. Méthode de la revendication 720, qui vise, en outre :

recording the program on the first user equipment with media guidance data associated with the program.

[259] No claim construction issues have been identified by the parties. I would simply note for the purpose of my analysis that Mr. Wahlers did not take issue with Mr. Kerr's construction of the element "generating a request to playback a program with a first user equipment, wherein the program was recorded on a second user equipment in response to a record request generated at the second user equipment," as set out below:

232. This claim element refers to a "first" and a "second" user equipment. I explained the skilled person's understanding of the term "user equipment" at paragraphs 229 to 230, above, with reference to Fig. 7 in the 870 Patent. Claim 454 contemplates two sets of such user equipment, which can be depicted as set out below:



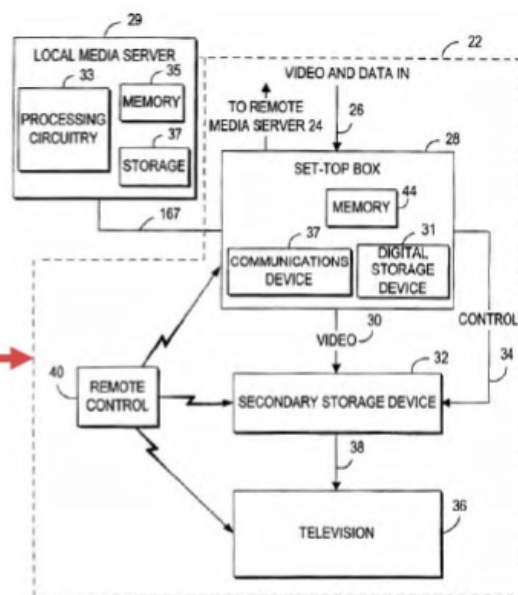
"first user equipment"

l'enregistrement d'une émission sur le premier appareil utilisateur avec les données du guide associées à l'émission.

[259] Aucune question litigieuse portant sur l'interprétation de ces revendications n'a été relevée par les parties. J'aimerais simplement noter pour ma propre analyse que M. Wahlers n'a pas contesté l'interprétation de M. Kerr portant sur l'élément « la génération d'une commande de lecture d'une émission avec le premier appareil utilisateur, où l'émission a été enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement générée sur ce deuxième appareil », laquelle est énoncée ci-dessous :

[TRANSLATION]

232. Cet élément de la revendication fait référence à un « premier » et à un « deuxième » appareil utilisateur. J'ai expliqué la compréhension du terme « appareil utilisateur » chez la personne versée dans l'art aux paragraphes 229 à 230, ci-dessus, en mentionnant la figure 7 du brevet 870. La revendication 454 prévoit deux ensembles d'appareil utilisateur, qui peuvent être décrits comme suit :



"second user equipment"

LOCAL MEDIA SERVER	SERVEUR MÉDIA LOCAL
PROCESSING CIRCUITRY	CIRCUIT DE TRAITEMENT
MEMORY	MÉMOIRE
STORAGE	STOCKAGE
VIDEO AND DATA IN	ENTRÉE VIDÉO ET DONNÉES
TO REMOTE MEDIA SERVER	SORTIE SERVEUR MÉDIA DISTANT
SET-TOP BOX	DÉCODEUR
MEMORY	MÉMOIRE
COMMUNICATIONS DEVICE	APPAREIL DE COMMUNICATION
DIGITAL STORAGE DEVICE	DISPOSITIF DE STOCKAGE NUMÉRIQUE
VIDEO	VIDÉO
CONTROL	COMMANDE
REMOTE CONTROL	TÉLÉCOMMANDE
SECONDARY STORAGE DEVICE	DISPOSITIF DE STOCKAGE SECONDAIRE
TELEVISION	TÉLÉVISION
“first user equipment”	« 1 ^{er} appareil utilisateur »
“second user equipment”	« 2 ^e appareil utilisateur »

233. Although there is no description of this functionality in the patent, the skilled person understands that the first and second user equipment can communicate with one another, either directly or through an intermediate device (such as a home network, router, modem, or other network component), using known networking technology (e.g., CEBus, LAN, HPNA, the Internet, or others). I depicted this communication with the red two-way arrow above.

234. The skilled person understands that the first user equipment generates a request to playback a program. This can be done in response to a user control signal, or some other control signal generated by the system. The program that is the subject of the request was recorded on the second user equipment in response to a record request generated at that second user equipment, again in response to a control signal arising from a user input, or some other signal generated by the system.

[260] The Defendants do not dispute that the '870C Claims would be infringed in the event they were found to be valid.

233. Même si cette fonctionnalité n'est pas décrite dans le brevet, la personne versée dans l'art comprend que le premier appareil utilisateur et le deuxième peuvent communiquer entre eux, soit directement, soit par un dispositif intermédiaire (réseau domestique, routeur, modem, autre composante de réseau, etc.) à l'aide de la technologie de réseau connue (CEBus (bus domestique), réseau local (LAN), HPNA (Ethernet), Internet, etc.). J'ai représenté ci-dessus cette communication par une flèche rouge à double sens.

234. La personne versée dans l'art comprend que le premier appareil utilisateur transmet une commande de lecture d'une émission. Cette commande peut être la réponse à un signal de commande de l'utilisateur ou à un autre signal de commande généré par le système. L'émission faisant l'objet de la commande est déjà enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement générée au deuxième appareil utilisateur, cette dernière commande étant encore une fois une réponse soit à un signal de commande de l'utilisateur soit à un autre signal de commande généré par le système.

[260] Les défenderesses ne contestent pas qu'il y aurait eu contrefaçon des revendications '870C si celles-ci étaient jugées valides.

[261] The Defendants claim that all of the essential elements of the '870C Claims are obvious in light of the CGK alone, or the CGK and DAVIC 1.3.1, or the CGK and Hair.

1. Validity

(a) *Obviousness*

[262] As stated earlier, the priority date for assessing obviousness with respect to the '870 Patent is July 14, 1998.

(i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK

[263] Applying the framework in the *Sanofi-Synthelabo* test, having already identified the credentials and characteristics of the Skilled Person earlier in these reasons, the next step is to identify the CGK of the Skilled Person. The CGK is the same as for the '870A Claim. In addition, the state of the art includes Hair and DAVIC 1.3.1.

[264] The Defendants submit that of particular relevance to the '870C Claims are the references in DAVIC 1.3.1 and the CGK relating to home networking.

[265] DAVIC 1.3.1 describes at section 7.2, under the heading of “HOME NETWORK,” the ability to exchange information, potentially in a direct and simple manner, between devices on a home network, accompanied by a simple illustration.

As multiple digital services begin to penetrate the consumer market, the need will arise for an in-home digital network that will provide selectable access to these services from multiple in-home devices. Furthermore, the introduction of digital storage devices in the home will expand this need. Home networks for DAVIC must support the functions required to link digital consumer devices so that information may be exchanged among these devices in a simple and direct manner.

[261] Les défenderesses prétendent que tous les éléments essentiels des revendications '870C sont évidents si l'on tient compte des connaissances générales courantes seules, ou en combinaison avec DAVIC 1.3.1 ou en combinaison avec Hair.

1. Validité

a) *Évidence*

[262] Comme il a été mentionné précédemment, la date de priorité s'appliquant à l'évaluation du brevet '870 en matière d'évidence est le 14 juillet 1998.

(i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes

[263] Dans les présents motifs, j'ai déjà appliqué le cadre du critère établi dans l'arrêt *Sanofi-Synthelabo* et établi les aptitudes et les caractéristiques de la personne versée dans l'art; la prochaine étape est celle d'établir les connaissances générales courantes de cette personne versée dans l'art. Les connaissances générales courantes sont les mêmes que celles ayant servi pour la revendication '870A. De plus, l'art de la technique inclut Hair et DAVIC 1.3.1.

[264] Les défenderesses soutiennent que les références tirées de DAVIC 1.3.1 et les connaissances générales courantes en matière de réseau domestique sont d'une importance toute particulière pour les revendications '870C.

[265] À la section 7.2, intitulée « HOME NETWORK » (réseau domestique), DAVIC 1.3.1 décrit la capacité d'échanger des informations, possiblement de manière simple et directe, entre appareils qui sont connectés à un réseau domestique. Une illustration simple complète la description.

[TRADUCTION] Vu la pénétration prévue des services numériques grand public, un réseau numérique domestique, qui permettra de choisir les services accessibles à partir de plusieurs appareils domestiques, deviendra nécessaire. L'introduction dans les domiciles d'appareils de stockage numérique rendra ce besoin plus pressant. Les réseaux domestiques DAVIC doivent ainsi prendre en charge les fonctions requises pour relier les appareils numériques grand public afin d'échanger des données entre ces appareils de manière simple et directe.

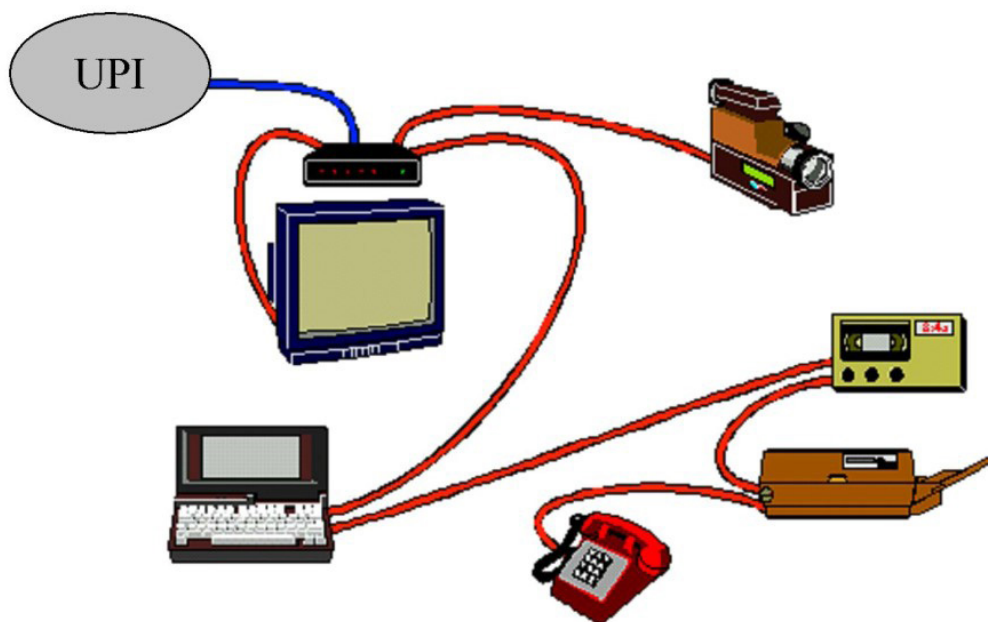


Figure 7.2: Home Network

Figure 7.2 : Réseau domestique

[266] There is no dispute that sharing information between devices was known by 1998.

[266] Il n'est pas contesté que l'échange d'informations entre appareils était connu en 1998.

[267] Although home networking was not widespread at the time, the experts agreed that home networking was known by 1998.

[267] Même si les réseaux domestiques n'étaient pas très répandus à l'époque, les experts conviennent que les fonctions d'un réseau domestique étaient connues en 1998.

[268] As explained below, Mr. Wahlers also conceded in cross-examination that the ability to have a first user device playback a request generated on a second user device is peer-to-peer transmission, a concept that is part of home networking.

[268] Comme il est expliqué ci-dessous, M. Wahlers a également reconnu en contre-interrogatoire que la capacité d'un premier appareil utilisateur à lire une commande générée par un deuxième appareil s'appelle transmission pair-à-pair, un concept dans le domaine du réseautage domestique.

[269] In summary, the CGK included sharing information between devices, home networking and peer-to-peer transmission.

[269] Pour résumer, les connaissances générales courantes comprenaient l'échange d'informations entre appareils, le réseautage domestique et la transmission pair-à-pair.

(ii) Stage 2: The Inventive Concept

(ii) Étape 2 : Concept inventif

[270] The experts agree that the inventive concept of the Claim 456 comprises three elements:

[270] Les experts conviennent que le concept inventif de la revendication '456 englobe les trois éléments suivants :

- i. Element 1: Generating a request to playback a broadcast program with a first user equipment.
- ii. Element 2: Wherein the broadcast program was recorded on a second user equipment in response to a record request generated at the second user equipment.
- iii. Element 3: In response to the playback request from the first user equipment, receiving with the first user equipment the broadcast program from the second user equipment, and generating for display the received program.

[271] The inventive concept of Claims 721 and 724 include the above three elements and also include:

- i. Element 4: Both the transmitting and receiving user equipment be connected to a display.
- ii. Element 5: The program recorded and transmitted be a broadcast program.
- iii. Element 6: Recording the program on the first user equipment with media guidance data associated with the program.

[272] In essence, the subject-matter of the '870C Claims is the ability to request playback by a second user's equipment of a program recorded on a first user's equipment.

(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept

[273] The Defendants submit that the people at DAVIC were talking about the very thing that the '870 Patent claims. DAVIC was aware of the increasing availability of digital storage devices, and explicitly contemplated such devices as part of users' home networks. Streaming video from one device to another was also contemplated.

- i. Élément 1 : La génération d'une commande de lecture d'une émission télédiffusée avec un premier appareil utilisateur.

- ii. Élément 2 : L'émission en question a été enregistrée sur un deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement générée sur ce deuxième appareil utilisateur.

- iii. Élément 3 : En réponse à la commande de lecture générée sur le premier appareil utilisateur, la réception de l'émission enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur et l'affichage pour visionnement.

[271] Le concept inventif des revendications 721 et 724 comprend les trois éléments ci-dessus et aussi les suivants :

- i. Élément 4 : Les appareils utilisateur de transmission et de réception doivent tous deux être connectés à un écran.
- ii. Élément 5 : L'émission enregistrée et transmise doit être une émission télédiffusée.
- iii. Élément 6 : L'enregistrement de l'émission sur le premier appareil utilisateur avec les données du guide associées à cette émission.

[272] Essentiellement, l'objet des revendications '870C porte sur la capacité de demander au deuxième appareil utilisateur de lire une émission enregistrée sur le premier appareil utilisateur.

(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif

[273] Les défenderesses soutiennent que ce dont il est question dans DAVIC est exactement ce qui est revendiqué dans le brevet '870. Les auteurs de DAVIC étaient au courant de la disponibilité croissante des dispositifs de stockage numérique et envisageaient explicitement l'intégration de ces dispositifs dans un réseau domestique. Ils envisageaient également la diffusion vidéo d'un appareil à l'autre.

[274] The Defendants further say that the idea of transferring that information back and forth and the possibility of streaming video from one device or another was not Rovi's idea. It was an idea that was being discussed at DAVIC and the Skilled Person knew how to do it.

[275] Rovi counters that the '870C Claims would not be obvious in light of DAVIC 1.3.1, Hair and the CGK. It claims that there are important differences between the prior art and the '870C Claims. According to Rovi, each of the following elements is required of the '870C Claims but is absent from the prior art:

- (a) generating a request to playback a broadcast program with a first user equipment;
- (b) in response to the playback request from the first user equipment, receiving with the first user equipment the broadcast program from the second user equipment, and generating for display the received program; and
- (c) the broadcast program was recorded on a second user equipment in response to a record request generated at the second user equipment.

[276] Rovi maintains that these are not trivial differences; rather, these inventive differences required ingenuity. It says that the Skilled Person reading DAVIC 1.3.1 would not have come to the particular methods of the '870C Claims without an inventive step. I disagree.

[277] DAVIC 1.3.1 explicitly describes home networking. As Mr. Kerr testified, DAVIC 1.3.1 recognized that "home networks for DAVIC must support the functions required to link digital consumer devices so that information may be exchanged among these devices in a simple and direct manner." This includes comprehensive requirements for communications between two user devices like STBs to transfer recorded broadcast programs from one STB to another and to display requested programs on the receiving user's device.

[274] Les défenderesses ajoutent que l'idée de transmettre des informations d'un appareil à l'autre et la possibilité de diffuser une vidéo d'un appareil à l'autre n'appartient pas à Rovi. C'était une idée qui faisait partie des discussions de DAVIC et la personne versée dans l'art savait comment la réaliser.

[275] Rovi rétorque que les revendications '870C n'étaient pas évidentes à partir de DAVIC 1.3.1, de Hair et des connaissances générales courantes. Elle soutient qu'il existe d'importantes différences entre l'art antérieur et les revendications '870C. Selon Rovi, les éléments qui sont nécessaires aux revendications '870C et qui manquent à l'art antérieur sont les suivants :

- a) la génération d'une commande de lecture d'une émission télédiffusée avec un premier appareil utilisateur;
- b) en réponse à la commande de lecture, la réception par le premier appareil utilisateur de l'émission depuis le deuxième appareil utilisateur et l'affichage de l'émission reçue;
- c) l'émission en question a été enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement générée sur ce deuxième appareil utilisateur.

[276] Rovi maintient qu'il ne s'agit pas de différences insignifiantes, mais bien de celles qui demandent de l'ingéniosité. Elle explique qu'une personne versée dans l'art qui ne lit que DAVIC 1.3.1 n'aurait pas pu en arriver aux méthodes des revendications '870C sans passer par une étape inventive. Je ne suis pas de cet avis.

[277] DAVIC 1.3.1 décrit explicitement le réseautage domestique. Selon le témoignage de M. Kerr, DAVIC 1.3.1 considérait que [TRADUCTION] « les réseaux domestiques doivent prendre en charge les fonctions nécessaires à la connexion des appareils de consommation pour que l'échange d'informations entre ces appareils se fasse de manière simple et directe ». En font partie les contraintes exhaustives en matière de communication entre deux appareils utilisateur, notamment des décodeurs transmettant des émissions télédiffusées et enregistrées de l'un à l'autre,

[278] Rovi submits that the communications described in DAVIC 1.3.1 are not the “request for playback” required by Elements 1 and 3. It argues that while Mr. Wahlers and Mr. Kerr agreed that DAVIC 1.3.1 sets out a set of “requirements for communications between user devices in the home,” playback is not simply “communication.”

[279] Rovi claims that Mr. Kerr admitted that playback is not described in any DAVIC 1.3.1 sections; however, no such admission appears anywhere in the record. While Mr. Kerr did agree that certain requirements in DAVIC 1.3.1 did not refer to playing back recordings or playback requests, he indicated that it was a “deeper requirement” or “another layer up.” His evidence on this point was left unchallenged.

[280] Rovi denies the Defendants’ assertion that Mr. Wahlers admitted that DAVIC 1.3.1 taught the Skilled Person the ability to play back a program recorded on another STB, and only agreed that the network would involve STBs communicating with each other. However, I find that Mr. Wahlers in fact conceded during his cross-examination that the ability of a first user to access and playback a program requested by a second user was DAVIC’s goal, or “the target that the industry was aiming for.”

Q. So when they read all these things they understand that what this means is if you have a device in the home that records a program then you should be able to access that digital recording from any other device in the house.

A. I think that certainly was the goal, the target that the industry was aiming for, is, yes, these devices in the home, be they multiple STUs, be they fax machines, that they would all be able to communicate over some sort of network.

et la capacité de visionner les émissions demandées sur l’appareil utilisateur de réception.

[278] Rovi fait valoir que les communications décrites dans DAVIC 1.3.1 ne sont pas des « commandes de lecture », comme le requièrent les éléments 1 et 3. Malgré le fait que M. Wahlers et M. Kerr conviennent que DAVIC 1.3.1 énonce un ensemble d’exigences en matière de communication entre appareils utilisateur dans un domicile, elle soutient que la commande de lecture ne se limite pas à une simple communication.

[279] Rovi soutient que M. Kerr a admis que la lecture n’est pas décrite dans aucune des sections de DAVIC 1.3.1; cependant, cette admission ne se trouve nulle part au dossier. M. Kerr a certes convenu que certaines exigences de DAVIC 1.3.1 ne visaient ni la lecture d’enregistrement ni les commandes de lecture, mais il a indiqué qu’il s’agissait d’une exigence plus poussée ou d’une couche supplémentaire. Le témoignage qu’il a rendu sur ce point n’a pas été contesté.

[280] Rovi rejette l’affirmation des défenderesses selon laquelle M. Wahlers aurait reconnu que DAVIC 1.3.1 enseigne à la personne versée dans l’art la capacité de lire une émission enregistrée sur un autre décodeur; il aurait seulement convenu que le réseau impliquerait des décodeurs qui communiquent entre eux. Toutefois, j’estime que M. Wahlers a effectivement reconnu au cours de son contre-interrogatoire que la capacité d’un premier utilisateur à accéder à une émission demandée par un deuxième utilisateur et à visionner cette émission était l’objectif de DAVIC ou [TRADUCTION] « l’objectif que se proposait l’industrie ».

[TRADUCTION]

Q. Après avoir lu tout cela, ils comprennent que ce que cela veut dire, c’est que, si un appareil enregistre une émission à la maison, l’utilisateur devrait être capable d’accéder à cet enregistrement numérique à partir de n’importe quel autre appareil de la maison.

R. Je pense que c’était certainement la cible; l’objectif que se proposait l’industrie, c’était que, oui, ces appareils au foyer, qu’il s’agisse de décodeurs multiples, de télécopieurs, tous ces appareils devraient pouvoir communiquer entre eux à l’aide d’un réseau quelconque.

Q. Right, and that would include, if user number one downloaded a program over their broadcast network to their recorded device in user number one's equipment, then user number 2's equipment upstairs should be able to access that recorded program, right?

A. Yes. Certainly the 870 claims are targeting, asserted claims are targeting a feature that falls under the umbrella of those functional requirements.

Q. Right. And certainly the people at DAVIC would have understood when they were talking about all of these functional requirements, including that the network should be able to access any available service at any point on the network, the skilled person reading this would understand that that would include things like playing back a program on a second user's device that was recorded on the first user's device, right?

A. There would be a general understanding that video would be shared as the functional specs delineate. They may or may not certainly understand, certainly some participants would understand and were probably working on how those devices might interact and exchange. They would certainly be thinking about the idea of transferring information back and forth and they would in some cases be thinking about the possibility of streaming of video from one device to another.

[281] Given that this was the goal, or target, of what DAVIC was trying to achieve in DAVIC 1.3.1, Rovi cannot succeed in claiming that its subsequently filed '870C Claims on DAVIC's goal are somehow inventive. DAVIC had already decided how the so-called "Lego pieces" should be assembled.

[282] Based on the evidence before me, the '870C Claims provide nothing more than an idea that was already being targeted by DAVIC 1.3.1.

[283] Rovi again argues that DAVIC 1.3.1 is "nothing more than a bare list of desired functionality without any description or detail as to how to implement that functionality." However, Rovi ignores that its own patent is a list of desired functionality with no detail as to how to implement.

Q. D'accord. Cela comprendrait que, si l'utilisateur numéro 1 télécharge une émission depuis le réseau de télédiffusion sur son appareil d'enregistrement de l'utilisateur numéro 1, l'appareil de l'utilisateur numéro 2 à l'étage devrait pouvoir accéder à la même émission, c'est bien ça?

R. Oui. Il est certain que les revendications 870 et les revendications invoquées pointent vers une caractéristique qui relève de l'éventail de ces exigences fonctionnelles.

Q. D'accord. Les auteurs de DAVIC auraient certainement compris qu'ils parlaient de toutes ces exigences fonctionnelles, dont celle que le réseau ait accès à tout service disponible en tout point du réseau, et que la personne versée dans l'art comprenne en lisant DAVIC que certaines choses en feraient partie, comme lire une émission sur un deuxième appareil utilisateur qui a été enregistrée sur le premier appareil utilisateur, n'est-ce pas?

R. Il serait généralement entendu que les vidéos seraient communes selon ce qui aura été défini dans les spécifications. La compréhension pourrait être variable. Certains participants le comprendraient certainement et ceux-là ont probablement travaillé à développer les interactions et les échanges entre appareils. Ils penseraient certainement à l'idée de transmettre des informations de l'un à l'autre et, dans certains cas, ils penseraient à la possibilité de diffuser une vidéo d'un appareil à l'autre.

[281] Étant donné qu'il s'agit là de l'objectif ou de la cible que DAVIC 1.3.1 tentait de réaliser, Rovi ne peut prétendre que les revendications '870C qu'elle a déposées après la publication de l'objectif de DAVIC aient une quelconque inventivité. DAVIC avait déjà déterminé de quelle façon les « briques Lego » allaient être assemblées.

[282] Selon le dossier de la preuve, les revendications '870C ne nous offrent rien d'autre qu'une idée qui était déjà dans l'objectif de DAVIC 1.3.1.

[283] Rovi soutient à nouveau que DAVIC 1.3.1 n'est [TRADUCTION] « rien de plus qu'une pauvre liste de fonctionnalités souhaitables qui n'offre aucune description ni aucune précision sur la façon de mettre en œuvre ces fonctionnalités ». Rovi ne tient toutefois pas compte du fait que son brevet est lui-même une liste de fonctionnalités souhaitables ne précisant pas la mise en œuvre de ces fonctionnalités.

[284] During his direct examination, I asked Mr. Wahlers where within the '870 Patent one could find the instructions for the '870C Claims. He responded that they were not needed in the '870 Patent because the Skilled Person would already have that information:

A. The patent doesn't go into networking language, Internet protocol and the wiring, so it doesn't provide. I don't think it needs to, detail on that form of networking. As is stated by Mr. Kerr, certainly the skilled person would understand the concepts of networking and IP base in their business environments and the transition of that technology into the home space. [Emphasis mine.]

[285] On cross-examination, Mr. Wahlers tried to re-sile from this admission by denying that a Skilled Person would know how to make a home network. However, when confronted about the lack of detail in the '870 Patent and his own admission in his examination-in-chief, Mr. Wahlers changed his mind again and agreed that as of 1998, the Skilled Person already knew how to “rig up” a system described in Claim 456 of the '870 Patent, as reflected in the exchange below.

Q. Let me finish my question, Mr. Wahlers. I ask you on September of 1998 to build me claim 456, you're telling me you couldn't do that? Yes or no. Could the skilled person build claim 456?

A. He would understand –

Q. As of July 1998?

A. He would understand how to network in a business context the wires that were used in that context. And the designers of the hardware, the set-top box, having included the necessary connectors how to put those together. And yes, the interfaces and everything to talk to those wires would be there and he would be comfortable using those interfaces because they would be similar to the interfaces he would use in a PC environment.

Q. So they could rig up a system — not a commercial system —

A. Right.

[284] Au cours de son interrogatoire principal, j'ai demandé à M. Wahlers à quelle partie du brevet '870 se trouvaient les instructions portant sur les revendications '870C. Il a répondu que ces instructions n'étaient pas nécessaires au brevet '870 parce que la personne versée dans l'art disposait déjà de ces informations :

[TRADUCTION] R. Le brevet ne parle pas du langage des réseaux, du protocole Internet, ni du câblage. Il ne l'indique donc pas. Je ne pense pas qu'il doive détailler cette forme de mise en réseau. Comme l'a déclaré M. Kerr, la personne versée dans l'art comprendrait certainement les concepts de mise en réseau et de base IP dans son environnement d'affaires et la transition de cette technologie dans les foyers. [Non souligné dans l'original.]

[285] Lors de son contre-interrogatoire, M. Wahlers a essayé de revenir sur son aveu en niant qu'une personne versée dans l'art saurait comment fabriquer un réseau domestique. Cependant, lorsqu'il a été confronté au manque de détails du brevet '870 et de son propre aveu lors de son interrogatoire principal, M. Wahlers a encore changé d'avis et a reconnu que la personne versée dans l'art savait déjà en 1998 comment monter un système que la revendication 456 du brevet '870 décrit, comme on peut le voir dans l'échange qui suit.

[TRADUCTION]

Q. Laissez-moi finir de poser ma question, Monsieur Wahlers. Je vous demandais de réaliser la revendication 456 en septembre 1998. Vous me dites que vous n'auriez pas pu le faire? Oui ou non? La personne versée dans l'art pouvait-elle réaliser la revendication 456?

R. Elle comprendrait [...]

Q. En juillet 1998?

R. Elle comprendrait la façon de créer un réseau en milieu d'affaire, les câbles à utiliser dans ce contexte. Les concepteurs du matériel, du décodeur, auraient ajouté les connecteurs nécessaires pour faire l'assemblage. Aussi, les interfaces et tout ce qu'il faut pour connecter les câbles seraient là et elle serait à l'aise de se servir de ces interfaces parce qu'elles ressembleraient aux interfaces qu'elle utilise avec un ordinateur personnel.

Q. Elle pourrait donc mettre sur pied un système – pas un système commercialisé [...]

R. En effet.

Q. — but the skilled person could rig up a system that would allow user device number 2 to ask user numbered device to playback a program, right?

A. Yes.

Q. They would at least have that level of knowledge and information to be able to do that?

A. Certainly in the environment that they're developing this technology. That would have to exist they would have to be —

Q. Thank you.

A. — able to connect a programing device.

Q. [...] mais la personne versée dans l'art pourrait mettre sur pied un système qui permettrait à l'appareil utilisateur numéro 2 de demander à l'appareil numéro 1 de lire une émission, n'est-ce pas?

R. Oui.

Q. Elle aurait au moins ce niveau de connaissances et de renseignements pour être capable d'y arriver?

R. Elle l'aurait certainement dans l'environnement dans lequel la technologie aura été développée. Il faudrait que cela existe. Elle devrait être [...]

Q. Merci.

R. [...] capable de se connecter à un appareil de programmation.

[286] In summary, I find that the CGK and DAVIC 1.3.1 renders all of the '870C Claims obvious for the following reasons:

- (a) Elements 1 and 2 were obvious: DAVIC 1.3.1 taught the Skilled Person how to implement a home network, and required that DAVIC systems support connections between user equipment such that information such as video could be exchanged between them.
- (b) Element 3 was obvious: DAVIC 1.3.1 taught a method that allowed a user to transmit requests for and then receive recorded broadcast programs. DAVIC 1.3.1 also taught that the requested programs can be displayed on a receiving user's television.
- (c) Element 4 was obvious: DAVIC 1.3.1 taught that this communication could include transmission of video between devices and that the devices connected in the network could include multiple displays.
- (d) Element 5 was obvious: DAVIC 1.3.1 taught recording broadcast programs to a local digital storage device—for example, DAVIC 1.3.1 described a STB coupled to a “digital video recorder” which was a display.

[286] En résumé, je conclus que les connaissances générales courantes et DAVIC 1.3.1 rendent toutes les revendications '870C évidentes pour les raisons suivantes :

- a) Les éléments 1 et 2 sont évidents : DAVIC 1.3.1 enseigne à la personne versée dans l'art la manière de mettre sur pied un réseau domestique et exige que les systèmes prennent en charge les connexions des appareils utilisateur de façon à permettre l'échange d'informations comme une vidéo entre eux.
- b) L'élément 3 était évident : DAVIC 1.3.1 enseigne une méthode par laquelle l'utilisateur peut transmettre la commande de visionnement d'une émission télédiffusée et la recevoir. DAVIC 1.3.1 enseigne également que les émissions demandées peuvent être visionnées sur l'appareil de télévision récepteur de l'utilisateur.
- c) L'élément 4 était évident : DAVIC 1.3.1 enseigne que ces communications peuvent englober la transmission d'une vidéo entre appareils et que les appareils connectés au réseau peuvent avoir de multiples écrans.
- d) L'élément 5 était évident : DAVIC 1.3.1 enseigne la façon d'enregistrer une émission télédiffusée sur un appareil de stockage numérique local; par exemple, DAVIC 1.3.1 décrit un décodeur couplé à un « enregistreur vidéo numérique » qui lui-même est un écran.

- (e) Element 6 was obvious: DAVIC 1.3.1 taught that if a program was stored in the user's equipment, the user must be able to locate and view information about the program to select the item and play it back.

[287] Although not strictly necessary, I also find that Hair together with the CGK renders all of the '870C Claims obvious.

[288] The Field of the Invention of Hair state the invention relates to "a system and associated method for the electronic sales and distribution of digital audio or digital video signals, and more particularly, to a system and method which a user may purchase and receive digital audio or digital video signals from any location which the user has access to telecommunications lines." One of the objectives of the invention is to provide a new and improved methodology or system to electronically store and retrieve digital audio music or digital video.

[289] Hair expressly teaches transferring video files from one user equipment within a home (or between homes) to another user equipment and the ability to playback that request. I reproduce below an extract of page 6 of Hair as it is quite instructive.

For instance, the present invention is a system 100 for transferring digital video signals from a first party to a second party. The system 100 comprises a first party control unit 20 having a first memory having a plurality of desired individual video selections as desired digital video signals. The first party control unit 20 also has means or a mechanism for the first party to charge a fee to the second party for access to the desired digital video signals. The system 100 also comprises a second party control unit 50 having a second party control panel 50a, a receiver and a video display for playing the desired digital video or digital audio signals received by the receiver. The second party control panel 50a is connected to the video display and the receiver. The receiver and the video display is operatively controlled by the second party control panel 50a. The second party control unit 50 is remote from the first party control unit 20. The second party control unit 50 is placed by the second party at a second party location determined by the second party which is remote from the first party control unit 20. The second party chooses the desired digital video signals from the first memory with

- e) L'élément 6 était évident : DAVIC 1.3.1 enseigne que si une émission a été stockée dans l'équipement de l'utilisateur, cet utilisateur doit être en mesure de trouver et de consulter les informations sur cette émission pour la sélectionner et la visionner.

[287] Je conclus également, même si ma conclusion n'est pas strictement nécessaire, que la combinaison de Hair et des connaissances générales courantes rendent toutes les revendications '870C évidentes.

[288] Dans Hair, le domaine de l'invention se rapporte [TRADUCTION] « à un système et à sa méthode de ventes et de distribution électroniques de signaux audio ou vidéo-numériques et, plus particulièrement, à un système et une méthode par lesquels l'utilisateur peut acheter et recevoir des signaux audio ou vidéo-numériques de n'importe quel endroit où l'utilisateur a accès à des lignes de télécommunication ». L'un des objectifs de l'invention consiste à fournir une méthodologie ou un système nouveau et amélioré visant à stocker et à récupérer de la musique ou des vidéos numériques.

[289] Hair enseigne explicitement la transmission de fichiers vidéo d'un équipement utilisateur à un autre équipement utilisateur au sein d'un foyer (ou d'un foyer à l'autre) et la capacité de lire ces fichiers. Je reproduis ci-dessous un extrait de la page 6 de Hair, car il est très instructif.

[TRADUCTION] Par exemple, la présente invention est un système 100 permettant la transmission de signaux vidéo-numériques d'une première partie à une autre. Ce système 100 dispose d'une unité de commande 20 pour la première partie qui est munie d'une première mémoire et dispose d'une pluralité de sélections vidéo individuelles et souhaitées en tant que signaux vidéo-numériques souhaités. Cette unité de commande 20 de la première partie dispose aussi de moyens ou d'un mécanisme permettant à la première partie de demander une redevance à la deuxième partie qui accède aux signaux vidéo numériques souhaités. Le système 100 comprend également une unité de commande 50 pour la deuxième partie qui dispose d'un panneau de contrôle 50a, d'un récepteur et d'un écran pour le visionnement de signaux audio et vidéo-numériques souhaités que le récepteur reçoit. Le panneau de contrôle 50a de la deuxième partie est connecté à l'écran et au récepteur. Le panneau de contrôle 50a de la deuxième partie commande l'opération du récepteur et de l'écran. L'unité de commande 50 de la deuxième partie se trouve à distance de l'unité de commande 20 de la première

the second party control panel 20a. The system 100 is also comprised of telecommunications lines connected to the first party control unit 20 and the second party control unit 50 through which the desired digital video signals are electronically transferred from the first memory to the receiver while the second party control unit 50 is in possession and control of the second party after the desired digital video signals are sold to the second party by the first party.

[290] Rovi initially argued that Hair does not disclose a system to request playback because it does not disclose a system for viewing content on one STB that was recorded on a second STB. However, it appears to have abandoned this position.

[291] Rovi's only complaint is that Hair allows files to be transferred from one device to another but does not allow "streaming," which Rovi says is required by the '870C Claims. However, Rovi's argument is not supported by either expert.

[292] On cross-examination, Mr. Kerr was asked whether Hair taught allowing playback of a file as it was being transferred from one user to the other. Mr. Kerr was clear that Hair only allowed for playback once the entire file was transferred. Both Mr. Kerr and Mr. Wahlers agreed that the '870C Claims do not require playing a program while it is streamed, but rather transferring the entire file.

[293] Rovi submits that it would not have been obvious to the Skilled Person to adopt the general file transfer system described in Hair to effect the methods of the '870C Claims. I disagree. For the sake of brevity, I accept the opinions expressed by Mr. Kerr at paragraphs 442 to 467 of his validity report addressing each of '870C Claims. They are well supported and persuasive.

partie. L'unité de commande 50 de la deuxième partie se trouve dans un endroit déterminé par la deuxième partie qui est éloigné de l'unité de commande 20 de la première partie. La deuxième partie choisit les signaux vidéo numériques souhaités depuis la première mémoire à l'aide du panneau de contrôle 20a pour la deuxième partie. Le système 100 comporte également des lignes de télécommunications connectées à l'unité de commande 20 de la première partie et à l'unité de commande 50 de la deuxième partie par lesquelles les signaux vidéo numériques souhaités sont transmis électroniquement de la première mémoire au récepteur tandis que l'unité de commande 50 de la deuxième partie est en possession et sous le contrôle de la deuxième partie après la vente des signaux vidéo numériques souhaités à la deuxième partie par la première partie.

[290] Rovi avait d'abord fait valoir que Hair ne divulgue pas un système qui demande une lecture parce que Hair ne divulgue pas un système permettant le visionnement de contenu provenant d'un décodeur et ayant été enregistré sur un deuxième décodeur. Cependant, il semble que Rovi ait délaissé cette thèse.

[291] La seule plainte actuelle de Rovi vise le fait que Hair autorise la transmission de fichiers d'un appareil à un autre, mais n'autorise pas la « diffusion en continu », une exigence des revendications '870C selon Rovi. Cependant, l'argument de Rovi n'est étayé par aucun des deux experts.

[292] On a demandé à M. Kerr, lors de son contre-interrogatoire, si Hair enseigne la lecture d'un fichier pendant la transmission de ce fichier d'un utilisateur à un autre. M. Kerr a dit clairement que Hair ne permet la lecture que lorsque la transmission du fichier était terminée. M. Kerr et M. Wahlers ont tous deux convenu que les revendications '870C n'exigent pas la lecture d'une émission en cours de transmission, mais seulement une fois tout le fichier transmis.

[293] Rovi soutient qu'il n'aurait pas été évident pour la personne versée dans l'art d'adopter le système général de transfert de fichiers décrit dans Hair pour réaliser les méthodes des revendications '870C. Je ne suis pas de cet avis. Par souci de concision, j'accepte les opinions exprimées par M. Kerr aux paragraphes 442 à 467 de son rapport sur la validité qui traitent de chacune des revendications '870C. Ces opinions sont bien étayées et convaincantes.

[294] I agree with Mr. Kerr that there is no difference between the state of the art and the inventive concept of '870C Claims and that the inventive concept/subject matter of the '870C Claims would have been obvious in light of the Hair together with the CGK.

[295] Therefore, there is no need not proceed to stage 4 of the *Sanofi-Synthelabo* test.

C. *Validity issue relating to the '870 Patent as a whole*

1. *Overbreadth*

[296] The Defendants submits that all of the '870 Claims are broader than the invention made by the inventors.

[297] As stated by Mr. Justice George Locke in *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2021 FCA 154, [2022] 1 F.C.R. 40 (*Seedlings FCA*), at paragraph 50, “overbreadth remains a proper ground of invalidity.” A patent claim can fail for overbreadth (or overclaiming) in two ways: it can be broader than the invention disclosed in the specification, or it can be broader than the invention made by the inventor: *Pfizer 2007*, at paragraph 115.

[298] A claim is overly broad and invalid if it asserts “exclusive property or privilege in something the inventor did not actually invent” (*Pfizer 2007*, at paragraph 116). The question of the invention made is one of fact: *Pfizer 2008*, at paragraph 46. In determining what the inventors created, the Court will look to evidence regarding what the inventors actually did: *Pfizer 2008*, at paragraphs 45–46.

[299] The Defendants’ argument is elegant in its simplicity. They point to the following facts they allege make out their case.

[300] First, on cross-examination, Mr. Ellis, one of the inventors of the '870 Patent, admitted that the invention he made in July 1998 was limited to that which he described in the 807 Application.

[294] Je partage l’avis de M. Kerr, à savoir qu’il n’existe aucune différence entre l’art de la technique et le concept inventif des revendications '870C et que le concept inventif ou l’objet des revendications '870C seraient évidents compte tenu de Hair et des connaissances générales courantes.

[295] Il n’est par conséquent pas nécessaire de passer à l’étape 4 du critère de l’arrêt *Sanofi-Synthelabo*.

C. *La question de la validité portant sur l’ensemble du brevet '870*

1. *Portée excessive*

[296] Les défenderesses soutiennent que toutes les revendications '870 ont une portée qui dépasse l’invention créée par les inventeurs.

[297] Au paragraphe 50 de l’arrêt *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*, 2021 CAF 154, [2022] 1 R.C.F. 40 (*Seedlings CAF*), le juge George Locke a déclaré que « la portée excessive demeure un motif valable d’invalidité ». Une revendication de brevet peut être rejetée de deux façons : soit sa portée dépasse l’invention divulguée dans le mémoire descriptif, soit sa portée dépasse l’invention créée par l’inventeur : *Pfizer 2007*, au paragraphe 115.

[298] Une revendication a une portée excessive et est invalide lorsqu’elle fait valoir « une propriété ou un privilège exclusif à l’égard de quelque chose que l’inventeur n’a pas réellement inventé » (*Pfizer 2007*, au paragraphe 116). La question de l’invention qui a été faite est une question de fait : *Pfizer 2008*, au paragraphe 46. Pour déterminer ce que les inventeurs ont créé, la Cour doit examiner les éléments de preuve portant sur ce que les inventeurs ont véritablement créé : *Pfizer 2008*, aux paragraphes 45 et 46.

[299] L’argument des défenderesses est élégant par sa simplicité. Elles relèvent les faits suivants qui, selon elles, justifient leur thèse.

[300] D’abord, en contre-interrogatoire, M. Ellis, l’un des inventeurs du brevet '870, a reconnu que l’invention qu’il a réalisée en juillet 1998 était limitée en comparaison de ce qu’il a décrit dans la demande 807.

Q. Does the original application accurately describe the invention you made in July of 1998?

A. Yes.

Q. And the invention was the creation of the provisional application, is that fair?

A. Yes. And the invention disclosure form prior to that.

[301] Second, in Mr. Kerr's words, "[t]here is limited, if any, overlap between the subject matter disclosed in the 807 Application and the subject matter claimed in the Asserted Claims of the '870 Patent." Mr. Kerr states in his validity report that the 807 Application is a one page document which (1) does not disclose simultaneously recording two programs to a random access storage device (the subject matter of the '870A Claim), and (2) does not disclose generating playback requests of a program with a first user equipment where the program was recorded on a second user equipment in response to a record request from the second user equipment (the subject matter of the '870C Claims).

[302] Third, Mr. Wahlers provided no responding opinion and Mr. Kerr was not cross-examined on this point. In fact, Mr. Wahlers was never shown the 807 Application and thus was not provided an opportunity to decide whether the '870 Patent was broader than the invention made. Mr. Kerr's evidence on this point is uncontradicted.

[303] The Defendants submit that the uncontroverted and unchallenged evidence from Mr. Kerr is what the inventors claimed in the '870 Patent is significantly broader than the 807 Application and the '870 Claims are invalid on that basis.

[304] Rovi takes the position that the "invention made" is to be determined as of the filing date, not the priority date. It notes that counsel for the Defendants did not ask Mr. Ellis whether the '870 Patent described the invention as of 1999 when there was a full application filed, and that the Court is being asked to draw a conclusion in the face of not having put that question to him. I agree.

[TRANSDUCTION]

Q. La demande originale décrit-elle avec exactitude l'invention que vous avez faite en juillet 1998?

R. Oui.

Q. Et cette invention est à l'origine de la demande provisoire. C'est juste?

R. Oui. Et du formulaire de divulgation de l'invention qui la précède.

[301] Deuxièmement, selon les mots de M. Kerr, [TRANSDUCTION] « [i]l y a peu ou pas de chevauchement entre l'objet divulgué dans la demande 807 et l'objet des revendications exprimées du brevet 870 ». M. Kerr indique dans son rapport sur la validité que la demande 807 est un document d'une page qui, d'une part, ne divulgue pas l'enregistrement simultané de deux émissions sur un appareil de stockage à accès aléatoire (objet de la revendication '870A) et, d'autre part, ne divulgue pas la façon de générer des commandes de lecture à l'aide du premier appareil utilisateur qui s'appliquent à une émission ayant été enregistrée sur le deuxième appareil utilisateur en réponse à une commande d'enregistrement provenant du deuxième appareil utilisateur (objet des revendications '870C).

[302] Troisièmement, M. Wahlers n'a pas donné d'avis et M. Kerr n'a pas été contre-interrogé sur ce point. En fait, la demande 807 n'a jamais été présentée à M. Wahlers, qui n'a jamais eu la possibilité de déterminer si la portée du brevet '870 était plus large que l'invention faite. Sur ce point, le témoignage de M. Kerr n'est pas contesté.

[303] Selon les défenderesses, le témoignage non contredit et incontesté de M. Kerr nous indique que ce que les inventeurs ont revendiqué dans le brevet '870 a une portée beaucoup plus large que celle de la demande 807 et que les revendications '870 sont invalides pour cette raison.

[304] Rovi défend la thèse selon laquelle « l'invention créée » doit être jugée au moment de la date de dépôt et non au moment de la date de priorité. Elle souligne que l'avocat des défenderesses n'a pas demandé à M. Ellis de déterminer si le brevet '870 décrivait bien l'invention en 1999, soit à la date du dépôt de la demande complète, alors que la Cour, elle, doit en tirer une conclusion même si cette question n'a pas été posée. Je suis du même avis.

[305] The Defendants submit that Mr. Ellis admitted that the invention he made is encompassed by the 807 Application. However, on the record before me, it is not clear “the invention” he was referring to was the invention in the '870 Patent. Mr. Ellis had just been asked to focus on the provisional application and the discussions between the inventors about concepts that could potentially be put into a system.

[306] Mr. Ellis testified that he worked with outside counsel once a decision was made to pursue a patent to ensure that the patent was drafted and that he participated in the reviews along with the named inventors.

[307] The Defendants have failed to rebut the presumption that the invention made is determined by the patent itself. Therefore, I reject the argument that the '870 Claims are overbroad.

XVII. The '629 Patent

[308] The '629 Patent was filed on September 16, 1999. It claims priority to U.S. Application No. 09/157, 256 filed on September 17, 1998.

[309] The '629 Patent is titled, “Electronic Program Guide with Digital Storage.” It relates to an interactive television program guide running on a STB and having integrated digital storage, allowing users to record programs and maintain program guide data (e.g., titles, descriptions, genres, etc.), as well as display guide data.

[310] The patent disclosure describes the problem addressed by the '629 Patent.

Recently, interactive program guides have been developed that allow for storage of programs selected within the program guide on an independent storage device, typically a videocassette recorder. Usually, a control path involving an infrared transmitter coupled to an infrared receiver in the videocassette recorder is used to control the videocassette recorder. The use of independent analog storage devices like videocassette recorders, however, does not allow for the more advanced features that might

[305] Les défenderesses soutiennent que M. Ellis a reconnu que l'invention qu'il a créée est couverte par la demande 807. Cependant, selon le dossier de la preuve, il n'est pas évident que « l'invention » dont il parlait était bien l'invention du brevet '870. M. Ellis venait tout juste de se faire demander de porter son attention sur la demande provisoire et les discussions des inventeurs portant sur les concepts susceptibles d'être intégrés dans un système.

[306] M. Ellis a dit dans son témoignage avoir été conseillé par un avocat de l'externe après avoir pris la décision de donner suite au brevet pour veiller à ce que le brevet soit rédigé et à ce qu'il participe aux côtés des inventeurs désignés à l'examen du brevet.

[307] Les défenderesses n'ont pas réfuté la présomption selon laquelle l'invention créée est déterminée par le brevet lui-même. Par conséquent, je rejette l'argument selon lequel les revendications '870 ont une portée excessive.

XVII. Le brevet '629

[308] Le brevet '629 a été déposé le 16 septembre 1999. Il revendique la priorité sur la demande de brevet n° 09/157 256, déposée le 17 septembre 1998, aux États-Unis.

[309] Le brevet '629 est intitulé « Electronic Program Guide with Digital Storage » (guide d'émissions électronique disposant de stockage numérique). Il se rapporte à un guide d'émissions de télévision interactif qui fonctionne grâce à un décodeur et dispose de stockage numérique intégré, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des émissions, de gérer les données du guide d'émissions (titre, description, genre, etc.) et d'afficher ces données.

[310] La divulgation du brevet décrit le problème évoqué dans le brevet '629.

[TRADUCTION] Des guides d'émissions interactifs ont été récemment créés pour permettre le stockage d'émissions choisies dans le guide d'émissions sur un appareil de stockage distinct, le plus souvent un magnétoscope. En général, une voie de contrôle (émetteur infrarouge doublé d'un récepteur infrarouge sur le magnétoscope) sert à contrôler le magnétoscope. Toutefois, ces périphériques de stockage analogiques distincts comme les magnétoscopes ne permettent pas de mettre en œuvre les fonctions plus avancées

be implemented if a digital storage device were associated with the program guide.

[311] The '629 Claims relate to the use of digital storage to achieve one set of such “advanced features”: the ability to store and display information associated with recorded programs, also known as “associated program data.”

[312] In the '629 Patent, an EPG implemented on the “user’s television equipment” allows the user to navigate through programs available on various channels. The user’s television equipment can include devices such as a STB, remote control, television, and digital storage device.

[313] The '629 Claims include both system and method claims and describe an EPG running on user equipment with digital storage that stores programs on user request, and maintains listings of the recordings. Other features of the '629 Claims include the ability to display listing screens within the program guide, and the ability to view more detail on a recorded program.

[314] Claims 79 and 80 are both dependent system claims. Claim 79 depends on Claim 78, which itself depends on Claim 77 (an independent claim). Claim 80 depends on Claim 79.

77. A system in which programs and associated program data are displayed for users by an interactive television program guide implemented on user television equipment, comprising:

a digital storage device in the user television equipment for digitally storing the programs and associated program data using the interactive television program guide in response to receiving a user request to digitally store the programs; and

qui seraient possibles si un périphérique de stockage numérique était associé au guide d’émission.

[311] Les revendications '629 se rapportent à l’utilisation de stockage numérique pour réaliser un ensemble de ces « caractéristiques avancées », soit la capacité de stocker et d’afficher des renseignements associés aux émissions enregistrées, parfois appelés « données associées aux émissions ».

[312] Dans le brevet '629, un GEE faisant partie intégrale de « l’équipement de télévision de l’utilisateur » permet à l’utilisateur de parcourir la programmation présentée par diverses chaînes. Cet équipement de télévision de l’utilisateur peut comprendre certains dispositifs, par exemple un décodeur, une télécommande, un téléviseur et un appareil de stockage numérique.

[313] Les revendications '629 réunissent des revendications de système et des revendications de méthode et elles décrivent le GEE qui fait fonctionner l’équipement utilisateur comprenant le stockage numérique qui enregistre les émissions à la demande de l’utilisateur et tient à jour la liste des enregistrements. Dans les autres caractéristiques des revendications '629 se trouvent la capacité à afficher à l’écran des listes du guide et la capacité de voir d’autres détails concernant une émission enregistrée.

[314] Les revendications 79 et 80 sont des revendications dépendantes de système. La revendication 79 dépend de la revendication 78 qui, à son tour, dépend de la revendication 77 (indépendante). La revendication 80 dépend de la revendication 79.

[TRADUCTION]

77. Un système dans lequel les émissions et les données sur celles-ci sont affichées à l’intention des utilisateurs par un guide d’émissions interactif mis en œuvre sur l’équipement de télévision des utilisateurs, ce qui comprend :

un appareil de stockage numérique dans l’équipement de télévision de l’utilisateur, pour stocker sous forme numérique les émissions et les données sur celles-ci à l’aide du guide d’émissions interactif en réponse à une demande de l’utilisateur de stocker ces émissions sous forme numérique; et

means for maintaining a directory of the digitally stored associated program data using the interactive television program guide.

78. The system defined in claim 77 further comprising a means for displaying a directory listing screen on the user television equipment using the interactive television program guide.

79. The system defined in claim 78 wherein the directory listing screen comprises:

means for indicating directory entry information; and

means for providing a user with an opportunity to select directory entry information;

wherein the display means further comprises means for displaying a full entry information screen in response to the selection by a user of directory information.

80. The system defined in claim 79 wherein the full entry information screen comprises a plurality of fields of directory entry information selected from the group consisting of: title, description, episode, channel, duration, viewed, cast members, category(ies), language, video format, start and end time, date, re-run indicator, stereo indicator, close-captioned indicator, and other information.

[315] Claims 90 and 91 are both dependent method claims. Claim 90 depends on Claim 89, which itself depends on Claim 88 (an independent claim). Claim 91 depends on Claim 90.

88. A method in which programs and associated program data are displayed for users by an interactive television program guide implemented on user television equipment, comprising the steps of:

digitally storing the programs and associated program data using the interactive television program guide in response to receiving a user request to digitally store the programs; and

maintaining a directory of the digitally stored associated program data using the interactive television program guide.

un moyen de tenir à jour un répertoire de données associées aux émissions stockées numériquement à l'aide du guide d'émissions interactif.

78. Le système décrit dans la revendication 77 intègre aussi un moyen, par le guide d'émissions interactif, d'afficher un répertoire des émissions sur l'équipement de télévision de l'utilisateur.

79. Le système décrit dans la revendication 78, dans lequel l'affichage du répertoire comprend :

des moyens d'indiquer les informations sur les rubriques du répertoire;

et les moyens permettant à l'utilisateur de choisir les informations sur les rubriques du répertoire;

dans lequel l'affichage comprend aussi des moyens de donner un écran d'informations complètes en réponse à un choix par l'utilisateur d'une des rubriques.

80. Le système défini dans la revendication 79, dans lequel l'écran d'informations complètes sur une rubrique comprend plusieurs champs de données sur la rubrique choisie : titre, description, épisode, canal, durée, si l'émission a été regardée ou non, acteurs, catégorie(s), langue, format vidéo, heures de début et de fin, date, indicateur de réécoute, indicateur de diffusion en stéréo, indicateur de sous-titre, et d'autres informations.

[315] Les revendications 90 et 91 sont dépendantes et des méthodes. La revendication 90 dépend de la revendication 89 qui, à son tour, dépend de la revendication 88 qui est indépendante. La revendication 91 dépend de la revendication 90.

[TRADUCTION]

88. Méthode par laquelle les émissions et les données associées à ces émissions sont affichées pour l'utilisateur par un guide d'émissions de télévision interactif mis en œuvre sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. Les étapes sont les suivantes :

stockage numérique d'émissions et des données associées aux émissions qui est activé par le guide d'émissions de télévision interactif en réponse à une commande d'enregistrement d'émission de l'utilisateur;

tenue à jour d'un répertoire des données associées aux émissions qui sont stockées numériquement à l'aide du guide d'émissions de télévision interactif.

89. The method define in claim 88 further comprising the step of displaying a directory listing screen on the user television equipment using the interactive television program guide.

90. The method defined in claim 89 further comprising the steps of:

indicating directory entry information;

providing a user with an opportunity to select directory entry information; and

displaying a full entry information screen in response to the selection by a user of directory information.

91. The method defined in claim 90 further comprising the step of displaying a plurality of fields of directory entry information selected from the group consisting of: title, description, episode, channel, duration, viewed, cast members, category(ies), language, video format, start and end time, date, re-run indicator, stereo indicator, close-captioned indicator, and other information.

[316] The parties agree there are six essential elements in the '629 Claims:

- i. Element 1: An EPG implemented on the user's television equipment that can be used to record programs digitally.
- ii. Element 2: Digitally storing programs.
- iii. Element 3: Digitally storing associated program data.
- iv. Element 4: Maintaining a directory of the associated program data using the EPG.
- v. Element 5: Displaying a directory listing screen on the EPG.
- vi. Element 6: Displaying a full directory information screen in response to a user selection of directory information.

[317] No claim construction issues were raised by the parties in relation to the '629 Patent. Moreover, infringement of the '629 Claims are conceded in the event the

89. La méthode définie dans la revendication 88 comprend également l'étape consistant à afficher le répertoire à l'écran de l'équipement de télévision de l'utilisateur à l'aide du guide d'émissions de télévision interactif.

90. La méthode définie dans la revendication 89 comprend également les étapes suivantes :

indiquer les informations sur les rubriques du répertoire;

fournir à l'utilisateur la possibilité de sélectionner les informations sur les rubriques du répertoire;

afficher la totalité des informations sur les rubriques du répertoire entrée en réponse à l'utilisateur qui en fait la sélection.

91. Il s'agit de la méthode décrite dans la revendication 90 dans laquelle l'écran des entrées complètes montre une pluralité de champs du répertoire à sélectionner parmi les suivants : titre, description, épisode, chaîne, durée, visionné, acteurs, catégorie(s), langue, format vidéo, heures de début et de fin, date, indicateurs de rediffusion, de son stéréo, de sous-titres et d'autres informations.

[316] Les parties conviennent que les six éléments essentiels des revendications '629 sont les suivants :

- i. Élément 1 : La mise en application d'un GEE dans l'équipement de télévision de l'utilisateur pour l'enregistrement numérique des émissions.
- ii. Élément 2 : L'enregistrement numérique d'émissions.
- iii. Élément 3 : L'enregistrement numérique des données associées aux émissions.
- iv. Élément 4 : La tenue à jour d'un répertoire des données associées aux émissions à l'aide du GEE.
- v. Élément 5 : L'affichage de listes du répertoire à l'aide du GEE.
- vi. Élément 6 : L'affichage d'un écran complet des informations du répertoire en réponse à l'utilisateur qui sélectionne les informations.

[317] Aucune question d'interprétation de revendication n'a été soulevée par les parties en ce qui concerne le brevet '629. De plus, la contrefaçon des revendications '629 a

claims are held to be valid. Therefore, the only issue to be determined is whether the '629 Claims are valid.

A. *Validity*

[318] The Defendants submit that the '629 Claims are invalid because they are anticipated by Florin, and obvious in light of the CGK alone, or any combination of the CGK, Florin, Browne, and/or DAVIC 1.3.1.

1. Anticipation

[319] Subsection 28.2(1) of the *Patent Act* requires claimed subject-matter to be new.

[320] There are two separate requirements to show that prior art anticipates a claimed invention: there must be a prior disclosure of the claimed subject-matter and the prior disclosure must enable the claimed subject-matter to be practised by a skilled person: *Sanofi-Synthelabo*, at paragraphs 24–29 and 49.

[321] The Defendants submit that Florin discloses and enables all six elements of the '629 Asserted Claims.

(a) *Prior disclosure*

[322] There is no dispute that Florin discloses the use of an EPG/IPG to record and store programs digitally, and to display a directory listing screen as well as a directory of program listings. However, Rovi argues that the invention of the '629 Patent is not disclosed by Florin, as Florin does not disclose a “means for maintaining a directory of the digitally stored associated program data using the interactive television program guide.” More particularly, it claims that Florin does not disclose a list of programs recorded by the user “being maintained (updated) as recordings are deleted or otherwise changed.”

[323] The dispute between the parties revolved around the question whether “maintaining a directory” entails not

été reconnue dans les cas où ces revendications seraient déclarées valides. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si les revendications '629 sont valides.

A. *Validité*

[318] Les défenderesses soutiennent que les revendications '629 sont invalides, ayant été antérieures par Florin, et qu'elles sont évidentes compte tenu des connaissances générales courantes ou d'un ensemble quelconque formé par ces connaissances, Florin, Browne et/ou DAVIC 1.3.1.

1. Antériorité

[319] Le paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets* dispose que l'objet des revendications doit être nouveau.

[320] Deux exigences distinctes doivent être respectées pour montrer que l'art antérieur précède une invention revendiquée : il doit y avoir eu une divulgation antérieure de l'objet revendiqué et cette divulgation doit permettre à la personne versée dans l'art de mettre en pratique cet objet : *Sanofi-Synthelabo*, aux paragraphes 24–29 et 49.

[321] Les défenderesses soutiennent que Florin divulgue les six éléments des revendications '629 invoquées et que ces éléments peuvent être réalisés.

a) *Divulgation antérieure*

[322] Il n'est pas contesté que Florin divulgue la façon d'utiliser un GEE ou GEI pour enregistrer et stocker numériquement des émissions et afficher une liste du répertoire et un répertoire de listes d'émissions. Cependant, Rovi fait valoir que l'invention du brevet '629 n'est pas divulguée par Florin, car Florin ne divulgue pas un « moyen de tenir à jour un répertoire de données sur les émissions associées qui sont stockées numériquement à l'aide du guide d'émissions interactif ». Plus précisément, elle soutient que Florin ne divulgue pas la façon de tenir à jour la liste des émissions enregistrées par l'utilisateur lorsque ces enregistrements sont supprimés ou modifiés.

[323] Le différend entre les parties porte sur la question de savoir si, outre l'ajout au répertoire d'entrées à chaque

just adding listings when a recording is made, but also requires deleting listings and otherwise maintaining the list if there are modifications to the recordings.

[324] In his validity report, Mr. Kerr states that the Skilled Person would understand the term “maintaining a directory” as used in the '629 Claims to mean “creating a directory of the stored associated program data and keeping it up to date, including by adding, deleting or editing entries.” In his responding report, Mr. Wahlers did not take issue with Mr. Kerr’s construction.

[325] Rovi submits that Mr. Kerr provided no evidence to support his statement in his reports that Florin discloses a directory of recorded programs which it maintains. I disagree.

[326] In Florin, the Field of the Invention is described as follows:

The present invention relates to the field of audio-visual systems. More specifically, the present invention relates to a system for selectively viewing and interacting with programs and services from a number of program/service sources, a control device for controlling the system, and the methods and apparatus incorporated in the system for managing selection, viewing and interacting with the program/service offerings.

[327] Florin discloses an interactive television system wherein the service provider transmits digital television channels, interactive content, and digital program listings data to users. The program listings data includes “associated program data” such as titles, program times, categories, channel numbers, and other associated information.

[328] Florin describes a method for selecting and displaying broadcast programs using an EPG and storing broadcast programs and program information on a local storage device (VCR or hard disk). It also describes the ability to obtain program information using a remote control with a “list” button and an “info” button.

nouvel enregistrement, la tenue à jour d’un répertoire implique également la suppression des entrées ou la mise à jour du répertoire après modification d’un enregistrement.

[324] Dans son rapport sur la validité, M. Kerr indique que la personne versée dans l’art comprendrait le terme « tenue à jour du répertoire » au sens des revendications '629, à savoir [TRADUCTION] « la création d’un répertoire des données associées aux émissions stockées et la tenue à jour de ce répertoire, notamment par l’ajout, la suppression ou la modification d’entrées ». Dans son rapport en réponse, M. Wahlers n’a pas contesté l’interprétation de M. Kerr.

[325] Rovi soutient que M. Kerr n’a fourni aucun élément à l’appui pour affirmer dans ses rapports que Florin divulgue un répertoire d’émissions enregistrées qui est tenu à jour. Je ne suis pas de cet avis.

[326] Dans Florin, le domaine de l’invention est comme suit :

[TRADUCTION] La présente invention relève du domaine des systèmes audiovisuels. Plus précisément, elle concerne un système d’affichage sélectif et d’interaction avec des programmes et des services provenant de plusieurs sources, un dispositif de contrôle du système, et les méthodes et moyens intégrés au système pour gérer le choix et l’affichage de ces programmes ou services et les interactions avec ceux-ci.

[327] Florin divulgue un système de télévision interactif dans lequel le fournisseur de service transmet numériquement aux utilisateurs des chaînes de télévision, du contenu interactif et des données comprenant des listes d’émissions. Ces données englobent les « données associées aux émissions », soit le titre, l’heure, la catégorie, le numéro de la chaîne et d’autres renseignements.

[328] Florin décrit une méthode de sélection et de visionnement des émissions télédiffusées à l’aide d’un GEE et une méthode d’enregistrement des émissions télédiffusées et des renseignements sur ces émissions sur un dispositif local (magnétoscope ou disque dur). Il décrit également la capacité à obtenir des renseignements sur les émissions à l’aide d’une télécommande munie d’un bouton « list » et d’un bouton « info ».

[329] Figures 5a and 5b of Florin below illustrate an embodiment of the remote control device.

[329] Les figures 5a et 5b de Florin présentées ci-dessous montrent une version possible de télécommande.

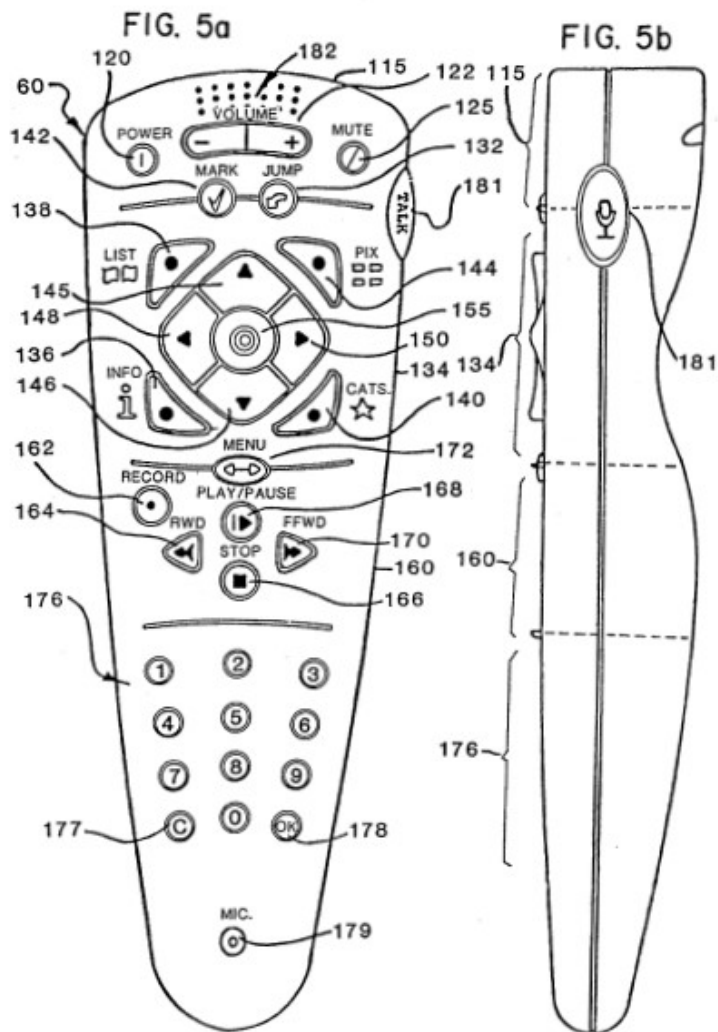


FIG. 5a	FIG. 5a
VOLUME	VOLUME
POWER	ALLUMER
MUTE	SOURDINE
LIST	LISTE
TALK	PARLER
PIX	IMAGE

FIG. 5a	FIG. 5a
INFO	INFO
CATS.	CAT.
MENU	MENU
RECORD	ENREGISTRER
PLAY/PAUSE	LECTURE /PAUSE
RWD	RECOMMENCER
FFWD	AVANCE RAPIDE
STOP	ARRÊTER
MIC.	MICRO

[330] As can be seen from the above illustration, the remote control has an “info” button by which one can press and see information about a program, a “record” button that one can use to record programs to a digital storage device, and a “list” button by which one can press and get a listing of programs that are on the directory.

[331] Figure 12 of Florin illustrates the invention’s use of the list function to display current program/service listings and to highlight a particular program.

[330] Comme on peut le voir de cette illustration, la télécommande a un bouton « info » sur lequel on appuie pour voir des informations sur une émission, un bouton « record » (enregistrer) qui sert à enregistrer des émissions sur un appareil de stockage numérique et un bouton « list » (liste) qui sert à afficher la liste des émissions indiquées au répertoire.

[331] La figure 12 de Florin montre l’utilisation de la fonction liste pour afficher les listes d’émissions ou de services courants et pour mettre en évidence une émission.

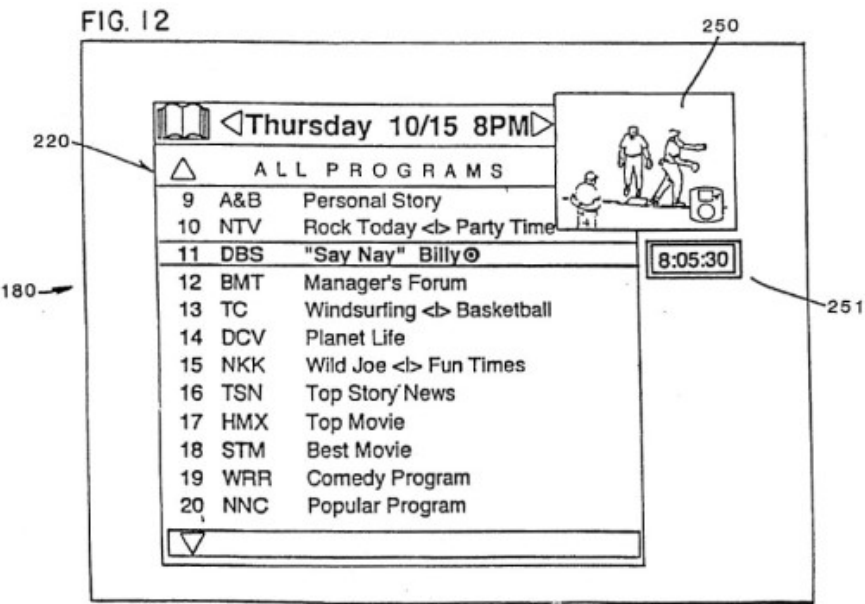


FIG. 12	FIG. 12
Thursday 10/15 8PM	Jeudi 15/10 20 h
ALL PROGRAMS	TOUTES LES ÉMISSIONS
A&B Personal Story	A&B Personal Story
NTV Rock Today < > Party Time	NTV Rock Today < > Party Time
DBS “Say Nay” Billy	DBS « Say Nay » Billy
BMT Manager’s Forum	BMT Manager’s Forum
TC Windsurfing < > Basketball	TC Windsurfing < > Basketball
DCV Planet Life	DCV Planet Life
NKK Wild Joe < > Fun Times	NKK Wild Joe < > Fun Times
TSN Top Story News	TSN Top Story News
HMX Top Movie	HMX Top Movie
STM Best Movie	STM Best Movie
WRR Comedy Program	WRR Comedy Program
NNC Popular Program	NNC Popular Program

[332] Mr. Kerr noted that Florin describes two functions that necessarily require the STB to store a directory of associated program data for recorded programs. First, the recorded program list function allows the user to view a list of recordings on the recording device.

It is also contemplated that this list function can be used with audio-visual programs or services other than TV programs, in particular when the menu button 172 is used to display the output of other A/V devices 57. For example, if the VCR 56 is displayed on the TV 58, pressing the list button 138 on the remote control device 60 would display a listing of all programs recorded by the user on the VCR 56, highlighting the program now displayed from the VCR 56. Similarly, the list function would display CD ROM or telephone listings when these A/V devices are selected through the menu function.

[333] Second, the category sort function allows the user to find all recorded programs within a particular category.

[332] M. Kerr a mentionné que Florin décrit deux fonctions qui nécessitent la présence d’un décodeur pour enregistrer un répertoire de données associées aux émissions enregistrées. Premièrement, la fonction de liste des émissions enregistrées permet à l’utilisateur d’afficher la liste des enregistrements se trouvant sur l’appareil de stockage.

[TRADUCTION] Florin envisage également que la fonction de liste serve à d’autres émissions ou services audiovisuels que ceux de la télévision, notamment lorsque le bouton 172 de menu permet de présenter à l’écran la sortie d’autres appareils audiovisuels 57. Par exemple, si le magnétoscope 56 fonctionne sur la télévision 58, le fait d’appuyer sur le bouton 138 de liste sur la télécommande 60 présente une liste de toutes les émissions enregistrées par l’utilisateur sur le magnétoscope 56 en mettant en évidence l’émission en visionnement depuis le magnétoscope 56. De même, la fonction de liste afficherait un CD-ROM ou des listes téléphoniques lorsque ces appareils audiovisuels sont sélectionnés à l’aide de la fonction de menu.

[333] Deuxièmement, la fonction de tri par catégorie permet à l’utilisateur de sélectionner les émissions enregistrées dans une catégorie donnée.

[334] Mr. Kerr explained that the two above functions require the digital storage device to maintain a directory of associated program data, otherwise they would not work. He concluded that Florin accordingly discloses a means for maintaining a directory of the associated program data (including at least title and category/genre data) using the EPG.

[335] Mr. Kerr's evidence was not shaken when pressed in cross-examination on this point.

Q. So pressing the list button when you're — I just want to use their language. Pressing the list button when the VCR is displayed allows the user to access a list of VCR recordings, correct?

A. That's what it says.

Q. This doesn't refer, then, to entries being deleted if recordings are deleted, correct?

A. It doesn't state it, but the skilled person at the time of 1996, actually a lot earlier, and certainly by July 1998, if there are deletions going on, you can't use such a list. It has no value if you're not removing items when things are deleted; if you are not adding items when things are recorded; if you're not changing titles if they need to be changed. As I said in the claim construction which you quoted just a moment ago, it's for maintaining the directory of associated data it includes.

Q. Right. And so that was your construction of the 629 Patent element?

A. Yes.

Q. Maintaining includes editing — and I don't want to misstate you — adding, deleting or editing entries, correct?

A. Yes, and the key thing here is you only need to do those when you need to do them. There's an "or" in that. If I have a tape which is new and I record two programs on it, I am maintaining that database or directory, whatever we're calling it, when I add the new program associated data or title, whatever we're going to call it. That is maintaining. I don't have to have done a deletion or a modification before I can say I am maintaining. I am

[334] M. Kerr a expliqué que la bonne marche de deux fonctions mentionnées nécessite un appareil de stockage numérique pour la tenue à jour d'un répertoire des données associées aux émissions. Il a conclu en conséquence que Florin divulgue un moyen de tenir à jour le répertoire des données associées aux émissions (minimalement le titre et la catégorie ou le genre) par le recours à un GEE.

[335] Le témoignage de M. Kerr n'a pas été ébranlé sur ce point lors du contre-interrogatoire.

[TRADUCTION]

Q. Lorsqu'on appuie sur le bouton de liste alors que [...] j'essaie de reprendre leur façon de dire. Lorsqu'on appuie sur le bouton de liste quand le magnétoscope a été sélectionné, l'utilisateur a accès à la liste des enregistrements du magnétoscope, c'est bien cela?

R. C'est ce qui est indiqué.

Q. Il n'est donc pas fait mention d'entrées supprimées à la suite de la suppression d'un enregistrement, n'est-ce pas?

R. Ce n'est pas indiqué, mais la personne versée dans l'art aurait dit en 1996, et même bien avant, je pense, sans aucun doute en 1998, que s'il y a des suppressions dans une liste, cette liste ne peut pas servir. La liste n'a aucune valeur si on efface sans supprimer les entrées de la liste, si on enregistre sans ajouter d'entrée, si le titre reste le même alors qu'il devrait être modifié. Comme je l'ai dit dans l'interprétation de la revendication que vous venez de citer à l'instant, il s'agit de tenir à jour un répertoire des données associées.

Q. D'accord. C'était donc votre interprétation de cet élément du brevet 629?

R. Oui.

Q. La tenue à jour se compose de la modification — je ne voudrais pas déformer vos propos —, de l'ajout, de la suppression et de la modification d'entrées, c'est bien cela?

R. Oui. Ce qui importe, c'est qu'il suffit de faire ce qui doit être fait quand c'est le temps de le faire. L'une ou l'autre de ces actions suffit. Si j'ai une vidéocassette neuve sur laquelle j'enregistre deux émissions, je tiens à jour cette base de données ou ce répertoire, peu importe son appellation, lorsque j'y ajoute des données associées aux nouvelles émissions ou des titres, quelles que soient leurs appellations. C'est ça de la tenue à jour. Il n'est pas

maintaining the database when I just add something to it because I have added a new program to this, in particular the VCR tape or to any other audio-visual device, some sort of file or whatever it is. The concept of maintaining a directory had been around for a very long time. I don't think Florin is producing anything new here at all. Florin states, as far as I'm concerned, you have this listing, but the skilled person would know, well, of course you're going to look after the listing. If you are on a personal computer, if you're on a Mac, if you delete a file, you expect it to be removed from the listing; if you add a file, you expect that to appear on the file listing. It's just what the skilled person would assume in my opinion.

[336] Rovi submits that Mr. Kerr admitted in cross-examination that the recording systems at the time did not maintain lists electronically. It fails to point out that Mr. Kerr was referring to VCR-based systems that predated Florin.

[337] Mr. Kerr made it clear that the concept of maintaining a list was not new and explained why he considered the concept to be disclosed in Florin.

A. If we now go back to what I just quoted, column 9 in Florin, and we go to line 65 in column 9, it says:

“The non-volatile part of system memory 65 also includes rewritable memory (such as SRAM) which is used for persistent storage of mark or record indicators, listings of programs viewed or taped, and other user preferences.”

In my opinion what Florin is saying here is that the listings of the programs viewed or taped is within this non-volatile system memory 65, and the skilled person would assume and would consider, as part of having a listing, the maintenance of that list. Otherwise, just like the paper system my wife and I had, it would have no value if it was always wrong.

[338] At paragraph 76 of his validity report, Mr. Wahlers argues that Florin does not disclose a list of programs recorded by the user “being maintained (updated) as programs

nécessaire d'avoir effacé ou modifié quelque chose pour appeler cela de la tenue à jour. Je tiens à jour la base de données par un simple ajout lorsque j'ajoute à cette base une nouvelle émission, notamment dans le cas d'une vidéocassette ou d'un autre appareil audiovisuel, un fichier quelconque, etc. Le concept de tenue d'un répertoire est courant depuis bien longtemps. Je ne pense pas que Florin nous présente quoi que ce soit de nouveau à ce sujet. Florin dit, selon moi, que vous avez une liste, mais la personne versée dans l'art comprendrait. En fait, c'est sûr qu'elle s'occuperait de la liste. Que vous ayez un ordinateur personnel ou un Mac, quand vous supprimez un fichier, vous vous attendez à ce que ce fichier disparaisse du répertoire et quand vous en ajoutez un, vous vous attendez à ce que ce fichier apparaisse dans le répertoire. C'est tout simplement ce que supposerait la personne versée dans l'art, à mon avis.

[336] Rovi soutient que M. Kerr a reconnu en contre-interrogatoire que les systèmes d'enregistrement de l'époque ne tenaient pas les listes électroniques à jour. Elle oublie de souligner que M. Kerr parlait des systèmes de magnéto-copie qui étaient antérieurs à Florin.

[337] M. Kerr a précisé que le concept de la tenue à jour d'une liste n'était pas nouveau et a expliqué qu'il estimait que ce concept avait été divulgué par Florin.

[TRADUCTION]

R. Si nous revenons à ce que je viens tout juste de citer, à la colonne 9 de Florin, on trouve à la ligne 65 le passage suivant :

« La partie non volatile de la mémoire 65 comporte une mémoire réinscriptible (une mémoire SRAM, par exemple) qui sert de stockage permanent pour les repères et les indicateurs d'enregistrement, les listes d'émissions visionnées ou enregistrées et les préférences de l'utilisateur. »

À mon avis, ce que Florin nous dit, c'est que les listes d'émissions visionnées ou enregistrées sont inscrites dans la mémoire 65 non volatile du système et que, du fait de l'existence de ces listes, la personne versée dans l'art supposerait et envisagerait leur tenue à jour. Sinon, ce serait comme le système papier que je partage avec ma femme, il n'aurait aucune valeur s'il était toujours erroné.

[338] Au paragraphe 76 de son rapport sur la validité, M. Wahlers soutient que Florin ne divulgue pas la façon de [TRADUCTION] « tenir à jour la liste d'émissions enregistrées

are deleted as required by the 629 Asserted Claims” (my emphasis). However, there is nothing about the language of the ‘629 Claims that imposes such a requirement.

[339] Later in his report, Mr. Wahlers uses language cribbed from paragraphs 64 of Dr. Balakrishnan’s report (highlighted in green below) in an attempt to explain his position.

Responding Expert Report of **Timothy Wahlers** on Validity (Canadian Patent No. 2,339,629) dated **April 3, 2020**, para. 85

85. Florin does not disclose a list of programs recorded by the user being maintained (updated) as programs are deleted. Florin states that the “remote control device would display a listing of all programs recorded by the user on the VCR” (Florin, 16: 44-45). It is not clear if the listing displayed is the list of the programs on the specific VCR tape that is in the VCR when the remote control is used to display the listing, or a complete list of all programs that have been recorded to any VCR taps. In any event, Florin does not disclose a directory of program data using an IPG, and more notably, the maintaining (or updating) of the directory required by element 4 is not disclosed.

[TRADUCTION]

Rapport d’expert en réponse de **Timothy Wahlers** sur la validité (brevet canadien n° 2 339 629) du **3 avril 2020**, au para 85.

85. Florin ne divulgue pas la façon de tenir à jour la liste des émissions enregistrées par l’utilisateur lorsque ces émissions sont supprimées. Florin indique que la « télécommande permettrait d’afficher une liste de toutes les émissions enregistrées par l’utilisateur sur le magnétoscope » (Florin, colonne 16, lignes 44 et 45). Il n’est pas précisé si la liste affichée est celle des émissions de la vidéocassette qui se trouve dans le magnétoscope au moment où la demande en est faite par télécommande ou s’il s’agit de la liste complète de toutes les émissions enregistrées sur vidéocassette.

par l’utilisateur lorsque ces émissions sont supprimées, alors que les revendications 629 le requièrent » (non souligné dans l’original). Cependant, il ne se trouve nulle part pareille exigence dans la formulation des revendications ‘629.

[339] Plus loin dans son rapport, M. Wahlers utilise une formulation empruntée au paragraphe 64 du rapport de M. Balakrishnan (surlignée en vert ci-dessous) pour tenter d’expliquer sa position.

Responding Expert Report of **Dr. Ravin Balakrishnan** on Validity (Dated **January 20, 2020**), paras. 64-65

64. The 629 Claims require “means for maintaining a directory of the digitally stored associated program data using the interactive television program guide.” This element is not disclosed by Florin. There is no disclosure in Florin about a list of programs recorded by the user being maintained (updated) as programs are deleted.

65. Florin is focussed primarily on VCR tapes as the recording medium. Florin states that the “remote control device would display a listing of all programs recorded by the user on the VCR” (Florin, col. 16, ln. 44-45). It is not clear if the listing displayed is the list of the programs on the specific VCR tape that is in the VCR when the remote control is used to display the listing, or a complete list of all programs that have been recorded. The term “interactive program guide” (“IPG”) in the 629 Claims does not refer to just any user interface. The IPG must receive program information about upcoming programs, allow the user to navigate through that program information, and make decisions about what to watch and/or record. The presence of the “remote control device would display a listing of all programs recorded by the user on the VCR” (Florin, col. 16, ln. 44-45) does not imply that there is a fully functioning IPG running on the VCR, nor is there any guidance to the skilled person to add an IPG to the VCR.

[TRADUCTION]

Rapport d’expert en réponse de **Ravin Balakrishnan** sur la validité (daté du **20 janvier 2020**), aux para 64, 65.

64. Les revendications 629 nécessitent « un moyen de tenir à jour un répertoire des données associées aux émissions qui sont stockées numériquement à l’aide du guide d’émissions de télévision interactif ». Cet élément n’est pas divulgué par Florin. Il n’y a dans Florin aucune divulgation de la façon de tenir à jour la liste des émissions enregistrées par l’utilisateur lorsque ces émissions sont supprimées.

65. Florin cible essentiellement les vidéocassettes comme support d’enregistrement. Florin indique que la « télécommande permettrait d’afficher une liste de toutes les

Quoi qu'il en soit, Florin ne divulgue pas l'utilisation d'un GEI pour afficher un répertoire de données sur les émissions ni, notamment, la tenue à jour (ou mise à jour) de ce répertoire qui est une exigence de l'élément 4.

émissions enregistrées par l'utilisateur sur le magnétoscope » (Florin, colonne 16, lignes 44 et 45). Il n'est pas précisé si la liste affichée est celle des émissions de la vidéocassette qui se trouve dans le magnétoscope au moment où la demande en est faite par télécommande ou s'il s'agit de la liste complète de toutes les émissions enregistrées. Dans les revendications 629, le terme « guide d'émissions interactif » ou GEI ne s'applique pas à n'importe quelle interface utilisateur. Le GEI doit recevoir des données sur les émissions à venir, permettre à l'utilisateur de naviguer dans ces données et de prendre des décisions sur les émissions à visionner ou à enregistrer. La simple présence d'une « télécommande [qui] permettrait d'afficher une liste de toutes les émissions enregistrées par l'utilisateur sur le magnétoscope » (Florin, colonne 16, lignes 44 à 45) n'implique pas que toutes les fonctions du GEI marchent sur le magnétoscope, et rien n'oriente la personne versée dans l'art qui voudrait munir le magnétoscope d'un GEI.

[340] At trial, Mr. Wahlers testified that there is “passing reference to storage of a hard drive (in Florin), but the focus is almost totally on the VCR storage.” While Mr. Wahlers agreed that hard-disk drives are typical digital storage devices and were well known in the home computing field, he stated that they were not well known in the television industry. He then suggested that the implementation of data storage and retrieval on an analog VCR tape is very different than data storage and retrieval using digital media, such as CDs and hard disks.

[340] Lors du procès, M. Wahlers a dit dans son témoignage que Florin fait parfois référence à un disque dur pour l'espace de stockage, mais c'est pratiquement toujours du magnétoscope dont il est question. M. Wahlers a convenu que les disques durs sont des appareils de stockage numérique typiques, bien connus dans le domaine de l'informatique, mais il a déclaré que les disques durs étaient peu connus dans le domaine de la télévision. Il a ensuite suggéré que le stockage et la récupération de données mis en application sur une vidéocassette de type analogique diffèrent grandement du stockage et de la récupération de données sur un support numérique comme un CD ou un disque dur.

[341] In my view, Mr. Wahlers' analysis of Element 4 is disjointed and unintelligible. First, Mr. Wahlers does not explain on what basis the Skilled Person would understand the '629 Claims as requiring deletions. Second, his opinion is based on the false premise that Florin is focussed on VCRs, which is simply not the case. Florin clearly describes using VCRs “or other A/V recording devices,” such as hard disks, to digitally store programs. Mr. Wahlers ultimately conceded this point in cross-examination.

[341] À mon avis, l'analyse de l'élément 4 présentée par M. Wahlers est décousue et inintelligible. D'abord, M. Wahlers n'explique pas sur quel fondement la personne versée dans l'art comprendrait que les suppressions font partie des revendications '629. Ensuite, son opinion est fondée sur la fausse prémisse selon laquelle Florin ne se concentre que sur les magnétoscopes, ce qui n'est pas le cas. Florin dit clairement faire appel aux magnétoscopes ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel, notamment les disques durs, pour l'enregistrement numérique d'émissions. M. Wahlers a finalement concédé sur ce point en contre-interrogatoire.

[342] I prefer the cogent opinion provided by Mr. Kerr that, from the perspective of the Skilled Person, maintaining

[342] Je préfère l'avis motivé de M. Kerr, selon lequel la personne versée dans l'art concevrait que la tenue à jour

a directory includes updating a directory as programs are added, and that this is explicitly described in Florin.

[343] In the circumstances, I find that Florin discloses Element 4 of the '629 Claims.

(b) *Enablement*

[344] The requirement of enablement “means that the person skilled in the art would have been able to perform the invention”: *Sanofi-Synthelabo*, at paragraph 26. In assessing enablement, a skilled person may use their CGK to practice the disclosure as described in the anticipatory prior art.

[345] Mr. Kerr opined in his validity report that Florin enables the Skilled Person to build the system that is the subject matter of the Asserted Claims. He noted that by September 1998, EPGs were well known and in use. More specifically, the use of EPGs to control recording devices was known, and the Skilled Person would have known how to put such EPGs into use. According to Mr. Kerr, Florin provides details regarding specific system components and network arrangements that would enable the Skilled Person to build the systems described without difficulty or the need for undue experimentation.

[346] Rovi argues that Florin is not enabling because it does not provide any detail as to how a digital storage device may be incorporated into the system disclosed. Rovi relies on the opinion expressed by Mr. Wahlers’ at paragraphs 89 and 90 of his validity report for this proposition, which in turn is pulled from paragraph 68 of Dr. Balakrishnan’s report.

d’un répertoire comporte la mise à jour du répertoire lors de l’ajout d’émissions, car Florin le décrit explicitement.

[343] Vu les circonstances, je conclus que Florin divulgue l’élément 4 des revendications '629.

b) *Caractère réalisable*

[344] L’exigence du caractère réalisable correspond à « la possibilité qu’une personne versée dans l’art ait pu réaliser l’invention » : *Sanofi-Synthelabo*, au paragraphe 26. Pour établir ce caractère réalisable, la personne versée dans l’art peut se servir de ses connaissances générales courantes pour mettre en pratique la divulgation selon la description des documents d’antériorité.

[345] M. Kerr était d’avis dans son rapport sur la validité que Florin permet à la personne versée dans l’art de réaliser le système faisant l’objet des revendications. Il a fait remarquer que les GEE étaient bien connus et utilisés en septembre 1998. Plus précisément, le recours à un GEE pour contrôler un dispositif d’enregistrement était connu et la personne versée dans l’art aurait su comment s’y prendre avec un GEE. Selon M. Kerr, Florin donne des détails sur les composants du système et les accords de réseau qui permettraient à la personne versée dans l’art de réaliser les systèmes divulgués sans éprouver de difficulté ni devoir faire des essais à l’excès.

[346] Rovi soutient que le caractère réalisable manque à Florin parce que Florin ne donne pas de détails sur la façon d’intégrer un dispositif de stockage numérique dans le système divulgué. Pour appuyer cette proposition, Rovi s’appuie sur l’opinion exprimée par M. Wahlers aux paragraphes 89 et 90 du rapport sur la validité de ce dernier, lesquels sont tirés du paragraphe 68 du rapport de M. Balakrishnan.

Responding Expert Report of **Timothy Wahlers**
on Validity (Canadian Patent No. 2,339,629)
dated **April 3, 2020**, paras. 89-90

89. At paragraph 199 of the Kerr 629 Report, Mr. Kerr states that “[t]he skilled person would have understood that hard-disk drives are typical digital storage devices”. While I agree that generally “hard-disk drives are typical digital storage devices” and were well known in the home computing field, they were not well known in the television industry. The implementation of data storage and retrieval on an analog VCR tape is very different than data storage and retrieval using digital media, such as CDs and hard disks.

90. At paragraph 222 of the Kerr 629 Report, Mr. Kerr states that “Florin provides details regarding specific system components and network arrangements that would enable the skilled person to build the systems described without difficulty or the need for undue experimentation.” This is not correct as it relates to digital storage. Florin provides no guidance as to how the analog VCR can be replaced by digital storage. Replacing an analog VCR with a digital storage device is not a simple substitution. It requires additional hardware and software in order to enable the storage and retrieval to be done in a digital fashion as opposed to an analog fashion. Further, the user interface required for storing and accessing digital information, and the nature of information transmission, is different from the user interface for storing and accessing analog information. Florin does not disclose how the user interface would need to change in order to facilitate digital storage.

[TRANSDUCTION]

Rapport d’expert en réponse de **Timothy Wahlers** sur la validité (brevet canadien n° 2 339 629) du **3 avril 2020**, aux para 89, 90.

89. Au paragraphe 199 de son rapport sur le brevet 629, M. Kerr indique que « la personne versée dans l’art aurait compris que les disques durs sont des appareils de stockage numérique typiques ». Je reconnais que les disques durs sont des « appareils de stockage numérique typiques » bien connus dans le domaine de l’informatique, mais ces disques durs étaient peu connus dans le domaine de la télévision. Le stockage et la récupération de données mis en application sur une vidéocassette de type analogique diffèrent grandement du stockage et de la récupération de données sur un support numérique comme un CD ou un disque dur.

90. Au paragraphe 222 de son rapport sur le brevet 629, M. Kerr indique que « Florin donne des détails sur les composants du système et les accords de réseau qui permettraient à la personne versée dans l’art de réaliser les systèmes divulgués sans éprouver de difficulté ni devoir faire des essais à l’excès ». Cette affirmation est erronée en ce qui concerne le stockage numérique. Florin ne nous indique pas de quelle façon passer d’un magnétoscope au stockage numérique. Ce passage d’un magnétoscope analogique à un

Responding Expert Report of **Dr. Ravin Balakrishnan** on Validity (Dated **January 20, 2020**), para. 68

68. The implementation of data storage and retrieval on an analog VCR tape is very different than data storage and retrieval using digital media, such as CDs and hard disks. Florin provides no guidance as to how the analog VCR can be replaced by digital storage. Replacing an analog VCR with a digital storage device is not a simple substitution. It requires further hardware and software in order to enable the storage and retrieval to be done in a digital fashion as opposed to an analog fashion. Further, the user interface required for storing and accessing digital information is different from the user interface for storing and accessing analog information. Florin does not disclose how the user interface would need to change in order to facilitate digital storage.

[TRANSDUCTION]

Rapport d’expert en réponse de **Ravin Balakrishnan** sur la validité (daté du **20 janvier 2020**), au para 68.

68. Le stockage et la récupération de données mis en application sur une vidéocassette de type analogique diffèrent grandement du stockage et de la récupération de données sur un support numérique comme un CD ou un disque dur. Florin ne nous indique pas de quelle façon passer d’un magnétoscope au stockage numérique. Ce passage d’un magnétoscope analogique à un dispositif de stockage numérique n’est pas une simple substitution. Il nécessite un ajout de matériel et de logiciels pour permettre le stockage et la récupération de façon numérique et non de façon analogique. De plus, l’interface utilisateur requise pour le stockage et l’accès aux informations numériques diffèrent de l’interface utilisateur requise pour le stockage et l’accès aux informations en format analogique. Florin ne divulgue pas les modifications à effectuer à l’interface utilisateur qui permettraient le stockage numérique.

dispositif de stockage numérique n'est pas une simple substitution. Il nécessite un ajout de matériel et de logiciels pour permettre le stockage et la récupération de façon numérique et non de façon analogique. De plus, l'interface utilisateur requise pour le stockage et l'accès aux informations numériques et la nature de cette transmission d'informations diffèrent de l'interface utilisateur requise pour le stockage et l'accès aux informations en format analogique. Florin ne divulgue pas les modifications à effectuer à l'interface utilisateur qui permettraient le stockage numérique.

[347] Mr. Kerr delivered a reply report expressing surprise that Mr. Wahlers would take such a position. According to Mr. Kerr, the Florin specification provides at least as much detail as the '629 Patent about how to implement a digital storage device, including the types of digital storage devices that can be used, how the digital storage devices can be incorporated into the system and the types of functions the digital storage devices can perform. He went on to explain that Florin provides significant detail as to how a digital storage device may be incorporated, including how such a device could be “dropped in” and configured to work in the Florin system for use as a digital storage device without undue experimentation to do precisely what Florin describes.

[348] Figure 1 of Florin below depicts where Mr. Kerr considers the device (box 70 in red) would be located in the system.

[347] Dans son rapport en réponse, M. Kerr s'est dit surpris de la position adoptée par M. Wahlers. Selon M. Kerr, la description de Florin nous donne au moins autant de détails que le brevet '629 sur la manière de mettre en œuvre un appareil de stockage numérique, qu'il s'agisse des types de dispositifs pouvant servir à cet usage, de la manière d'intégrer ces dispositifs dans le système et des types de fonctions que ces dispositifs peuvent exécuter. Il explique encore que Florin donne des détails importants sur la façon d'intégrer un dispositif de stockage numérique, notamment sur la façon de « incorporer » et de configurer un tel dispositif pour le faire fonctionner dans le système Florin en tant que dispositif de stockage numérique sans expérimentation excessive selon la description précise de Florin.

[348] La figure 1 de Florin reproduite ci-dessous illustre l'endroit (case 70 en rouge) où se situerait le dispositif dans le système selon M. Kerr.

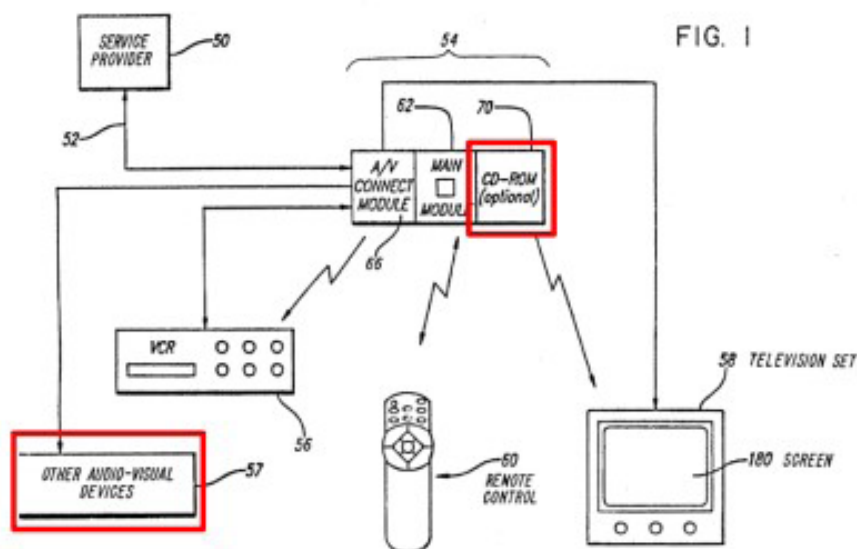


FIG. 1	FIG. 1
SERVICE PROVIDER	FOURNISSEUR DE SERVICES
CONNECT MODULE	MODULE DE CONNEXION
CD-ROM (OPTIONAL)	CD-ROM (FACULTATIF)
VCR	MAGNÉTOSCOPE
OTHER AUDIO-VISUAL DEVICES	AUTRES APPAREILS AUDIOVISUELS
REMOTE CONTROL	TÉLÉCOMMANDE
TELEVISION SET	TÉLÉVISEUR
SCREEN	ÉCRAN

[349] Mr. Wahlers completely gave up this point in cross-examination and agreed that the Skilled Person would know how to use a digital storage device to record broadcast programs.

Q. So the inventors are telling us that a person of skill in the art can use a digital storage device like a recordable DVD or hard disk to record broadcast television by connecting the device to a set-top box using an appropriate interface, correct?

A. Yes.

Q. And that is something that the skilled person would have known how to do in September 1998 yes?

A. Yes.

[350] Based on the evidence before me, I am satisfied that Florin enables all essential elements of the '629 Claims.

[351] Parenthetically, were I to find that Florin does not provide sufficient disclosure on how to incorporate digital storage device into the system, the '629 Patent itself would be insufficient as it provides far less disclosure to allow the Skilled Person to work the invention.

[352] For the above reasons, I conclude that the Defendants have satisfied their burden of proof of establishing that all of the '629 Claims are anticipated and therefore invalid.

[349] M. Wahlers a concédé ce point en contre-interrogatoire et convenu que la personne versée dans l'art saurait comment se servir d'un dispositif de stockage numérique pour l'enregistrement des émissions télédiffusées.

[TRADUCTION]

Q. Les inventeurs nous disent donc que la personne versée dans l'art saurait se servir d'un dispositif de stockage numérique comme un DVD réinscriptible ou un disque dur pour enregistrer une émission de télévision en connectant le dispositif à un décodeur et à l'aide d'une interface convenable, c'est bien cela?

R. Oui.

Q. Et c'est quelque chose que la personne versée dans l'art aurait su faire en septembre 1998, n'est-ce pas?

R. Oui.

[350] Considérant les éléments de preuve dont je dispose, je conclus que Florin divulgue tous les éléments essentiels des revendications '629.

[351] Incidemment, s'il était conclu que Florin ne divulgue pas suffisamment la façon d'intégrer un dispositif de stockage numérique dans le système, la même conclusion s'appliquerait au brevet '629, car celui-ci fournit beaucoup moins d'informations à la personne versée dans l'art pour réaliser l'invention.

[352] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les défenderesses se sont acquittées du fardeau d'établir que toutes les revendications '629 ont été antérieures et qu'elles sont par conséquent invalides.

2. Obviousness

[353] If I am incorrect in my anticipation analysis, I would find the '629 Claims to be obvious and invalid.

[354] The obviousness test is flexible and must be applied contextually to the facts and circumstances of each claim. Each claim is evaluated against the four-part *Sanofi-Synthelabo* test. As the parties have conducted their obviousness analysis by evaluating the claims globally, I will do the same.

(a) *Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK*

[355] The identity and credentials of the Skilled Person have already been described earlier in these reasons.

[356] It is well established that the CGK is limited to knowledge which is generally known at the relevant time by skilled persons in the field of art or science to which the patent relates. There is very little disagreement between the parties as to the CGK to be taken into account in conducting the obviousness analysis. Only relevant portions thereof are reproduced below to place my analysis in proper context.

[357] As stated early in these reasons, IPGs were CGK by the mid-1990s. The '629 Patent itself admits that they were CGK.

Recently, interactive program guides have been developed that allow for storage of programs selected within the program guide on an independent storage device, typically a videocassette recorder.

[358] By mid-1998, hard-disk drives of sufficient capacity and performance were becoming available at acceptable costs to develop mass consumer devices that would allow the recording and storing of many hours of television content. The increasing availability of reasonably priced digital storage was known in the industry.

2. Évidence

[353] Si mon analyse sur l'antériorité s'avérait erronée, je conclurais que les revendications '629 sont évidentes et invalides.

[354] Le critère de l'évidence est souple et il doit être appliqué compte tenu du contexte, ainsi que des faits et des circonstances propres à chaque revendication. Chaque revendication est évaluée selon les quatre volets du critère de l'arrêt *Sanofi-Synthelabo*. Étant donné que les parties ont mené leur analyse sur l'évidence en évaluant les revendications dans leur ensemble, je ferai de même.

a) *Étape 1 : Définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes*

[355] L'identité et les qualifications de la personne versée dans l'art ont été décrites précédemment dans les présents motifs.

[356] Il est bien établi que les connaissances générales courantes se limitent aux connaissances qui sont généralement connues à l'époque pertinente chez les personnes versées dans l'art ou la science qui se rapportent au brevet en question. Les parties ne sont guère en désaccord sur les connaissances générales courantes dont il me faut tenir compte dans mon analyse sur l'évidence. Seules les parties pertinentes de ces connaissances sont reproduites ci-dessous pour encadrer mon analyse en contexte.

[357] Comme je l'ai mentionné précédemment dans les présents motifs, les GEI faisaient partie des connaissances générales courantes au milieu des années 1990. Le brevet '629 lui-même le reconnaît.

[TRADUCTION] Des guides d'émissions interactifs ont été récemment créés pour permettre le stockage d'émissions choisies dans le guide d'émissions sur un appareil de stockage distinct, le plus souvent un magnétoscope.

[358] Au milieu de l'année 1998, l'arrivée de disques durs ayant une capacité et une performance suffisantes et un coût acceptable a permis le développement de masse d'appareils permettant aux consommateurs d'enregistrer et de stocker de nombreuses heures de contenu télévisuel. Cet accroissement de la disponibilité de dispositifs de stockage numérique à prix raisonnable était connu dans ce secteur.

[359] The State of the Art of the '629 Asserted Claims included the teachings in Florin and Browne and all of the details in DAVIC 1.3.1.

[360] While the Skilled Person would not have known by memory the specific, low-level detailed technical descriptions set out in the DAVIC specifications, by the March 1998 publication of DAVIC 1.3.1, the Skilled Person's CGK comprised of high-level concepts. These included home networking, distributed systems, use of analog and digital storage devices inside and outside the user's home; use of EPGs to view program schedule information, and select a program for viewing or recording from multiple Service Providers and/or multiple Content Providers; and use of EPGs to view additional information about programs, whether recorded or scheduled.

(b) *Stage 2: The Inventive Concept*

[361] The experts agree that the inventive concept of the '629 Patent is the same six elements identified in the anticipation analysis.

(c) *Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept*

[362] At step 3 of the obviousness analysis, the inventive concept of the six elements is compared to the state of the art to identify what, if any, differences exist. Novelty should be determined relative to the prior art since it comprises all of what has been done before. The common general knowledge is merely a subset of the prior art: *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited v. SNF Inc.*, 2017 FCA 225, [2018] 3 F.C.R. D-7, at paragraph 50.

[363] The only difference identified by Rovi between the prior art and the system of the '629 Claims is Element 4 "maintaining a directory of the associated program data using the EPG," which it says required inventiveness. According to Rovi, the Skilled Person without a scintilla

[359] L'état de la technique au moment des revendications '629 englobait les enseignements de Florin et de Browne et tous les détails de la spécification DAVIC 1.3.1.

[360] La personne versée dans l'art n'aurait pu connaître de mémoire les descriptions précises, techniques, détaillées et de bas niveau de toutes les spécifications DAVIC, mais dès la publication en mars 1998 de DAVIC 1.3.1, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comportaient des concepts de haut niveau, parmi lesquels on retrouve le réseautage domestique, les systèmes distribués, l'utilisation de dispositifs de stockage analogique et numérique; l'utilisation d'un GEE pour afficher l'horaire des émissions et sélectionner une émission pour le visionnement ou l'enregistrement, ces émissions provenant de fournisseurs de services ou de fournisseurs de contenu multiples; l'utilisation d'un GEE pour afficher des informations supplémentaires sur les émissions à l'horaire ou enregistrées.

b) *Étape 2 : Concept inventif*

[361] Les experts conviennent que le concept inventif du brevet '629 est le même que celui des six éléments essentiels qui ont été établis antérieurement par l'analyse de l'antériorité.

c) *Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif*

[362] À l'étape 3 de l'analyse sur l'évidence, le concept inventif des six éléments est comparé à l'art de la technique pour détecter les différences qui pourraient exister entre eux. Le caractère nouveau devrait être déterminé à partir de l'art antérieur, car tout ce qui a été réalisé précédemment s'y retrouve. Les connaissances générales courantes sont simplement un sous-ensemble de l'art antérieur : *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc.*, 2017 CAF 225, [2018] 3 R.C.F. F-1, au paragraphe 50.

[363] Rovi ne relève qu'une seule différence entre l'art antérieur et le système des revendications '629 : il s'agit de l'élément 4, « la tenue à jour d'un répertoire des données associées aux émissions à l'aide du GEE », qui, selon elle, exige de l'inventivité. Selon Rovi, la personne versée dans

of inventiveness reading Florin, Browne, or DAVIC would not have come to this particular system for maintaining a recording directory.

[364] The Defendants submit that there were no differences between the state of the art, the CGK and the '629 Claims. They say that even if there were such differences, they were minor and did not require any degree of invention.

[365] Based on the evidence before me, I find that the concepts of recording broadcast programs to a digital recorder, maintaining a directory of those programs, and displaying information about those programs were all known and obvious to the Skilled Person as of the priority date of the '629 Patent, September 17, 1998. The Skilled Person was by that time aware of TiVo's plans to launch an actual device capable of doing precisely that. Mr. Wahlers acknowledged the Skilled Person "working in the television interactive space in mid 1998 with their common general knowledge would certainly know and understand how to deliver and store associated program data in a television system."

[366] I agree with Mr. Kerr that it was obvious based on the CGK alone and not inventive that when recording programs to a hard drive, a directory of those recordings would have to be maintained. This concept, coming from the computer field, was old. It is only common sense that digital data had to be maintained to be useful, as succinctly stated by Mr. Kerr in examination-in-chief.

A...Where a user wants to view a listing of recordings on the recording device, whatever it is, it means that the user television equipment or set-top box or whatever, or transceiver, whichever word we want to use, has to maintain a simple database of all this associated program data so at least the title information for recording programs. If you don't maintain a list, then you will not be able to find the programs you have recorded. So it's a pretty straightforward requirement there, that there is some simple directory of what is being recorded. Furthermore, when you record something new, you need to add that to the list so

l'art dépourvue d'esprit inventif qui n'aurait lu que Florin, Browne ou DAVIC ne pourrait en arriver à créer le système qui tient à jour un répertoire des enregistrements.

[364] Les défenderesses soutiennent qu'il n'y avait pas de différences entre l'art de la technique, les connaissances générales courantes et les revendications '629. Selon elles, même s'il existait des différences, celles-ci auraient été mineures et n'auraient exigé aucun degré d'inventivité.

[365] Considérant les éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les concepts d'enregistrement d'émissions de télévision sur un enregistreur numérique, de tenue à jour d'un répertoire de ces émissions et d'affichage des informations associées à ces émissions étaient tous connus et évidents pour la personne versée dans l'art à la date de priorité du brevet '629, soit le 17 septembre 1998. La personne versée dans l'art était au courant à cette époque de l'intention de TiVo de lancer un dispositif ayant toutes ces fonctionnalités. M. Wahlers a reconnu que la personne versée dans l'art qui [TRADUCTION] « travaillait à la télévision interactive au milieu de 1998 devait certainement savoir et comprendre grâce aux connaissances générales courantes la façon de présenter et de stocker les données associées aux émissions dans un système télévisuel ».

[366] Je partage l'avis de M. Kerr selon lequel les fonctions d'enregistrement des émissions sur un disque dur et de tenue à jour d'un répertoire de ces émissions étaient évidentes d'après les connaissances générales courantes, sans recourir à un esprit inventif. Il s'agit de concepts issus de l'informatique qui n'étaient pas nouveaux. Le bon sens veut que les données numériques soient tenues à jour pour être utiles, comme l'a déclaré succinctement M. Kerr dans son interrogatoire principal.

[TRADUCTION] R. [...] Lorsqu'un utilisateur veut afficher la liste des émissions enregistrées sur un appareil, quel qu'il soit, cela implique que l'équipement de télévision, le décodeur, un autre appareil ou un émetteur-récepteur, quel que soit le terme, doit tenir à jour une simple base de données de toutes les données associées aux émissions, à tout le moins le titre des émissions enregistrées. Si on ne tient pas à jour la liste, il est impossible de retrouver les émissions qui y ont été enregistrées. Il s'agit donc d'une exigence assez élémentaire, celle de tenir un simple répertoire de ce qui a été enregistré. De plus, au moment d'enregistrer, il

the list remains accurate, otherwise you cannot find the programs you want with a list that is out of date.

[367] Alternatively, I find that the '629 Claims were obvious in light of Florin together with the CGK. Florin describes using an EPG to record programs to a digital recorder, to maintain a directory of those recorded programs and to display information about those programs. I agree with the Defendants that there are no differences between Florin and the inventive concept of the '629 Patent.

(d) *Stage 4: Whether the differences constitute steps which would have been obvious to the Skilled Person*

[368] While there is no need to proceed to stage 4 of the *Sanofi-Synthelabo* test, I wish to add that even if Element 4 was not disclosed in Florin, on the evidence before me, I find that it would not have required inventive ingenuity for the Skilled Person to conclude that the directory of programs stored on the hard drive should be updated as programs are added and deleted. As Mr. Kerr explained, the Skilled Person would understand that storage space on the digital storage in the STB is limited, and the directory would also have to be maintained by removing entries when they are no longer needed. This was CGK.

[369] Accordingly, I find that the Defendants have established, on the balance of probabilities, that the '629 Claims would have been obvious in light of the CGK alone, or Florin together with the CGK.

[370] In the further alternative, the Defendants submit that there is no inventive ingenuity between Browne and the '629 Patent.

[371] Browne teaches the ability to record multiple broadcast programs, simultaneously, to a digital recording device. Mr. Wahlers conceded this on cross-examination.

faut ajouter l'enregistrement à la liste pour que la liste soit à jour, sinon il est impossible de retrouver une émission à partir d'une liste qui n'est pas à jour.

[367] Subsidiairement, je conclus que les revendications '629 sont évidentes compte tenu de Florin et des connaissances générales courantes. Florin décrit l'utilisation d'un GEE pour enregistrer des émissions sur un appareil numérique, pour tenir à jour un répertoire de ces émissions enregistrées et pour afficher les informations sur ces émissions. Je souscris à l'avis des défenderesses selon lequel il n'y a aucune différence entre Florin et le concept inventif du brevet '629.

d) *Étape 4 : Ces différences sont-elles des étapes qui auraient paru évidentes à la personne versée dans l'art?*

[368] Même s'il n'y a pas lieu de se rendre à l'étape 4 du critère de l'arrêt *Sanofi-Synthelabo*, j'aimerais ajouter ceci : même si l'élément 4 n'était pas divulgué dans Florin, je conclus sur les éléments de preuve dont je dispose que la personne versée dans l'art n'avait pas besoin d'esprit inventif pour conclure que le répertoire des émissions enregistrées sur le disque dur devait être mis à jour chaque fois qu'une émission est ajoutée ou supprimée. Comme M. Kerr l'a expliqué, la personne versée dans l'art aurait compris que l'espace de stockage numérique d'un décodeur n'est pas illimité et que le répertoire devait être tenu à jour en supprimant les entrées qui ne sont plus nécessaires. Cela faisait partie des connaissances générales courantes.

[369] Par conséquent, je conclus que les défenderesses ont établi selon la prépondérance des probabilités que les revendications '629 sont évidentes en tenant compte des seules connaissances générales courantes ou de Florin et de ces mêmes connaissances.

[370] Subsidiairement encore, les défenderesses soutiennent que le passage de Browne au brevet '629 ne requiert aucun esprit inventif.

[371] Browne enseigne la capacité d'enregistrer plusieurs émissions diffusées simultanément sur un dispositif numérique. M. Wahlers a concédé ce point en contre-interrogatoire.

[372] Rovi claims that Browne does not teach an IPG or how to incorporate digital storage into the system disclosed. However, Browne does teach a “user control section” or “graphical interface” that a user can operate to control the recording device (e.g., to select programs, channels, and recording times, and to erase recordings). It was not inventive to substitute an IPG for the user interface described in Browne. By mid-1998, IPGs were CGK and the Skilled Person knew how to integrate an IPG into an interactive television system that allows users to store programs on an independent storage device.

[373] Moreover, by mid-1998, the Skilled Person knew how to maintain a directory of program listing information and associated program data on a digital recording device and it was not inventive to have directory information for digitally stored information.

[374] The only difference between Browne and the inventive concept/subject matter of the '629 Claims is the implementation of the “full directory information screen.” While Browne displays data associated with recorded programs in a single directory listing screen, the '629 Patent requires the user to select individual entries to view additional related program information. However, this is not a novel element and would be easily bridged by the Skilled Person with the CGK alone.

[375] Therefore, I find that the '629 Claims would also have been obvious in light of Browne together with the CGK.

[376] For all the above reasons, I conclude that the '629 Claims are obvious and invalid.

XVIII. The '585 Patent

[377] The '585 Patent was filed on January 30, 2004. It claims priority to U.S. Application No. 10/357,001 filed on January 30, 2003.

[372] Rovi soutient que Browne n’enseigne pas l’utilisation d’un GEI ni la façon d’intégrer un stockage numérique dans le système qui est divulgué. Cependant, Browne enseigne bien une unité de commande et de contrôle ou une interface utilisateur graphique dont l’utilisateur peut se servir pour contrôler le dispositif d’enregistrement (p. ex. : sélection d’émissions, de chaînes et de l’heure d’enregistrement et suppression des enregistrements). L’inventivité n’était pas nécessaire pour remplacer un GEI par l’interface utilisateur que Browne décrit. Au milieu de 1998, les GEI faisaient partie des connaissances générales courantes et la personne versée dans l’art savait intégrer un GEI dans un système interactif de télévision pour que les utilisateurs puissent enregistrer des émissions sur un dispositif de stockage indépendant.

[373] De plus, au milieu de 1998, la personne versée dans l’art savait tenir à jour un répertoire d’informations sur les émissions diffusées et de données associées à ces émissions sur un dispositif d’enregistrement numérique et il n’était pas inventif de tenir un répertoire d’informations stockées numériquement.

[374] La seule différence entre Browne et le concept inventif ou l’objet des revendications '629 consiste en la mise en œuvre d’un « écran complet des informations du répertoire ». Alors que Browne affiche les données associées aux émissions enregistrées dans un seul écran répertoriant les émissions, le brevet '629, lui, demande à l’utilisateur de sélectionner une entrée pour visionner les informations supplémentaires concernant une émission. Cependant, il ne s’agit pas d’un élément nouveau et il serait facile à la personne versée dans l’art de le réaliser à l’aide des seules connaissances générales courantes.

[375] Par conséquent, je conclus que les revendications '629 auraient également été évidentes compte tenu de Browne et des connaissances générales courantes.

[376] Pour tous ces motifs, je conclus que les revendications '629 sont évidentes et invalides.

XVIII. Le brevet '585

[377] Le brevet '585 a été déposé le 30 janvier 2004. Il revendique la priorité sur la demande de brevet n° 10/357 001, déposée le 30 janvier 2003, aux États-Unis.

[378] The '585 Patent is titled, “Interactive Television Systems with Digital Video Recording and Adjustable Reminders.” It relates to operator-initiated recordings and the ability to restart a program that a user is currently watching or a program that had previously been broadcast.

A. The '585 Claims

[379] There are four claims at issue in the '585 Patent—Claims 34, 36, 87 and 127. They include both system and method claims.

[380] Claims 34 and 36 depend on Claim 33, an independent claim. The three claims are reproduced below.

33. A method of providing a plurality of users access to recordings of a plurality of broadcast television programs having scheduled start-times and end-times, wherein the plurality of broadcast television programs are broadcast to the users, the method comprising:

selectively recording, based on retention criteria, a subset of the plurality of broadcast programs on storage of a server remote to the users;

providing a first user of the plurality of users at a first user device with access to at least a portion of a first recorded broadcast program during a retention-period; and

removing the recorded first broadcast program from the storage at the end of the retention-period.

34. The method of claim 33, further comprising:

tuning the first user device to the first broadcast program at a tune-time, wherein the tune-time is after the scheduled start-time of the first broadcast program;

determining that the start-time of the first broadcast program has elapsed; and

[378] Le brevet '585 est intitulé « Interactive Television Systems with Digital Video Recording and Adjustable Reminders » (systèmes de télévision interactifs avec enregistrement vidéo numérique et rappels réglables). Il se rapporte aux enregistrements initiés par l’opérateur et à la capacité à visionner depuis le début une émission que l’utilisateur est en train de visionner ou qui a été télédiffusée précédemment.

A. Les revendications '585

[379] Quatre des revendications du brevet '585 sont en litige, soit les revendications 34, 36, 87 et 127. Il s’agit de revendications de système et de méthode.

[380] Les revendications 34 et 36 sont dépendantes de la revendication 33 qui est indépendante. Le texte des trois revendications est reproduit ci-dessous.

[TRANSLATION]

33. Méthode permettant de fournir à une pluralité d'utilisateurs accès aux enregistrements d'une pluralité d'émissions de télévision diffusées ayant une heure prévue de départ et de fin, par laquelle la pluralité des émissions de télévision sont diffusées aux utilisateurs. Cette méthode consiste :

à enregistrer de manière sélective, selon les critères de conservation, un sous-ensemble de la pluralité des émissions diffusées sur la mémoire d'un serveur à distance des utilisateurs;

à fournir au premier d'une pluralité d'utilisateurs ayant le dispositif du premier utilisateur l'accès à au moins une partie d'une première émission diffusée et enregistrée pour une période de conservation;

à retirer la première émission diffusée et enregistrée de la mémoire à la fin de la période de conservation.

34. Méthode de la revendication 33, qui vise, en outre :

à syntoniser le dispositif du premier utilisateur à la première émission diffusée à une heure de syntonisation, cette heure étant postérieure à l'heure de départ de la première émission diffusée;

à déterminer que l'heure de départ de la première émission diffusée est écoulée;

in response to determining, accessing the portion of the recorded first broadcast program provided by the remote server at the first user device, wherein the portion corresponds to a portion of the first broadcast program that was broadcasted by the facility prior to the tune-time.

...

36. The method of claim 33, further comprising:

receiving a request, at the remote server, from the first user device to access the recorded first broadcast program; and

transmitting the portion of the recorded first broadcast program from the remote server to the first user device upon receiving the request.

[381] Claim 87 depends on Claim 85, also an independent claim. Claims 85 and 87 are reproduced below.

85. A system comprising:

a server remote to the users configured to:

selectively record, without user interaction, a broadcast program on a storage device of a server remote to a user equipment device, wherein:

the broadcast program is selectively recorded based on a criteria determined by the server, and

the user equipment device can access the broadcast program that has been selectively recorded.

...

87. The system of claim 85, wherein the recorded broadcast program is only accessible by the user equipment device during a predefined access-period.

[382] Claim 127 depends on Claim 125, an independent claim. The two claims read as follows.

à accéder, après cette détermination, à la partie de la première émission diffusée et enregistrée que le serveur distant fournit au premier dispositif utilisateur de telle sorte que cette partie corresponde à une partie de la première émission qui a été diffusée par l'installation avant l'heure de syntonisation.

[...]

36. Méthode de la revendication 33, qui vise, en outre :

à recevoir une demande dirigée au serveur distant provenant du premier dispositif utilisateur pour accéder à la première émission diffusée et enregistrée;

à transmettre la partie de la première émission diffusée et enregistrée depuis le serveur distant au premier dispositif utilisateur à la réception de cette demande.

[381] La revendication 87 est dépendante de la revendication 85, qui est, elle aussi, indépendante. Les revendications 85 et 87 sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

85. Système qui comporte :

un serveur situé à distance des utilisateurs et configuré de façon à :

enregistrer de manière sélective une émission diffusée, sans interaction avec l'utilisateur, sur un dispositif de stockage d'un serveur à distance de l'équipement utilisateur de telle sorte que :

l'émission diffusée est enregistrée de manière sélective selon des critères déterminés par le serveur,

l'équipement utilisateur peut accéder à l'émission diffusée qui a été enregistrée de manière sélective.

[...]

87. Système de la revendication 85 par lequel l'émission diffusée et enregistrée n'est accessible que par l'équipement utilisateur pour une période d'accès prédéfinie.

[382] La revendication 127 est dépendante de la revendication 125, qui est indépendante. Le texte de deux revendications suit :

[TRADUCTION]

125. A method comprising:

automatically storing only some of a plurality of broadcast programs on a storage device of a server remote to a plurality of user equipment devices;

enabling the plurality of user equipment devices to access the server such that a plurality of users can access the broadcast programs that have been stored; and

removing a first broadcast program of the stored broadcast programs from storage at the end of a predetermined period of time.

...

127. The method of claim 125, wherein each stored broadcast program is only accessible by the plurality of user equipment devices during a predefined access-period.

B. Essential Elements of the '585 Claims

[383] The experts generally agree that there are nine essential elements of the '585 Claims.

[384] Claims 34 and 36 both depend on Claim 33. The essential elements of Claim 33 are:

Element 1: Providing users access to recordings of broadcast television programs having scheduled start-times and end-times;

Element 2: Selectively recording, based on retention criteria, a subset of the plurality of broadcast programs on storage of a server remote to the users;

Element 3: Providing a first user with access to at least a portion of a first recorded broadcast program during a retention-period; and

Element 4: Removing the recorded first broadcast program at the end of the retention-period.

[385] Claim 34 depends on Claim 33, and adds the following elements:

125. Méthode qui consiste :

à enregistrer automatiquement une partie seulement de la pluralité des émissions diffusées sur le dispositif de stockage d'un serveur situé à distance d'une pluralité d'équipements utilisateur;

à permettre à cette pluralité d'équipements utilisateur d'accéder au serveur de telle sorte que la pluralité d'utilisateurs n'accède qu'aux émissions diffusées qui ont été enregistrées;

à retirer une première émission diffusée du stockage en mémoire contenant les émissions diffusées à la fin d'une période prédéterminée.

[...]

127. Méthode de la revendication 125 par laquelle chaque émission diffusée et enregistrée n'est accessible par la pluralité des équipements utilisateur que pour une période d'accès prédéfinie.

B. Éléments essentiels des revendications '585

[383] Les experts s'entendent de manière générale pour déterminer les neuf éléments essentiels des revendications '585.

[384] Les revendications 34 et 36 sont toutes deux dépendantes de la revendication 33. Les éléments essentiels de la revendication 33 sont les suivants :

Élément 1 : Fournir aux utilisateurs l'accès aux enregistrements des émissions de télévision diffusées ayant une heure de départ et une heure de fin;

Élément 2 : Enregistrer de manière sélective, selon les critères de conservation, un sous-ensemble de la pluralité des émissions diffusées sur la mémoire d'un serveur à distance des utilisateurs;

Élément 3 : Fournir au premier utilisateur l'accès à au moins une partie d'une première émission diffusée et enregistrée pour une période de conservation;

Élément 4 : Retirer la première émission diffusée et enregistrée à la fin de la période de conservation.

[385] La revendication 34 est dépendante de la revendication 33 et ajoute les éléments suivants :

Element 5: Tuning the first user device to the first broadcast program at a tune-time, wherein the tune-time is after the scheduled start-time of the first broadcast program;

Element 6: Determining that the start-time of the first broadcast program has elapsed; and

Element 7: In response to determining, accessing the portion of the recorded first broadcast program provided by the remote server at the first user device, wherein the portion corresponds to a portion of the first broadcast program that was broadcasted by the facility prior to the tune-time;

[386] Claim 36 also depends on Claim 33 and only adds the following elements:

Element 8: Receiving a request to access the recorded first broadcast program; and

Element 9: Transmitting the portion of the recorded first broadcast program upon receiving the request.

[387] Both parties agree that Claim 87 (which depends on Claim 85) has the same essential elements as Claim 33, but Claim 87 is a system claim, whereas Claim 33 is a method claim.

[388] Both parties also agree that Claim 127 (which depends on Claim 125) has the same essential elements as Claims 33 and 87. While Claim 127 uses the word “access-period,” as opposed to “retention period” (as found in Claim 33), the Skilled Person would understand that there is no difference between an “access-period” and a “retention-period.”

C. Claim Construction

[389] The only claim construction dispute between the experts revolves around the meaning of the element “in response to determining, accessing the portion” in Claim 34. The dispute boils down to the meaning of “accessing,” the progressive tense of the verb “access.” The claim is construed as of August 12, 2004, the publication date of the '585 Patent.

Élément 5 : Syntoniser le dispositif du premier utilisateur à la première émission diffusée à une heure de syntonisation, cette heure étant postérieure à l'heure de départ de la première émission diffusée;

Élément 6 : Déterminer que l'heure de départ de la première émission diffusée est écoulée;

Élément 7 : Accéder, après cette détermination, à la partie de la première émission diffusée et enregistrée que le serveur distant fournit au premier dispositif utilisateur de telle sorte que cette partie corresponde à une partie de la première émission qui a été diffusée avant l'heure de syntonisation.

[386] La revendication 36 est elle aussi dépendante de la revendication 33 et n'ajoute que les éléments suivants :

Élément 8 : Recevoir une demande visant à accéder à la première émission diffusée et enregistrée;

Élément 9 : Transmettre la partie de la première émission diffusée et enregistrée à la réception de cette demande.

[387] Les deux parties conviennent que la revendication 87 (qui est dépendante de la revendication 85) a les mêmes éléments essentiels que ceux de la revendication 33, mais que la revendication 87 montre un système, alors que la revendication 33, une méthode.

[388] Les deux parties conviennent également que la revendication 127 (qui est dépendante de la revendication 125) a les mêmes éléments essentiels que ceux des revendications 33 et 87. Bien que la revendication 127 utilise le terme « période d'accès » au lieu de « période de conservation », terme utilisé dans la revendication 33, la personne versée dans l'art comprendrait qu'il n'y a aucune différence entre ces deux termes.

C. Interprétation des revendications

[389] Le seul différend entre les experts sur l'interprétation des revendications porte sur la signification de l'élément « accéder, après cette détermination, à la partie » tiré de la revendication 34. Le différend se résume à la signification du mot « *accessing* » (accéder), qui correspond à la forme progressive du verbe « *access* ». La revendication est interprétée au moment de la date de publication du brevet '585, soit le 12 août 2004.

[390] In his infringement report, Mr. Wahlers broke down the element “in response to determining, accessing the portion” into two components. He construed “determining that the start-time of the first broadcast program has elapsed” as meaning “the system determines that the tune-time is after the start-time.” He then construed “accessing” as “establishing a connection or querying a signal to confirm the connection is available (e.g., pinging) between the first user device and the server where the first program is stored.”

[391] At paragraphs 46–47 of his validity report, Dr. Robinson construed the element “in response to determining, accessing the portion” as requiring the system to automatically start a program from the beginning when the users select it from the IPG. The Defendants refer to the element as the “Automatic Determining Element.” Rather than paraphrase how Dr. Robinson reached his opinion, I reproduce it below.

46. A key element of claim 34 is the “determining” element, which is not included in claims 29 or 33. The 585 Patent does not define the term “determining” or explain how it is accomplished, or who (or what) is doing the “determining”. However, claim 34 does not identify a user interaction in relation to automatically accessing the portion of the missed broadcast program. Furthermore, claim 34 does not describe a user choice as to whether the earlier portion of the program is accessed in response to the “determining”. Instead, claim 34 requires “accessing” the earlier portion “in response to determining”. The accessing automatically follows the determination.

47. In my opinion, the Skilled Person would understand from claim 34 that when the user tunes to a particular program after it has already started, the system (or, user device independent of a user interaction) determines that the start-time of the broadcast program has elapsed, and then the system accesses the missed portion of the broadcast from the remote server. The system accesses the missed portion without requiring a user interaction as none is indicated.

[390] Dans son rapport sur la contrefaçon, M. Wahlers a scindé l’élément « accéder, après cette détermination, à la partie » en deux composants. Selon son interprétation, « déterminer que l’heure de départ de la première émission diffusée est écoulée » voudrait dire que [TRADUCTION] « le système détermine que l’heure de syntonisation est postérieure à l’heure de départ ». Ensuite, selon son interprétation, « accéder » voudrait dire [TRADUCTION] « établir une connexion ou demander un signal pour confirmer que la connexion est disponible (p. ex., sonder par PING) entre le dispositif du premier utilisateur et le serveur où la première émission est stockée ».

[391] Aux paragraphes 46 et 47 de son rapport sur la validité, M. Robinson donne à l’élément « accéder, après cette détermination, à la partie » le sens de [TRADUCTION] « demander au système de démarrer le visionnement de l’émission depuis le début lorsque cette émission est sélectionnée à l’aide du GEI ». Les défenderesses désignent cet élément comme « l’élément à détermination automatique ». Plutôt que de paraphraser la manière par laquelle M. Robinson a rendu son avis, je la reproduis ci-dessous.

[TRADUCTION]

46. Un élément essentiel de la revendication 34 est celui de la détermination, car il ne fait pas partie des revendications 29 et 33. Le brevet 585 ne définit pas le terme « détermination » et n’explique pas de quelle manière elle est effectuée, ni la personne (ou le système) faisant cette détermination. Cependant, la revendication 34 ne définit pas l’interaction de l’utilisateur qui est liée à l’accès automatique de la partie de l’émission manquée. De plus, la revendication 34 n’indique pas si l’utilisateur choisit d’accéder à la partie antérieure de l’émission une fois que la « détermination » est effectuée. La revendication 34 indique plutôt que l’accès à la partie antérieure s’effectue après la détermination. L’accès est automatique une fois que la détermination est effectuée.

47. À mon avis, la personne versée dans l’art lisant la revendication 34 comprendrait que lorsque l’utilisateur syntonise une émission après le début de l’émission, le système (ou le dispositif utilisateur, de manière indépendante de toute interaction avec l’utilisateur) détermine que l’heure de début de l’émission diffusée est écoulée et ce système accède ensuite à la partie de l’émission qui a été manquée depuis le serveur distant. Le système accède à la partie manquée sans nécessiter d’interactions avec l’utilisateur, puisque rien ne l’indique.

[392] I note in passing that Dr. Robinson offered an alternative opinion while addressing the issue of anticipation.

59. I have been asked to consider whether the subject matter of the Asserted Claims of the 585 Patent was both disclosed and enabled as of January 30, 2003. In my opinion, Minerva and iMagic, two of the patents I found in my prior art search, each disclose and enable all of the Asserted Claims except claims 34, 89, 128 and 129 based on my construction of the “determining element”.

60. That said, if I am incorrect that the term “determining” means automatically accessing, transmitting or providing the missed portion of the broadcast program without user interaction and instead gives the user the option of accessing or receiving the portion of the broadcast program that is missed, then claims 34, 89, 128 and 129 are also disclosed and enabled by iMagic and Minerva for the reasons described below. [His emphasis.]

[393] In his responding validity report, Mr. Wahlers disagrees with Dr. Robinson’s construction noting that Dr. Robinson uses the term “accessing” interchangeably with “transmission.” Mr. Wahlers opines that the term “accessing” includes the step prior to transmission, which is establishing a connection in anticipation that a playback request may be received. Mr. Wahlers also notes that if “accessing” did include the transmission and playback of a program, every time a channel is selected, the system would immediately start playing the program from the beginning rather than from tune-time. In his view, the Skilled Person would understand that this type of behaviour would be both undesirable for the user experience and result in a significant consumption of resources from frequently switching between broadcast and streaming.

[394] In summary, Mr. Wahlers construes the term “accessing” to mean establishing a connection in preparation for transmission, while Dr. Robinson construes the term in the context of Claim 34 to mean transmitting the missed portion of the program automatically upon tuning.

[392] Je remarque au passage que M. Robinson a proposé une autre opinion à ce sujet en abordant la question de l’antériorité.

[TRADUCTION]

59. On m’a demandé si l’objet des revendications du brevet 585 avait été divulgué et mis en pratique au 30 janvier 2003. À mon avis, Minerva et iMagic, deux des brevets résultant de ma recherche sur l’art antérieur, divulguent et rendent réalisables toutes les revendications sauf les revendications 34, 89, 128 et 129 selon mon interprétation de cet « élément de détermination ».

60. Cela dit, si je me trompe en disant que le terme « détermination » signifie l’accès et la transmission ou la fourniture de la partie de l’émission diffusée qui manque sans interaction avec l’utilisateur et qu’en fait il donne à l’utilisateur l’option d’accéder ou de recevoir la partie de l’émission diffusée qu’il a manquée, c’est qu’iMagic et Minerva divulguent les revendications 34, 89, 128 et 129 elles aussi et rendent celles-ci réalisables pour les raisons décrites ci-dessous. [Souligné dans l’original.]

[393] Dans son rapport en réponse sur la validité, M. Wahlers conteste l’interprétation de M. Robinson en relevant que, pour M. Robinson, les termes « accès » et « transmission » sont interchangeables. De l’avis de M. Wahlers, le terme « accès » porte sur l’étape précédant la transmission, c’est-à-dire l’établissement d’une connexion en attente de la réception éventuelle d’une demande de lecture. M. Wahlers relève également que si « l’accès » englobait de fait la transmission et la lecture d’une émission, le système déclencherait aussitôt la lecture de l’émission depuis le début et non depuis l’heure de syntonisation chaque fois qu’une chaîne est sélectionnée. Selon sa perspective, la personne versée dans l’art comprendrait que ce type de comportement serait indésirable du point de vue de l’expérience utilisateur et entraînerait également une consommation importante des ressources en raison de la haute fréquence du passage de la télédiffusion à la diffusion en continu.

[394] Pour résumer, M. Wahlers attribue au terme « accès » le sens d’établir une connexion en vue d’une transmission, alors que M. Robinson interprète ce même terme dans le contexte de la revendication 34 et lui donne le sens de transmettre la partie de l’émission qui a été manquée dès la syntonisation.

[395] Having carefully considered the experts' evidence, I find that Mr. Wahlers' construction of the element should prevail for the following reasons.

[396] First, Mr. Wahlers' construction is consistent with the plain meaning of the term. The *Oxford English Dictionary* (online) defines the verb "access" in the computing field, as "to obtain or retrieve (data or a file); to gain access to (a system or network)." Similarly, the *Collins Dictionary* (online) defines "access" as "succeed in finding or obtaining [information held on a computer]".

[397] Second, other claims and the specification of the '585 Patent give context to this claim language. Every time the verb "access" appears in the patent (and it appears many times), it is used in the ordinary way (i.e., "to obtain" or "provide access to"). By way of example, Claim 36 describes two steps: (1) "access the recorded first broadcast program"; and (2) "transmitting the portion of the recorded first broadcast program." In using two different terms, "access" and "transmitting" in reference to recorded programs, the inventors must have meant to refer to two different actions or steps, with the former preceding the latter.

[398] Third, I am particularly persuaded by the argument that the Skilled Person reading Claim 34 would consider requiring the system to automatically start a program from the beginning when the user selects it from the IPG to be undesirable from the user's perspective. This would result in significant and unnecessary consumption of resources, which is inconsistent with one of the goals of the '585 Patent, which is to "use network or local storage efficiently." It is a general principle of construction that where there is a choice between two meanings, one should, if possible, reject that meaning which leads to an absurd result: *Henriksen v. Tallon Limited*, [1965] R.P.C. 434, at page 443.

[395] Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve des experts, je conclus que l'interprétation de cet élément par M. Wahlers devrait prévaloir pour les raisons suivantes.

[396] Premièrement, l'interprétation de M. Wahlers est conforme au sens ordinaire du terme. Selon l'*Oxford English Dictionary* (en ligne), le verbe « access » signifie dans le domaine de l'informatique [TRADUCTION] « obtenir ou récupérer [des données ou un fichier]; obtenir l'accès [à un système ou à un réseau] ». De même, selon le *Collins Dictionary* (en ligne), « access » signifie [TRADUCTION] « réussir à trouver ou à obtenir [des informations contenues sur un ordinateur] ».

[397] Deuxièmement, d'autres revendications et le mémoire du brevet '585 précisent le contexte de cette formulation. Chaque occurrence du verbe « access » dans le brevet (c.-à-d. de nombreuses fois) a le sens ordinaire de ce mot (c.-à-d. « obtenir » ou « fournir un accès »). À titre d'exemple, la revendication 36 décrit deux étapes : 1) [TRADUCTION] « accéder à la première émission diffusée et enregistrée »; 2) [TRADUCTION] « transmettre la partie de la première émission diffusée et enregistrée ». En faisant usage de deux termes différents, soit « accéder » et « transmettre » lorsqu'il s'agit d'émissions enregistrées, les inventeurs ont dû vouloir faire référence à deux actions ou deux étapes différentes, la première se produisant avant l'autre.

[398] Troisièmement, j'ai été particulièrement convaincu par l'argument selon lequel la personne versée dans l'art qui lit la revendication 34 serait d'avis que l'exigence du système de toujours commencer la lecture d'une émission depuis le début après sélection de cette émission avec le GEI serait indésirable du point de vue de l'utilisateur. Il en résulterait une consommation importante et non nécessaire de ressources, un état non compatible avec l'un des objectifs du brevet '585, soit [TRADUCTION] « l'utilisation efficace du réseau ou de la mémoire locale ». Selon un principe général d'interprétation, lorsque deux sens sont possibles, il faut, dans la mesure du possible, rejeter le sens qui conduit à un résultat absurde : *Henriksen v. Tallon Limited*, [1965] R.P.C. 434, à la page 443.

D. Validity

[399] The Defendants submit that the inventive concept of the '585 Claims was old, or otherwise obvious based on: (1) the CGK alone; (2) each of iMagic and Minerva alone; (3) any combination of iMagic and Minerva, the CGK, the Oracle Patent¹², the Oracle White Paper¹³, and the Microsoft Patent.

1. Anticipation

[400] Rovi refers to the '585 Patent as the “Restart” patent. Mr. Wahlers describes the subject matter of the '585 Patent as “the ability to go back in time and play videos within the near history, such as a day or a week.” Rovi claims that the '585 Patent encompasses features that now, with the benefit of hindsight, seem straightforward but were pioneering at the time.

[401] The Defendants acknowledge that the restart feature, which allows a user to watch a show already in progress from the beginning, even if the user forgot to set the recording on your PVR, was well received by its customers after it was deployed in their IPTV systems. In fact, the Defendants repeatedly highlighted the restart feature when promoting their services.

[402] There is no dispute that the restart feature was innovative. However, the Defendants submit that Rovi did not invent this technology. They say that it is exactly the subject matter of iMagic, a patent owned by a Canadian television company bearing the same name specializing in the development of IPTV in New Brunswick.

¹² U.S. Patent No. 6,138,147, “Method and Apparatus for Implementing Seamless Playback of Continuous Media Feeds”, FC194, Exhibit 73; Robinson 585 Report 73, at paragraphs 227–232.

¹³ “Real-Time Encoding and Feeds in Oracle Video Server: An Oracle White Paper”, Robert Ash, March 1998, FC193, Exhibit 73; Robinson 585 Report 73, at paragraphs 216–226.

D. Validité

[399] Les défenderesses soutiennent que le concept inventif des revendications '585 était ancien ou sinon évident en fonction : 1) des connaissances générales courantes seulement; 2) d'iMagic ou de Minerva seulement; 3) de toute combinaison d'iMagic et de Minerva, des connaissances générales courantes, du brevet Oracle¹², du livre blanc Oracle¹³ et du brevet Microsoft.

1. Antériorité

[400] Rovi appelle le brevet '585 le brevet de « recommencement ». M. Wahlers parle de l'objet du brevet '585 comme étant [TRADUCTION] « la capacité de remonter le temps pour lire des vidéos d'un passé proche, comme un jour ou une semaine ». Rovi soutient que le brevet '585 couvre des caractéristiques qui, aujourd'hui, avec le recul, semblent assez simples, mais qui étaient précurseurs à l'époque.

[401] Les défenderesses reconnaissent que la caractéristique du recommencement, qui permet à l'utilisateur de visionner une émission déjà en cours depuis le début même s'il avait oublié de régler l'enregistreur vidéo personnel ou PVR, a été bien accueillie par leurs clients après son déploiement dans leurs systèmes IPTV. En fait, les défenderesses ont mis au premier plan et à maintes reprises la caractéristique du recommencement lors de la promotion de leurs services.

[402] Il n'est pas contesté que la caractéristique du recommencement était novatrice. Cependant, les défenderesses soutiennent que Rovi n'a pas inventé cette technologie. Elles disent qu'il s'agit du même objet que celui d'iMagic, un brevet appartenant à une société de télévision canadienne portant le même nom qui se spécialisait dans le développement de l'IPTV au Nouveau-Brunswick.

¹² Brevet américain n° 6 138 147 « Method and Apparatus for Implementing Seamless Playback of Continuous Media Feeds » (Méthode et appareils servant à mettre en œuvre une lecture en contenu provenant de flux de médias continus), FC194, pièce 73; Rapport 73 de Robinson sur le brevet '585, paragraphes 227 à 232.

¹³ « Real-Time Encoding and Feeds in Oracle Video Server: An Oracle White Paper » (Encodage et flux en temps réel sur un serveur vidéo Oracle : Livre blanc d'Oracle), Robert Ash, mars 1998, FC193, pièce 73; Rapport 73 de Robinson sur le brevet '585, paragraphes 216 à 226.

[403] The iMagic Patent is titled, “Digital Interactive Delivery System for TV/Multimedia/Internet with On-Demand Applications” and was published on March 29, 2002, approximately a year before the priority date of the '585 Patent.

[404] iMagic describes an IPTV system that includes various on-demand applications, each of which are accessible on an integrated IPG, and each of which use the same remote video server. Two of those on-demand applications are Timeless TV and Virtual DVR (VDVR).

[405] The Timeless TV and VDVR applications both use the same remote network video server, the Network DVR (NDVR), a component iMagic describes as “central to each of the on-demand applications.” NDVR is described in detail in the specification. The NDVR video server is located remotely to the users, and automatically captures and stores all live broadcast content from television channels in real-time.

[406] The Defendants take the position that both applications in iMagic anticipate the '585 Claims; however, for oral argument, they limited their submissions to Timeless TV. I will proceed in the same manner.

(a) *Disclosure*

[407] Timeless TV is patterned as a historical on non-linear program guide. For Timeless TV, one or more on-demand video servers in the network maintain a continuous recording of IP multicast broadcast content from a number of days for on-demand access by a subscriber at some user-selected finite time after the program was initially shown. The Timeless TV application uses the same continuously recorded broadcast content to enable subscribers to select a program for on-demand viewing without need to view such program at the scheduled broadcast time for such viewing.

[408] For the Timeless TV application, network video servers record all or most broadcast content from a selected set of broadcast sources (stations) and the recorded

[403] Le brevet iMagic s’intitule « Système numérique à applications sur demande permettant la diffusion interactive par télévision/multimédia/Internet » et il a été publié le 29 mars 2002, soit environ un an avant la date de priorité du brevet '585.

[404] iMagic décrit un système IPTV qui comprend diverses applications sur demande, chacune étant accessible sur un GEI intégré et fonctionnant à l’aide du même serveur vidéo distant. Deux de ces applications sur demande sont Timeless TV et Virtual DVR.

[405] Les applications Timeless TV et Virtual DVR ont toutes deux recours au même serveur vidéo en réseau, le réseau DVR, un composant qui serait « essentiel à toute application sur demande », selon la description d’iMagic. Le mémoire du brevet offre une description détaillée du réseau DVR. Le serveur vidéo en réseau est situé à distance des utilisateurs; il capte et stocke automatiquement tout le contenu de la diffusion en direct des chaînes de télévision en temps réel.

[406] Selon la thèse des défenderesses, les deux applications d’iMagic antécédent les revendications '585; cependant, lors des plaidoiries, leurs observations ne portaient que sur Timeless TV. Je procéderai de la même manière.

(a) *Divulcation*

[407] Timeless TV est conçue comme un guide de programmation chronologique ou non linéaire. Le fonctionnement de Timeless TV nécessite un ou plusieurs serveurs vidéo sur demande au sein d’un réseau qui enregistrent continuellement le contenu en multidiffusion pendant un certain nombre de jours, contenu réservé aux abonnés qui demandent l’accès à des émissions déjà diffusées au cours d’une période limitée définie par l’utilisateur. L’application Timeless TV se sert de ce même contenu enregistré continuellement pour permettre aux abonnés de sélectionner une émission pour un visionnement sur demande sans avoir à visionner cette émission à l’heure de diffusion prévue.

[408] Dans l’application Timeless TV, les serveurs vidéo du réseau enregistrent l’ensemble ou la majeure partie du contenu que diffusent un ensemble de sources ou chaînes

programs are made available to users using a historical IPG. An example is shown in Figure 6 of the iMagic Patent:

choisies et les émissions enregistrées sont mises à la disposition des utilisateurs grâce à un GEI chronologique. La figure 6 du brevet iMagic nous en présente un exemple :

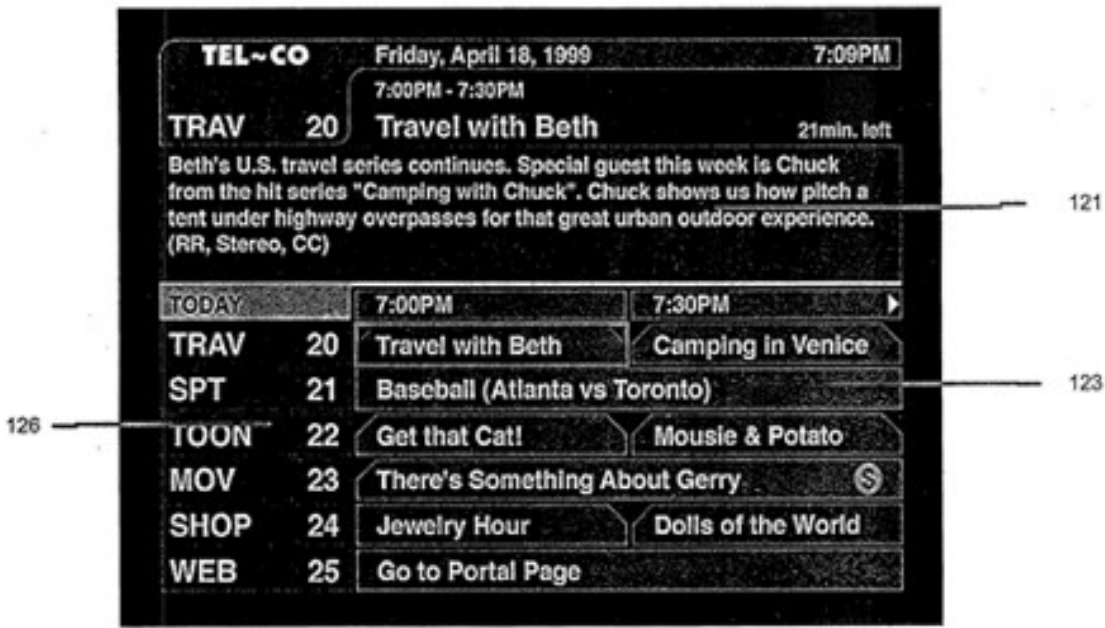


Fig.6

Friday, April 18, 1999	7 :09PM	Vendredi 18 avril 1999	19 h 09
7 :00PM – 7 :30PM		19 h – 19 h 30	
Travel with Beth		Travel with Beth	
21 min. left		Reste 21 min.	
Beth’s U.S. travel series continues. Special guest this week is Chuck from the hit series “Camping with Chuck”. Chuck shows us how pitch a tent under highway overpasses for that great urban outdoor experience. (RR, Stereo, CC)		Beth’s U.S. travel series continues. Special guest this week is Chuck from the hit series “Camping with Chuck”. Chuck shows us how pitch a tent under highway overpasses for that great urban outdoor experience. (R, Stéréo, STC)	
TODAY		AUJOURD’HUI	
TRAV		TRAV	
Travel with Beth		Travel with Beth	
Camping in Venice		Camping in Venice	
SPT		SPT	
Baseball (Atlanta vs Toronto)		Baseball (Atlanta vs Toronto)	

TOON	TOON
Get that Cat!	Get that Cat!
Mousie & Potato	Mousie & Potato
MOV	MOV
There's Something About Gerry	There's Something About Gerry
SHOP	SHOP
Jewelry Hour	Jewelry Hour
Dolls of the World	Dolls of the World
WEB	WEB
Go to Portal Page	Aller à la page d'accueil
Fig. 6	Fig. 6

[409] In Figure 6, the IPG shows that the current time is 7:09 p.m. If the user pressed the left arrow button on their remote, they could scroll back to 6:30 p.m. (or earlier) and select any previously aired program they wanted to watch, so long as it was recorded by the remote video server within the service window (e.g., iMagic provides 7 days as an example). When the service window expires, the remote video server's circular buffer overwrites the program with new content. The programs are retained and accessible to users until they are overwritten.

[410] Timeless TV subscribers are thereby enabled to view any previously aired program, provided that the program was recorded within the particular service window which has been implemented by the service provider.

[411] A NDVR application is central to each of the on-demand applications. The NDVR captures the broadcast video content in real-time by selecting a number (e.g., up to 100) of concurrent multicast stations according to a recording schedule determined by the service-provider. The number of days that recorded content is retained and available for playback is referred to hereinafter as the "service window."

[412] I pause here to mention that my analysis of the validity issues was greatly assisted by the Defendants' written representations, and more particularly by the outlines

[409] À la figure 6, le GEI affiche l'heure actuelle, soit 19 h 09. En appuyant sur le bouton de la flèche gauche de la télécommande, l'utilisateur recule à 18 h 30 (ou plus tôt) pour sélectionner l'une des émissions déjà diffusées qu'il aimerait visionner, pourvu que cette émission ait été enregistrée par le serveur vidéo à distance dans la période prévue (iMagic donne comme exemple une période de sept jours). À l'expiration de la période prévue, la mémoire tampon circulaire du serveur vidéo écrase l'émission avec du nouveau contenu. Les émissions sont gardées en mémoire et accessibles aux utilisateurs jusqu'à leur écrasement.

[410] Les abonnés de Timeless TV peuvent ainsi visionner n'importe quelle émission déjà diffusée pourvu que cette émission ait été enregistrée au cours de la période prévue mise en œuvre par le fournisseur de service.

[411] L'application du réseau DVR est essentielle à chaque application de service sur demande. Le réseau DVR capte le contenu vidéo diffusé en temps réel en sélectionnant un nombre (p. ex. : maximum de 100) de stations de télévision en multidiffusion simultanée selon un horaire d'enregistrement établi par le fournisseur de service. Le nombre de jours que le contenu enregistré est conservé et disponible pour une lecture est désigné ci-après par la « période prévue ».

[412] Je tiens à mentionner à cette étape que les observations écrites des défenderesses m'ont été d'une grande aide dans mon analyse des questions sur la validité, en

prepared by the Defendants of their closing arguments for each Patent that were responsive in real-time to Rovi's arguments. The outlines included useful pinpoint references to relevant extracts from the expert reports, exhibits and transcript evidence. In contrast, Rovi's closing submissions relied primarily on the evidence that counsel curated in Mr. Wahlers' expert report prior to trial and from his evidence in chief, much of which was discredited in cross-examination.

[413] I had great difficulty with Mr. Wahlers' evidence, particularly as it relates to the validity of the '585 Patent. He took astonishing positions in his reports on the '585 Patent and continued to maintain those positions at trial, only to give them up without a fight in cross-examination.

[414] During his cross-examination, Mr. Wahlers would obfuscate as he attempted to defend utterly indefensible positions—like his contention that the iMagic patent does not disclose “operator-initiated recordings” when it plainly does, or that Timeless TV is mentioned in the iMagic patent “only in passing” when it clearly is not. Another glaring example is Mr. Wahlers' bald assertion in his validity report that the Skilled Person would not have known to combine iMagic with the Oracle Video Server (OVS), when the OVS is not only described, but is also the preferred server in iMagic.

[415] When pressed on cross-examination, Mr. Wahlers ultimately conceded on virtually every key validity opinion he gave in his reports. Mr. Wahler's cross-examination is replete with numerous examples of his inability or unwillingness to provide evidence from the perspective of the Skilled Person with a mind willing to understand. His sometimes incoherent and contradictory responses during cross-examination bring into question whether Mr. Wahlers actually read iMagic before he signed his report or knew what he was signing.

particulier les grandes lignes de la plaidoirie finale des défenderesses portant sur chaque brevet, car leurs arguments étaient pertinents et synchrones avec ceux de Rovi. Ces grandes lignes comprenaient des références précises et utiles aux extraits pertinents des rapports d'expert, des pièces présentées en preuve et de la transcription des témoignages. En comparaison, les observations finales de Rovi misent principalement sur le rapport d'expert de M. Wahlers, qui a été scruté par l'avocat avant le procès, et sur le témoignage principal de M. Wahlers dont une grande partie a été discréditée en contre-interrogatoire.

[413] Les éléments de preuve de M. Wahlers m'ont donné beaucoup de fil à retordre, surtout sur la question de la validité du brevet '585. Dans ses rapports sur le brevet '585, M. Wahlers a adopté des positions étonnantes qu'il a continué de défendre lors du procès, mais auxquelles il a finalement renoncé sans se battre en contre-interrogatoire.

[414] Lors de son contre-interrogatoire, M. Wahlers cherchait des faux-fuyants pour tenter de défendre des positions parfaitement intenable, notamment lorsqu'il affirmait que le brevet d'iMagic ne divulgue pas des « enregistrements initiés par l'opérateur », alors que c'était bel et bien le cas, ou quand il affirmait que le brevet d'iMagic ne mentionne que vaguement l'application Timeless TV, alors que le contraire est manifeste. Un autre exemple flagrant nous est donné lorsque M. Wahlers affirmait sans nuance dans son rapport sur la validité que la personne versée dans l'art ne saurait combiner iMagic et le serveur vidéo d'Oracle ou OVS, alors qu'iMagic décrit l'OVS et le désigne même comme étant le serveur de préférence.

[415] En contre-interrogatoire, M. Wahlers a fini par concéder pratiquement toutes les opinions importantes qu'il défendait dans ses rapports en matière de validité. Le contre-interrogatoire de M. Wahlers est truffé d'exemples où il s'est montré incapable ou peu disposé à prendre le point de vue de la personne versée dans l'art qui cherche à comprendre. Les réponses parfois incohérentes et contradictoires qu'il a données en contre-interrogatoire mettent en doute le fait que M. Wahlers ait vraiment lu le brevet d'iMagic avant de signer son rapport ou qu'il ait signé le rapport en connaissant son contenu.

[416] Mr. Wahlers' evidence gives me great cause for concern as to its reliability and I therefore give it little to no weight, especially on validity issues.

[417] I am left with Dr. Robinson's evidence that was unshaken in cross-examination on key matters or left unchallenged.

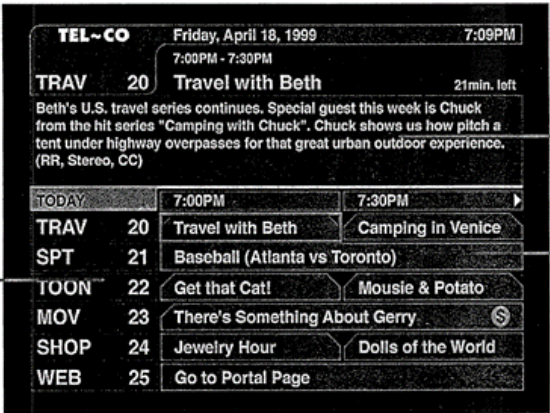
[418] The Defendants submit that iMagic discloses each of the essential elements of the '585 Claims. They have provided a useful table correlating the elements of the '585 Claims to iMagic that is reproduced below.

[416] Le témoignage de M. Wahlers me donne de sérieux doutes sur sa fiabilité et c'est pourquoi je ne lui accorde que peu de poids, voire aucun, surtout en matière de validité.

[417] Il me reste le témoignage et les rapports de M. Robinson qui n'ont pas été ébranlés en contre-interrogatoire sur des questions clés ou qui n'ont pas été contestés.

[418] Les défenderesses soutiennent qu'iMagic divulgue tous les éléments essentiels des revendications '585. Elles ont fourni un tableau utile qui relie les éléments des revendications '585 à iMagic. Ce tableau est reproduit ci-dessous. [La version française du tableau se retrouve aux page 287 à 289.]

Element	Disclosure in iMagic
Claim 33 (Not Asserted, Independent)	
Element 1: Providing users access to recordings of broadcast television programs having scheduled start-times and end-times.	This invention relates to a system for interactive on-demand delivery of multimedia using a multicast broadband backbone network transmitting IP-configured digital multimedia (e.g., television) signals...A central multimedia storage means is located within the network and remote from the subscriber for storing multimedia content. An on-demand component is configured for receiving a deliver request from a subscriber for the stored content, for locating the requested multimedia content from the storage means and for delivering the requested multimedia content for display on the television or monitor...The on-demand component receives a record request (which includes broadcast channel and time information identifying the multimedia content and may utilize the IPG) from a subscriber and stores the multimedia content in response to the record request.
Element 2: Selectively recording, based on retention criteria, a subset of the plurality of broadcast programs on storage of a server remote to the users. Element 3: Providing a first user with access to at least a portion of the first recorded broadcast program during a retention-period.	For the Timeless TV application network video servers record all or most of the multicast content from a selected set of broadcast sources (i.e. stations) and the recorded programs are made available to subscribers by extending the DVTM interactive program guide (IPG) to include historical IPG data. Timeless TV subscribers are thereby enabled to view any previously aired program, provided that the program was recorded within the particular service window (eg, past 7 days) which has been implemented by the service provider... The number of days that recorded content is retained and available for playback is referred to herein as the "service window".

Element	Disclosure in iMagic
Element 4: Removing the recorded first broadcast program at the end of the retention-period.	The number of days that recorded content is retained and available for playback is referred to herein as the “service window”. Expired content may be removed when the system clock is equal to the start time of the scheduled process. Content storage is incrementally recovered by deleting expired content. The expiry of content is determined by the date the content was recorded and the storage options specified by the service administrator. Expired content and all references to that content (e.g., metadata) are deleted by the remove expired content component 123.
Claim 34 (Asserted, Dependent on Claim 33)	
Element 5: Tuning the first user device to the first broadcast program at a tune-time, wherein the tune-time is after the scheduled start-time of the first broadcast program. Element 6: Determining that the start-time of the first broadcast program has elapsed. Element 7: In response to determining, accessing the portion of the recorded first broadcast program provided by the remote server at the first user device, wherein the portion corresponds to a portion of the first broadcast program that was broadcasted by the facility prior to the tune-time.	The central storage device (being remote from the subscribers) on which the recorded program is stored, and its associated software, record only one copy of a subscriber-tagged program for access by multiple users later. Multiple channels may be recorded at one time for later, on-demand play by the user. Further, the recording is performed by the system on a “just in time” basis whereby the user is able to direct a recording after the program broadcast has commenced, up to the time the broadcast has finished, because the system automatically captures all broadcasts and decides upon those which are to be stored to satisfy user-entered recording directives only after the broadcasting of the program has been completed. For the Timeless TV application network video servers record all or most of the multicast content from a selected set of broadcast sources (i.e. stations) and the recorded programs are made available to subscribers by extending the DTVM interactive program guide (IPG) to include historical IPG data.  121 123 126 Fig.6

<u>Element</u>	<u>Disclosure in iMagic</u>
Claim 36 (Asserted, Dependent on Claim 33)	
Element 8: Receiving a request to access the recorded first broadcast program.	An on-demand component is configured for receiving a deliver request from a subscriber for the stored content, for locating the requested multimedia content from the storage means and for delivering the requested multimedia content for display on the television or monitor.
Element 9: Transmitting the portion of the recorded first broadcast program upon receiving the request.	
Claim 85 (Not Asserted, Independent)	
Elements 2 and 3.	See Elements 2 and 3, above.
Claim 87 (Asserted, Dependent on Claim 85)	
Elements 3 and 4.	See elements 3 and 4, above.
Claim 125 (Not Asserted, Independent)	
Elements 2, 3 and 4.	See elements 2, 3 and 4, above.
Claim 127 (Asserted, Dependent on Claim 125)	
Elements 3 and 4.	See elements 3 and 4, above.

<u>Élément</u>	<u>Divulgarion dans iMagic</u>
Revendication 33 (non invoquée, indépendante)	
Élément 1 : Fournir aux utilisateurs l'accès aux enregistrements des émissions de télévision diffusées ayant une heure de départ et une heure de fin.	Cette invention se rapporte à un système interactif de diffusion de contenus multimédias sur demande à l'aide d'un réseau fédérateur de multidiffusion à large bande qui transmet des signaux numériques multimédias (dont la télévision) configurés IP [...] Un stockage central des données multimédias est situé au sein du réseau, à distance des abonnés, pour l'enregistrement du contenu multimédia. Un composant des services sur demande est configuré pour la réception d'une demande d'abonné visant un contenu enregistré, la localisation du contenu multimédia demandé dans le dispositif de stockage et la transmission du contenu multimédia demandé en vue d'être visionné sur un téléviseur ou un écran [...] Ce même composant reçoit une demande d'enregistrement (laquelle comprend la chaîne et les heures de diffusion pour identifier le contenu multimédia et peut provenir d'un GEI) provenant d'un abonné et enregistre le contenu multimédia en réponse à la demande d'enregistrement.

Élément	Divulgaration dans iMagic
Élément 2 : Enregistrer de manière sélective, selon les critères de conservation, un sous-ensemble de la pluralité des émissions télédiffusées sur la mémoire d'un serveur à distance des utilisateurs. Élément 3 : Fournir au premier utilisateur l'accès à au moins une partie d'une première émission diffusée et enregistrée pendant la période de conservation.	Dans l'application Timeless TV, les serveurs vidéo du réseau enregistrent l'ensemble ou la majeure partie du contenu que diffusent un ensemble de sources ou de chaînes choisies et les émissions enregistrées sont mises à la disposition des abonnés par l'ajout de données chronologiques de programmation, une nouvelle fonction du guide d'émissions interactif (GEI) de type DTVM (gestionnaire de télévision numérique). Les abonnés de Timeless TV pourront ainsi visionner n'importe quelle émission déjà diffusée, pourvu que cette émission ait été enregistrée au cours de la période prévue mise en œuvre par le fournisseur de service (p. ex. : les sept derniers jours)[...] Le nombre de jours que le contenu enregistré est conservé et disponible pour une lecture est désigné ci-après par la « période prévue ».
Élément 4 : Retirer la première émission diffusée et enregistrée à la fin de la période de conservation.	Le nombre de jours que le contenu enregistré est conservé et disponible pour une lecture est désigné ci-après par la « période prévue ». Le contenu expiré pourra être effacé dès que l'heure de démarrage du processus programmé est écoulée à l'horloge du système. Le stockage disponible au contenu est récupéré à chaque suppression de contenu expiré. L'expiration du contenu est déterminée par la date à laquelle le contenu a été enregistré et les options de stockage déterminées par l'administrateur du service. Le contenu expiré et toutes les références à ce contenu (dont les métadonnées) sont supprimés par le composant 123 de suppression du contenu expiré.
Revendication 34 (invoquée, dépend de la revendication 33)	
Élément 5 : Syntoniser le dispositif du premier utilisateur à la première émission diffusée à une heure de syntonisation, cette heure étant postérieure à l'heure de départ de la première émission diffusée. Élément 6 : Déterminer que l'heure de départ de la première émission diffusée est écoulée.	Le dispositif de stockage central (à distance des abonnés) qui contient l'émission enregistrée et son logiciel associé enregistre une seule copie de l'émission étiquetée pour l'abonné en le rendant accessible aux utilisateurs multiples. Il est possible d'enregistrer des chaînes multiples à un moment donné pour une lecture à la demande de l'utilisateur. De plus, l'enregistrement est effectué par le système sur une base « en temps voulu », c'est-à-dire que l'utilisateur peut demander un enregistrement après le début de la diffusion de l'émission sans dépasser la fin de la diffusion de l'émission parce que le système capte automatiquement toutes les diffusions et qu'il décide des diffusions à stocker en fonction des demandes d'enregistrement des utilisateurs lorsque la diffusion de l'émission se termine. Dans l'application Timeless TV, les serveurs vidéo du réseau enregistrent l'ensemble ou la majeure partie du contenu que diffusent un ensemble de sources ou de chaînes choisies et les émissions enregistrées sont mises à la disposition des abonnés par l'ajout de données chronologiques de programmation, une nouvelle fonction du guide d'émissions interactif (GEI) de type DTVM (gestionnaire de télévision numérique).

Élément	Divulgence dans iMagic
Élément 7 : Accéder, après cette détermination, à la partie de la première émission diffusée et enregistrée que le serveur distant fournit au premier dispositif utilisateur de telle sorte que cette partie corresponde à une partie de la première émission qui a été diffusée avant l'heure de syntonisation.	 Fig.6
Revendication 36 (invoquée, dépend de la revendication 33)	
Élément 8 : Recevoir une demande visant à accéder à la première émission diffusée et enregistrée. Élément 9 : Transmettre la partie de la première émission diffusée et enregistrée à la réception de cette demande.	Un composant des services sur demande est configuré pour la réception d'une demande d'abonné visant un contenu enregistré, la localisation du contenu multimédia demandé dans le dispositif de stockage et la transmission du contenu multimédia demandé en vue d'être visionné sur un téléviseur ou un écran.
Revendication 85 (non invoquée, indépendante)	
Éléments 2 et 3.	Voir les éléments 2 et 3 ci-dessus.
Revendication 87 (invoquée, dépendante de la revendication 85)	
Éléments 3 et 4.	Voir les éléments 3 et 4 ci-dessus.
Revendication 125 (non invoquée, indépendante)	
Éléments 2, 3 et 4.	Voir les éléments 2, 3 et 4 ci-dessus.
Revendication 127 (invoquée, dépendante de la revendication 125)	
Éléments 3 et 4.	Voir les éléments 3 et 4 ci-dessus.

[419] Rovi submits, as a general comment, that iMagic discloses two different applications, Timeless TV and Virtual DVR, neither of which disclose the '585 Claims. It claims that Dr. Robinson conflated these two distinct applications in his validity report in an effort to make it seem as if the '585 Claims are anticipated.

[419] Rovi fait valoir à titre de commentaire général qu'iMagic divulgue deux applications différentes, soit Timeless TV et Virtual DVR, et qu'aucune des deux ne divulgue les revendications '585. Elle prétend que M. Robinson aurait confondu ces deux applications distinctes dans son rapport sur la validité dans le but de faire croire que les revendications '585 avaient été antérieures.

[420] At trial, Dr. Robinson acknowledged that it would not be possible for the Network DVR to support the viewing of content throughout the service window, as described in the Timeless TV application, and the deletion of unreferenced content at the same time. Mr. Wahlers stated that this conflict can only be resolved if Timeless TV and Virtual DVR are properly understood to be distinct features that operate independently from each other.

[421] When confronted with this inconsistency, Dr. Robinson agreed that his interpretation of the Timeless TV and Virtual DVR features was inconsistent with the words of iMagic and that when applying his interpretation, the explicit statement in the patent as to when programming would be deleted “does not make sense.” Rather than accepting that his interpretation was wrong, Dr. Robinson instead suggested that the inventors who wrote iMagic must have made a mistake.

[422] Rovi submits that for Dr. Robinson to suggest that the prior art is incorrect in some way misunderstands his role in this litigation. It argues that this depicts an expert who is willing to say whatever necessary to maintain his opinion. I disagree.

[423] Dr. Robinson admitted in cross-examination that he mixed up the two applications in his validity report. He was defensive when confronted with the inconsistency and reluctant to agree that he was wrong. While his response may be criticized, the overall reliability of his evidence was not undermined in cross-examination.

[424] Rovi makes three arguments as to why iMagic is not a disclosure of the '585 Claims.

[425] First, Rovi claims that iMagic does not disclose “operator initiated recordings.” This argument has no merit as Rovi’s own expert concedes that it does.

[426] Second, Rovi argues that iMagic does not disclose accessing the missed portion by the remote server at the STB because iMagic does not permit “immediate access” to

[420] Lors du procès, M. Robinson a reconnu qu’il n’aurait pas été possible pour le réseau DVR de prendre en charge à la fois le visionnement de contenu pendant la période prévue selon la description de l’application Timeless TV et, en même temps, la suppression de contenu non référencé. M. Wahlers a affirmé que ce conflit ne pouvait être résolu que si Timeless TV et Virtual DVR étaient considérées comme des caractéristiques distinctes qui fonctionnaient indépendamment l’une de l’autre.

[421] Devant cette incohérence, M. Robinson a convenu que son interprétation des caractéristiques de Timeless TV et de Virtual DVR était incompatible avec la formulation d’iMagic et que, lorsqu’il appliquait son interprétation, l’affirmation explicite du brevet sur le moment de supprimer les émissions « était invraisemblable ». Plutôt que d’accepter que son interprétation était fausse, M. Robinson a suggéré que les inventeurs qui avaient rédigé iMagic devaient avoir fait erreur.

[422] Rovi fait valoir que, lorsque M. Robinson suggère une erreur dans l’art antérieur, c’est qu’il se méprend sur le rôle qu’il doit jouer dans le présent contentieux. Elle soutient que ce portrait dépeint un expert prêt à dire tout ce qui est nécessaire pour soutenir son opinion. Je ne suis pas de cet avis.

[423] M. Robinson a admis en contre-interrogatoire qu’il a confondu les deux applications dans son rapport sur la validité. Il était sur la défensive lorsqu’il devait faire face à l’incohérence présentée et il était réticent à admettre qu’il avait tort. Sa réaction est critiquable, mais la fiabilité de son témoignage dans son ensemble n’a pas été minée en contre-interrogatoire.

[424] Rovi présente trois arguments pour expliquer qu’iMagic ne divulgue pas les revendications '585.

[425] Premièrement, Rovi soutient qu’iMagic ne divulgue pas les « enregistrements initiés par l’opérateur ». Cet argument n’est pas fondé puisque même l’expert de Rovi a reconnu le contraire.

[426] Deuxièmement, Rovi soutient qu’iMagic ne divulgue pas de quelle manière le décodeur accède à la partie manquante depuis le serveur distant parce qu’iMagic

the missed portion. Once again, this argument has no merit. Mr. Wahler's conceded this point in cross-examination and confirmed that immediate access is not required by Claim 34. In the Timeless TV application, the historical program guide allows the user to tune to a broadcast program at a particular time and, if the program has already aired, the user can scroll back in the guide to access the first recorded broadcast program.

[427] Third, Rovi points out that Dr. Robinson admitted in his validity report and during his cross-examination that iMagic does not disclose or anticipate Claim 34. While I agree that an admission was made, it is important to consider the context in which it was made.

[428] Dr. Robinson states in his validity report that he was asked to consider whether the subject matter of the '585 Claims was both disclosed and enabled as of January 30, 2003. In his opinion, both Minerva and iMagic disclose and enable all of the asserted claims "except claims 34, 89, 128 and 129 based on my construction of the 'determining element'." He immediately added that if he was incorrect about the meaning of the term "determining," then "claims 34, 89, 128 and 129 are also disclosed and enabled by iMagic and Minerva." He then went on to explain in detail why.

[429] Dr. Robinson's admission that Claim 34 is not disclosed was plainly premised on a construction of the "determining" element, which he construed as automatically accessing the program—a construction that Rovi rejects. Dr. Robinson maintained his position at trial that his construction was correct; however, he was also clear that if Mr. Wahlers' construction was accepted by the Court, then his opinion regarding disclosure and enablement by iMagic and Minerva should govern.

[430] I have taken into account the exchange between Rovi's counsel and Dr. Robinson when counsel tried repeatedly to get Dr. Robinson to admit that iMagic does not

n'autorise pas l'accès immédiat à cette partie manquante. Dans ce cas aussi, l'argument n'est pas fondé. M. Wahlers a concédé ce point en contre-interrogatoire et a confirmé que l'accès immédiat n'était pas requis par la revendication 34. Dans l'application Timeless TV, le guide chronologique des émissions permet à l'utilisateur de syntoniser une émission diffusée à une certaine heure et, si cette émission a déjà été diffusée, il suffit de faire défiler le guide vers l'arrière pour accéder à la première émission diffusée et enregistrée.

[427] Troisièmement, Rovi souligne que M. Robinson a admis dans son rapport sur la validité et lors de son contre-interrogatoire qu'iMagic ne divulgue pas et n'antécipise pas la revendication 34. Je conviens que l'admission a été faite, mais il est important d'examiner le contexte entourant cette admission.

[428] M. Robinson indique dans son rapport sur la validité qu'on lui a demandé de déterminer si l'objet des revendications '585 était à la fois divulgué et réalisable le 30 janvier 2003. À son avis, Minerva et iMagic divulguent et rendent réalisables toutes les revendications exprimées [TRADUCTION] « sauf les revendications 34, 89, 128 et 129 selon mon interprétation de cet "élément de détermination" ». Il ajoute immédiatement après que, s'il se trompait sur la signification à donner au terme « détermination », c'est que [TRADUCTION] « iMagic et Minerva divulguent les revendications 34, 89, 128 et 129 elles aussi et rendent celles-ci réalisables ». Il en expose les raisons par la suite en détail.

[429] Il est manifeste que l'admission de M. Robinson voulant que la revendication 34 ne soit pas divulguée reposait sur son interprétation de l'élément de « détermination » qui signifiait d'après lui l'accès automatique à l'émission, alors qu'il s'agit d'une interprétation que Rovi rejette. M. Robinson a maintenu lors du procès que son interprétation était bonne; cependant, il a dit clairement que, si la Cour devait retenir l'interprétation de M. Wahlers, son avis concernant la divulgation et le caractère réalisable par iMagic et Minerva devrait s'appliquer.

[430] J'ai pris en compte l'échange entre l'avocat de Rovi et M. Robinson lorsque l'avocat a essayé à maintes reprises de faire admettre à M. Robinson qu'iMagic ne divulguait

disclose or enable Claim 34. In my view, Dr. Robinson was steadfast regarding his opinion set out in paragraph 66 of his validity report.

[431] I should add that Rovi cannot have it both ways. If it wishes to rely on Dr. Robinson's admission that Claim 34 is not disclosed in the prior art, then it must also accept the construction on which that admission was based.

[432] Based on the evidence before me, I find that the Defendants have established, on a balance of probabilities, that iMagic discloses all of the essential elements of the '585 Claims.

(b) *Enablement*

[433] The experts agree that iMagic is far more technical and detailed than the '585 Patent. Dr. Robinson describes iMagic as "almost like a solution description of how to build the system" which "reads far more like a solution description than what [he] normally see[s] in a patent submission." Mr. Wahlers agrees that "there is no question" that iMagic was "one of the most detailed patents [he has] ever read." In 2001, iMagic had an actual product with thousands of customers.

[434] Rovi makes two arguments as to why iMagic is not enabled.

[435] First, Rovi claims that there is minimal reference to Timeless TV in iMagic's specification. This argument is without merit. Timeless TV is referred to extensively in iMagic. It is based on NDVR which is also referred to extensively. Moreover, iMagic expressly incorporates the functionality of the OVS.

[436] Second, Rovi claims that iMagic provides very little detail regarding its implementation, particularly as it relates to the removal of recordings or accessing recordings. However, this argument ignores the evidence. Rovi's own expert testified that iMagic is very detailed and agreed in

pas la revendication 34 ou ne rendait pas celle-ci réalisable. À mon avis, M. Robinson est resté ferme concernant l'opinion qu'il a émise au paragraphe 66 de son rapport sur la validité.

[431] Je devrais ajouter que Rovi ne peut jouer sur les deux tableaux. Si elle veut s'appuyer sur l'admission de M. Robinson voulant que la revendication 34 n'était pas divulguée par l'art antérieur, Rovi doit alors accepter également l'interprétation sur laquelle cette admission est fondée.

[432] Considérant les éléments de preuve dont je dispose, je conclus que les défenderesses ont établi selon la prépondérance des probabilités qu'iMagic divulgue tous les éléments essentiels des revendications '585.

(b) *Caractère réalisable*

[433] Les experts conviennent que le brevet d'iMagic est bien plus technique et détaillé que le brevet '585. M. Robinson perçoit iMagic comme étant presque une description de solution sur la façon de construire le système, car iMagic ressemble beaucoup plus à une description de solution qu'aux demandes de brevet qu'il lit habituellement. M. Wahlers dit qu'il ne fait pas de doute qu'iMagic est l'un des brevets les plus détaillés qu'il ait jamais lus. En 2001, iMagic présentait un produit réel qui avait des milliers de clients.

[434] Rovi présente deux arguments justifiant le caractère non réalisable d'iMagic.

[435] Premièrement, Rovi soutient que le mémoire descriptif d'iMagic mentionne à peine l'application Timeless TV. Cet argument est sans fondement. iMagic mentionne fréquemment l'application Timeless TV, qui repose sur le réseau DVR, qui lui aussi est fréquemment mentionné. De plus, iMagic intègre explicitement la fonctionnalité de l'OVS.

[436] Deuxièmement, Rovi fait valoir qu'iMagic fournit très peu de détails sur sa mise en application, surtout en ce qui se rapporte à la suppression des enregistrements ou à l'accès aux enregistrements. Cependant, cet argument fait fi des éléments de preuve. L'expert de Rovi a lui-même

cross-examination that there is “a description of removing programs” in Timeless TV. As for accessing recordings, Mr. Wahlers conceded that “iMagic contains more information about Historical EPGs and how to access a program that had been recorded than the 585 Patent.”

[437] I find it somewhat surprising that Rovi would argue that iMagic is not enabling when its own patent has no information, no disclosure and no description about how to actually do what the claims require. The '585 Patent is essentially a “paper” or “ideas” patent. As admitted by Mr. Ellis, there was no actual system or prototype that was built.

[438] For the above reasons, I find that iMagic discloses and enables all of the elements of the '585 Claims.

2. Obviousness

[439] The Defendants argue, in the alternative, that the '585 Claims are obvious in light of the CGK alone or in combination with one or more prior art references, including iMagic, Minerva, DAVIC 1.3.1 and Microsoft. Their arguments are based on expert opinion provided by Dr. Robinson at paragraphs 174 to 273 of his validity report. At trial, Dr. Robinson was not cross-examined at all on his obviousness opinion.

[440] Rovi submits that this evidence should be disregarded entirely because it does not represent his evidence in this proceeding. Rovi points that Dr. Robinson did not say anything during his testimony in chief about obviousness, but rather spent all of the time focussed on anticipation of the '585 Claims. Rovi complains that the Defendants still rely on the obviousness portion of Dr. Robinson's validity report in their closing submission “as if it's his evidence, even though he doesn't say one thing about it in-chief.” I disagree.

dit en témoignage qu'iMagic est très détaillé et a convenu lors du contre-interrogatoire que l'application Timeless TV donnait une description de la suppression des émissions. En ce qui concerne l'accès aux enregistrements, M. Wahlers a concédé que [TRADUCTION] « iMagic donne plus d'informations sur les GEE chronologiques et sur la façon d'accéder à une émission déjà enregistrée que ne le fait le brevet 585 ».

[437] Je trouve quelque peu surprenant que Rovi prétende qu'iMagic n'a pas de caractère réalisable alors que son propre brevet n'offre aucune information, aucune divulgation et aucune description sur la façon de réaliser ce que les revendications exigent. Le brevet '585 présente essentiellement un article ou un ensemble d'idées. Comme l'a reconnu M. Ellis, aucun système réel ni aucun prototype n'avait été construit.

[438] Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu'iMagic divulgue tous les éléments des revendications '585 et rend ceux-ci réalisables.

2. Évidence

[439] Les défenderesses allèguent, subsidiairement, l'évidence des revendications '585 compte tenu des connaissances générales courantes ou de ces connaissances en combinaison avec une ou plusieurs références d'antériorité dont iMagic, Minerva, DAVIC 1.3.1 et Microsoft. Leurs arguments reposent sur l'opinion d'expert de M. Robinson aux paragraphes 174 à 273 de son rapport sur la validité. Lors du procès, M. Robinson n'a pas du tout été contre-interrogé sur son opinion en matière d'évidence.

[440] Rovi prétend que cet élément de preuve doit être écarté dans sa totalité parce qu'il ne représente pas le témoignage de l'expert dans la présente procédure. Rovi souligne que M. Robinson ne s'est pas prononcé sur l'évidence durant son témoignage principal, car il a consacré tout son temps à la question de l'antériorité des revendications '585. Rovi se plaint dans ses observations finales que les défenderesses s'appuient encore sur la partie du rapport sur la validité de M. Robinson portant sur l'évidence [TRADUCTION] « comme si c'était son témoignage, alors qu'il n'en a pas du tout parlé dans l'interrogatoire principal ». Je ne suis pas de cet avis.

[441] Dr. Robinson's validity report was filed as an exhibit at trial and received into evidence. Its admissibility was not challenged by Rovi.

[442] At paragraph 60 of his validity report, Dr. Robinson made it clear that if he was incorrect in his construction of the Automatic Determining Element, "then claims 34, 89, 128 and 129 are also disclosed and enabled by iMagic and Minerva for the reasons described below." To be clear, there is nothing untoward or unusual about an expert providing an alternate opinion.

[443] Rovi was on notice that obviousness of the '585 Claims was at issue in these proceedings. The matter was canvassed extensively by Dr. Robinson in a distinct section of his validity report. It cannot be heard to complain that the Defendants did not refer to the evidence in chief. It was already in evidence. If Rovi wished to contest the evidence, it should have done so in cross-examination.

[444] By contrast, Mr. Wahlers was challenged on all aspects of his obviousness opinion and he was unable to defend his opinion in cross-examination. In the circumstances, I prefer the evidence of Dr. Robinson where it conflicts with that of Mr. Wahlers.

(a) *Stage 1: The Skilled Person and the CGK*

[445] The parties agree that Skilled Person would have experience with designing IPGs and enabling their functionality, web design, video compression and delivery, and video server operations.

[446] By January of 2003, the CGK included:

- (a) Interactive television systems: Many commercially available television systems had IPGs.

[441] Le rapport sur la validité de M. Robinson a été déposé à titre de pièce au procès et admis en preuve. Son admissibilité n'a pas été contestée par Rovi.

[442] Au paragraphe 60 de son rapport sur la validité, M. Robinson a clairement fait savoir que, s'il se trompait dans son interprétation de l'élément de la détermination automatique, iMagic et Minerva divulgueraient alors [TRADUCTION] « les revendications 34, 89, 128 et 129 elles aussi et rendraient celles-ci réalisables pour les raisons décrites ci-dessous ». Soyons clairs, il n'y a rien de fâcheux ou d'inhabituel à ce qu'un expert fournisse un avis subsidiaire.

[443] Rovi avait été avisée que l'évidence des revendications '585 serait une question litigieuse en l'espèce. Cette question a fait l'objet d'un examen approfondi par M. Robinson dans une section distincte de son rapport sur la validité. Rovi ne peut se plaindre que les défenderesses n'ont pas fait référence à cet élément de preuve en interrogatoire principal. Cet élément faisait déjà partie de la preuve. Si elle voulait le contester, Rovi aurait dû le faire en contre-interrogatoire.

[444] En revanche, l'opinion de M. Wahlers en matière d'évidence a été contestée sous tous ses aspects et celui-ci n'a pas été en mesure de la défendre en contre-interrogatoire. Vu les circonstances, je préfère le témoignage de M. Robinson lorsqu'il est incompatible avec celui de M. Wahlers.

(a) *Étape 1 : La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes*

[445] Les parties conviennent que la personne versée dans l'art aurait de l'expérience à concevoir des GEI et à mettre en pratique la fonctionnalité des GEI, la conception de sites Web, la compression et la diffusion vidéo et les opérations de serveur vidéo.

[446] En janvier 2003, les connaissances générales courantes comprenaient ce qui suit :

- a) Systèmes télévisuels interactifs : les GEI étaient présents dans beaucoup de systèmes disponibles sur le marché.

- (b) Remote servers: (1) How to record and store, either in short-term or long-term memory, television programs on a remote server for access by groups of users. (2) How to manage limited storage and automatically remove programs after a pre-determined period of time.
- (c) The high-level architecture of a television network was well known.
- (d) Television systems had a “head-end” to receive all the incoming content signals via multiple sources (e.g., OTA, satellite, cable transmission and internet) and prepare them for delivery to a subscriber’s home. The sources of content would have included both on-demand content and traditional non-on-demand content. The signals were processed in the head-end and sent to a user’s home over a network. In a subscriber’s home there was a television or computer connected to a STB to receive the incoming television or on-demand programs.

[447] There was a great deal of development in the area of TV distribution. Television companies evolved their networks to (i) increase the number of TV channels they offered, (ii) provide VOD services, (iii) offer data and voice services, and (iv) offer interactive services through an EPG.

[448] The State of the Art included iMagic, Minerva, the Oracle White Paper and Patent, and the Microsoft Patent.

(b) *Stage 2: The Inventive Concept of the '585 Claims*

[449] The experts agree that the inventive concept/subject-matter of the '585 Claims are the essential elements that are described in the anticipation analysis above.

- b) Serveurs distants : 1) Moyen d’enregistrer et de stocker en mémoire à court terme ou à long terme les émissions de télévision sur un serveur distant de manière à être accessibles aux groupes d’utilisateurs; 2) moyen de gérer une mémoire limitée de stockage et de supprimer les émissions après un laps de temps prédéfini.
- c) L’architecture d’un réseau de télévision de haut niveau était bien connue.
- d) Les systèmes de télévision avaient une « tête de ligne » pour recevoir tous les signaux de contenu entrants provenant de sources multiples (p. ex. : ondes hertziennes, satellite, câble et Internet) et préparer ces signaux à l’envoi au foyer de l’abonné. Les sources de contenu auraient englobé à la fois le contenu sur demande et le contenu qui n’était pas sur demande. Les signaux étaient traités en tête de ligne et transmis au foyer de l’utilisateur par l’intermédiaire d’un réseau. Le foyer de l’abonné comportait un téléviseur ou un ordinateur connecté à un décodeur pour recevoir les émissions de télévision entrantes ou sur demande.

[447] Le domaine de la distribution télévisuelle connaissait alors une grande évolution. Les sociétés de télévision ont fait évoluer leurs réseaux pour (i) accroître le nombre de chaînes offertes, (ii) fournir des services sur demande, (iii) offrir des services informatiques et vocaux, (iv) offrir des services interactifs à l’aide d’un GEE.

[448] L’état de la technique englobait iMagic, Minerva, le livre blanc et le brevet d’Oracle ainsi que le brevet Microsoft.

(b) *Étape 2 : Concept inventif des revendications '585*

[449] Les experts conviennent que le concept inventif et l’objet des revendications '585 sont les éléments essentiels qui ont été décrits dans l’analyse sur l’antériorité qui précède.

(c) *Stage 3: Identify what, if any, differences exist between the State of the Art and the Inventive Concept*

[450] Dr. Robinson opined that from the CGK, the Skilled Person understood:

- A. Systems that recorded some or all broadcast programs on remote servers;
- B. Users having access to recorded broadcast programs so that they could watch those programs at a time of their choosing;
- C. Transmitting portions (or all of) programs to users after the programs' scheduled broadcast times;
- D. Recording programs based on retention criteria (e.g., a fixed amount of time);
- E. Removing recorded programs when retention periods expire to create free space.

[451] Based on the evidence before, I find that by 2003, operator-initiated recordings of television programs to a remote server for future use was well known and in use. It was described in the Oracle White Paper, the Oracle Patent, Minerva, iMagic, and the Microsoft Patent.

(i) iMagic

[452] iMagic described in detail an end-to-end system in which the operator can selectively record broadcast programs on a remote server for later viewing where users can access those programs using an IPG. Rovi has failed to identify anything inventive about the '585 Claims over iMagic, and more particularly Timeless TV. I agree with the Defendants that the subject matter is identical.

(c) *Étape 3 : Recenser les différences, le cas échéant, qui existent entre l'état de la technique et l'idée originale*

[450] Selon l'avis de M. Robinson, la personne versée dans l'art aurait, à partir des connaissances générales courantes, compris ce qui suit :

- A. les systèmes qui enregistraient une partie ou l'ensemble des émissions diffusées sur des serveurs distants;
- B. les utilisateurs qui accédaient aux émissions diffusées et enregistrées pour visionner ces émissions à l'heure de leur choix;
- C. la transmission d'une partie ou de la totalité des émissions aux utilisateurs après l'heure prévue de diffusion;
- D. l'enregistrement d'émissions en fonction de critères de conservation (p. ex. : une durée déterminée);
- E. la suppression d'émissions enregistrées à l'expiration de la période de conservation pour libérer l'espace de stockage.

[451] Considérant les éléments de preuve précédents, j'estime qu'en 2003 les enregistrements d'émissions de télévision initiés par l'opérateur sur un serveur distant pour usage ultérieur étaient bien connus et en usage. Ils ont été décrits dans le livre blanc d'Oracle, le brevet d'Oracle, Minerva, iMagic et le brevet Microsoft.

(i) iMagic

[452] iMagic décrit en détail un système de bout en bout dans lequel l'opérateur peut enregistrer de manière sélective les émissions diffusées sur un serveur distant qui seront visionnées ultérieurement par les utilisateurs en accédant à ces émissions à l'aide d'un GEI. Rovi n'a pas réussi à mettre en évidence quoi que ce soit d'inventif dans les revendications '585 relativement à iMagic et plus précisément à Timeless TV. Je partage l'avis des défenderesses voulant que l'objet soit le même.

(ii) Oracle White Paper and Patent

[453] In the late-1990s, Oracle was a leading and well-known video server developer and manufacturer. The Skilled Person was aware of the Oracle Video Server, which was commercially released by Oracle in 1997, described in a White Paper published in 1998, and described in a Patent filed on October 22, 1997, and published on October 24, 2000, all prior to the priority date of the '585 Patent.

[454] The Oracle Video Server was a commercially available technology that service providers could plug-in to their systems. The Oracle Video Server, as described in the Oracle White Paper and the Oracle Patent, gave the operator the ability to make recordings of programs (“operator-initiated recordings”). The Oracle White Paper and the Oracle Patent make it obvious how to: (1) implement a system to record television content to a remote server based on retention criteria; (2) allow users to stream those programs to their user television equipment; and (3) automatically delete those programs from the server after a pre-determined set of time, including by overwriting content in the circular buffer.

[455] Mr. Wahlers’ main criticism of the Oracle Video Server in his Report was that it did not describe how to selectively record programs. Specifically he stated:

Continuous buffering over a specified time period is a different concept than “selectively recording, based on retention criteria”, “selectively recording, without user interaction”, “automatically storing, only some of a plurality of broadcast programs” as contemplated by the 585 Asserted Claims.

[456] Based on Rovi’s read-ins, the Defendants’ systems work by using [***]. To advocate for his infringement position, however, Mr. Wahlers adopted a contradictory position at trial by explaining that the '585 Claims would include recording all programs on a channel into a circular buffer. I reject Mr. Wahlers’ evidence as it is inconsistent

(ii) Livre blanc d’Oracle et brevet d’Oracle

[453] Vers la fin des années 1990, Oracle était un développeur et un fabricant de serveurs vidéo qui était réputé et de premier plan. La personne versée dans l’art connaissait le serveur vidéo d’Oracle, qui a été commercialisé par Oracle en 1997, décrit dans le livre blanc publié en 1998 et décrit dans un brevet qui a été déposé le 22 octobre 1997 et publié le 24 octobre 2000; toutes ces dates sont antérieures à la date de priorité du brevet '585.

[454] Le serveur vidéo d’Oracle était un produit technologique disponible sur le marché que les fournisseurs de service pouvaient connecter à leurs systèmes. Selon la description du livre blanc d’Oracle et du brevet d’Oracle, le serveur vidéo d’Oracle a donné à l’opérateur la capacité d’effectuer l’enregistrement d’émissions (« enregistrements initiés par l’opérateur »). Le livre blanc d’Oracle et le brevet d’Oracle indiquent clairement de quelle manière : 1) mettre en œuvre un système pour l’enregistrement de contenu télévisuel sur un serveur distant en fonction de critères de conservation, 2) permettre aux utilisateurs de déclencher la diffusion de ces émissions vers leur équipement de télévision et 3) supprimer ces émissions du serveur après un temps prédéfini, notamment en écrasant le contenu de la mémoire tampon circulaire.

[455] Dans le rapport de M. Wahlers, la principale critique du serveur vidéo d’Oracle était le manque de description sur la manière d’enregistrer sélectivement les émissions. Il s’est exprimé précisément comme suit :

[TRADUCTION] La mise en mémoire tampon en continu sur une période prédéfinie est un concept qui diffère de l’enregistrement de manière sélective selon des critères de rétention, de l’enregistrement de manière sélective sans interaction avec l’utilisateur et de l’enregistrement automatique d’une partie seulement de la pluralité des émissions diffusées, des concepts prévus dans les revendications 585.

[456] Selon les passages des transcriptions présentés par Rovi, les systèmes des défenderesses fonctionnent à l’aide de [***]. Cependant, pour défendre sa position en matière de contrefaçon, M. Wahlers a adopté une position opposée lors du procès en expliquant que l’enregistrement de toutes les émissions d’une chaîne sur une mémoire tampon

and incoherent. Mr. Wahlers should be held to his original opinion.

[457] The only difference between the Oracle Video Server, as described in the Oracle White Paper and Oracle Patent, and the '585 Claims is that the Oracle White Paper and Patent do not describe how to implement the system on an IPG. However, that would have been CGK. By 2003, the Oracle Video Server was commercially available and was being marketed to television companies who had their own IPGs already developed.

[458] Dr. Robinson himself demonstrated how to implement the Oracle Video Server using Minerva's IPG at two conferences in 2000 and 2001 that had hundreds of thousands of attendees. Minerva was a well-known, leading American software and multimedia company formed in 1992. Throughout the 1990s, Minerva was at the forefront of developing solutions to allow users to view television by leveraging internet protocols. The Oracle Video Server is also the preferred server described in the iMagic, which included an IPG.

[459] Based on the evidence before me, I find that the '585 Claims would have been obvious from the Oracle White Paper and the Oracle Patent alone.

(iii) Microsoft Patent

[460] Microsoft Corporation was at the forefront of developing IPTV technology in the 1990s, and ultimately developed the Mediaroom platform that is the subject of these actions. In 1995, Microsoft filed a patent entitled, "System and Method for Calling Video on Demand using an Electronic Programming Guide." The Microsoft Patent was published on May 12, 1998, almost five-years before the priority date of the '585 Patent.

[461] The Microsoft Patent discloses how to implement a "historical IPG," similar to the modern-day implementation

circulaire faisait partie des revendications '585. Je rejette le témoignage de M. Wahlers en raison de son incohérence et de ses contradictions. M. Wahlers devrait s'en tenir à sa première opinion.

[457] La seule différence qui existe entre le serveur vidéo d'Oracle, décrit dans le livre blanc d'Oracle et le brevet d'Oracle, et les revendications '585 réside dans le fait que le livre blanc et le brevet d'Oracle ne décrivent pas la mise en application du système sur un GEI. Cependant, cette différence aurait fait partie des connaissances générales courantes. En 2003, le serveur vidéo d'Oracle était disponible sur le marché et était commercialisé auprès des entreprises de télévision qui avaient déjà développé leur propre GEI.

[458] M. Robinson a lui-même démontré la mise en application du serveur vidéo d'Oracle en utilisant le GEI de Minerva lors de deux conférences tenues en 2000 et en 2001 ayant attiré des centaines de milliers de participants. Minerva était une entreprise américaine de pointe bien connue en logiciel et en multimédia créée en 1992. Durant les années 1990, Minerva était à l'avant-garde des solutions de développement permettant le visionnement de la télévision en tirant parti de protocoles Internet. Le serveur vidéo d'Oracle est également le serveur de préférence dans la description d'iMagic qui comprenait un GEI.

[459] Selon la preuve présentée, je conclus que les revendications '585 auraient été évidentes compte tenu seulement du livre blanc d'Oracle et du brevet d'Oracle.

(iii) Le brevet de Microsoft

[460] Microsoft est une société qui était, dans les années 1990, à l'avant-garde des progrès de la technologie IPTV, dont l'aboutissement est la plateforme Mediaroom qui fait l'objet de la présente instance. En 1995, Microsoft a déposé un brevet intitulé « System and Method for Calling Video on Demand using an Electronic Programming Guide » (système et méthode pour commander une vidéo sur demande à l'aide d'un guide d'émissions électronique). Le brevet de Microsoft a été publié le 12 mai 1998, soit presque cinq ans avant la date de priorité du brevet '585.

[461] Le brevet de Microsoft divulgue la mise en application d'un « GEI chronologique » semblable à celui

in Mediaroom, so that users can scroll back in time and view content, on-demand, from a continuous remote video server. For example, Figure 2 of the Microsoft Patent shows an IPG with the current time of 8:37 p.m. It shows how the user could select a program earlier (e.g., 8:00 p.m.), whereby it will playback the recorded content from a remote server.

actuellement mis en œuvre par Mediaroom, qui permet aux utilisateurs de faire défiler vers l’arrière dans le temps pour visionner du contenu sur demande à partir d’un serveur vidéo distant à opération continue. Par exemple, la figure 2 du brevet de Microsoft montre un GEI affichant l’heure du moment, 20 h 37. Elle illustre de quelle manière l’utilisateur peut sélectionner une émission antérieure (à 20 h 00 par exemple), ce qui déclenche la lecture du contenu enregistré sur un serveur distant.



THURSDAY, OCT 13, 8 :37pm	JEUDI 13 OCT., 20 h 37
SEINFELD	SEINFELD
“The Chinese Woman”. George’s crossed phone lines acquaint the gang with a woman who isn’t what she seems.	“The Chinese Woman”. George’s crossed phone lines acquaint the gang with a woman who isn’t what she seems.
PREVIEW CLIP	APERÇU
CBS	CBS
DUE SOUTH	DUE SOUTH
CHICAGO HOPE	CHICAGO HOPE
ABC	ABC
MATLOCK	MATLOCK
NBC	NBC
MAD ABOUT YOU	MAD ABOUT YOU
FRIENDS	FRIENDS

SEINFELD	SEINFELD
MADMAN OF THE PEOPLE	MADMAN OF THE PEOPLE
PBS	PBS
MYSTERY	MYSTERY
STAY LUCKY	STAY LUCKY

[462] The Microsoft Patent also explains that users can “rewind” live TV to receive the recorded content of the same program that is currently being broadcasted. This would include restarting the program from the very beginning. For example, the patent explains how a user could access the automatic recordings to go back in time to view a portion of a Seinfeld episode they missed:

It is further noted that a combination of viewing current and past programs can be employed. For instance, suppose a viewer is watching the real-time video data stream of the current “Seinfeld” program, but is distracted during the middle portion of the show. The viewer could simply “rewind” to the point at which they were distracted and replay it. The viewer is not really rewinding the show, in the sense of a VCR cassette, but instead is changing from the real-time video data stream of the current “Seinfeld” program to the stored video data stream of the earlier segment of the same “Seinfeld” program. The viewer will be able to scan the stored segment and catch up to the real-time video data stream. The possibilities afforded by this fully interactive television system offer tremendous flexibility and control to the viewer.

[463] I find that the '585 Claims were obvious in light of the Microsoft Patent for the reasons set out below:

- A. Elements 1, 2, 8 and 9 were obvious: the Microsoft Patent teaches an operator automatically recording a subset of television programs to a remote server.
- B. Element 3 was obvious: the Microsoft Patent teaches allowing users to playback programs that had already been recorded to that remote server.

[462] Le brevet de Microsoft explique également que les utilisateurs peuvent faire « recommencer » une émission en cours de diffusion pour recevoir le contenu enregistré de la même émission. La manœuvre inclut le redémarrage de l’émission depuis le début. Par exemple, le brevet explique que l’accès aux enregistrements automatiques permet aux utilisateurs de reculer dans le temps pour visionner la partie de l’épisode de Seinfeld qu’ils ont manquée :

[TRADUCTION] Il est également indiqué qu’il est possible de visionner à la fois des émissions en cours de diffusion et des émissions déjà diffusées. Prenons par exemple un utilisateur qui visionne le flux de données vidéo en temps réel de l’émission « Seinfeld » en diffusion, mais dont l’attention a été détournée en plein milieu de l’épisode. Cet utilisateur pourrait simplement « revenir en arrière » jusqu’au moment où son attention a été détournée pour visionner la suite. Le téléspectateur n’a pas vraiment rembobiné l’émission comme s’il s’agissait d’une vidéocassette, mais il est passé d’un flux de données vidéo en temps réel de l’épisode « Seinfeld » en cours de diffusion au flux de données vidéo enregistré de la partie antérieure du même épisode. L’utilisateur est alors en mesure de parcourir cette partie enregistrée et de rattraper le flux de données vidéo en temps réel. Les possibilités d’un tel système de télévision entièrement interactif donnent au téléspectateur une flexibilité et un contrôle formidables.

[463] Je conclus que les revendications '585 sont évidentes compte tenu du brevet de Microsoft pour les raisons qui suivent :

- A. Les éléments 1, 2, 8 et 9 sont évidents : le brevet de Microsoft enseigne l’enregistrement automatique initié par un opérateur d’un sous-ensemble des émissions de télévision sur un serveur distant.
- B. L’élément 3 est évident : le brevet de Microsoft enseigne la possibilité pour un utilisateur de visionner une émission qui a déjà été enregistrée sur ce serveur distant.

C. Elements 5–8 were obvious: the Microsoft Patent teaches allowing users to rewind so they could view missed portions of currently airing programs.

D. Element 4 was obvious: the Microsoft Patent teaches deleting programs, which is a necessary element of a continuous media server.

[464] The Defendants have established, on a balance of probabilities, that there are no differences between the State of the Art and the '585 Patent. Therefore, there is no need to proceed to Stage 4 of the *Sanofi-Synthelabo* analysis.

E. *Infringement*

[465] At trial, the Defendants conceded that Claims 36, 87 and 127 would be infringed in the event they were found to be valid. Only the infringement of Claim 34 was at issue. I understand from the Defendants' submissions that they concede that if Claim 34 was found to be valid, the Fibe TV and Optik TV STB implementations would infringe Claim 34. For clarity, Rovi does not allege that Bell or TELUS' web or mobile implementations infringe any of the '585 Claims.

[466] If I am incorrect and the '585 Claims are valid, I find that they were infringed by the Defendants' STB implementations.

XIX. The '482 Patent

[467] The '482 Patent was filed on October 9, 2001. It claims priority to U.S. Application No. 60/239,377 filed on October 11, 2000, and to U.S. Application No. 60/270,351 filed on February 21, 2001.

[468] The '482 Patent is titled, "Systems and Methods for Caching Data in Media-On-Demand Systems." It relates to systems and methods for retrieving non-on-demand media data and on-demand media data from separate data sources in an EPG. The '482 Patent describes data for on-demand media (e.g., titles or descriptions of on-demand videos)

C. Les éléments 5 à 8 sont évidents : le brevet de Microsoft enseigne la possibilité pour un utilisateur de revenir en arrière pour visionner la partie manquée d'une émission en cours de diffusion.

D. L'élément 4 est évident : le brevet de Microsoft enseigne la suppression d'émissions, élément nécessaire d'un serveur média à opération continue.

[464] Les défenderesses ont établi selon la prépondérance des probabilités qu'il n'existe aucune différence entre l'état de la technique et le brevet '585. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de passer à l'étape 4 de l'analyse de l'arrêt *Sanofi-Synthelabo*.

E. *Contrefaçon*

[465] Lors du procès, les défenderesses ont concédé que les revendications 36, 87 et 127 seraient contrefaites advenant le cas où elles seraient jugées valides. Seule la contrefaçon de la revendication 34 était en litige. Je comprends à la lecture de leurs observations que les défenderesses concèdent que les mises en œuvre des décodeurs de Télé Fibe et de Télé Optik contreferaient la revendication 34 dans le cas où la revendication 34 serait déclarée valide. Par souci de clarté, Rovi n'allègue pas que les mises en œuvre de Bell ou de TELUS sur le Web ou les appareils mobiles contrefont une quelconque des revendications '585.

[466] Si je me trompe et que les revendications '585 étaient déclarées valides, je conclus que ces revendications ont été contrefaites par les mises en œuvre de décodeurs des défenderesses.

XIX. Le brevet '482

[467] Le brevet '482 a été déposé le 9 octobre 2001. Il revendique la priorité sur la demande de brevet n° 60/239 377, déposée le 11 octobre 2000, aux États-Unis et la demande n° 60/270 351, déposée le 21 février 2001, aux États-Unis.

[468] Le brevet '482 est intitulé « Systems and Methods for Caching Data in Media-On-Demand Systems » (systèmes et méthodes de mise en cache des données dans un système de média sur demande). Il se rapporte aux systèmes et aux méthodes s'appliquant à un GEE concernant la récupération de données ayant trait à des médias

and non-on-demand media (e.g., television program titles, additional television program information) as any data, which describes the media or is associated with the media, not the media itself. The '482 Patent outlines that some of the on-demand media data is “automatically retrieved” and “automatically stored” at the user television equipment.

[469] The patent disclosure describes the problem addressed by the '482 Patent.

Some interactive program guide systems may provide listings for on-demand videos. In some systems, the on-demand video listings are provided from a data source that is separate from the source that provides listings and other information for non-on-demand media, such as television programs. A video-on-demand server may, for example, provide the listings for on-demand videos to the program guide in-band with or out-of-band from the program guide data or normal television programming. When video-on-demand listings are provided in band, the program guide must establish a connection with the video-on-demand server (if one is not established), and tune the user away from the television program the user is watching in order to retrieve listings. This causes the user to miss part of the programming that he or she is watching. When video-on-demand listings are provided out-of-band, the program guide must also establish a connection with the video-on-demand server (if one is not established), and retrieve the listings. In such approaches, low bandwidth connections may cause unacceptable delays in the display of the video-on-demand listings. In addition, some video-on-demand information, such as new release listings, is frequently accessed by many users throughout the network. Each user's equipment must establish a session with the server every time information is needed. This may cause huge peak resource demands on the distribution network. [Emphasis added.]

[470] In essence, the '482 Claims address “the undesirable consequences of interrupting a user's television viewing experience during peak activity times on a network.”

sur demande ou non et provenant de sources distinctes. Selon la description du brevet '482, les données des médias sur demande (notamment le titre ou la description de vidéos sur demande) et celles des médias non sur demande (titre des émissions de télévision, autres informations sur les émissions de télévision, etc.) sont des données qui décrivent un produit média ou qui sont associées à ce produit sans être le produit en soi. Le brevet '482 indique que la récupération et le stockage de certaines des données des médias sur demande sur l'équipement de télévision de l'utilisateur sont automatiques.

[469] La divulgation du brevet décrit le problème évoqué dans le brevet '482.

[TRADUCTION] Certains systèmes avec guide d'émissions interactif fournissent des listes de vidéos offerts sur demande. Dans certains systèmes, les listes de vidéos offerts sur demande proviennent d'une source qui est distincte de la source qui produit des listes et d'autres informations de médias non sur demande, notamment les émissions de télévision. Un serveur de vidéos sur demande fournit, par exemple, des listes de vidéos sur demande au guide d'émissions, qui proviennent d'un flux en bande ou hors bande par rapport aux données du guide ou à la programmation de télévision habituelle. Lorsque les listes de vidéos sur demande proviennent d'un flux en bande, le guide d'émissions doit établir une connexion avec le serveur de vidéos sur demande (si elle n'est pas déjà établie) et se désynchroniser de l'émission de télévision que l'utilisateur visionne pour récupérer ces listes. Il s'ensuit que l'utilisateur va manquer une partie de l'émission de télévision qu'il visionne. Lorsque les listes de vidéos sur demande proviennent d'un flux hors bande, le guide des émissions doit encore établir une connexion avec le serveur de vidéos sur demande (si elle n'est pas déjà établie) pour récupérer ces listes. Par ce type d'approche, les connexions à faible bande passante entraînent parfois des délais d'attente inacceptables dans l'affichage des vidéos sur demande. De plus, certaines informations sur les vidéos sur demande, notamment les nouveaux vidéos, sont fréquemment demandées par les nombreux utilisateurs connectés au réseau. Chaque équipement utilisateur doit établir une séance avec le serveur pour chaque demande d'informations. Cette connexion peut entraîner une hausse rapide et marquée de demandes en ressources affluant sur le réseau de distribution. [Non souligné dans l'original.]

[470] Essentiellement, les revendications '482 apportent une solution [TRADUCTION] « [aux] conséquences indésirables des interruptions pour l'expérience télévisuelle de l'utilisateur lors des périodes de pointe du réseau ».

[471] The '482 Claims include both method claims (Claims 1, 5, 13 and 14) and systems claims (Claims 41, 45, 53 and 54). They describe a method and means for retrieving non-on-demand and on-demand media data, displaying non-on-demand and on-demand media data, and storing on-demand media data, including automatic retrieval and storage of on-demand media for use in an EPG.

[472] There are two independent claims, Claim 1 (method claim) and Claim 41 (system claim) on which the dependent claims depend. The claims at issue are Claim 1 and Claim 41.

[473] Claims 5, 13 and 14 depend on Claim 1, an independent claim:

1. A method for retrieving data for use in an interactive television application system having an interactive television application implemented at least partially on user television equipment, in which non-on-demand media data is provided by a non-on-demand media data source and on-demand media data is provided by an on-demand media data source, and wherein the non-on-demand and on-demand media data sources are separate, comprising:

retrieving the non-on-demand media data from the non-on-demand media data source;

displaying a first set of on-demand media data on the user television equipment;

identifying, at the user television equipment, a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set of on-demand media data;

automatically retrieving the second set of on-demand media data from the on-demand media data source responsive to the identifying;

automatically storing the second set of on-demand media data in the user television equipment;

[471] Les revendications '482 se divisent en méthodes (revendications 1, 5, 13 et 14) et en systèmes (revendications 41, 45, 53 et 54). Elles décrivent une méthode et un moyen de récupérer les données de médias qui sont sur demande ou non, d'afficher les données de médias qui sont sur demande ou non et de stocker les données de médias qui sont sur demande ou non, notamment la récupération et le stockage automatiques pour les médias sur demande réservés au GEE.

[472] Deux de ces revendications sont indépendantes, les revendications 1 (méthode) et 41 (système) desquelles dépendent les revendications dépendantes. Les revendications 1 et 41 sont litigieuses.

[473] Les revendications 5, 13 et 14 dépendent de la revendication 1, qui est indépendante :

[TRANSLATION]

1. Méthode de récupération de données servant à un système d'application de télévision interactive mis en œuvre au moins partiellement sur l'équipement de télévision d'un utilisateur par laquelle les données de médias non sur demande proviennent d'une source de données pour médias non sur demande et les données de médias sur demande proviennent d'une source de données pour médias sur demande, autrement dit la source de données pour médias non sur demande n'est pas la même que celle pour médias sur demande. Elle consiste :

à récupérer les données pour médias non sur demande de la source de données pour médias non sur demande;

à afficher un premier ensemble de données de médias sur demande sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

à reconnaître sur l'équipement de télévision de l'utilisateur un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de médias sur demande qui est affiché;

à récupérer automatiquement le deuxième ensemble de données de médias sur demande provenant de la source de données de médias sur demande en réponse à cette reconnaissance;

à stocker automatiquement le deuxième ensemble de données de médias sur demande sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

displaying the second set of on-demand media data in response to a user indication to access at least the second set of on-demand media data; and

displaying the non-on-demand media data in response to a user indication to access at least the non-on-demand data.

...

5. The method of claim 1, wherein the second set of on-demand media data retrieved is video-on-demand listings data.

...

13. The method of claim 1, further comprising retrieving on-demand media data from the on-demand media data source in response to a user selection of an on-demand media listing.

14. The method of claim 1, further comprising determining if the second set of on-demand media data is cached.

[474] Claims 45, 53 and 54 depend on Claim 41, an independent claim:

41. A system for retrieving data for use in an interactive television application system having an interactive television application implemented at least partially on user television equipment, in which non-on-demand media data is provided by a non-on-demand media data source and on-demand media data is provided by a on-demand media data source, and wherein the on-demand and the non-on-demand media data sources are separate, comprising:

a means for retrieving the non-on-demand media data from the non-on-demand media data source;

a means for displaying a first set of on-demand media data on the user television equipment;

a means for identifying, at the user television equipment, a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set of on-demand media data;

à afficher le deuxième ensemble de données de médias sur demande en réponse à l'utilisateur demandant minimalement l'accès au deuxième ensemble de données de médias sur demande;

à afficher les données des médias non sur demande en réponse à l'utilisateur demandant minimalement l'accès aux données des médias non sur demande.

[...]

5. Méthode de la revendication 1 par laquelle le deuxième ensemble de données de médias sur demande qui est récupéré est celui des listes de vidéos sur demande.

[...]

13. Méthode de la revendication 1 qui consiste en outre à récupérer les données des médias sur demande de la source de données des médias sur demande en réponse à la sélection par l'utilisateur de la liste des médias sur demande.

14. Méthode de la revendication 1 qui consiste en outre à déterminer si le deuxième ensemble de données des médias sur demande est en mémoire cache.

[474] Les revendications 45, 53 et 54 dépendent de la revendication 41, qui est indépendante.

[TRADUCTION]

41. Système de récupération de données servant à un système d'application de télévision interactive mis en œuvre au moins partiellement sur l'équipement de télévision d'un utilisateur par laquelle les données de médias non sur demande proviennent d'une source de données pour médias non sur demande et les données de médias sur demande proviennent d'une source de données pour médias sur demande, autrement dit la source de données pour médias sur demande n'est pas la même que celle pour médias non sur demande. Elle consiste en :

un moyen de récupérer les données pour médias non sur demande de la source de données pour médias non sur demande;

un moyen d'afficher un premier ensemble de données de médias sur demande sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

un moyen de reconnaître sur l'équipement de télévision de l'utilisateur un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de médias sur demande qui est affiché;

a means for automatically retrieving the second set of on-demand media data from the on-demand media data source;

a means for automatically storing the second set of on-demand media data in the user television equipment;

a means for displaying the second set of on-demand media data in response to a user indication to access at least the second set of on-demand-media data; and

a means for displaying the non-on-demand media data in response to a user indication to access at least the non-on-demand data.

...

45. The system of claim 41, wherein the second set of on-demand media data retrieved is video-on-demand listings data.

...

53. The system of claim 41, further comprising a means for retrieving on-demand media data from the on-demand media data source in response to a user selection of an on-demand media listing.

54. The system of claim 41, further comprising a means for determining if the second set of on-demand media data is cached.

[475] The experts generally agreed that the essential elements of the '482 Claims are:

Element 1: An interactive television application system (at least part of the application must be installed on the user television equipment, such as a STB);

Element 2: Separate sources of Media Data (on-demand and non-on-demand media data);

Element 3: Retrieving non-on-demand media data;

Element 4: Consists of three sub-elements:

un moyen de récupérer automatiquement le deuxième ensemble de données de médias sur demande provenant de la source de données de médias sur demande;

un moyen de stocker automatiquement le deuxième ensemble de données de médias sur demande sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

un moyen d'afficher le deuxième ensemble de données de médias sur demande en réponse à l'utilisateur demandant minimalement l'accès au deuxième ensemble de données de médias sur demande;

un moyen d'afficher les données des médias non sur demande en réponse à l'utilisateur demandant minimalement l'accès aux données des médias non sur demande.

[...]

45. Système de la revendication 41 par lequel le deuxième ensemble de données de médias sur demande qui est récupéré est celui des listes de vidéos sur demande.

[...]

53. Système de la revendication 41 qui permet en outre de récupérer les données des médias sur demande de la source de données des médias sur demande en réponse à la sélection par l'utilisateur de la liste des médias sur demande.

54. Système de la revendication 41 qui permet en outre de déterminer si le deuxième ensemble de données des médias sur demande est en mémoire cache.

[475] Les experts conviennent de manière générale que les éléments essentiels des revendications '482 sont les suivants :

Élément 1 : Un système d'application de télévision interactive (dont au moins une partie de l'application doit être installée sur l'équipement de télévision de l'utilisateur, comme un décodeur);

Élément 2 : Des sources distinctes de données sur les médias (données de médias sur demande et données de médias non sur demande);

Élément 3 : Récupération de données de médias non sur demande;

Élément 4 : Consiste en trois sous-éléments :

i. Displaying a first set of on-demand media data;

ii. Identifying, at the user television equipment, a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set; and

iii. Automatically retrieving the second set of on-demand media data.

Element 5: Automatically storing the second set of on-demand media data;

Element 6: Displaying the second set of on-demand media data (in response to a user indication to access it); and

Element 7: Displaying non-on-demand media data (in response to a user indication to access it).

[476] The experts agreed that the dependent claims add the following:

Claims 5 and 45: the second set of on-demand data is video-on-demand data;

Claims 13 and 53: retrieving on-demand media data from its original source in response to a user selection of an on-demand media listing; and

Claims 14 and 54: determining if the second set of on-demand media data is cached.

A. General Observations

[477] It is useful to put to bed certain arguments raised by the parties before turning to the issues of infringement and validity.

[478] First, the '482 Claims relate to a specific way to retrieve and cache (i.e., store) "on-demand media data"

i. Affichage d'un premier ensemble de données de médias sur demande;

ii. Reconnaissance par l'équipement de télévision de l'utilisateur d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de médias sur demande qui est affiché;

iii. Récupération automatique d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande.

Élément 5 : Stockage automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande;

Élément 6 : Affichage du deuxième ensemble de données de médias sur demande (en réponse à l'utilisateur le demandant);

Élément 7 : Affichage des données de médias non sur demande (en réponse à l'utilisateur le demandant).

[476] Les experts conviennent que les revendications dépendantes ajoutent ce qui suit :

Revendications 5 et 45 : le deuxième ensemble de données de médias sur demande consiste en données sur les vidéos sur demande;

Revendications 13 et 53 : les données de médias sur demande provenant de leur source originale sont récupérées en réponse à la sélection par l'utilisateur de la liste des médias sur demande;

Revendications 14 et 54 : déterminer si le deuxième ensemble de données de médias sur demande est en mémoire cache.

A. Observations générales

[477] Il est utile d'écarter certains arguments soulevés par les parties avant d'analyser les questions de contrefaçon et de validité.

[478] Premièrement, les revendications '482 se rapportent à une façon particulière de récupérer les « données de

at user television equipment. On-demand media data is information that describes on-demand media (such as titles, posters, cast & crew information, including internet content such as the weather and stock prices). Similarly, non-on-demand media data is information that describes non-on-demand media (e.g., titles and posters for television shows).

[479] In its closing submissions, Rovi argued that the '482 Patent has nothing to do with on-demand videos on the internet. However, the '482 Patent states that on-demand media data includes video-on-demand, interactive video games, stock market information, weather information, sports scores, sports statistics, or other suitable on-demand media information. The '482 Patent uses video-on-demand and on-demand videos interchangeably.

[480] Second, the '482 Patent requires on-demand media data to be “automatically retrieved,” which involves downloading and storing media data in advance of it being requested for display by a user. Such retrieval is faster than having to download the data from the operator’s remote server every time it needs to be displayed. Retrieving media data from the remote server can be delayed by factors such as network latencies, slow internet connections or peak activity demands on the network. Automatically retrieving the on-demand media data at the user television equipment, as claimed by the '482 Claims, avoids these challenges.

[481] Despite these problems being identified multiple times in the '482 Patent, in his report, Mr. Wahlers denied that the '482 Claims had anything to do with solving these problems. On this basis, he claimed the prior art was not relevant. However, at trial, Mr. Wahlers conceded that this was the problem being addressed by the '482 Claims:

médias sur demande » et de mettre en cache (ou stocker) celles-ci sur l’équipement de télévision de l’utilisateur. Les données de médias sur demande sont des informations qui décrivent les médias sur demande (notamment les titres, les affiches, la distribution et l’équipe de tournage et aussi le contenu sur Internet, comme la météo et le prix des actions). De même, les données de médias non sur demande sont des informations qui décrivent les médias non sur demande (titres et affiches d’émissions de télévision, etc.).

[479] Dans ses observations finales, Rovi faisait valoir que le brevet '482 n’avait rien à voir avec les vidéos sur demande offertes sur Internet. Cependant, le brevet '482 indique que les données de médias sur demande comprennent les vidéos sur demande, les jeux vidéo interactifs, les informations sur le marché boursier, la météo, les résultats sportifs, les statistiques sportives et d’autres informations adaptées de médias sur demande. Les termes « *video-on-demand* » et « *on-demand video* » sont employés de façon interchangeable dans le brevet '482.

[480] Deuxièmement, le brevet '482 exige que les données de médias sur demande soient « récupérées automatiquement », ce qui implique le téléchargement et le stockage de ces données avant même que l’utilisateur ne demande de les afficher. Il est plus rapide de récupérer ces données que de les télécharger depuis le serveur distant à chaque demande d’affichage de l’utilisateur. La récupération des médias sur demande depuis le serveur distant peut être retardée par des facteurs comme la latence du réseau, une connexion Internet lente ou une hausse rapide et marquée des demandes sur le réseau. La récupération automatique des données de médias sur demande sur l’équipement de télévision de l’utilisateur permettrait, selon les revendications '482, d’éviter ces problèmes.

[481] En dépit des problèmes relevés à maintes reprises dans le brevet '482, M. Wahlers a démenti dans son rapport l’affirmation selon laquelle les revendications '482 avaient quelque chose à voir avec la résolution de ces problèmes. C’est sur ce fondement qu’il fait valoir que l’art antérieur n’est pas pertinent. Pourtant, lors du procès, M. Wahlers a concédé qu’il s’agissait bien du problème que les revendications '482 voulaient régler.

Q. [...] the asserted claims of the 482 Patent are trying to reduce the amount of network traffic. This is the traffic between the headend and the homes and keeping the data in the cache so it's available quickly, right?

A. Correct.

[482] Finally, like the '585 Patent, the '482 Patent is a paper or ideas patent. I note that it provides no detail about how to work the purported invention. Mr. Ellis acknowledged that as of October 2001, no prototype had been created of what was claimed in the '482 Patent.

B. Claims Construction

1. Whether on-demand media data is being performed in a particular sequence

[483] The main dispute between the experts is whether the '482 Patent requires that the steps related to the on-demand media data being performed in a particular sequence. There is no dispute that if I should find that the '482 Claims require a sequence, the Defendants' IPTV systems do not infringe any of the claims. The arguments are focus on the steps laid out of Claim 1, which are repeated in Claim 41.

[484] Dr. Robinson's opinion is that the following sequence is required:

A. First, a first set of on-demand media data needs to be displayed at the user television equipment;

B. Second, the user television equipment (not the remote server) must identify a second set of on-demand media data which corresponds to the displayed first set of on-demand media data;

C. Third, the second set of on-demand media data must be automatically retrieved from the remote server and automatically stored on the user television equipment; and

[TRANSLATION]

Q. [...] Les revendications du brevet 482 tentent de réduire le volume du trafic sur le réseau. Il s'agit de réduire le trafic entre la tête de ligne et les foyers et de stocker les données en cache pour que l'affichage soit rapide, n'est-ce pas?

R. Exact.

[482] Pour terminer, à l'instar du brevet '585, le brevet '482 constitue un article ou un ensemble d'idées. Je note qu'il ne fournit aucun détail sur la façon de réaliser l'invention présumée. M. Ellis a reconnu qu'aucun prototype n'avait été créé en octobre 2001 qui réalisait les revendications du brevet '482.

B. Interprétation des revendications

1. Le traitement des données de médias sur demande doit-il suivre une séquence particulière?

[483] Le principal différend qui oppose les experts est de savoir si le brevet '482 exige que les étapes du traitement s'appliquant aux données de médias sur demande s'exécutent dans un ordre particulier. Si je déclarais que les revendications '482 exigent une certaine séquence, il n'est pas contesté que les systèmes IPTV des défenderesses ne contreferaient aucune des revendications. Les arguments ciblent les étapes énoncées à la revendication 1 et reprises à la revendication 41.

[484] Selon l'avis de M. Robinson, la séquence suivante serait requise :

[TRANSLATION]

A. Premièrement, un premier ensemble de données de médias sur demande s'affiche sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

B. Deuxièmement, l'équipement de télévision de l'utilisateur, et non pas le serveur distant, reconnaît un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de médias sur demande qui est affiché;

C. Troisièmement, le deuxième ensemble de données de médias sur demande est récupéré automatiquement du serveur distant et stocké automatiquement sur l'équipement de télévision de l'utilisateur;

D. Fourth, the second set of on-demand media data must be displayed in response to a user indication to access it.

[485] For the purpose of infringement, Rovi says no sequence is required. Rovi argues that automatic retrieval does not need to take place after the display of the first set. In its closing submissions, Rovi submits that case law is clear that unless the steps of a method claim actually recite an order, the steps are not construed to require one and relies on the U.S. District Court case of *Bio-Rad Labs, Inc v. 10X Genomics, Inc*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 197424, at page 8 in support of this proposition.

[486] However, U.S. cases on claims construction are of limited assistance since in Canada, claims are construed purposively, as opposed to literal construction and doctrine of equivalents approach of U.S. courts. In any event, Rovi misrepresents the case. After citing the general rule, District Judge William G. Young added that “a specific order is appropriate where the claim language, as a matter of logic or grammar, requires that the steps be performed in the order written or the specification directly or implicitly requires an order of steps” and “a method claim can also be construed to require that steps be performed in order where the claim implicitly requires order, for example, if the language of a claimed step refers to the completed results of the prior step.”

[487] I note that for the purposes of distinguishing the prior art for validity, Mr. Wahlers gave the opinion that a sequence was required and consistently relies on the sequence when distinguishing the prior art. In his report, Mr. Wahlers agreed that the '482 Claims must happen in this sequence, and differentiated the prior art on the basis that it did not follow the sequence. For example, to distinguish the prior art, Mr. Wahlers wrote:

D. Quatrièmement, le deuxième ensemble de données de médias sur demande est affiché en réponse à la demande de l'utilisateur.

[485] Pour ce qui est de la contrefaçon, Rovi soutient qu'aucune séquence ne doit être suivie. Rovi soutient qu'il n'est pas nécessaire que la récupération automatique suive l'affichage du premier ensemble. Dans ses observations finales, Rovi soutient que la jurisprudence indique clairement qu'il ne faut pas déceler dans les étapes de la méthode d'une revendication une séquence à suivre à moins que cette séquence n'y soit clairement énoncée; pour soutenir cette proposition, Rovi s'appuie sur l'affaire de la Cour de district des États-Unis, *Bio-Rad Labs, Inc v. 10X Genomics, Inc*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 197424, à la page 8.

[486] Cependant, les affaires américaines portant sur l'interprétation des revendications s'avèrent peu utiles au Canada où l'interprétation des revendications doit être téléologique, ce qui diffère de l'approche des tribunaux américains, qui s'appuient sur une interprétation littérale et la théorie des équivalents. Quoi qu'il en soit, Rovi a présenté l'affaire en question de manière inexacte. Après avoir énoncé la règle générale, le juge de district William G. Young a ajouté que [TRADUCTION] « une séquence précise est indiquée lorsque la formulation de la revendication exige que les étapes soient exécutées dans l'ordre indiqué par souci de logique ou de grammaire ou lorsque le mémoire exige directement ou implicitement une séquence dans les étapes » et qu'« il est également possible d'interpréter que la méthode d'une revendication exige une séquence dans l'exécution lorsque cette revendication exige implicitement un certain ordre, par exemple, lorsque la formulation d'une étape fait référence au résultat de l'étape précédente ».

[487] Je note que M. Wahlers, cherchant à écarter l'art antérieur en matière de validité, était d'avis qu'une séquence était requise et s'est appuyé systématiquement sur cette séquence pour écarter l'art antérieur. Dans son rapport, M. Wahlers a dit être d'avis que les revendications '482 exigeaient une séquence d'exécution et écartait l'art antérieur qui ne suivait pas cette séquence. Par exemple, M. Wahlers a écrit ceci pour écarter l'art antérieur :

Aristides does not describe displaying a first set of on-demand media data followed by automatically retrieving and storing a second set of on-demand media data, as contemplated by...claims 1 and 41.

...

The skilled person would understand that the 482 Asserted Claims require that the display of a first set of on-demand media data triggers the retrieval and storage of a second set of on-demand media data.

[488] On cross-examination, Mr. Wahlers changed his opinion, claiming that the sequence was not required, and that the argument he made in his report about the sequence was a “mistake”:

Q. I’m going to take you to the next sentence. Bottom of the page, 87 to the top of the page: “The skilled person would understand the 482 asserted claims require that the display of the first set of on-demand media data triggers the retrieval and storage of a second set of on-demand media data.” Do you see that?

A. I do.

Q. And you understand, Mr. Wahlers, that your opinion on construction has to apply equally to infringement and validity, right?

A. Correct.

Q. Right. So your opinion is that there is a sequence here?

A. My opinion is that I was — my wording is wrong here, that this isn’t what I intended. So this is a mistake on my part, in this sentence. I don’t think it requires that the display occur first before, or the delivery of a second set. I don’t believe that.

[489] This answer is not credible. In Mr. Wahlers’ report, he was clear that a sequence was required, which was not a drafting mistake. That position was fundamental to his validity opinion. He used similar language throughout his validity report, and it is one of the main bases on which

[TRANSLATION]

Aristides ne décrit pas l’affichage d’un premier ensemble de données de médias sur demande qui serait suivi par la récupération et le stockage automatiques d’un deuxième ensemble de données de médias sur demande, comme l’envisagent [...] les revendications 1 et 41.

[...]

La personne versée dans l’art comprendrait que les revendications 482 exigent que l’affichage d’un premier ensemble de données de médias sur demande déclenche la récupération et le stockage d’un deuxième ensemble de données de médias sur demande.

[488] M. Wahlers a changé d’avis en contre-interrogatoire en faisant valoir que l’ordre n’était pas nécessaire et que l’argument qu’il a présenté dans son rapport sur cet ordre était une « erreur » :

[TRANSLATION]

Q. Je vous amène à la prochaine phrase. Du bas de la page 87 au haut de la page : « La personne versée dans l’art comprendrait que les revendications 482 exigent que l’affichage d’un premier ensemble de données de médias sur demande déclenche la récupération et le stockage d’un deuxième ensemble de données de médias sur demande ». Voyez-vous ce passage?

R. Oui.

Q. Et vous comprenez, Monsieur Wahlers, que votre interprétation est une opinion qui s’applique tout autant à la contrefaçon qu’à la validité, n’est-ce pas?

R. Exact.

Q. D’accord. Vous êtes donc d’avis qu’une séquence s’applique?

R. Je suis d’avis que j’étais [...] ma formulation était erronée, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. C’est donc une erreur de ma part, dans cette phrase. Je ne pense pas que l’affichage doit arriver en premier, avant l’arrivée d’un deuxième ensemble. Je ne le crois pas.

[489] Cette réponse n’est pas crédible. Dans le rapport de M. Wahlers, il est écrit clairement qu’une séquence était nécessaire et ce n’était pas une erreur de rédaction. Cette position était fondamentale à son avis sur la validité. Il a repris les mêmes formulations dans tout son rapport

Mr. Wahlers differentiates the prior art. Rovi relies on that very sequence to distinguish the prior art for validity at paragraphs 295(b) and 305(b) of its written submissions. However, it is not open to Rovi to argue one construction for infringement and one construction for invalidity.

[490] Rovi argues that Dr. Robinson, in his claims construction, never identified the sequence and changed his construction. I disagree. Dr. Robinson noted the order of particular steps in '482 Claims by using the words “before” and “after” in his initial report when opining on Element 4 at paragraph 60 of his validity report reproduced below.

The Skilled Person would understand that “automatically retrieving” means that this is done without any user indication to access the second set of on-demand media data. For example, as depicted in Figure 13 and 14, once the Video-on-Demand (620) guide is launched, if alphabetical movie title data “Movies A-Z” in Figure 13 is commonly accessed or likely to be accessed, the interactive television system may automatically retrieve and cache at the user television equipment the media data (titles) for all (or some) of the movies (e.g. The Fan, Feminine Touch etc. in Figure 14) when the user launches the guide of Figure 13 and before the user selects Movies A-Z (622 of Figure 13).⁴⁶ The Skilled Person would understand that some of the second set of on-demand media data could be retrieved from the on-demand media source in response to a user request, but at least some of the on-demand media data must be “automatically retrieved” without any indication to access it. The Skilled Person would understand that this is required to fulfil the purpose of the invention. If all of the on-demand media data is retrieved only *after* the user indication to access it, for example, when the user clicks on “Movies A-Z”, then this would be understood by the Skilled Person to be “manual only” and not “automatic” retrieval. The Skilled Person would understand that “manual only” retrieval is not contemplated by Claims 1 or 41. [His Emphasis and Italics.]

[491] In its closing submission, Rovi suggests that Dr. Robinson admitted that it could be “at the same” time

sur la validité et cette position était l’un des fondements par lequel M. Wahlers écartait l’art antérieur. Rovi s’appuie sur cette même séquence pour écarter l’art antérieur en matière de validité aux paragraphes 295b) et 305b) de ses observations écrites. Cependant, il n’est pas loisible à Rovi de soutenir une interprétation en matière de contrefaçon et une autre en matière d’invalidité.

[490] Rovi soutient que M. Robinson n’a jamais défini cette séquence dans son interprétation des revendications et qu’il a changé d’interprétation. Je ne suis pas de cet avis. M. Robinson a mentionné l’ordre des étapes des revendications '482 à l’aide des mots « before » (avant) et « after » (après) dans son rapport initial lorsqu’il s’agissait de donner son avis sur l’élément n° 4 au paragraphe 60 de son rapport sur la validité, qui est reproduit ci-dessous.

[TRADUCTION] La personne versée dans l’art comprendrait que la « récupération automatique » signifie que la récupération est faite sans que l’utilisateur indique vouloir accéder au deuxième ensemble de données de médias sur demande. Par exemple, comme le montrent les figures 13 et 14, après le lancement du guide de vidéos sur demande (620), dans le cas où l’accès aux données de titre de films en ordre alphabétique « Movies A-Z » de la figure 13 serait habituel ou probable, le système interactif de télévision pourrait récupérer et mettre en cache automatiquement les données sur les médias (titres) pour tous les films (ou quelques-uns) sur l’équipement de télévision de l’utilisateur (The Fan, Feminine Touch, etc. à la figure 14) lorsque l’utilisateur procède au lancement du guide à la figure 13 et avant que l’utilisateur sélectionne « Movies A-Z » (622 à la figure 13). La personne versée dans l’art comprendrait qu’une partie du deuxième ensemble de données de médias sur demande pourrait être récupérée de la source de médias sur demande en réponse à la demande de l’utilisateur, mais qu’au moins une partie des données de médias sur demande est récupérée automatiquement sans demande d’accès. La personne versée dans l’art comprendrait que cette récupération est nécessaire pour réaliser l’objet de l’invention. Si toutes les données de médias sur demande étaient récupérées seulement *après* que l’utilisateur en demande l’accès, la personne versée dans l’art comprendrait par exemple que, lorsque l’utilisateur clique sur « Movies A-Z », la récupération est « purement manuelle » et non pas « automatique ». La personne versée dans l’art comprendrait que la récupération « purement manuelle » n’est pas envisagée par les revendications 1 et 41. [Souligné et italique dans l’original.]

[491] Dans ses observations finales, Rovi suggère que M. Robinson a admis que cela pouvait se produire au même

when he gave an example in paragraph 60 of his validity report. However, Rovi's counsel did not read the entire sentence: "... and before the user selects Movies A-Z." At paragraph 58 of his report, Dr. Robinson contrasted this method to non-on-demand media data where there "is no limitation on how or when" it is retrieved. This is the very same sequence that Rovi relies on in their factum to distinguish the prior art.

[492] On the evidence before me, I find that the '482 Claims require a sequence. The claims must be construed purposively without an eye on infringement or validity. The plain language of the '482 Claims describe a detailed and specific sequence of steps. The claim language, as a matter of both logic and grammar, requires that the steps to be performed in the order written. There is no ambiguity at all. I accept Dr. Robinson's unshaken opinion that based on the plain language of the claims, a sequence is required.

2. Identifying ... a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set

[493] The experts also disagreed on the construction of the element "a second set of on-demand media data."

[494] Mr. Wahlers construed the term "second set" to mean a set of data that is not already displayed but is related to or ancillary to the first (displayed) set.

[495] Dr. Robinson did not construe the term "second set" in his validity report. He stated in his responding infringement report that the Skilled Person would understand that "these phrases [first and second set of on-demand media data] must refer to different types of data – they are not intended to cover more data of the same type."

moment lorsqu'il a donné un exemple au paragraphe 60 de son rapport sur la validité. Cependant, l'avocat de Rovi n'a pas lu toute la phrase se terminant par [TRADUCTION] « avant que l'utilisateur sélectionne "Movies A-Z" ». Au paragraphe 58 de son rapport, M. Robinson a comparé cette méthode à celle des données de médias non sur demande, qui n'impose aucune limite sur la façon de faire ou le moment choisi. Il s'agit bien de la même séquence sur laquelle Rovi s'est appuyée dans son mémoire pour écarter l'art antérieur.

[492] Selon la preuve présentée, je conclus que les revendications '482 exigent une exécution en séquence. L'interprétation des revendications doit être téléologique sans examiner l'angle de la contrefaçon ou de la validité. La formulation claire des revendications '482 donne une séquence détaillée et précise des étapes à suivre. La formulation de la revendication exige que les étapes soient exécutées dans l'ordre précisé par souci de logique ou de grammaire. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. J'accepte l'opinion ferme de M. Robinson selon laquelle la formulation claire des revendications implique qu'une séquence d'exécution est nécessaire.

2. Reconnaissance [...] d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de média sur demande qui est affiché

[493] Les experts ne sont pas non plus entendus sur l'interprétation de l'élément « un deuxième ensemble de données de médias sur demande ».

[494] Selon l'interprétation de M. Wahlers, le terme « deuxième ensemble » signifie un ensemble de données qui n'est pas encore affiché, mais qui se rapporte ou est accessoire au premier ensemble (affiché).

[495] M. Robinson n'a pas interprété le terme « deuxième ensemble » dans son rapport sur la validité. Il indique dans son rapport sur la contrefaçon produit en réponse que la personne versée dans l'art comprendrait que [TRADUCTION] « ces expressions [premier et deuxième ensemble de données de médias sur demande] renvoient à des données de type différent, que le but n'est pas d'avoir d'autres données du même type ».

[496] In his examination-in-chief, Dr. Robinson stated that the second set means data that corresponds to the first set that was previously displayed, which is consistent with Mr. Wahlers' construction. During cross-examination, Dr. Robinson presented yet another construction of the term "second set," which he said depends on the sequence of when the data is retrieved. When asked where this information was found in his initial validity report, he was unable to provide a reference.

[497] Mr. Wahlers' construction was reasonable, consistent with Dr. Robinson's construction during his examination-in-chief at trial, and supported by the language of the '482 Patent. In the circumstances, I adopt Mr. Wahler's construction and reject Dr. Robinson's various other constructions.

3. Automatically reviewing the second set of on-demand media data

[498] The experts disagreed as to whether the second set of on-demand media data can be said to have been retrieved automatically if there is a user indication.

[499] However, both experts agree that the '482 Asserted Claims require the second set of on-demand media data to be downloaded automatically. In other words, "automatically retrieving" means without user indication to access it.

[500] If the second set of on-demand media data is downloaded only in response to a user indication, then this is "manual only retrieval," not "automatic retrieval" and is not covered by the '482 Asserted Claims, as admitted by Mr. Wahlers in cross-examination:

Q. And you say here in paragraph 105 that you disagree that automatically retrieved includes manually only retrieval of the on-demand media data, right?

[496] Dans son interrogatoire principal, M. Robinson a affirmé que le deuxième ensemble est composé de données qui correspondent au premier ensemble qui a déjà été affiché, une proposition cohérente avec l'interprétation de M. Wahlers. Lors de son contre-interrogatoire, M. Robinson a présenté une autre interprétation du terme « deuxième ensemble » qui, selon lui, dépend du moment où la récupération a lieu dans la séquence. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvaient ces informations dans son rapport initial sur la validité, il n'était pas en mesure de fournir une référence.

[497] L'interprétation de M. Wahlers était raisonnable, elle était cohérente avec celle de M. Robinson lors de son interrogatoire principal au procès et elle était soutenue par la formulation du brevet '482. Vu les circonstances, j'adopte l'interprétation de M. Wahlers et je rejette les autres interprétations de M. Robinson.

3. Récupération automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande

[498] Les experts ne s'entendent pas pour dire que la récupération du deuxième ensemble de données de médias sur demande est automatique lorsqu'une indication parvient de l'utilisateur.

[499] Cependant, les deux experts conviennent que les revendications '482 exigent le téléchargement automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande. En d'autres mots, « la récupération automatique » signifie l'absence de demande d'accès provenant de l'utilisateur.

[500] Si le deuxième ensemble de données de médias sur demande n'est téléchargé qu'en réponse à une demande de l'utilisateur, il s'agit alors d'une récupération purement manuelle et non plus automatique qui, de ce fait, n'est pas visée par les revendications '482, comme l'a reconnu M. Wahlers en contre-interrogatoire :

[TRADUCTION]

Q. Vous dites bien au paragraphe 105 que vous n'êtes pas d'accord pour dire que la récupération automatique inclut la récupération purement manuelle des données de médias sur demande, c'est exact?

A. That's correct. Automatically retrieved does not include manual only.

Q. Right. And on this basis you say the asserted claims are not overbroad?

A. Yes.

Q. I want to talk about what manual only retrieval means. And you set that out in paragraph 112. In that paragraph you say: "I agree with Dr. Robinson's statement, if the on-demand media data is only ever retrieved in response to a user indication to access it, that would be understood to be manual-only retrieval and not automatic retrieval." Right?

A. Yes.

Q. You qualify that, though. You say: "As long as he is intending that statement to mean retrieval of the second set from a remote server."

A. Yes.

Q. So, sir, you would agree, then, if the second set of on-demand media data is only ever retrieved from the remote server in response to a user indication to access it that would be understood to be manual only retrieval and not automatic retrieval, right?

A. Yes. If there were a manual indication between the first and second set that says I also want the second set, that would not be automatic retrieval.

Q. Right. Your opinion is that if the second set of on-demand media data is only ever retrieved from the remote server in response to a user indication to access it, that would be understood as manual only, right?

A. Yes.

Q. And your opinion is that automatic retrieval does not include manual only retrieval in the asserted claims, right?

A. Yes.

C. Infringement and Validity Issues

[501] Both infringement and validity are at issue.

R. C'est exact. La récupération automatique n'inclut pas la récupération purement manuelle.

Q. D'accord. Et c'est votre fondement pour affirmer que les revendications n'ont pas une portée excessive?

R. Oui.

Q. J'aimerais vous parler de la signification de la récupération purement manuelle. C'est ce que vous énoncez au paragraphe 112. Vous dites dans ce paragraphe « Je suis d'accord avec M. Robinson lorsqu'il dit que si les données des médias sur demande ne sont récupérées que lorsque l'utilisateur en fait la demande, cette situation serait comprise comme étant une récupération purement manuelle et non pas automatique ». C'est bien cela?

R. Oui.

Q. Vous nuancez vos propos, cependant. Vous ajoutez que « pourvu que ce qu'il entend par cette phrase est que le deuxième ensemble est récupéré depuis un serveur distant ».

R. Oui.

Q. Seriez-vous alors d'accord avec la proposition suivante : une situation dans laquelle le deuxième ensemble de données de médias sur demande ne serait récupéré du serveur distant qu'en réponse à une demande d'accès de l'utilisateur serait comprise comme étant une récupération purement manuelle et non automatique?

R. Oui. Si l'utilisateur indiquait entre le premier et le deuxième ensemble qu'il désire accéder au deuxième ensemble, il ne s'agirait pas alors d'une récupération automatique.

Q. D'accord. Vous êtes d'avis que, lorsque le deuxième ensemble de données de médias sur demande n'est récupéré du serveur distant qu'en réponse à une demande d'accès de l'utilisateur, cette situation serait comprise comme étant une récupération purement manuelle, n'est-ce pas?

R. Oui.

Q. Et vous êtes d'avis que la récupération automatique n'inclut pas la récupération purement manuelle selon les revendications, n'est-ce pas?

R. Oui.

C. Les questions de contrefaçon et de validité

[501] Les questions de contrefaçon et de validité sont litigieuses.

[502] Rovi submits that since February 2012, the Fibe TV and Optik TV services (including those provided on the Web App) have infringed the '482 Claims. It says that Mr. Barth's findings from his packet capture analysis, along with Mr. Wahlers' infringement analysis, demonstrate that all of the essential elements of the '482 Claims are present.

[503] Mr. Barth conducted testing on multiple STBs, including the Arris VIP5562 for the Fibe TV service and the Cisco 7150 for the Optik TV service. I accept that Mr. Barth's findings apply equally to all the alleged STBs. All of the alleged STBs share the same server, and function the same way, with respect to retrieval and storage of on-demand media data. Dr. Robinson agreed with this conclusion.

[504] The experts disagree on whether the following essential elements of the '482 Claims are present in the Fibe TV and Optik TV services:

- (i) Claims 1/41: Element 4—identifying [...] a second set of on-demand media data that corresponds to the displayed first set;
- (ii) Claims 1/41: Element 4—identifying, at the user television equipment, a second set of on-demand media data;
- (iii) Claims 1/41: Element 4—automatically retrieving a second set of on-demand media data; and
- (iv) Claims 1/41: Element 6—displaying the second set of on-demand media data in response to a user indication.

[505] Rovi submits that all of the above elements are present in the Fibe TV and Optik TV services, and all of the '482 Claims have and continue to be infringed by Bell and TELUS.

[502] Rovi fait valoir que les services de Télé Fibe et de Télé Optik, dont les services de l'application Web, contrefont depuis février 2012 les revendications '482. Elle indique que les conclusions de M. Barth tirées de son analyse de capture de paquets et l'analyse sur la contrefaçon de M. Wahlers démontrent que tous les éléments essentiels des revendications '482 sont présents.

[503] M. Barth a mené ses essais sur de multiples décodeurs, notamment le Arris VIP5562 du service de Télé Fibe et le Cisco 7150 du service de Télé Optik. J'accepte que les conclusions de M. Barth s'appliquent également à tous les décodeurs en cause. Tous les décodeurs en cause partagent le même serveur et fonctionnent de la même façon pour ce qui est de la récupération et du stockage des données de médias sur demande. M. Robinson était d'accord avec cette conclusion.

[504] Les experts ne s'entendent pas sur la question de savoir si certains éléments essentiels des revendications '482 sont présents dans les services de Télé Fibe et de Télé Optik. Ces éléments sont les suivants :

- (i) Revendications 1 et 41 : Élément n° 4 — Reconnaissance [...] d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de média sur demande qui est affiché;
- (ii) Revendications 1 et 41 : Élément n° 4 — Reconnaissance sur l'équipement de télévision de l'utilisateur d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande;
- (iii) Revendications 1 et 41 : Élément n° 4 — Récupération automatique d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande;
- (iv) Revendications 1 et 41 : Élément n° 6 — Affichage du deuxième ensemble de données de médias sur demande en réponse à une demande de l'utilisateur.

[505] Rovi fait valoir que tous les éléments ci-dessus sont présents dans les services de Télé Fibe et de Télé Optik et que toutes les revendications '482 sont contrefaites par Bell et TELUS et continuent de l'être.

[506] The Defendants submit that the '482 Claims are either not valid or not infringed for the following reasons:

- A. First, the '482 Claims were anticipated by Rosin.
- B. Second, the '482 Claims were obvious to the Skilled Person based on the CGK alone, or the CGK in light of the State of the Art that included Aristides, LaJoie, and O'Robarts.
- C. Third, if the "automatic retrieval" element of the '482 Claims is interpreted to include "manual only retrieval" (which is what Bell and TELUS' IPTV systems do), then the '482 Claims are overbroad.
- D. Fourth, Bell and TELUS do not infringe the '482 Claims for five independent reasons.

1. Validity

(a) *Anticipation*

[507] The Defendants submit that Rosin discloses each of the essential elements of the '482 Claims.

[508] Rosin is a U.S. patent filed by Sony Corporation, a leading consumer electronics company. Rosin was published in February 22, 2000, approximately eight months before the priority date of the '482 Patent. Rosin is titled, "Rotary Menu Wheel Interface" and teaches a full interactive program guide that includes efficient ways to cache on-demand media data in the same sequence as claimed in the '482 Patent.

(i) Disclosure

(1) Element 1: Interactive Television Application System

[509] Rosin discloses an interactive television application system at least partially running on user television

[506] Les défenderesses font valoir que soit les revendications '482 ne sont pas valides, soit elles ne sont pas contrefaites pour les raisons suivantes :

- A. Premièrement, les revendications '482 sont antérieures par Rosin.
- B. Deuxièmement, les revendications '482 sont évidentes pour la personne versée dans l'art au regard des connaissances générales courantes ou de ces connaissances compte tenu de l'état de la technique qui englobe Aristides, LaJoie et O'Robarts.
- C. Troisièmement, si l'interprétation de l'élément portant sur la récupération automatique des revendications '482 englobe la récupération purement manuelle (car c'est ce que font les systèmes IPTV de Bell et de TELUS), les revendications '482 ont une portée excessive.
- D. Quatrièmement, Bell et TELUS ne contrefont pas les revendications '482 pour cinq raisons indépendantes.

1. Validité

a) *Antériorité*

[507] Les défenderesses soutiennent que Rosin divulgue tous les éléments essentiels des revendications '482.

[508] Rosin est un brevet américain déposé par Sony Corporation, une société d'électronique grand public de premier plan. Rosin a été publié le 22 février 2000, environ huit mois avant la date de priorité du brevet '482. Intitulé « Rotary Menu Wheel Interface » (interface avec menu rotatif), Rosin enseigne un guide d'émissions interactif complet qui comprend des manières efficaces de mettre en cache les données de médias sur demande dans la même séquence que celle du brevet '482.

(i) Divulgateion

1) Élément 1 : Système d'application de télévision interactive

[509] Rosin divulgue un système d'application de télévision interactive qui fonctionne au moins partiellement

equipment. Rosin discloses a guide page and, while Mr. Wahlers originally took a different position in his report, both experts now agree that the “guide page” disclosed by Rosin is an “interactive television application system.” Indeed, the depiction of the guide page in Figure 7 of Rosin (right) is a familiar IPG design, and virtually identical to Bell and TELUS’ video-on-demand IPGs which are alleged to infringe.

sur l’équipement de télévision de l’utilisateur. Rosin divulgue une page du guide. Même si M. Wahlers a soutenu une autre position dans son rapport, les deux experts conviennent à présent que la « page du guide » divulguée dans Rosin est un « système d’application de télévision interactive ». En effet, la page du guide de la figure 7 de Rosin représente une conception de GEI familière, pratiquement identique à celle des GEI de vidéos sur demande de Bell et de TELUS sur lesquels pèsent des allégations de contrefaçon.

FIG. 7

GUIDE PAGE				
①	1	1(1)A	1(2)A	1(3)A
②	2	2(1)A	2(2)A	2(3)A
③	3	3(2)A	3(3)A	3(4)A
4				
5				
6				

[510] As a result, there is no dispute that Rosin discloses Element 1.

[510] Par conséquent, il n’est pas contesté que Rosin divulgue l’élément 1.

(2) Element 2: Separate Sources of Media Data

2) Élément 2 : Sources distinctes pour les données de médias

[511] Rosin discloses separate sources of media data for on-demand and non-on-demand media. Figure 1 of Rosin shows the “on-demand media data” being provided by the “Internet (server 16)” source and the “non-on-demand media” (and associated media data) being provided by separate “Cable” (17) or the “Digital satellite service (DBS)” (19) sources.

[511] Rosin divulgue des sources distinctes pour les données de médias sur demande et pour celles de médias non sur demande. La figure 1 de Rosin montre que les « données de médias sur demande » sont fournies par la « source Internet (serveur 16) » et les « données de médias non sur demande » (et leurs données associées) sont fournies par des sources distinctes, soit le « câble » (17) ou le service de « diffusion directe par satellite ou DBS » (19).

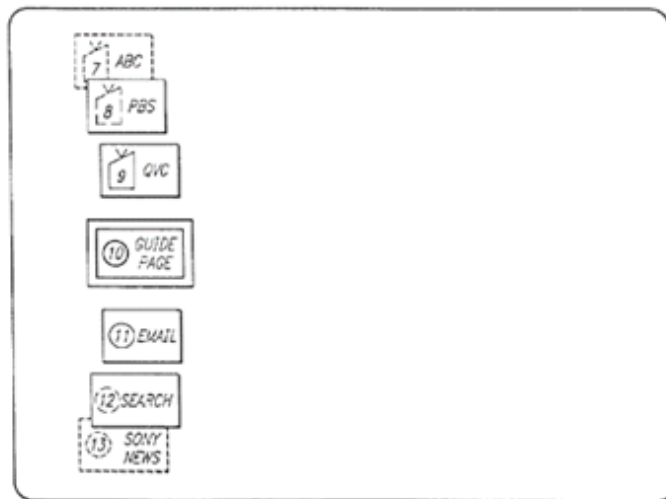
[512] Both experts agree that Rosin discloses integrating two sources of media data on one interface, which it calls the “Rotary Wheel Interface.” In Figure 8 of Rosin, the Rotary Wheel Interface is shown as having traditional non-on-demand media (for e.g., ABC, PBS and QVC) and a link to the “Guide Page” containing on-demand media

[512] Les deux experts conviennent que Rosin divulgue que les sources de données de médias convergent en une interface appelée interface à menu rotatif. À la figure 8 de Rosin, on voit que l’interface à menu rotatif présente les médias classiques non sur demande (p. ex. : ABC, PBS et QVC) et un lien vers la page de guide qui présente le

content, as well as other on-demand information, such as Email, Search and Sony News:

contenu des médias sur demande ainsi que d'autres informations sur demande, notamment, le courriel, la recherche et les nouvelles Sony :

FIG. 8



[513] As a result, there is no dispute that Rosin discloses Element 2.

[513] Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue l'élément 2.

(3) Element 3: Retrieving non-on-demand media data

3) Élément 3 : Récupération de données de médias non sur demande

[514] Rosin discloses the third essential element which is retrieving non-on-demand media data. As shown above, the Rosin Rotary Wheel Interface includes panels describing broadcast television stations (i.e. non-on-demand media data). Rosin describes how the non-on-demand media data can be provided by either or both a telephone modem or a digital satellite connection.

[514] Rosin divulgue le troisième élément essentiel, à savoir la récupération des données de médias non sur demande. Telle qu'illustrée ci-dessus, l'interface à menu rotatif de Rosin comporte des panneaux présentant les chaînes de télévision, c'est-à-dire les données de médias non sur demande. Rosin indique que les données de médias non sur demande sont fournies par modem raccordé au téléphone ou par connexion satellite numérique ou les deux.

(4) Element 4: Automatically retrieving the second set of on-demand media data

4) Élément 4 : Récupération automatique d'un deuxième ensemble de données de médias sur demande

[515] As discussed above, the '482 Patent claims require a specific sequence: (1) a first set of on-demand media data is shown; (2) a second set of on-demand media data is identified at the user television equipment, which

[515] D'après la discussion précédente, les revendications du brevet '482 requièrent une séquence d'exécution : 1) le premier ensemble de données de médias sur demande est affiché; 2) le deuxième ensemble de données de médias

corresponds to the displayed first set; (3) the identified second set of on-demand media data is retrieved from the source. This specific sequence is explicitly disclosed in Rosin.

[516] Rosin discloses a way to automatically retrieve on-demand media data by using an “intelligent agent,” installed on the user’s television equipment. The intelligent agent analyzes a user’s past behaviour and automatically downloads data that it predicts will interest the user:

The [intelligent] agent will record the attributes of previously visited web sites from the guide page containing the links provided by the server. The intelligent agent can identify subject areas of interest for the user based on the past viewing and browsing habits of the client user in order to determine the user’s preferences for the selected topics...

[517] Rosin describes how the intelligent agent can be used in the sequence required in the '482 Claims:

Documents or web pages which are part of frequently visited web sites can also be automatically updated and downloaded during offpeak hours in order to allow for fast off-line browsing. After a link is selected by the user, and while the previously downloaded and stored web page is being viewed by the user [*i.e., the first set is displayed*], the client can establish a connection with the POP server to follow any links present in the web page and download other related or linked web pages which the user may predictably find of interest [*i.e., a second set that corresponds to the displayed first set is identified, and is automatically retrieved*].

[518] In his report, Mr. Wahlers claimed that Rosin only disclosed downloading on-demand media data periodically during off-peak hours. However, on cross-examination he agreed that Rosin discloses more than just downloading data on off-peak hours, including the two examples described above.

sur demande est reconnu sur l’équipement de télévision de l’utilisateur et correspond au premier ensemble affiché; 3) la récupération depuis la source du deuxième ensemble de données de médias sur demande qui a été reconnu a lieu. Cette séquence précise est divulguée de manière explicite dans Rosin.

[516] Rosin divulgue une façon de récupérer automatiquement les données de médias sur demande à l’aide d’un « agent intelligent » installé sur l’équipement de télévision de l’utilisateur. Cet agent intelligent analyse les habitudes de l’utilisateur et télécharge automatiquement les données qui, d’après ses prévisions, seront d’intérêt pour l’utilisateur :

[TRADUCTION] L’agent [intelligent] enregistre les caractéristiques des sites Web déjà visités à partir de la page de guide qui contient les liens fournis par le serveur. Cet agent intelligent peut détecter les domaines d’intérêt de l’utilisateur d’après les habitudes de visionnement et de navigation du client afin de déterminer les préférences de cet utilisateur pour les thèmes ou sujets retenus [...].

[517] Rosin décrit la manière de se servir de l’agent intelligent dans la séquence demandée par les revendications '482 :

[TRADUCTION] Les documents ou pages Web qui font partie des sites Web fréquemment visités peuvent également être mis à jour et téléchargés automatiquement durant les heures hors pointe, ce qui permet une navigation rapide hors ligne. Lorsqu’un lien est sélectionné par l’utilisateur, le client peut, pendant que la page Web déjà téléchargée et stockée est affichée à l’utilisateur [*c’est le premier ensemble qui est affiché*], établir une connexion avec le serveur POP pour suivre tout lien que contient cette page Web et télécharger des pages Web connexes ou apparentées qui seraient d’intérêt pour l’utilisateur de manière prévisible [*c.-à-d. un deuxième ensemble correspondant au premier ensemble est défini et sa récupération est automatique*].

[518] Dans son rapport, M. Wahlers a indiqué que Rosin ne divulguait que le téléchargement périodique des données de médias sur demande lors des heures hors pointe. Cependant, en contre-interrogatoire, il a convenu que Rosin divulguait plus que le téléchargement de données en dehors des heures de pointe, notamment dans les exemples présentés ci-dessus.

(5) Element 5: Automatically storing the second set of on-demand media data

[519] Both experts agree that Rosin discloses automatically storing media data on the user television equipment (which Rosin calls the “client”). For example, Rosin explains how to pre-cache and store media data:

... the associated objects or graphics may be downloaded periodically to the client and saved on the digital storage medium during off-peak hours in the early morning hours when usage is low in order to provide a fast dynamic interface to the user.

[520] As a result, there is no dispute that Rosin discloses Element 5.

(6) Element 6: Displaying the second set of on-demand media data

[521] Rosin discloses the sixth element (displaying the second set of on-demand media data in response to a user’s indication to access it) by describing how to cache on-demand media data so that the user can later request to “access” it for display:

Either the client or the server can automatically initiate downloading at off-peak hours as previously discussed in order to efficiently use the available data connections to download data to the client for access by the user.

[522] The Skilled Person would understand that when a user is requesting to access that information in the future, that the data will be retrieved from the cache and displayed.

5) Élément 5 : Stockage automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande

[519] Les deux experts conviennent que Rosin divulgue le stockage automatique des données de médias sur l’équipement de télévision de l’utilisateur (appelé « client » dans Rosin). Par exemple, Rosin explique la façon de mettre en cache et de stocker des données de médias :

[TRADUCTION] [...] les objets ou les graphiques associés peuvent être téléchargés périodiquement chez le client et enregistrés sur le support de stockage numérique en dehors des heures de pointe, au petit matin lorsque l’utilisation est faible, pour offrir à l’utilisateur une interface dynamique et rapide.

[520] Par conséquent, il n’est pas contesté que Rosin divulgue l’élément 5.

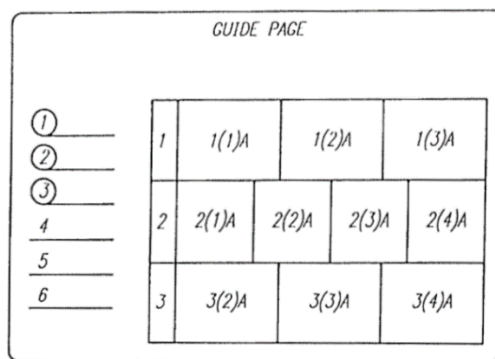
6) Élément 6 : Affichage du deuxième ensemble de données de médias sur demande

[521] Rosin divulgue le sixième élément (l’affichage du deuxième ensemble de données de médias sur demande en réponse à une demande de l’utilisateur), car il indique de quelle manière mettre en cache les données de médias sur demande de façon à afficher ces données lorsque l’utilisateur en demandera l’accès :

[TRADUCTION] Le client ou le serveur peuvent déclencher le téléchargement en dehors des heures de pointe comme nous l’avons vu précédemment afin d’utiliser efficacement les connexions disponibles pour télécharger les données vers le client en vue d’un accès ultérieur par l’utilisateur.

[522] La personne versée dans l’art comprendrait que, lorsqu’un utilisateur demande à accéder à des informations ultérieurement, ces données seront récupérées de la mémoire cache pour être affichées.

FIG. 7



[523] As a result, there is no dispute that Rosin discloses Element 6.

[523] Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue l'élément 6.

(7) Element 7: Displaying non-on-demand media data

7) Élément 7 : Affichage des données de médias non sur demande

[524] Rosin discloses the seventh element which requires non-on-demand media data to be displayed in response to a user's indication to access it. Rosin discloses this function on its Rotary Wheel Interface and describes it as follows:

[524] Rosin divulgue le septième élément selon lequel les données de médias non sur demande doivent être affichées lorsque l'utilisateur en demande l'accès. Rosin divulgue cette fonction dans son interface à menu rotatif. En voici sa description :

One aspect of the present invention is that the system can display a rotary menu on the screen to present both internet links and traditional television programming as channels for selection by the user.

[TRADUCTION] Un aspect de la présente invention est l'affichage d'un menu rotatif à l'écran qui présente à la fois les liens Internet et la programmation de télévision classique disposée en chaînes en vue d'une sélection par l'utilisateur.

[525] The Skilled Person would understand that this describes the Rotary Wheel Interface displaying non-on-demand media data in response to a user's indication to access it. Mr. Wahlers provides no contrary opinion on whether Rosin discloses this claim element.

[525] La personne versée dans l'art comprendrait par cette description que l'interface à menu rotatif affiche les données de médias non sur demande lorsque l'utilisateur en demande l'accès. M. Wahlers n'apporte pas d'avis contraire concernant la divulgation de cet élément par Rosin.

[526] As a result, there is no dispute that Rosin discloses Element 7.

[526] Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue l'élément 7.

(8) Claims 5 and 45: The second set is video-on-demand listings data

8) Revendications 5 et 45 : le deuxième ensemble consiste en des listes de données sur les vidéos sur demande

[527] Claims 5 and 45 require that the second set of on-demand media data be video-on-demand listings data.

[527] Les revendications 5 et 45 requièrent que le deuxième ensemble de données de médias sur demande

Mr. Wahlers' opinion is that "the Skilled Person would understand video-on-demand listings data to be 'on-demand media data that is used in a listings display in a manner that would permit a user to select an on-demand program.'" This is disclosed in Rosin, which expressly states that the patent is designed to provide a single system for navigating various types of information, including video-on-demand content:

Hence, there has been a long existing need for a system which is capable of navigating the internet efficiently so as to provide text, images, sound and video-on-demand in a simple, intuitive manner akin to traditional television programming for mass-market consumers. The present invention fulfills those needs.

[528] Mr. Wahlers criticizes Rosin on the basis that it discloses "internet content" and not "on-demand media data." Mr. Wahlers' narrow reading is contradicted by the '482 Patent itself, which broadly defines "on-demand media data" to include traditional "internet content" including such things as weather information or sports scores:

On-demand media data source 128 may provide on-demand media data, such as video-on-demand information...audio-on-demand information...interactive video game or other application information, stock market information, weather information, sports scores, sports statistics, or other suitable on-demand media information...

[529] At trial, Mr. Wahlers resiled from his report and conceded that Rosin contemplates that the "Guide Page" in Rosin could contain video-on-demand content.

[530] As a result, there is no dispute that Rosin discloses claims 5 and 45.

soit des listes de données sur les vidéos sur demande. M. Wahlers est d'avis que [TRADUCTION] « la personne versée dans l'art comprendrait que les listes de données sur les vidéos sur demande sont des données de médias sur demande servant à afficher les listes de telle sorte que l'utilisateur puisse sélectionner une émission offerte sur demande ». Cette fonction est divulguée par Rosin, qui indique expressément que le brevet vise à fournir un système unique permettant de visionner divers types d'informations, notamment des vidéos sur demande :

[TRADUCTION] Par conséquent, il existe depuis longtemps le besoin d'avoir un système capable de naviguer sur Internet de manière efficace pour présenter du texte, des images, des extraits sonores et des vidéos sur demande de manière simple et intuitive, à la manière de la programmation de télévision classique destinée aux consommateurs de masse. La présente invention répond à ce besoin.

[528] Selon la critique de M. Wahlers à l'égard du brevet, Rosin ne divulguerait ni le contenu Internet ni les données de médias sur demande. L'interprétation étroite de M. Wahlers est contredite par le texte même du brevet '482, qui définit les « données de médias sur demande » de manière à inclure le « contenu Internet » classique, qui comprend notamment la météo et les résultats sportifs :

[TRADUCTION] La source 128 de données de médias sur demande fournit des données qui peuvent être des informations sur les vidéos sur demande [...] des informations sur du contenu audio sur demande [...], des informations sur les jeux vidéo interactifs ou d'autres applications, des informations sur le marché boursier, la météo, des résultats sportifs, des statistiques sportives et d'autres informations adaptées de médias sur demande [...]

[529] Lors du procès, M. Wahlers est revenu de la position tenue dans son rapport et a concédé que Rosin envisage que la « page du guide » pouvait contenir du contenu sur les vidéos sur demande.

[530] Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue les revendications 5 et 45.

- (9) Claims 13 and 53: Retrieving on-demand media data from source in response to a user selection of an on-demand media listing

[531] Claims 13 and 53 require that the system should be capable of retrieving on-demand media data from the original source (i.e. the server) in response to a user indication to access an on-demand media listing. Rosin provides that objects (i.e. the on-demand media data) can be stored on the server, and can be downloaded when the link is first highlighted by the user (i.e. in response to a user selection). As a result, there is no dispute that Rosin discloses claims 13 and 53.

- (10) Claims 14 and 54: Determining if the second set of on-demand data is cached

[532] Claims 14 and 54 require that the system be capable of determining if the second set of on-demand media data has been cached. Rosin discloses caching the on-demand media in two separate ways: either periodically or in the sequence required by the '482 Claims. Rosin then describes using the cached information to “provide a fast dynamic interface to the user.”

[533] The Skilled Person would understand that the reference to caching, coupled with the goal of providing “a fast dynamic interface” would be accomplished by actually using the cached information (which in turn requires determining if the information has been cached). Accordingly, by disclosing caching of information, and the effects of using this cached information, Rosin discloses that the system must first determine if the data is cached. As a result, there is no dispute that Rosin discloses claims 14 and 54.

(ii) Enablement

[534] Each of the essential elements of the '482 Claims is enabled by Rosin. A Skilled Person in light of the CGK would easily be capable of implementing Rosin. Rosin

- 9) Revendications 13 et 53 : Les données de médias sur demande provenant de leur source originale sont récupérées en réponse à la sélection par l'utilisateur de la liste des médias sur demande

[531] Les revendications 13 et 53 requièrent que le système ait la capacité de récupérer les données de médias sur demande depuis la source première, c'est-à-dire le serveur, en réponse à une demande de l'utilisateur visant à accéder à une liste de médias sur demande. Rosin prévoit que les objets (c.-à-d. les données de médias sur demande) sont stockés sur le serveur et qu'ils sont téléchargés lorsque le lien de l'objet est sélectionné par l'utilisateur (c.-à-d. l'utilisateur demande d'accéder à l'objet). Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue les revendications 13 et 53.

- 10) Revendications 14 et 54 : Déterminer si le deuxième ensemble de données de médias sur demande est en mémoire cache

[532] Les revendications 14 et 54 requièrent que le système ait la capacité de déterminer si le deuxième ensemble de données de médias sur demande a été mis en cache. Rosin divulgue la mise en cache des données de médias sur demande de deux façons distinctes : soit périodiquement, soit selon la séquence exigée par les revendications '482. Rosin décrit par la suite l'utilisation de ces informations mises en cache de façon à « offrir à l'utilisateur une interface dynamique et rapide ».

[533] La personne versée dans l'art comprendrait que la mise en cache et l'offre d'« une interface dynamique et rapide » demandées par Rosin seraient réalisées par l'utilisation de ces informations mises en cache (une action qui révèle nécessairement si les informations ont été mises en cache). Par conséquent, en divulguant la mise en cache des informations et l'utilité de ces informations mises en cache, Rosin divulgue que le système doit d'abord déterminer si les données ont été mises en cache. Par conséquent, il n'est pas contesté que Rosin divulgue les revendications 14 et 54.

(ii) Caractère réalisable

[534] Rosin rend réalisable chacun des éléments essentiels des revendications '482. Une personne versée dans l'art pourrait aisément mettre en pratique Rosin en tenant

provides detailed figures showing how to set up the network components (Figure 1), the guide page and rotary interface (Figures 5, 7 and 8), and the process by which the on-demand media data is automatically retrieved and stored (Figures 5 and 7). There are also detailed descriptions of the technology used, the “intelligent agent,” and how to construct and operate the system.

[535] Based on the evidence before me, and in particular Dr. Robinson’s persuasive opinions, I find that Rosin discloses and enables all of the essential elements of the ‘482 Claims.

(b) *Obviousness*

[536] The Defendants submits that the ‘482 Claims are obvious based on the CGK alone, or in combination with the state of the art including Aristides, LaJoie and O’Robarts.

[537] Rovi submits that the ‘482 Claims are inventive in light of the prior art and the CGK because the state of the art does not address the same type of latency problem contemplated by the ‘482 Claims. Rovi argues that the ‘482 Claims seek to solve the problem of alleviating the disruption to a user’s viewing experience while access on-demand media data. This problem is different from the problem addressed by the prior art, which is to reduce delays that arise due to peak activity demands on a network. Rovi attempts to distinguish these two problems stating the Skilled Person would understand that different types of latency are contemplated by the ‘482 Claims and the prior art. However, this argument disregards the evidence of its own expert that the problem the ‘482 Claims is trying to address is to “reduce the amount of network traffic.”

(i) Stage 1: Identify the Skilled Person and the CGK

[538] The experts agree that the Skilled Person would be the same as the ‘585 Patent.

compte des connaissances générales courantes. Rosin donne des figures détaillées qui montrent la façon de mettre en place les composants du réseau (fig. 1), le guide de page et l’interface rotative (fig. 5, 7 et 8) et le procédé par lequel les données des médias sur demande sont récupérées et stockées automatiquement (fig. 5 et 7). On y trouve également des descriptions détaillées sur la technologie employée, « l’agent intelligent » et la façon de construire et de faire fonctionner le système.

[535] D’après la preuve présentée, en particulier les opinions convaincantes de M. Robinson, je conclus que Rosin divulgue et rend réalisables tous les éléments essentiels des revendications ‘482.

b) *Évidence*

[536] Les défenderesses soutiennent que les revendications ‘482 sont évidentes au regard des connaissances générales courantes ou de ces connaissances combinées à l’état de la technique qui englobe Aristides, LaJoie et O’Robarts.

[537] Rovi fait valoir que les revendications ‘482 sont inventives compte tenu de l’art antérieur et des connaissances générales courantes parce que l’art de la technique ne règle pas le même type de problème de latence que celui qui est envisagé dans les revendications ‘482. Rovi soutient que les revendications ‘482 cherchent à atténuer le problème des perturbations dans l’expérience utilisateur de visionnement qui surviennent lorsque l’utilisateur accède aux données des médias sur demande. Ce problème diffère de celui qui est abordé dans l’art antérieur, car il s’agit alors de réduire les délais d’attente qui sont causés par une hausse rapide et marquée de demandes sur le réseau. Rovi tente de distinguer deux problèmes en affirmant que la personne versée dans l’art comprendrait que les revendications ‘482 et l’art antérieur envisageraient des types de latence qui sont différents. Cependant, cet argument ne tient aucun compte du témoignage de son propre expert, selon lequel le problème que les revendications ‘482 tentaient de résoudre était celui de « réduire le trafic sur le réseau ».

(i) Étape 1 : Définir la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes

[538] Les experts conviennent que la personne versée dans l’art serait la même que celle de l’analyse du brevet ‘585.

[539] By the year 2000, the CGK included many commercially available interactive television systems that had IPGs. These systems required data to be downloaded to a user's equipment, including on-demand and non-on-demand media data. The Skilled Person knew that, without caching data at the user's equipment, network issues could interrupt the user's viewing experience. By that time, many solutions had been proposed and implemented to solve those problems. One solution was "double buffering," which had been used in the computing industry for decades. Double buffering provided a way to cache or buffer two sets of information, similar to displaying one set of on-demand media data then caching a second. Indeed, the second caching solution taught by Rosin is an implementation of double buffering.

[540] In addition, the State of the Art also included Aristides, LaJoie and O'Robarts.

(ii) Stage 2: The Inventive Concept

[541] The experts agree that the inventive concept of the '482 Claims are the essential elements that are described in the anticipation analysis.

(iii) Stage 3: Difference between the State of the Art and the Inventive Concept

[542] Once again, Dr. Robinson was not cross-examined at trial by Rovi on any element of his obviousness opinion.

(1) Aristides and LaJoie Make the '482 Claims Obvious

[543] Aristides is a patent filed by Microsoft Corporation, titled "Interactive Entertainment Network System and Method for Providing Program Listings During Non-Peak Times." Aristides was issued and available to the public in August of 1997. Aristides is one of many interactive

[539] En l'an 2000, les connaissances générales courantes tenaient compte des nombreux systèmes de télévision interactifs disponibles sur le marché qui avaient un GEI. Ces systèmes exigeaient le téléchargement de données sur l'équipement de l'utilisateur, notamment des données de médias sur demande et de médias non sur demande. La personne versée dans l'art savait que, sans l'apport de la mise en cache de données sur l'équipement de l'utilisateur, les problèmes de réseau pouvaient interrompre l'expérience de visionnement de l'utilisateur. À cette époque, les propositions de solution visant à régler ces problèmes étaient nombreuses et avaient été mises en pratique. Le « double tampon » ou « tamponnage double » était une solution dont le secteur de l'informatique se servait depuis des décennies. Le double tampon est une façon de mettre en cache ou en tampon deux ensembles d'informations, ce qui ressemble à l'affichage d'un ensemble de données de médias sur demande suivi de la mise en cache d'un deuxième. Effectivement, la deuxième solution de mise en cache que Rosin enseigne est une application du tamponnage double.

[540] De plus, l'art de la technique englobait Aristides, LaJoie et O'Robarts.

(ii) Étape 2 : Concept inventif

[541] Les experts conviennent que le concept inventif et l'objet des revendications '482 sont les éléments essentiels qui ont été décrits dans l'analyse sur l'antériorité.

(iii) Étape 3 : Différence entre l'état de la technique et le concept inventif

[542] Encore une fois, le contre-interrogatoire de M. Robinson par Rovi lors du procès ne portait sur aucun élément de son opinion sur l'évidence.

1) Évidence des revendications '482 compte tenu d'Aristides et de LaJoie

[543] Aristides est un brevet déposé par Microsoft et intitulé « Interactive Entertainment Network System and Method for Providing Program Listings During Non-Peak Times » (Système de réseau de divertissement interactif et méthode visant à fournir des listes d'émissions en dehors

television patents (for e.g., O'Robarts, Girard and Lawler) issued to Microsoft at the time, and the Skilled Person would have been aware of Microsoft's efforts in the TV space.

[544] Aristides teaches one solution to the problem identified in the '482 Patent: how to efficiently download media data during off-peak times to avoid network delays. Aristides taught downloading media data to the user's equipment in advance of peak activity times, to reduce the load on the network:

The program data records are stored at the set-top boxes for use during the peak time. As a result, during the ensuing peak time, the EPG displays the programming information contained in the stored program data records rather than requesting the information from the headend. This pre-peak transmitting scheme significantly reduces the number of requests made to the headend during the peak time.

[545] Aristides also disclosed virtually every element of the inventive concept of the '482 Claims including: an IPG installed on the user television equipment, separate sources for on-demand and non-on-demand media data, retrieving non-on-demand media data from the source, automatically storing a second set of on-demand media data, displaying the second-set in response to a user indication to access it, and displaying the non-on-demand media data in response to a user indication to access it. The only difference between Aristides and the '482 Claims is that it does not disclose the sequence required.

[546] LaJoie was a patent issued to Time Warner Entertainment, titled "Inter-Active Program Guide with Default Selection Control." LaJoie was issued and available to the public in December 1998. The Skilled Person would have been aware of what Time Warner was doing in the TV and multimedia space at the time.

des heures de pointe). Aristides a été publié et mis à la disposition du public en août 1997. Aristides est l'un de nombreux brevets de télévision interactive (O'Robarts, Girard, Lawler, etc.) qui ont été accordés à Microsoft à l'époque et la personne versée dans l'art aurait été au courant des efforts de Microsoft dans le monde de la télévision.

[544] Aristides enseigne une solution au problème que le brevet '482 cible, à savoir le téléchargement efficace des données de médias sur demande en dehors des heures de pointe pour éviter le temps d'attente sur le réseau. Aristides enseignait le téléchargement des données de médias sur l'équipement utilisateur avant les périodes d'activité intense pour alléger la charge sur le réseau :

[TRADUCTION] Les enregistrements de données sur les émissions sont stockés sur le décodeur pour servir aux heures de pointe. Par conséquent, lors des prochaines heures de pointe, le GEE affichera les informations sur la programmation contenues dans les enregistrements de données sur les émissions au lieu de demander ces informations à la tête de ligne. Cette méthode de transmission avant les heures de pointe réduit de façon importante le nombre de demandes envoyées à la tête de ligne durant les heures de pointe.

[545] Aristides divulgue également pratiquement chaque élément du concept inventif des revendications '482, soit un GEI installé à l'équipement de télévision de l'utilisateur, une source pour les données de médias sur demande distincte de celle des données de médias non sur demande, la récupération des données de médias non sur demande depuis leur source, le stockage automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande, l'affichage du deuxième ensemble en réponse à la demande d'accès de l'utilisateur et l'affichage des données de médias non sur demande en réponse à une demande d'accès de l'utilisateur. Aristides ne diffère des revendications '482 que parce qu'il ne divulgue pas la séquence d'exécution.

[546] LaJoie était un brevet accordé à Time Warner Entertainment sous le titre « Inter-Active Program Guide with Default Selection Control » (guide d'émissions interactif avec contrôle de sélection par défaut). LaJoie a été publié et mis à la disposition du public en décembre 1998. La personne versée dans l'art aurait été au courant de ce que faisait Time Warner dans l'espace télévisuel et multimédia de l'époque.

[547] Like Aristides and the '482 Claims, LaJoie teaches a solution for overcoming the undesirable consequences of network delays when obtaining media data from a server. LaJoie teaches several solutions, including periodic or continuous transmission of media data to the user's television equipment:

For example, a week's worth of data could be regularly transmitted by the headend and stored in the set-top terminal's internal memory for display on demand by the user.... [T]he program summary data could be received and stored in the terminal's internal memory on a regular basis, with any full description information being requested from the headend by the set-top terminal as required.

[548] LaJoie also disclosed nearly every element of the inventive concept of the '482 Claims. The only difference between LaJoie and the '482 Claims is that LaJoie does not disclose the sequence required.

[549] Therefore, to the extent that this Court agrees with Mr. Wahlers' new opinion at trial—that the '482 Claims do not require a sequence—then each of Aristides and LaJoie teaches each and every element of the '482 Claims. In any event, even if such a sequence was required, such a variation would have been obvious to the Skilled Person in light of the CGK, and what was disclosed in Aristides and the State of the Art as described below.

(2) O'Robarts Makes the '482 Claims Obvious—The Sequence

[550] O'Robarts was a patent issued to Microsoft Corporation, entitled "An electronic television program guide." O'Robarts was published on November 25, 1998, and teaches the sequence required by the '482 Claims.

[551] O'Robarts teaches a system and method for automatically downloading on-demand media data to user television equipment. Specifically, O'Robarts teaches a system that uses artificial intelligence to predict what media data the user is likely to request based on historic

[547] À l'instar d'Aristides et des revendications '482, LaJoie enseigne une façon de surmonter les délais d'attente indésirables sur le réseau résultant de l'obtention de données de médias d'un serveur. LaJoie enseigne plusieurs solutions, notamment une transmission périodique ou continue de données de médias vers l'équipement de télévision de l'utilisateur :

[TRADUCTION] Par exemple, il est possible de transmettre de la tête de ligne les données d'une semaine complète afin de stocker ces données dans la mémoire interne du décodeur pour affichage sur demande de l'utilisateur. [...] [I]l est possible de recevoir et de stocker régulièrement, selon les besoins, les données de programmation dans la mémoire interne du décodeur sans que le décodeur n'envoie jamais de demande de description complète à la tête de ligne.

[548] LaJoie divulguait également presque tous les éléments du concept inventif des revendications '482. LaJoie ne diffère des revendications '482 que parce qu'il ne divulgue pas la séquence d'exécution.

[549] Par conséquent, dans la mesure où notre Cour souscrit à la nouvelle opinion de M. Wahlers offerte au procès, à savoir que les revendications '482 ne requièrent pas une séquence d'exécution, Aristides et LaJoie enseignent tous deux chacun des éléments des revendications '482. Quoi qu'il en soit, même si cette séquence était nécessaire, la personne versée dans l'art aurait trouvé cette différence évidente en tenant compte des connaissances générales courantes, de ce qui était divulgué dans Aristides et de l'art de la technique conformément à la description ci-dessous.

2) Évidence des revendications '482 compte tenu d'O'Robarts et de la séquence

[550] O'Robarts est un brevet qui a été accordé à Microsoft Corporation sous le titre « An electronic television program guide » (guide d'émissions de télévision électronique). Publié le 25 novembre 1998, O'Robarts enseigne la séquence requise par les revendications '482.

[551] O'Robarts enseigne un système et une méthode de téléchargement automatique des données de médias sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. En détail, O'Robarts enseigne un système qui se sert de l'intelligence artificielle pour prévoir les données de médias que

viewing preferences, and automatically downloads that media data to the user's television equipment. Importantly, O'Robarts also follows the sequence disclosed by the '482 Claims. Specifically, the first set of on-demand media data is displayed to the user, and is used by the IPG to collect viewing preferences. Then, after that information is displayed, the user television equipment uses that viewing preference data to automatically generate a query (i.e. identify at the user television equipment), and automatically retrieve and store a second set of on-demand media data that corresponds to the first set of on-demand media data.

[552] While O'Robarts does not teach all the inventive concepts of the '482 Claims, it made the sequence claimed in the '482 Claims obvious.

[553] To the extent there are any gaps between the purported inventive concepts of the '482 Asserted Claims, those gaps would be obvious to the Skilled Person in light of what is taught in Aristides, LaJoie, Rosin and O'Robarts.

[554] By October 2000, there was no difference between the State of the Art as of October 2000 and the inventive concept of the '482 Asserted Claims. Armed with the CGK, Aristides, LaJoie, O'Robarts and Rosin, the Skilled Person would have been able to create the systems and methods in the '482 Asserted Claims without any inventive step or ingenuity. Mr. Wahlers' main criticism of the prior art was that: (1) it was not directed to the same problem as the '482 Patent (which he resiled from at trial) and (2) it did not disclose video-on-demand, but at trial, he admitted that Rosin, Aristides, LaJoie, and O'Robarts all disclosed VOD. Therefore, there is no need to proceed to stage 4 of the obviousness analysis.

[555] As a result, the inventive concept of the '482 Asserted Claims was obvious in light of Rosin alone; and in light of Rosin, Aristides, LaJoie, O'Robarts and the CGK.

l'utilisateur va probablement demander d'après ses visionnements antérieurs et télécharge ces données sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. Fait important, O'Robarts suit lui aussi la séquence que les revendications '482 divulguent. En particulier, le premier ensemble de données de médias sur demande est affiché pour l'utilisateur et permet au GEI de colliger les préférences de visionnement. Après l'affichage de ces informations, l'équipement de télévision de l'utilisateur se sert des préférences pour générer automatiquement une demande (c.-à-d. la reconnaissance sur l'équipement de télévision de l'utilisateur) afin de récupérer et de stocker un deuxième ensemble de données de médias sur demande qui correspond au premier ensemble de données de médias sur demande.

[552] Même si O'Robarts n'enseigne pas tous les concepts inventifs des revendications '482, il rend la séquence d'exécution des revendications '482 évidente.

[553] Dans la mesure où des lacunes dans les concepts inventifs présumés des revendications '482 seraient relevées, ces lacunes seraient évidentes à la personne versée dans l'art à partir des enseignements d'Aristides, de LaJoie, de Rosin et d'O'Robarts.

[554] En octobre 2000, il n'y avait pas de différence entre l'état de la technique et le concept inventif des revendications '482. La personne versée dans l'art disposant des connaissances générales courantes, d'Aristides, de LaJoie, d'O'Robarts et de Rosin aurait été en mesure de créer les systèmes et les méthodes des revendications '482 sans avoir recours à une étape inventive ni à de l'ingéniosité. M. Wahlers critiquait l'art antérieur principalement sur deux points : 1) le problème à résoudre n'était pas le même que celui du brevet '482 (point concédé lors du procès); 2) l'art antérieur ne divulgue pas les vidéos sur demande, mais lors du procès, il a reconnu que Rosin, LaJoie et O'Robarts le faisaient tous. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de passer à l'étape 4 de l'analyse sur l'évidence.

[555] Il en résulte que le concept inventif des revendications '482 était évident compte tenu de Rosin seul et compte tenu de Rosin, d'Aristides, de LaJoie, d'O'Robarts et des connaissances générales courantes.

(c) *Overbreadth*

[556] The Defendants submit that if the '482 Claims cover “manual only” retrieval, they are overbroad. Since I did not agree with this construction advocated by Rovi for the purpose of infringement, the overbreadth argument is moot. However, if I am incorrect, I find the '482 Claims are broader than the invention disclosed and consistent with the purpose of the alleged invention.

[557] As Dr. Robinson explains his validity report, the invention disclosed in the '482 Patent is a method and system for sending on-demand and non-on-demand media data from separate sources, “automatically retrieving (before any user indication to access it)” and “automatically storing” the second set of on-demand data. The '482 Patent is clear that the purpose of the invention is to overcome the undesirable consequence of: (a) the disruption of the user's viewing experience; (e) unacceptable delays; and (f) huge peak resource demands on the network.

[558] According to Dr. Robinson, the Skilled Person would understand that overcoming these undesirable consequences was the fundamental problem that the inventor sought to address with the invention in the '482 Patent. The '482 Patent describes that the purpose of “automatically retrieving” the media data before any user indication to access it is to address the problem of disruption of the user's viewing experience. Further, the '482 Patent teaches that automatically caching and storing the media data in memory address the problem of the peak resource demands on the network.

[559] Dr. Robinson states that the Skilled Person would understand that in order to benefit from the invention, at least some of the on-demand media data must be automatically retrieved, without a user indication to access it, and cached at the user television equipment. This is the purpose of the invention: to reduce the disruption of the user's viewing experience.

c) *Portée excessive*

[556] Les défenderesses font valoir que si les revendications '482 portent sur la récupération purement manuelle, leur portée est excessive. Comme je n'ai pas souscrit à cette interprétation préconisée par Rovi dans l'analyse sur la contrefaçon, l'argument de la portée excessive est sans objet. Cependant, si je me trompe, je conclus que les revendications '482 ont une portée qui dépasse l'invention divulguée compte tenu de l'objet de l'invention alléguée.

[557] Selon l'explication de M. Robinson dans son rapport sur la validité, l'invention divulguée par le brevet '482 est une méthode et un système visant la transmission des données de médias sur demande et non sur demande provenant de sources distinctes, la récupération automatique (avant toute demande d'accès de l'utilisateur) et le stockage automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande. Le brevet '482 indique clairement que l'objet de l'invention est de surmonter les conséquences indésirables suivantes : a) la perturbation de l'expérience de visionnement de l'utilisateur; e) les temps d'attente inacceptables; f) les hausses rapides et marquées de demandes de ressources sur le réseau.

[558] Selon M. Robinson, la personne versée dans l'art comprendrait que ces conséquences indésirables constituaient le problème fondamental que l'inventeur cherchait à régler par l'invention du brevet '482. Dans la description du brevet '482, la récupération des données de médias avant tout signalement de l'utilisateur en ce sens a pour but de régler le problème des perturbations de l'expérience de visionnement. De plus, le brevet '482 enseigne que la mise en cache et le stockage automatiques des données de médias en mémoire s'attaquent au problème des hausses rapides et marquées de demandes sur le réseau.

[559] M. Robinson affirme que la personne versée dans l'art comprendrait que, pour tirer profit de l'invention, il faut récupérer au moins une partie des données de médias sur demande sans attendre d'indication de l'utilisateur en ce sens et mettre en cache ces données sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. Il s'agit bien de l'objet de l'invention, soit de réduire les perturbations de l'expérience de visionnement de l'utilisateur.

[560] Dr. Robinson notes that if the on-demand media data is retrieved each and every time it is requested, it would cause the same undesirable consequences identified by the '482 Patent. Moreover, if the on-demand media data is only ever retrieved in response to a user indication to access it, that would be understood to be a “manual only” retrieval and not an “automatic retrieval.” “Manual only” retrieval would be considered the opposite of “automatic retrieval.”

[561] I agree with Dr. Robinson that the Skilled Person would understand that the invention described in the '482 Patent requires “automatically retrieving” at least some of the on-demand media data without a user indication to access it because “manual only retrieving” the on-demand media data causes the very undesirable consequences that the '482 Patent seeks to avoid.

[562] The evidence before me established that Bell and TELUS' systems [***]. The Skilled Person would understand this to be “manual only” retrieval of the on-demand media data, not “automatic retrieval” of the on-demand media data as required by the '482 Claims. Therefore, the only way that the Defendants' systems can be found to have infringed the '482 Claims is if I were to determine that the “automatic retrieval” includes “manual only retrieval,” an interpretation that, as noted earlier, is not supported by any of the experts.

[563] Dr. Robinson's uncontested evidence is that there is no disclosure in the '482 Patent about manually retrieving on-demand media data. Therefore, to the extent such a claim is made in the '482 Patent, the claim is broader than any invention disclosed.

2. Infringement

[564] Given that the Defendants' systems do not infringe the sequence, there can be no infringement of the '482 Patent. The Defendants' IPTV systems do not use the specific sequence required by the '482 Claims. As

[560] M. Robinson note que le fait de récupérer les données de médias sur demande chaque fois que l'utilisateur le demande entraînerait les mêmes conséquences indésirables que le brevet '482 a relevées. De plus, si la récupération des données de médias sur demande n'est effectuée qu'en réponse à une demande de l'utilisateur, il s'agirait alors d'une récupération purement manuelle et non plus d'une récupération automatique. La récupération purement manuelle serait considérée comme l'opposé de la récupération automatique.

[561] Je souscris à l'avis de M. Robinson selon lequel la personne versée dans l'art comprendrait que l'invention décrite dans le brevet '482 requiert la récupération automatique d'au moins une partie des données de médias sur demande en l'absence de commande de l'utilisateur en ce sens parce que la récupération purement manuelle des données de médias sur demande entraîne les conséquences indésirables que le brevet '482 tente d'éviter.

[562] Les éléments de preuve dont je dispose ont établi que les systèmes de Bell et de TELUS [***]. La personne versée dans l'art comprendrait qu'il s'agirait de la récupération purement manuelle des données de médias sur demande et non pas d'une récupération automatique des mêmes données, pourtant requise par les revendications '482. Par conséquent, les systèmes des défenderesses auraient pu avoir contrefait les revendications '482 que si j'étais arrivé à la conclusion que la récupération automatique englobe la récupération purement manuelle. Or il s'agit d'une interprétation qui n'est soutenue par aucun des experts, comme je l'ai déjà mentionné.

[563] Selon le témoignage non contesté de M. Robinson, le brevet '482 ne divulgue d'aucune façon la récupération manuelle des données de médias sur demande. Par conséquent, dans la mesure où le brevet '482 en aurait fait la revendication, cette revendication a une portée qui dépasse l'invention divulguée.

2. Contrefaçon

[564] Étant donné que les systèmes des défenderesses ne contrefont pas la séquence d'exécution, il ne peut y avoir de contrefaçon du brevet '482. Les systèmes IPTV des défenderesses n'utilisent pas la séquence particulière qui est

discussed above, Mr. Wahlers' analysis shows that in the Defendants' systems, [***] Bell and TELUS do not have the sequence required.

[565] For this reason alone, the Defendants do not infringe the '482 Asserted Claims. In the circumstances, there is no need to consider the alternative arguments of non-infringement advanced by the Defendants.

[566] However, if I am incorrect in the above analysis, I make the following findings.

[567] As explained in paragraph 475 above, both experts agree that one of the essential elements of the '482 Asserted Claims is that the on-demand media data and the non-on-demand media data must come from separate sources. In its closing submissions, Rovi suggested that Bell and TELUS agreed in the Agreed Statements of Fact and admitted in discovery that there were two sources for web implementation, but that is not correct. The parties only agreed that this applied to STBs. The Defendants expressly did not admit that web-based implementations had two sources. Rovi has no evidence to establish that the web implementations have two separate sources and therefore has not met its burden for infringement on the web implementations.

[568] The '482 Asserted Claims require the "identification" step to occur at the user television equipment. This means that the user television equipment (i.e., the STB or web browser), not the remote server, must "identify" a second set of media data that corresponds to the displayed first set of media data.

[569] Mr. Wahlers never provided an opinion on this issue. Instead, he avoided the issue by stating only that the "system" or "service" identifies the second set of on-demand media data, without specifying which part of the system or service does the identification. Dr. Robinson pointed out that Mr. Wahlers failed to provide an opinion on this important point, while noting that it is actually Bell

requis par les revendications '482. Selon la discussion précédente, l'analyse de M. Wahlers montre que, à l'intérieur des systèmes des défenderesses, [***] Bell et TELUS n'utilisent pas la séquence requise.

[565] Pour cette seule raison, les défenderesses ne contrefont pas les revendications '482. Vu les circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments subsidiaires d'absence de contrefaçon que les défenderesses ont avancés.

[566] Cependant, si je me suis trompé dans l'analyse précédente, je tire les conclusions suivantes.

[567] Comme je l'ai expliqué au paragraphe 475 ci-dessus, les deux experts conviennent que l'un des éléments essentiels des revendications '482 est que les données de médias sur demande et les données de médias non sur demande doivent provenir de sources distinctes. Dans ses observations finales, Rovi a suggéré que Bell et TELUS avaient convenu dans l'exposé conjoint des faits et reconnu dans une communication préalable qu'il existait deux sources pour la mise en application sur le Web, mais cela s'avère inexact. Elles ont seulement convenu que les sources s'appliquaient aux décodeurs. Les défenderesses ont expressément nié que la mise en application sur le Web avait deux sources. Rovi n'a aucun élément de preuve qui établit que les mises en application Web ont deux sources distinctes et, par conséquent, elle ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver que ces mises en application sont une contrefaçon.

[568] Les revendications '482 requièrent que l'étape de la « reconnaissance » soit effectuée sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. En d'autres mots, c'est l'équipement de télévision de l'utilisateur (c.-à-d. le décodeur ou le navigateur Web) et non le serveur distant qui « reconnaît » le deuxième ensemble de données de médias qui correspond au premier ensemble de ces données qui est affiché.

[569] M. Wahlers n'a jamais fourni d'opinion sur cette question. Il a plutôt évité la question en affirmant seulement que le système ou le service reconnaît le deuxième ensemble de données de médias sur demande, sans préciser quelle partie du système ou service effectuait la reconnaissance. M. Robinson a fait remarquer que M. Wahlers n'avait pas fourni d'opinion sur ce point important tout

and TELUS' [***] that complete the identification step. Because Mr. Wahlers did not provide an opinion in his report, he was not permitted to give evidence on this issue at trial.

[570] Counsel for Rovi attempted to back-door an opinion on this issue in Mr. Barth's reply report, which provided a single example Mr. Barth says is proof of the "identification" happening on the user television equipment. Setting aside the fact that Mr. Barth was not asked to provide an opinion on claim construction or infringement, his example is a URL that is sent [***] for a poster of the movie "the Joker." In his report, Mr. Barth states that the URL is so specific that the identification must have occurred on the STB. However, when Mr. Barth was cross-examined on this point, he admitted that the URLs "originate" from the [***], not the STB. As a result, Mr. Barth confirmed Dr. Robinson's [***], not the user television equipment as required by the '482 Asserted Claims.

[571] The uncontested evidence is that an essential element of the '482 Asserted Claims is that there must be two separate "sets" of on-demand media data. Therefore, a system that only has one set of on-demand media data cannot infringe the '482 Asserted Claims.

[572] During his cross-examination, Mr. Wahlers admitted that for every infringement scenario he provided in his report, all the on-demand media data was downloaded [***]. In his own opinion, there are never "two sets" of on-demand media data.

[573] Both experts agree that the '482 Asserted Claims require the second set of on-demand media data to be downloaded automatically. If the second set of on-demand media data is downloaded only in response to a user indication, then this is "manual only retrieval," not "automatic retrieval" and is not covered by the '482 Asserted Claims.

en notant que c'est en fait le [***] de Bell et de TELUS qui effectue l'étape de la reconnaissance. Étant donné que M. Wahlers n'a pas fourni d'opinion dans son rapport, il ne lui a pas été permis de témoigner sur cette question lors du procès.

[570] L'avocat de Rovi a tenté de faire passer un avis à la sauvette sur cette question dans le rapport en réponse de M. Barth. Il s'y trouve un seul exemple qui, selon M. Barth, prouve que cette reconnaissance a lieu sur l'équipement de télévision de l'utilisateur. Au-delà du fait qu'on ne lui a pas demandé de fournir une opinion sur l'interprétation des revendications ou la contrefaçon, M. Barth présente l'exemple d'une adresse URL qui est envoyée [***] pour l'affiche du film « Joker ». Dans son rapport, M. Barth indique que l'adresse est si précise que la reconnaissance doit avoir eu lieu sur le décodeur. Cependant, lorsque M. Barth a été contre-interrogé sur ce point, il a admis que l'adresse URL provient de [***] et non du décodeur. Il en résulte que M. Barth a confirmé la [***] de M. Robinson, et non l'équipement de télévision de l'utilisateur tel que requis par les revendications '482.

[571] Selon les éléments de preuve non contestés, un élément essentiel des revendications '482 est qu'il doit y avoir deux « ensembles » distincts de données de médias sur demande. Par conséquent, il ne peut y avoir de contrefaçon des revendications '482 par un système qui n'en a qu'un seul.

[572] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Wahlers a reconnu que, dans tous les scénarios de contrefaçon de son rapport, toutes les données de médias sur demande avaient été téléchargées [***]. Selon lui, il n'y a jamais eu « deux ensembles » de données de médias sur demande.

[573] Les deux experts conviennent que les revendications '482 requièrent le téléchargement automatique du deuxième ensemble de données de médias sur demande. Si le deuxième ensemble de données de médias sur demande n'est téléchargé qu'en réponse à une demande de l'utilisateur, il s'agit alors d'une récupération purement manuelle et non plus automatique qui, de ce fait, n'est pas visée par les revendications '482.

[574] On cross-examination, Mr. Wahlers admitted that for every infringement scenario in his report, all the on-demand media data is downloaded [***]. This is “manual only” not “automatic retrieval.”

[575] For the above reasons, Bell and TELUS do not infringe the '482 Asserted Claims.

XX. Remedies

[576] Section 55 of the *Patent Act* provides for the compensatory remedy of damages in patent infringement actions. If the Court finds a patent to be valid and infringed, a patentee is entitled to recover “all damages sustained” as a result of the infringement (*Patent Act*, subsection 55(1)).

[577] In addition, subsection 57(1) provides for equitable remedies. Two of these equitable remedies are an injunction (*Patent Act*, paragraph 57(1)(a)) and an accounting of profits (*Patent Act*, paragraph 57(1)(b)). Once a finding of infringement has been made, a patentee can elect its choice of remedy and the Court has discretion to grant it (*Apotex Inc. v. Merck & Co., Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Merck FCA*), at paragraph 127). A patentee can elect an accounting of profits as an alternative to damages.

[578] Since I have found that the Asserted Claims of the Patents are not valid, it follows that Rovi is not entitled to any remedy. However, if I am incorrect in my invalidity and non-infringement findings, there are two further matters in respect of the proceedings as a whole that remain—Rovi’s entitlement to an accounting of profits and to injunctive relief.

[579] Rovi submits that it is entitled to an accounting of profits. It argues that while an accounting of profits is not automatic, the remedy should generally be awarded in the absence of an equitable reason not to. According to Rovi, there is no compelling reason for an accounting of profits not to be awarded in this case.

[574] Lors de son contre-interrogatoire, M. Wahlers a reconnu que, dans tous les scénarios de contrefaçon de son rapport, toutes les données de médias sur demande étaient téléchargées [***]. Il s’agit d’une récupération purement manuelle et non d’une récupération automatique.

[575] Pour les raisons qui précèdent, Bell et TELUS ne contrefont pas les revendications '482.

XX. Les mesures de réparation

[576] L’article 55 de la *Loi sur les brevets* prévoit un recours pour l’obtention d’une indemnité dans une action en contrefaçon de brevet. Si le tribunal conclut que le brevet est valide et qu’il y a eu contrefaçon, le breveté a droit de recouvrer le dommage que cette contrefaçon lui a fait subir (paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*).

[577] De plus, le paragraphe 57(1) prévoit des recours en equity. Deux de ces recours sont l’interdiction par ordonnance (alinéa 57(1)a) de la *Loi sur les brevets* et une restitution des bénéfices (alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets*). Lorsqu’un verdict de contrefaçon est rendu, le breveté peut choisir la mesure de réparation qu’il préfère et la Cour a le pouvoir discrétionnaire de la lui accorder (*Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Merck CAF*), au paragraphe 127). Le breveté peut préférer la restitution des bénéfices aux dommages-intérêts.

[578] Étant donné que j’ai conclu que les revendications des brevets qui sont invoquées ne sont pas valides, il s’ensuit que Rovi n’a droit à aucun recours. Cependant, si je me suis trompé en rendant mes conclusions sur l’invalidité et la non-contrefaçon, il restera deux autres questions à examiner pour l’ensemble de la présente procédure : il s’agit du droit de Rovi à une restitution des bénéfices et à une ordonnance d’interdiction.

[579] Rovi fait valoir qu’elle a droit à la restitution des bénéfices. Elle affirme que, même si la restitution des bénéfices n’est pas automatique, cette mesure est habituellement accordée en l’absence d’une raison équitable de ne pas le faire. Selon Rovi, il n’existe aucun motif impérieux de ne pas accorder la restitution des bénéfices en l’espèce.

[580] Rovi further submits that it is presumptively entitled to an injunction if any of the '585 Claims have been infringed (as noted earlier, the injunctive relief for infringement of the '482 Claims is no longer available as the '482 Patent expired last year). Rovi contends that failing to grant a successful plaintiff an injunction effectively amounts to an expropriation of the plaintiff's intellectual property rights and instead turns the patent system into a compulsory licence system. According to Rovi, the case law is clear that refusing to grant an injunction is exceptional, and there is no compelling or exceptional reason not to grant an injunction in this case.

[581] The Defendants contend in the circumstances of this case, neither remedy should be ordered. They have outlined various reasons why relief should be denied including the complexity of an accounting of profits and the misconduct by Rovi.

A. Rovi's Entitlement to an Accounting of Profits

1. General Legal Principles

[582] The remedy of an accounting of profits is equitable in origin and its goal is compensatory.

[583] An accounting of profits requires a defendant to account for the profits it has made due to its infringement. The disgorgement of the wrongdoer's profits restores them to the position that they would have been in had they not done the illegal act. It is meant not to punish the defendant, but to prevent its unjust enrichment: *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd. (C.A.)*, [1997] 2 F.C. 3, at pages 4–5; *Nova Chemical Corporation v. Dow Chemical Company*, 2020 FCA 141, [2021] 1 F.C.R. 551 (*Nova Chemicals*), at paragraphs 20 and 24.

[584] An accounting of profits acts as “a deterrence tool and a mechanism for restorative justice in the commercial world”: *Varco Canada Limited v. Pason Systems Corp.*, 2013 FC 750, at paragraph 398. There is no deterrence if

[580] Rovi soutient encore qu'elle a par présomption le droit à une ordonnance d'interdiction si l'une des revendications '585 a été contrefaite (comme je l'ai mentionné précédemment, cette mesure de réparation relative à la contrefaçon des revendications '482 n'est plus possible étant donné que le brevet '482 a expiré l'an dernier). Rovi prétend que de ne pas rendre une ordonnance d'interdiction à un demandeur ayant eu gain de cause équivaut en fait à une expropriation des droits de propriété intellectuelle du demandeur et transforme en fait le régime des brevets en régime obligatoire de licences. Selon Rovi, la jurisprudence indique clairement que le refus de rendre une ordonnance d'interdiction est exceptionnel et qu'il n'existe aucun motif impérieux ou exceptionnel pouvant justifier ce refus en l'espèce.

[581] Les défenderesses prétendent que, vu les circonstances de l'espèce, aucun des recours ne devrait être ordonné. Elles ont énoncé diverses raisons pour expliquer le refus d'un recours, notamment la complexité d'une restitution des bénéfices et l'inconduite de Rovi.

A. Le droit de Rovi à une restitution des bénéfices

1. Les règles de droit générales

[582] La réparation sous forme de restitution des bénéfices tire son origine de l'équité, et son objectif est de nature compensatoire.

[583] La restitution des bénéfices oblige le défendeur à rendre compte des bénéfices qu'il a réalisés au moyen de la contrefaçon. Le fait pour le contrefacteur de rembourser ses bénéfices le ramène à la position dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas commis d'acte illégal. Il n'a pas pour objet de punir le défendeur, mais bien d'éviter un enrichissement injuste : *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (C.A.)*, [1997] 2 C.F. 3, aux pages 4, 5; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551 (*Nova Chemicals*), aux paragraphes 20 et 24.

[584] La restitution des bénéfices « sert d'outil de dissuasion et de mécanisme de justice réparatrice dans le monde commercial » (*Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp.*, 2013 CF 750, au paragraphe 398). L'outil

all the infringer had to pay was a royalty, while retaining all the remaining profits from its illegal use of the invention: *Nova Chemicals*, at paragraph 18. The Federal Court has described this scenario as “catch me if you can”: *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93, at paragraphs 23 and 56. Awarding an accounting of profits resolves this problem by removing the economic incentive to infringe: *Nova Chemicals*, at paragraph 20.

[585] Rovi submits that an accounting of profits should be presumptively available as a remedy for patent infringement; however, that is not the state of the law.

[586] As stated by Mr. Justice Simon Fothergill in *Bayer Inc. v. Cobalt Pharmaceuticals Company*, 2016 FC 1192, at paragraph 6, while it is common practice in cases of patent infringement to allow a plaintiff to elect between damages and an accounting of profits, “[t]his practice, however, does not establish a right to an election.” The award of an equitable remedy, such as an accounting of profits, is in the Court’s discretion, subject to the principles governing its availability (*Strother v. 3464920 Canada Inc.*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177, at paragraph 74; *Wewaykum Indian Band v. Canada*, 2002 SCC 79, [2002] 4 S.C.R. 245, at paragraph 107; *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, [2003] 4 F.C. D-90, at paragraph 14; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2016 FCA 55, [2016] 3 F.C.R. D-12 (*Philip Morris FCA*), at paragraph 8).

2. Factors to be considered

[587] Several factors typically guide the Court’s discretion in determining whether to award an accounting of profits, including:

- (a) The complexity and the practical difficulties of an accounting of profits: *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497 (C.A.) (*Beloit*), at paragraphs 114–115;

de dissuasion disparaîtrait s’il suffisait au contrefacteur de payer des redevances pour se réserver les autres bénéfices réalisés grâce à l’exploitation illégale de l’invention : *Nova Chemicals*, au paragraphe 18. C’est ce même scénario que la Cour fédérale a qualifié de [TRADUCTION] « Essayez toujours de m’attraper pour voir » : *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93, aux paragraphes 23 et 56. La restitution des bénéfices permet de résoudre ce problème en écartant l’incitation financière à la contrefaçon : *Nova Chemicals*, au paragraphe 20.

[585] Rovi fait valoir que la restitution des bénéfices devrait en principe être un recours offert en cas de contrefaçon de brevet; cela ne représente cependant pas l’état du droit.

[586] Comme l’affirmait le juge Simon Fothergill au paragraphe 6 de la décision *Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company*, 2016 CF 1192, bien qu’il soit pratique courante dans les affaires de contrefaçon de brevet de permettre au demandeur de choisir entre les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices, « cette pratique ne crée pas un droit de faire un choix ». L’octroi d’un recours en equity, comme la restitution des bénéfices, dépend du pouvoir discrétionnaire de la Cour, sous réserve des principes régissant sa disponibilité (voir *Strother c. 3464920 Canada Inc.*, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177, au paragraphe 74; *Bande indienne Wewaykum c. Canada*, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245, au paragraphe 107; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, [2003] 4 C.F. F-90, au paragraphe 14; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2016 CAF 55, [2016] 3 R.C.F. F-15 (*Philip Morris CAF*), au paragraphe 8).

2. Facteurs à prendre en considération

[587] Le juge qui détermine par son pouvoir discrétionnaire s’il doit accorder une restitution des bénéfices est habituellement orienté par plusieurs facteurs, dont les suivants :

- a) La complexité et les difficultés pratiques d’une restitution des bénéfices : *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.) (*Beloit*), aux paragraphes 114 et 115;

(b) The conduct of the patentee: <i>Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC</i>, 2020 FC 1 (<i>Seedlings</i>), at paragraph 251; <i>Beloit</i>, at paragraph 111; <i>Merck FCA</i>, at paragraphs 129–131; (c) The good faith of the defendant: <i>Beloit</i>, at paragraph 119 citing <i>Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.</i>, [1995] 1 F.C. 483, 1994 CarswellNat 1437 (F.C.A.), at paragraph 42; and (d) Whether the patentee does not compete with the defendants (<i>Seedlings</i>, at paragraphs 252–253; <i>Merck FCA</i>, at paragraphs 128 and 132) or routinely licences its patents: <i>JAY-LOR International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.</i>, 2007 FC 358, [2007] 4 F.C.R. D-5 (<i>Jay-Lor</i>), at paragraph 119.	b) L'inconduite du breveté : <i>Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC</i>, 2020 CF 1 (<i>Seedlings</i>), au paragraphe 251; <i>Beloit</i>, au paragraphe 111; <i>Merck CAF</i>, aux paragraphes 129–131; c) La bonne foi du défendeur : <i>Beloit</i>, citant au paragraphe 119 <i>Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.</i>, [1995] 1 F.C. 483, 1994 CarswellNat 1437F (C.A.F.), au paragraphe 42; d) Le fait que le breveté ne soit pas en compétition avec les défendeurs (<i>Seedlings</i>, aux paragraphes 252 et 253; <i>Merck CAF</i>, aux paragraphes 128 et 132) ou concède régulièrement une licence à l'égard de ses brevets : <i>JAY-LOR International Inc. c. Penta farm systems Ltd.</i>, 2007 CF 358, [2007] 4 R.C.F. F-1 (<i>Jay-Lor</i>), au paragraphe 119.

[588] These factors are non-exhaustive and the weight assigned to them may vary depending on the circumstances of each individual case.

[588] Il ne s'agit pas d'une liste complète de facteurs et la pondération de chaque facteur dépend des circonstances de l'affaire en question.

(a) *Complexity of calculating an accounting of profits*

a) *Complexité des calculs d'une restitution des bénéfices*

[589] One of the factors to consider is whether calculating an accounting of profits would be too complex or the result would be unreliable (*Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 FC 113 (*Eurocopter*), at paragraphs 411–414). The Court's concern is not whether an accounting of profits, calculated in accordance with proper principles, can result in a significant quantum of recovery. Rather, as stated by Mr. Justice Yves de Montigny [now Chief Justice of the Federal Court of Appeal] in *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.*, [2015] F.C.J. No. 1564 (QL) (*Philip Morris FC*), aff'd *Philip Morris FCA*, at paragraphs 25–26, the focus is on the proportionality of the accounting remedy.

[589] L'un des facteurs à prendre en compte est le niveau de complexité du calcul des bénéfices et le niveau de fiabilité du résultat obtenu (*Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 113 (*Eurocopter*), aux paragraphes 411–414). La Cour ne se préoccupe pas de savoir si le calcul des bénéfices conforme aux principes donnerait à la restitution un taux de recouvrement important. C'est plutôt la proportionnalité de l'exercice de restitution qui la préoccupe, comme l'a déclaré le juge Yves de Montigny [maintenant juge en chef de la Cour d'appel fédérale] dans la décision *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd.*, [2015] F.C.J. No. 1564 (QL) (*Philip Morris CF*), confirmée par *Philip Morris CAF*, aux paragraphes 25 et 26.

[590] Rovi submits that there can be no doubt that the accounting of profits quantum could be substantial. It says that the Patents relate to IPG functionality used by millions of television customers of the Defendants. On Rovi's theory, it is entitled to an accounting of not only the

[590] Rovi fait valoir qu'il ne peut y avoir de doute sur l'importance du taux de recouvrement provenant de la restitution des bénéfices. Elle indique que les brevets se rapportent à la fonctionnalité des GEI utilisés par la clientèle des défenderesses qui se chiffre en millions. Selon sa thèse,

Defendants' profits associated with television services, but also to certain profits that they were able to earn on other bundled services. Consequently, it says even if the accounting of profits were complex, it is of little significance to the analysis.

[591] While complexity alone is not determinative, it is a factor to be taken into account in assessing a patentee's entitlement to an accounting of profits. As explained by the Federal Court of Appeal in *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.*, 1995 CanLII 19227, 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.), at page 445: "...serious practical difficulties can be encountered by the Court in the determination of profits, and it is desirable that a trial judge consider the practical consequences of ordering this remedy in a particular case..."

[592] Dr. Bazelon testified that the methodology outlined in his and Mr. Harington's reports is well within the wheelhouse of economic and accounting experts. While explaining the logit model, a statistical model that models the probability of an event taking place by having the log-odds for the event be a linear combination of one or more independent variables, Dr. Bazelon stated that "...economists use this kind of model and compare the actual world to an alternative world that they're trying to model all the time. This is the heart of what many of us do." Both Dr. Bazelon and Mr. Harington testified that they had done these types of analyses before.

[593] Mr. Bakewell submitted a responding expert report and opined that an accounting of profits analysis would be complex. He went on to raise various questions regarding whether the methodologies Dr. Bazelon and Mr. Harington described could be implemented.

[594] Rovi submits that Mr. Bakewell was not credible and that little weight should be given to his evidence in light of his role as an advocate for the Defendants and his conflicting evidence during cross-examination. I disagree. Mr. Bakewell struck me as a careful, meticulous and balanced witness. While the financial experts may

Rovi a droit à la restitution des bénéfices associés aux services de télévision des défenderesses, mais aussi à certains bénéfices que les défenderesses ont pu tirer de leurs autres services groupés. Par conséquent, elle dit que, même si la restitution des bénéfices était complexe, cet aspect n'aurait que peu d'importance dans l'analyse.

[591] Sans être déterminante à elle seule, la complexité de la restitution des bénéfices est un des facteurs qui influence l'évaluation du droit d'un breveté à une restitution des bénéfices. Comme l'explique la Cour d'appel fédérale à la page 445 de l'arrêt *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.*, 1995 CanLII 19227, 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.), [TRADUCTION] « la Cour peut éprouver de sérieuses difficultés d'ordre pratique au moment de chiffrer les bénéfices, en sorte qu'il est opportun que le juge de première instance tienne compte des conséquences sur le plan pratique de l'ordonnance qui accorde ce redressement dans une affaire donnée ».

[592] Selon le témoignage de M. Bazelon, la méthodologie énoncée dans son rapport et celui de M. Harington est bien dans la ligne de mire des experts en économie et en comptabilité. Pendant que M. Bazelon expliquait le modèle logit, une modélisation statistique de la probabilité qu'un événement ait lieu dans laquelle les probabilités d'un événement sont représentées par une combinaison linéaire d'une ou plusieurs variables indépendantes, il a affirmé que [TRADUCTION] « les économistes utilisent ce type de modèle et comparent le monde réel à un monde différent qu'ils tentent de modéliser sans relâche. C'est le cœur de notre activité et nous sommes nombreux ». M. Bazelon et M. Harington ont dit en témoignage avoir mené ce genre d'analyses dans le passé.

[593] M. Bakewell a déposé un rapport d'expert en réponse et il était d'avis qu'une analyse de restitution des bénéfices serait complexe. Il a soulevé par la suite diverses questions sur la façon de mettre en application les méthodologies décrites par MM. Bazelon et Harington.

[594] Rovi fait valoir que M. Bakewell n'était pas crédible et qu'il convient d'accorder peu de poids à son témoignage étant donné son rôle de défenseur du point de vue des défenderesses et des opinions contraires qu'il a données lors du contre-interrogatoire. Je ne suis pas de cet avis. M. Bakewell m'a paru être un témoin attentif, méticuleux

have disagreed on some matters, there was a great deal of common ground. Although certain problems listed by Mr. Bakewell were minor or inconsequential, his pointed critiques of Dr. Bazelon and Mr. Harington's reports were enlightening in terms of identifying potential and serious issues that could arise in an accounting of profits exercise.

[595] To be clear, I have no reason to doubt the credibility of Dr. Bazelon and Mr. Harington. Their opinions are rigorous, well-reasoned and balanced. However, the focus of their evidence was on the methodology and feasibility of conducting an accounting of profits in this case. In fact, Dr. Bazelon admitted in cross-examination when preparing his initial report, he was not even aware that complexity was considered by Canadian courts in deciding whether to permit an election of accounting of profits.

[596] Rovi submits that the accounting of profits, while requiring calculation, is not inordinately complex. However, in my view, this places the bar too high. As stated in *Philip Morris FC*, at paragraph 26, the question to be determined is whether “the accounting exercise would be complex and contentious, and ... would result in a lengthy and complicated procedure and related disputes which would complicate and further delay a final resolution of the matter.”

[597] The evidence before me is that IPTV is an enormously complex product, requiring complex software, extensive hardware, a massive network of fibre-optic cable, and teams of thousands of people to develop, launch and maintain. The asserted patented features are a small part of the software, which in itself is a small part of the overall product of the Defendants' services. The fact scenario in this case is similar to the one in *Eurocopter* where Mr. Justice Luc Martineau refused the equitable remedy of an accounting of profits where the landing gear, “an essential piece for the proper functioning of a helicopter,” represented just a small part of the total cost of a helicopter.

et équilibré. Même s'ils ont eu des désaccords sur certaines questions, les experts financiers avaient un grand nombre de points en commun. Si certains des problèmes qu'il a énoncés étaient mineurs ou sans conséquence, M. Bakewell avait des critiques pertinentes sur les rapports de MM. Bazelon et Harington qui étaient instructives, car il a relevé des problèmes potentiels et graves qu'une restitution des bénéfices pourrait soulever.

[595] Pour plus de clarté, je n'ai aucune raison de douter de la crédibilité de MM. Bazelon et Harington. Leurs opinions étaient rigoureuses, fort étoffées et équilibrées. Cependant, leur témoignage se concentrait sur la méthodologie et la faisabilité de mener une restitution des bénéfices en l'espèce. En fait, M. Bazelon a reconnu en contre-interrogatoire qu'il n'était pas au courant au moment où il préparait son rapport initial de la chose suivante : les tribunaux du Canada considèrent la complexité au moment de décider d'accorder le choix d'une restitution des bénéfices.

[596] Rovi fait valoir que, même si elle demande des calculs, la restitution des bénéfices n'est pas démesurément complexe. À mon avis, cependant, la mesure est trop exigeante. Comme l'indique *Philip Morris CF*, au paragraphe 26, la question à trancher est celle de savoir si « l'exercice de restitution serait complexe et controversé et [si] le renvoi de la question des bénéfices entraînerait une procédure longue et compliquée et des différends qui compliqueraient et retarderaient encore davantage le règlement final de l'affaire ».

[597] Les éléments de preuve m'indiquent que l'IPTV est un produit énormément complexe qui exige un logiciel complexe, un matériel important, un réseau de câbles à fibre optique de grande envergure et des équipes de milliers de personnes servant au développement, au lancement et à la maintenance. Les caractéristiques brevetées et revendiquées représentent une petite partie du logiciel qui, lui-même, représente une petite partie du produit complet, les services offerts par les défenderesses. En l'espèce, le scénario des faits ressemble à celui de l'affaire *Eurocopter*, dans laquelle le juge Luc Martineau a refusé d'accorder une restitution des bénéfices, ce recours en equity, au motif que le train d'atterrissage, « même s'il est nécessaire au bon fonctionnement [...] d'un hélicoptère », ne représentait qu'une fraction du coût total de l'hélicoptère.

[598] Based on the evidence before me, I find that isolating the impact of the individual features at issue in this case, while not impossible, would prove extremely challenging. At paragraphs 315 to 321 of their written submissions, the Defendants list six steps that would be required for an accounting of profits: Calculation of Contribution Margins, Valuation of the Features, Market Modelling, Assessing Non-Infringing Alternatives, Calculation of IPTV Profits, and Calculation of Profits from Bundled Services. I agree with the Defendants that the process would be both factually complex and analytically complex.

[599] Moreover, Dr. Bazelon conceded that if there were problems with any of the steps in the analysis the result would be unreliable. For the Court to be satisfied that an accounting of profits can be reliably conducted, it must be satisfied that every step in the analysis is possible, realistic and will produce a reliable result. Based on the record before me, I am not satisfied that this would be the case here. There is a real risk that the analysis could ultimately be based on flawed assumptions about customer or market behaviour, non-infringing alternatives or competitors, or based on non-transparent analytical decisions in market modeling. The concern here is not that the complicated, time consuming and expensive analysis will fail, but rather that it will produce an unreliable number that would mislead the Court.

[600] There is another wrinkle in this case. A consequence of Rovi's delay in issuing the Patents, as discussed in the section below, is that Rovi is seeking remedies for periods where the Patents were not actually issued. During these periods, Rovi is not entitled to an accounting of profits, and Rovi's remedy is limited to "reasonable compensation" pursuant to subsection 55(2) of the *Patent Act*. The method to calculate reasonable compensation is not settled but it has been calculated as a reasonable royalty in *Jay-Lor*, at paragraph 122. The Defendants submit that it is certainly not their profits. Thus, if Rovi is entitled to elect an accounting of profits, it will be necessary to perform at least two remedies analyses: a determination

[598] D'après la preuve dont je dispose, je conclus que, bien qu'elle ne soit pas impossible, la tentative d'isoler l'effet des caractéristiques individuelles en litige en l'espèce s'avérerait extrêmement difficile. Aux paragraphes 315 à 321 de leurs observations écrites, les défenderesses énumèrent six étapes que la restitution des bénéfices exigerait : détermination des marges sur coûts variables, établissement de la valeur des caractéristiques, modélisation du marché, évaluation des solutions évitant la contrefaçon, calcul des bénéfices d'IPTV et calcul des bénéfices des services groupés. Je retiens la thèse des défenderesses, celle d'une complexité de ce processus sur le plan des faits et aussi de l'analyse.

[599] De plus, M. Bazelon a reconnu que le résultat de ce processus ne serait pas fiable s'il survenait le moindre problème à l'une quelconque des étapes de l'analyse. Pour qu'elle juge que le déroulement d'une restitution des bénéfices est fiable, la Cour doit également juger que chaque étape de l'analyse est possible et fidèle à la réalité et donnera lieu à un résultat fiable. En me basant sur le dossier de la preuve, je ne suis pas convaincu que ce serait le cas en l'espèce. Il existe un risque réel que l'analyse soit en fin de compte fondée sur des hypothèses erronées relativement au comportement des clients ou du marché, aux solutions pour éviter la contrefaçon ou aux compétiteurs ou qu'elle soit fondée sur des décisions analytiques non transparentes en modélisation du marché. Ce qui est préoccupant n'est pas l'échec possible d'une analyse compliquée, onéreuse et chronophage, mais plutôt le manque de fiabilité du chiffre résultant de cette analyse qui pourrait induire la Cour en erreur.

[600] Il y a une autre difficulté en l'espèce. Le fait que Rovi ait retardé la délivrance de ses brevets — il en sera question dans la section ci-dessous — a pour conséquence que Rovi cherche à obtenir réparation pour un laps de temps durant lequel les brevets n'avaient pas été encore délivrés. Rovi n'a pas droit à une restitution des bénéfices tirés pendant ce laps de temps et le recours de Rovi se limite à une « indemnité raisonnable » conformément au paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets*. La méthode servant à calculer cette indemnité raisonnable n'est pas établie, mais une indemnité raisonnable a fait l'objet d'un calcul dans *Jay-Lor* au paragraphe 122. Les défenderesses font valoir qu'il ne s'agit certainement pas de leurs bénéfices.

of profits during the period after the Patents were issued and a determination of reasonable compensation before the Patents were issued.

[601] Because the Patents were issued at different times, if more than one of the Patents were found to be valid and infringed, this may also necessitate differentiating profits and compensation from each Patent—adding further complexity and unreliability to the already overwhelming process.

[602] For the above reasons, I find that this factor does not militate in favour of granting the equitable remedy of an accounting of profits.

(b) *Rovi's conduct*

[603] As stated in *Beloit*, at paragraph 117, delay in instituting infringement proceedings is a ground for refusing the election of an accounting of profits. However, the Defendants' complaint here is not that Rovi delayed in bringing the suit, but rather that it delayed in the prosecution of its patents and does not come to Court with clean hands seeking equitable relief. The Defendants also say it would be inequitable to require them to account for profits earned for claims that were added after they had already launched their products, and after Rovi inspected those products.

[604] The Defendants submit that Rovi lay in the weeds while they spent a decade gaining market share to become leading IPTV providers. Rovi now seeks to seize profits generated through the Defendants' efforts, while it allowed its patent applications to languish in the Patent Office. The Defendants submit that such an outcome is the reason that "equity aids the vigilant, not those who sleep on their rights." I agree.

[605] Rovi does not dispute that there was delay in the prosecution of the Patents.

Par conséquent, si Rovi avait le droit de choisir une restitution des bénéfices, il serait nécessaire de mener au moins deux analyses pour ce recours, soit la détermination des bénéfices pour la période postérieure à la délivrance des brevets et la détermination d'une indemnité raisonnable pour la période antérieure.

[601] Étant donné que les brevets ont été délivrés à des dates différentes, il faudrait encore distinguer les bénéfices et les indemnités en fonction de chaque brevet qui aurait été jugé valide et contrefait, ce qui ajoute de la complexité et un manque de fiabilité à un processus déjà très lourd.

[602] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que ce facteur ne milite pas en faveur de l'octroi d'un recours en equity, soit la restitution des bénéfices.

b) *Conduite de Rovi*

[603] Comme le mentionne *Beloit*, au paragraphe 117, le fait d'avoir retardé une procédure en contrefaçon constitue un motif pour refuser le choix d'une restitution des bénéfices. Cependant, la plainte des défenderesses sur cette question ne porte pas sur le retard de Rovi à intenter son action, mais bien sur le retard de Rovi à faire ses demandes de brevet et le fait qu'elle ne se présente pas sans reproche devant la Cour pour demander un recours en equity. Les défenderesses ajoutent qu'il serait inéquitable d'exiger qu'elles comptabilisent les bénéfices réalisés relativement à des revendications qui sont postérieures au lancement de leurs produits et à l'inspection de ces produits par Rovi.

[604] Les défenderesses font valoir que Rovi se tapissait dans l'ombre pendant qu'elles ont cherché pendant une décennie à gagner des parts du marché pour devenir des fournisseurs d'IPTV de premier plan. Rovi cherche à présent à s'approprier des bénéfices réalisés par les efforts des défenderesses, mais elle a laissé la poussière s'accumuler sur ses demandes de brevet au Bureau des brevets. Selon les défenderesses, c'est pour ce genre de situation que l'on dit que « l'equity vient en aide au diligent, et non à celui qui tarde à faire valoir ses droits ». Je suis du même avis.

[605] Rovi ne conteste pas qu'il y a eu du retard dans ses demandes de brevet.

[606] The '870 Patent was filed in July 1999 but was not issued until January 2017—a delay of 17.5 years, during which time Rovi waited the maximum possible length of time to request examination and abandoned the application.

[607] The '629 Patent was filed in September 1999 but was not issued until November 2013—a delay of over 14 years, where once again Rovi waited nearly the maximum period to request examination, failed to pay fees and abandoned the application.

[608] The '482 Patent was filed in October 2001 but was not issued until December 2015—a delay of over 14 years, where once again Rovi waited the maximum period to request examination, failed to reply to the examiner, failed to pay fees and abandoned the application.

[609] The '585 Patent was filed in January 2004 but was not issued until May 2013—a delay of over 9 years.

[610] Rovi submits that the Defendants advanced no argument that any of Rovi's conduct is contrary to the *Patent Act*, *Patent Rules* or their policy aims. It maintains that the Patents were filed, prosecuted and issued in accordance with the law.

[611] Rovi submits that to the extent that the Defendants suggest that Rovi's practices were outside the norm, they cannot make that assertion on this record. It says that evidence of patent prosecution practices falls into the domain of expert evidence and that the Defendants led no such evidence.

[612] Rovi relies on the decision of Mr. Justice Roger Hughes in *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, [2006] 4 F.C.R. D-10, for the proposition that expert evidence would be required before the Court could conclude that a delay in prosecution of a patent was inordinate. However, that is not what the decision says. The evidence before Justice Hughes was that it took almost 12 years from the original priority filing for the patent at issue to mature into a granted patent. He concluded that there was

[606] Le brevet '870 a été déposé en juillet 1999, mais n'a pas été délivré avant janvier 2017, soit un délai de 17 ans et demi durant lequel Rovi a attendu le plus longtemps possible pour demander son examen avant de renoncer à la demande.

[607] Le brevet '629 a été déposé en septembre 1999, mais n'a pas été délivré avant novembre 2013, soit un délai de plus de 14 ans; encore une fois Rovi a attendu le plus longtemps possible pour demander l'examen du brevet, n'a pas payé les droits et a renoncé à sa demande.

[608] Le brevet '482 a été déposé en octobre 2001, mais n'a pas été délivré avant décembre 2015, un délai de plus de 14 ans, encore une instance où Rovi a attendu le plus longtemps possible pour demander l'examen du brevet, n'a pas répondu à l'examineur, n'a pas payé les droits et a renoncé à sa demande.

[609] Le brevet '585 a été déposé en janvier 2004, mais n'a pas été délivré avant mai 2013, un délai de plus de 9 ans.

[610] Rovi soutient que les défenderesses n'ont fait valoir aucun argument voulant que la conduite de Rovi aille à l'encontre de la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* ou des objectifs des politiques qui s'appliquent. Elle maintient que le dépôt, le traitement de la demande et la délivrance de ses brevets étaient conformes au droit.

[611] Rovi prétend que, si les défenderesses suggèrent que les pratiques de Rovi sont hors norme, elles ne peuvent pas pour autant inscrire cette affirmation au dossier. Elle soutient que la preuve sur les pratiques de demande de brevet relève du domaine de la preuve par expert et que les défenderesses n'ont présenté aucune preuve de ce genre.

[612] Rovi s'appuie sur la décision du juge Roger Hughes dans *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, [2006] 4 R.C.F. F-1, pour avancer que le témoignage d'un expert devant la Cour est nécessaire pour conclure au délai excessif causé dans le traitement d'une demande de brevet. Ce n'est toutefois pas ce que dit cette décision. Selon la preuve présentée au juge Hughes, presque 12 ans s'étaient écoulés entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet en question. Il a conclu qu'il n'y avait aucun élément

no “factual or expert” evidence that the plaintiff wilfully delayed the issuance of the patent issued for the following reasons [at paragraph 217]:

No evidence, factual or expert, was led to demonstrate whether the length of time it took to prosecute the Canadian application was unduly long or short. Any comparison with the length of time it took to obtain a United States patent is hampered by the lack of evidence as to whether the prosecution there was unduly long or short. The Court was invited to look at the United States and Canadian file histories and draw inferences from communications with the Patent Offices and prosecuting agents and attorneys as to whether Merck had delayed prosecution in Canada. Without evidence as to what patent prosecution practice is and means in each country this Court cannot draw meaningful inferences as to delay or wilfulness.

[613] In the present case, the Court is not being asked to draw any inferences as to whether Rovi delayed prosecution in Canada. The facts are admitted. While delay in prosecution of a patent may not be contrary to the law, a determination of the patentee’s conduct is not predicated solely on the legality of its actions—the Court must assess the patentee’s conduct (or misconduct) beyond the letter of the law.

[614] According to Rovi, Mr. Armaly testified that Rovi had no strategy to delay the issuance of its patents and the Defendants led no evidence to the contrary. However, this submission completely ignores admissions made by Mr. Armaly in cross-examination.

[615] Rovi was fully aware that the Defendants were raising Rovi’s conduct in response to Rovi’s request for entitlement to an accounting of profits and injunctive relief. Mr. Armaly was pre-emptively asked in examination-in-chief to comment on Rovi’s patent prosecution strategy. When questioned whether it was part of Rovi’s strategy to delay the issuance of patents, Mr. Armaly denied it.

de preuve « de nature factuelle ou par témoignage d’expert » indiquant que le demandeur avait sciemment retardé la délivrance du brevet pour les motifs suivants [au paragraphe 217] :

Aucun élément de preuve, de nature factuelle ou par témoignage d’expert, n’a été présenté pour établir que le délai pris pour l’instruction de la demande canadienne était indûment long ou court. Toute comparaison avec le délai nécessaire pour l’obtention du brevet des États-Unis est entravée par l’absence de preuve sur le caractère excessivement long ou court de l’instruction. La Cour a été invitée à prendre connaissance de l’historique des dossiers des États-Unis et du Canada et à tirer des déductions des communications avec les bureaux des brevets ainsi qu’avec les agents et avocats des poursuites pour savoir si Merck avait retardé l’instruction de la demande au Canada. Sans éléments de preuve sur la nature et le sens de la pratique de l’instruction des demandes de brevets dans les deux pays, la Cour ne peut inférer des conclusions pertinentes ni sur le retard ni sur la volonté de Merck.

[613] En l’espèce, il n’est pas demandé à la Cour de tirer une conclusion sur la question de savoir si Rovi a retardé la demande d’examen au Canada. Ces faits sont admis. Même si les délais causés dans le traitement d’une demande de brevet ne vont pas à l’encontre de la loi, la Cour n’évalue pas la conduite d’un breveté en se fondant uniquement sur la légalité de ses actions, car l’évaluation de la conduite (ou de l’inconduite) du breveté peut s’écarter de la lettre du droit.

[614] Selon Rovi, M. Armaly a dit en témoignage que Rovi n’avait aucune stratégie visant à retarder la délivrance de ses brevets et les défenderesses n’ont fourni aucune preuve du contraire. Cependant, cette observation ne tient aucunement compte des aveux de M. Armaly lors de son contre-interrogatoire.

[615] Rovi était parfaitement consciente que les défenderesses ont soulevé la question de la conduite de Rovi en réponse à Rovi qui demandait à obtenir la restitution des bénéfices et une ordonnance d’interdiction. Par anticipation, on a demandé à M. Armaly lors de son interrogatoire principal de commenter la stratégie de Rovi en matière de traitement des demandes de brevet. Interrogé à savoir si une partie de la stratégie de Rovi visait à faire retarder la délivrance des brevets, M. Armaly a nié.

A. No. You know, it's not something that inherently makes business sense, certainly in a world where the patent term is calculated on a fixed amount, 20 years from your first filing. Our goal is to get issued patents that we can present and license to our customers. We usually don't get the same credit for a pending application as we do for an issued patent because people want to know what the ultimate right is. So the longer it takes for a patent application to stay pending in a patent office, the less ultimate term we get. So there is not inherently a business justification for delaying it.

[616] In cross-examination, Mr. Mason meticulously went through the prosecution history of the four Patents with Mr. Armaly. Throughout his cross-examination on this subject, Mr. Armaly bristled at questions put to him and refused to agree, despite clear evidence to the contrary, that there was any delay by Rovi in prosecuting its patent. The exchange reproduced below was his typical response.

Q. The 870 Patent has a PCT filing date of 15 July 13, 1999?

A. Correct.

Q. And it has an issue date of January 3rd, 2017, correct?

A. Correct.

Q. That is a delay of more than 17 and a half years from filing to issue, correct?

A. That's a time period. I wouldn't consider that a delay.

Q. 17 and a half years of a 20-year patent is not a delay?

A. It's a time period. You gave me one date and another date. I consider the difference between those two to be a time period.

[617] The fact that Mr. Armaly would refuse to admit there was delay in the prosecution of the '870 Patent is very perplexing and undermines his credibility in my eyes.

[TRANSDUCTION] R. Non. Vous savez, c'est quelque chose qui ne fait aucun sens sur le plan des affaires, certainement pas dans un monde où la durée du brevet est fixée à 20 ans à partir du premier dépôt. Notre objectif consiste à faire délivrer les brevets pour les présenter à nos clients en vue d'obtenir un contrat de licence. Nous n'obtenons habituellement pas le même crédit d'une demande en instance que d'un brevet délivré parce que les clients veulent savoir ce à quoi ils ont droit en fin de compte. Plus une demande de brevet demeure en instance au Bureau des brevets, plus la durée du brevet est courte. Il n'existe donc aucune justification valable en affaires pour faire retarder la délivrance.

[616] En contre-interrogatoire, M. Mason a méticuleusement passé en revue l'historique du traitement des quatre brevets avec M. Armaly. Tout au long du contre-interrogatoire portant sur ce sujet, M. Armaly était sur la défensive à chaque question posée et a refusé d'admettre que Rovi retardait le moindre traitement de ses brevets, en dépit des éléments de preuve montrant clairement le contraire. L'échange qui suit est typique de sa réaction.

[TRANSDUCTION]

Q. Le brevet 870 a bien été déposé en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) le 13 juillet 1999?

R. Exact.

Q. Et la date de la délivrance était le 3 janvier 2017, c'est exact?

R. Exact.

Q. Il s'agit là d'un retard de plus de 17 années et demie entre le dépôt et la délivrance, c'est exact?

R. C'est un laps de temps. Je ne le considère pas comme un retard.

Q. 17 ans et demi sur une durée de vie de 20 ans, ce n'est pas un retard?

R. C'est un laps de temps. Vous m'avez présenté une date et une autre. Je considère que la différence entre les deux est un laps de temps.

[617] Le fait que M. Armaly refuse d'admettre que le traitement du brevet '870 ait été retardé laisse perplexe et mine sa crédibilité à mes yeux.

[618] The exchange reproduced below is indicative of Mr. Armaly's intransigence which can only be explained by a strong desire to avoid saying anything that might be construed as harming Rovi's case.

Q. Now, let's take a look at why this patent took so long to get issued by the Canadian Patent Office. And if we look at the actual prosecution of the 870 Patent, we will see that Rovi first requested examination of the 870 Patent on June 15th, 2004 and you can see that at page 37 of the PDF, which is the next tab, 7, Your Honour. Do you see that, Mr. Armaly?

A. I do.

Q. So at June 15th, 2004, Rovi requested examination of this patent. You're aware, Mr. Armaly, that there is a five-year limit in Canada to request the examination of patents?

A. While I have certainly been involved with the Canadian prosecution, I would not consider myself to be an expert on Canadian patent prosecution.

Q. You have no reason to dispute that in Canada there is a 5-year limit to request examination?

A. I have no personal reason to dispute that, no.

Q. And as you know, the longer you wait to request an examination, the longer it's going to take you to get your patent issued, generally speaking, correct?

A. Certainly the examination is not going to start until you request it, so yes, the sooner you request it, the sooner the examination starts. How that correlates with issuance might be a different piece.

Q. Waiting five years to prosecute means that you are waiting — putting five years on to the time to issue a patent at least, correct?

A. It certainly wouldn't issue in that time before you request examination, correct.

Q. Here Rovi waited the maximum time period, five years, yes?

A. I don't know.

[618] L'intransigence de M. Armaly, qui ne peut s'expliquer que par un fort désir d'éviter de dire quoi que ce soit dont l'interprétation nuirait à la cause de Rovi, est révélée par l'échange reproduit ci-dessous.

[TRADUCTION]

Q. À présent, voyons pourquoi il a fallu autant de temps pour que le Bureau canadien des brevets délivre le brevet. Si nous examinons le traitement de la demande du brevet 870, nous voyons que Rovi a demandé le premier examen du brevet 870 le 15 juin 2004, et vous pouvez voir cela à la page 37 du fichier PDF, au prochain onglet, le n° 7, monsieur le juge. Est-ce que vous le voyez, Monsieur Armaly?

R. Oui.

Q. Donc, le 15 juin 2004, Rovi a demandé l'examen de ce brevet. Vous êtes conscient, Monsieur Armaly, qu'il existe un délai de cinq ans au Canada pour demander l'examen d'un brevet?

R. Même si j'ai participé à un traitement au Canada, je ne me considérerais pas un expert du traitement des demandes de brevet au Canada.

Q. Vous n'avez aucune raison de contester qu'il existe au Canada un délai de cinq ans pour demander l'examen?

R. Je n'ai aucune raison personnelle de le contester, non.

Q. Comme vous le savez, plus vous attendez pour demander l'examen, plus ce sera long pour obtenir la délivrance de ce brevet d'une manière générale, n'est-ce pas?

R. Il est certain que l'examen ne démarrera pas avant qu'on ne le demande; il est donc vrai que plus vite on le demande, plus vite le traitement est en marche. Quant au lien à établir avec la délivrance, c'est une autre histoire.

Q. Une attente de cinq ans pour faire avancer le traitement veut dire que vous attendez [...] que vous repoussez d'au moins cinq ans la délivrance d'un brevet, c'est exact?

R. Il est certain que la délivrance n'arrivera pas avant de faire la demande d'examen, c'est exact.

Q. Dans notre cas, Rovi a attendu le délai maximal, soit cinq ans, non?

R. Je ne le sais pas.

Q. Well, you look at the dates, June 15th, 2004, and it was filed July — the PCT filing date was July 13, 1999. Is that not waiting the maximum five-year period there?

A. I wasn't following the dates, so give me a second to go back and look at the first one. Yeah, we waited close to five years, if my math is correct.

Q. You had less than a month to go before the five years expired, is that fair?

A. Close to five years, yeah.

Q. And I suggest to you that waiting the maximum time period of five years before requesting examination is not the behaviour of a company that is interested in obtaining patents without delay.

A. Is a question or a statement, sorry?

Q. I suggested to you that a company that waits five years to request examination of a patent is not the behaviour of a company that is interested in obtaining patents without delay?

A. It still sounds like a statement to me, but if it's a question, I don't agree with that.

Q. Rovi would have instructed its patent counsel to wait that period of time before requesting examination, yes?

A. I think our counsel would not do something that we didn't advise them of. I don't know what specific instruction was given here in this specific case.

Q. You expect that the reason why counsel didn't request examination until it did is because that's the instructions it had received from Rovi, fair?

A. Either generally or specifically with this case, correct.

Q. Bien, voyons les dates, le 15 juin 2004, et le dépôt était en juillet [...] la date du dépôt PCT est le 13 juillet 1999. Ne s'agit-il pas là du délai maximal de cinq ans?

R. Je ne faisais pas attention aux dates, donnez-moi un moment pour voir la première. J'avoue, nous avons attendu près de cinq ans, si mes calculs sont bons.

Q. Il vous restait moins d'un mois avant l'expiration du délai de cinq ans, c'est juste?

R. Près de cinq ans, oui.

Q. Je vous fais la suggestion suivante : attendre le délai maximal de cinq ans avant de demander l'examen, ce n'est pas le comportement d'une société qui cherche à obtenir la délivrance de brevets sans tarder.

R. Pardon, c'est une question ou une déclaration?

Q. Je vous ai suggéré qu'une société qui attend cinq ans avant de demander l'examen d'un brevet n'adopte pas un comportement digne d'une société qui cherche à obtenir la délivrance de brevets sans tarder.

R. Cela ressemble encore à une déclaration, mais s'il s'agit d'une question, je ne suis pas d'accord.

Q. Rovi aurait demandé à son conseiller en brevets d'attendre ce délai avant de demander l'examen, n'est-ce pas?

R. Je pense que notre conseiller n'aurait rien fait sans que nous l'ayons avisé de le faire. Je ne connais pas les instructions qui lui ont été données dans ce cas-là en particulier.

Q. Vous vous attendez à ce que la raison pour laquelle le conseiller n'a pas demandé l'examen avant qu'il ne le fasse était qu'il suivait les instructions de Rovi, c'est juste?

R. Soit de façon générale ou particulière dans ce cas-là, c'est juste.

[619] This is an extraordinary admission. Mr. Armaly concedes that general or specific instructions were given to its patents agents to wait to request examinations of its patents, in some cases up to 5 years. The delay resulted in three of the patents issued being deemed abandoned under section 73 of the *Patent Act*. The Defendants established a *prima facie* case that Rovi failed to prosecute the Patents in a diligent manner. The particular circumstances of this case called for an explanation, but none was given. All Mr. Armaly could muster was that delaying the prosecution

[619] Voilà un aveu extraordinaire. M. Armaly concède que les instructions générales ou particulières qui ont été données aux agents de Rovi étaient d'attendre avant de demander l'examen des brevets, une attente qui durait parfois cinq ans. En raison des délais, les demandes de trois brevets ont été réputées abandonnées en application de l'article 73 de la *Loi sur les brevets*. Les défenderesses ont établi une preuve *prima facie* indiquant que Rovi ne s'est pas occupée de ses demandes de brevets de manière diligente. Les circonstances particulières de ce cas appellent

of a patent “is not something that inherently makes business sense.”

[620] Mr. Armaly’s credibility was further undermined during his cross-examination when he was asked questions relating to the late applications for amendments to Rovi’s patents. He quibbled about who conducted an analysis of the Fibe TV system in April 2013 to assess whether the system infringed when it was clear that it was done by or on behalf of Rovi. He was also not prepared to acknowledge that the analysis was conducted before Rovi amended the ‘870 Patent and added additional claims. Mr. Armaly’s response was, “I don’t know. Wouldn’t surprise me.”

[621] I have great difficulty accepting that Mr. Armaly, a seasoned patent attorney whose role was largely focussed on overseeing Rovi’s patent portfolio and who was called to testify specifically about Rovi’s patent prosecution strategy, would not be familiar with the prosecution history of the Patents. Feigning ignorance does not speak well for his credibility.

[622] Rovi submits that prior to commencing this litigation, it made significant good faith efforts to negotiate with each of Bell, TELUS, and Ericsson. It was only when negotiations had failed that it began these actions. Rovi says that its conduct was entirely appropriate. I disagree.

[623] When considered as a whole, the clear pattern of delay and the late amendments to some of its patents leads inexorably to the conclusion that delay in prosecution of the Patents was a deliberate and integral part of Rovi’s business strategy. Notably, over the course of the licensing negotiation, Rovi did not mention the ‘482 Patent or the ‘585 Patent to Bell or TELUS. Nor did it mention the ‘870 Patent to Bell, and only raised claims of the ‘629 Patent, which are not asserted in these proceedings. Rovi’s delay in issuing the Patents and its sly conduct during negotiations allowed Bell and TELUS to fully integrate the allegedly patented technology into their IPTV

une explication, mais aucune n’a été donnée. Tout ce que M. Armaly a pu trouver à dire était que causer des délais dans le traitement d’un brevet « ne fait aucun sens sur le plan des affaires ».

[620] La crédibilité de M. Armaly est encore descendue d’un cran en contre-interrogatoire lorsque des questions portant sur les demandes tardives de modifications des brevets de Rovi lui ont été posées. Il a éludé les questions en se demandant qui avait pu mener l’analyse du système de Télé Fibe en avril 2013 visant à déterminer s’il y avait eu contrefaçon, alors qu’il était évident que l’analyse avait été menée par Rovi ou au nom de Rovi. Il n’était pas non plus prêt à reconnaître que l’analyse avait été menée avant que Rovi modifie son brevet ‘870, notamment par l’ajout de revendications. M. Armaly a répondu [TRADUCTION] « Je ne sais pas. Je n’en serais pas surpris ».

[621] J’ai beaucoup de difficulté à accepter que M. Armaly, un avocat chevronné spécialisé dans les brevets dont le rôle était essentiellement axé sur la supervision du portefeuille de brevets de Rovi et qui avait justement été appelé à témoigner sur la stratégie de Rovi en matière d’avancement des brevets, ne connaisse pas l’historique de l’avancement des brevets. Feindre l’ignorance ne plaide pas en faveur de sa crédibilité.

[622] Rovi soutient qu’elle a fait des efforts significatifs de bonne foi pour négocier avec Bell, TELUS et Ericsson avant d’engager la présente procédure. Ce n’est que lorsque les négociations ont échoué qu’elle a intenté ces actions. Rovi prétend que son comportement était tout à fait approprié. Je ne suis pas de cet avis.

[623] Vue dans son ensemble, la tendance claire à retarder le traitement de certains de ses brevets et à modifier ses demandes tardivement amène inexorablement à la conclusion que les retards dans l’avancement des brevets ont été délibérément ancrés dans la stratégie commerciale de Rovi. Il est à noter que, durant toutes les négociations en matière de licences, Rovi n’a fait mention des brevets ‘482 et ‘585 ni à Bell ni à TELUS. Rovi n’a pas non plus fait mention à Bell du brevet ‘870, ne soulevant que les revendications du brevet ‘629 qu’elle n’a pas fait valoir dans la présente instance. En retardant la délivrance de ses brevets et en adoptant un comportement surnois au cours

systems, and gain millions of customers, before many of the asserted claims existed, let alone before the Patents were issued.

[624] A similar strategy is employed by patent assertion entities (PAEs), businesses that acquire patents from third parties and seek to extract more than the inherent value of the supposed invention. That is because, in an *ex-ante* negotiation, a potential licensor will pay only the value of the patented technology. However, in an *ex-post* negotiation, once the technology has been integrated, the licensor can extract not only the value of the invention, but all of the additional costs that stem from redesigning a system to remove the technology.

[625] By failing to prosecute their Patents diligently, Rovi left the Defendants in the invidious position of not knowing which patents were allegedly infringed, while they attempted to maximize the value of their patented technology. During that period when the Patents were pending, because the letters patent were not issued, the Defendants were unable to take any action to have the Patents declared invalid pursuant to subsection 60(1) of the *Patent Act*. Rovi's attempt to "game the system" goes against the restitutionary purpose of an accounting of profits. The goal of the Patent system, through a grant of a temporary monopoly, is to "encourage invention and to regulate the issuance of patents in Canada" (*Genecor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608, [2009] 1 F.C.R. 361, at paragraph 39; *Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269, cited in *CertainTeed Corporation v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 436, 289 F.T.R. 312, at paragraph 25). An unreasonable and unexplained delay in prosecuting the Patents prejudices the public and stifles the innovation envisioned by the patent system.

[626] Dr. Bazelon agreed that "patent holdup" occurs when a patent owner takes advantage of the potential infringer's reduced flexibility after they have launched a product and opportunistically tries to extract a larger

des négociations, Rovi a laissé Bell et TELUS intégrer pleinement la technologie prétendument brevetée dans leurs systèmes IPTV et attirer des millions de clients avant que de nombreuses revendications invoquées n'existent et avant même que les brevets ne soient délivrés.

[624] Une stratégie semblable est utilisée par des entités qui font valoir des brevets, c'est-à-dire des entreprises qui font l'acquisition de brevets de tiers en cherchant à obtenir plus que la valeur inhérente de l'invention présumée. Voici pourquoi. Lorsqu'il s'agit d'une négociation *ex-ante*, le concédant de licence potentiel ne paie qu'en fonction de la valeur que donne la technologie brevetée. Par contre, dans une négociation *ex-post*, lorsque cette technologie est déjà intégrée, le concédant de licence ne peut pas extraire la seule valeur de l'invention, il lui faut également extraire tous les coûts associés à une refonte du système en vue de retirer cette technologie.

[625] En n'étant pas diligente dans l'avancement de ses brevets, Rovi a laissé les défenderesses dans la position injuste de ne pas connaître les brevets qui auraient été prétendument contrefaits tandis que celles-ci essayaient de maximiser la valeur de leur technologie brevetée. Lorsque les brevets étaient en instance parce que les lettres patentes n'étaient pas délivrées, les défenderesses ne pouvaient intenter aucune action pour faire déclarer les brevets invalides conformément au paragraphe 60(1) de la *Loi sur les brevets*. La tentative de Rovi de jouer avec le système va à l'encontre de l'objectif d'une restitution des bénéfices. L'objectif du système de brevets est « d'encourager l'invention et de réglementer la délivrance de brevets au Canada » par l'octroi d'un monopole temporaire (*Genecor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2008 CF 608, [2009] 1 R.C.F. 361, au paragraphe 39; *Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269, citée dans *CertainTeed Corporation c. Canada (Procureur Général)*, 2006 CF 436, au paragraphe 25). Les délais déraisonnables et inexplicables dans l'avancement des brevets portent préjudice au public et étouffent l'innovation prévue par le système des brevets.

[626] M. Bazelon a convenu que la « stagnation des brevets » ou délai dans la délivrance de brevets survient lorsque le détenteur profite du manque de flexibilité des contrefacteurs potentiels à la suite d'un lancement de

unreasonable licensing fee, especially using the threat of an injunction. This strategy has been described as engaging in “pre-litigation conduct ... designed to place the infringer in the most disadvantageous bargaining position”; and delaying “so that the infringer’s dependency on the patent is maximized, as is the proportion of profits claimed”: Jeff Berryman, “Commentary on Norman Siebrasse, Business Method Patents and Patent Trolls”, 54 Can. Bus. L.J. 58 (2013), Vol. 54, 58–67, at page 66.

[627] The case before me exemplifies the “patent holdup” problem. Rovi’s conduct in this case militates strongly against granting the equitable remedy of an accounting of profits as it would create an incentive for licensing entities to imitate Rovi’s conduct.

(c) *Bell and TELUS’ conduct*

[628] An infringer’s conduct is a relevant factor when considering whether the plaintiff has entitlement to an accounting of profits. The wilful infringement of the infringer, although not necessary for an accounting of profits to be awarded, can bolster the case for this remedy (*Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, [2008] 4 F.C.R. D-15, at paragraphe 509).

[629] Rovi submits that the Defendants knew of Rovi’s patents and still decided to infringe based on the following facts. [***]

[630] According to Rovi, this behaviour demonstrates that the Defendants knew about Rovi’s patents, knew that they might infringe those patents, but decided to take a calculated risk of being unlicensed. It argues that this is the very “catch me if you can” scenario that calls out for an accounting of profits. I disagree as these are not the facts before me.

[631] Rovi claims that Bell and TELUS knew of Rovi’s Patents; however, that is not the case. The Defendants were only shown exemplary patents picked by Rovi and given a

produit en tentant d’obtenir des droits de licence élevés et déraisonnables, surtout sous la menace d’une ordonnance d’interdiction. Il s’agit d’une stratégie qui a été décrite : adopter avant tout litige un comportement qui vise à mettre le contrefacteur dans la position la plus défavorable pour la négociation; ensuite, retarder le brevet pour maximiser la dépendance du contrefacteur envers ce brevet et la proportion des bénéfices réclamés. Voir Jeff Berryman, « Commentary on Norman Siebrasse, Business Method Patents and Patent Trolls », 54 Can. Bus. L.J. (2013), vol. 54, 58-67, à la page 66.

[627] L’affaire dont je suis saisi illustre le problème de la « stagnation des brevets ». Le comportement de Rovi en l’espèce milite fortement contre l’octroi d’un recours en equity, la restitution des bénéfices, car cela inciterait les concessionnaires de licences à imiter le comportement de Rovi.

c) *Comportement de Bell et de TELUS*

[628] Le comportement d’un contrefacteur est un facteur pertinent au moment d’examiner la question de savoir si le demandeur a droit à une restitution des bénéfices. La contrefaçon délibérée, même si elle n’est pas nécessaire à l’octroi d’une restitution des bénéfices, peut renforcer l’argumentaire en faveur de ce recours (*Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, [2008] 4 R.C.F. F-12, au paragraphe 509).

[629] Rovi fait valoir que les défenderesses connaissaient les brevets de Rovi et ont quand même opté pour la contrefaçon d’après les faits suivants. [***]

[630] Selon Rovi, ce comportement démontre que les défenderesses connaissaient les brevets de Rovi, savaient que la contrefaçon de ces brevets était possible et ont décidé de prendre le risque calculé de ne pas obtenir de licences. Elle fait valoir qu’il s’agit bien du scénario « Essayez toujours de m’attraper pour voir » qui appelle la restitution des bénéfices. Je ne suis pas d’accord, car ce ne sont pas les faits qui m’ont été présentés.

[631] Rovi prétend que Bell et TELUS connaissaient les brevets de Rovi. Or, ce n’est pas le cas. Les défenderesses n’ont vu que les brevets exemplaires choisis par Rovi

glimpse of Rovi's patent portfolio. There is no evidence the claims asserted in this litigation, let alone the Patents, were the focus of the licensing negotiations.

[632] [***]

[633] [***]

[634] [***]

[635] On the record before me, I find that the Defendants behaved responsibly in their dealings with Rovi and that their conduct is beyond reproach. When the Defendants launched their IPTV products, they had a licence from Rovi through Microsoft. Third-party transactions, outside of the Defendants' control, meant that patent coverage was allegedly lost according to Rovi, but only after the Defendants had made huge investments and paid Microsoft/Ericsson for patent coverage. Under such circumstances, it was eminently reasonable for Bell and TELUS to tell Rovi and Ericsson to resolve the issue.

[636] There is simply no evidence of any wilful infringement by the Defendants in this case that would call for deterrent measures.

(d) *Whether the patentee practices the invention of the patent in Canada*

[637] The evidence before me is that Rovi is not a competitor of the Defendants and cannot deliver IPTV to Canadians. While Rovi may sell software, the majority—up to 80 percent—of its profits are derived from patent licensing. [***] and it routinely licenses its patents. The Defendants submit that this is another reason not to grant an accounting of profits.

[638] Rovi submits that there are sound policy reasons why not practicing a patent should not be a barrier to an accounting of profits. It argues the rationales for an accounting of profits include not allowing a wrongdoer to benefit

et ont eu un aperçu du portefeuille de brevets de Rovi. Aucun élément de preuve ne montre que les négociations de concession de licences étaient axées sur les revendications invoquées dans le présent litige, encore moins sur les brevets.

[632] [***]

[633] [***]

[634] [***]

[635] Selon le dossier de la preuve, je conclus que les défenderesses se sont comportées de manière responsable dans leurs relations avec Rovi et que leur conduite est irréprochable. Lorsque les défenderesses ont fait le lancement de leurs produits IPTV, elles étaient titulaires d'une licence de Rovi par l'intermédiaire de Microsoft. Les transactions de tiers, qui ne relèvent pas du contrôle des défenderesses, se seraient traduites par une perte de la couverture du brevet, selon Rovi, mais les défenderesses avaient déjà fait d'énormes investissements et payé Microsoft et Ericsson pour cette couverture. Dans de telles circonstances, il était tout à fait raisonnable de la part de Bell et de TELUS de demander à Rovi et à Ericsson de résoudre le problème.

[636] Il n'y a tout simplement rien au dossier qui prouverait la contrefaçon délibérée des défenderesses en l'espèce et appellerait des mesures dissuasives.

d) *La question de savoir si le breveté a réalisé l'invention revendiquée par le brevet au Canada*

[637] La preuve dont je dispose m'indique que Rovi n'est pas en compétition avec les défenderesses et ne peut offrir de service IPTV aux Canadiens. Si Rovi vend des logiciels, la majeure partie de ses bénéfices, près de 80 pour cent, proviennent de licences de brevet. [***], et elle concède régulièrement des licences sur ses brevets. Les défenderesses font valoir qu'il s'agit là d'une autre raison pour ne pas accorder la restitution des bénéfices.

[638] Rovi soutient qu'il existe des raisons de principe valables pour ne pas refuser la restitution des bénéfices à celui qui ne met pas en œuvre son brevet. Parmi les justifications d'une restitution des bénéfices, elle relève l'interdiction de

from infringement, as well as deterrence. Those rationales apply equally to cases where a patentee is a non-practicing entity.

[639] The Federal Court of Appeal has recently confirmed that a patentee that is a non-practicing entity should not be disentitled from electing an accounting of profits: *Seedlings FCA*, at paragraphs 75–80. At the same time, the Court recognized that the patentee’s decision to license its invention may be a factor for a court to weigh when considering whether to permit a patentee to elect an accounting of profits.

[640] Mr. Justice George R. Locke cautioned against applying a broad principle that a patentee who makes (or intended to make) profits by selling licences to its patent should not be entitled to elect an accounting of profits (*Seedlings FCA*, at paragraphs 79–80). He expressed concern about the potential effect of such a broadly defined principle on inventors who recognize that their specialty lies in inventing, and that production and marketing of their inventions are better left to different specialists.

[641] In his expert report, Dr. Bazelon opined that in determining whether an accounting of profits should be available, there is no reason to distinguish between a practicing entity and a non-practicing entity that routinely licenses its patents. According to Dr. Bazelon, the decision between being a practicing entity and non-practicing entity that routinely licenses its patents is merely a difference in corporate organization, and there is no reason to distinguish between them. I agree with Dr. Bazelon on this point.

[642] The issue of entitlement of a non-practising entity to accounting of profits ought to properly be considered through the lens of its conduct, rather than on how the patentee chooses to take its invention to market as a matter of business efficiency.

3. Conclusion

[643] After weighing the above factors, I am not inclined to exercise my discretion in favour of Rovi. Its conduct,

tirer profit d’une contrefaçon et aussi la dissuasion. Ces justifications s’appliquent également dans le cas où le breveté ne réalise pas son invention.

[639] La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé qu’un breveté qui ne réalisait pas d’invention ne devrait pas être privé du droit de choisir la restitution des bénéfices : *Seedlings CAF*, aux paragraphes 75–80. En même temps, la Cour a reconnu que la décision d’un breveté d’accorder des licences sur son invention est un facteur dont un tribunal peut tenir compte pour déterminer si le breveté a le droit de choisir une restitution des bénéfices.

[640] Le juge George R. Locke a émis une mise en garde contre l’application d’un principe large voulant qu’un breveté qui réalise des bénéfices par la concession de licences de brevet n’ait pas le droit de choisir une restitution des bénéfices (*Seedlings CAF*, aux paragraphes 79 et 80). Il s’est dit préoccupé de l’effet potentiel d’un principe aussi largement défini sur les inventeurs qui reconnaissent que leur point fort réside dans l’invention et qu’il est préférable pour eux de confier la production et la commercialisation de leurs inventions à d’autres spécialistes.

[641] Dans son rapport d’expert, M. Bazelon a dit être d’avis qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction entre une entité qui réalise ses inventions et une autre qui ne le fait pas et qui concède couramment des licences de brevet pour déterminer si le breveté a le droit à une restitution des bénéfices. Selon M. Bazelon, la différence qui existe entre une entité qui réalise ses inventions et une entité qui ne le fait pas et concède couramment des licences de brevet est une simple différence dans l’organisation de l’entreprise, et il n’y a pas lieu de faire de distinction entre elles. Sur ce point, je suis d’accord avec M. Bazelon.

[642] La question du droit d’une entité qui ne réalise pas ses inventions à une restitution des bénéfices doit être examinée sous l’angle du comportement de cette entité plutôt que sur la façon de commercialiser son invention, qui relève de l’efficacité commerciale.

3. Conclusion

[643] Après avoir soupesé les facteurs précédents, je ne suis pas disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire

by itself, is a compelling reason to deny the right to elect an accounting of profits. In doing so, I note that Rovi is not prejudiced as it can still seek damages, presumably a reasonable royalty, which is the compensatory remedy awarded in the vast majority of patent cases.

B. Rovi's Entitlement to Injunctive Relief

[644] Rovi seeks an injunction in respect of the '585 Patent, which expires in January 2024. It submits that failing to grant a successful plaintiff an injunction effectively amounts to an expropriation of the plaintiff's intellectual property rights and instead turns the patent system into a compulsory licence system. According to Rovi, there is no compelling reason not to grant Rovi an injunction in the circumstances of this case.

[645] While I agree that an injunction is a remedy presumptively available where a plaintiff's patents have been infringed, it remains that it is an equitable remedy within the discretion of the trial judge: *Eurocopter*, at paragraphs 397–398 and 410; *Beloit*, at paragraph 108. Section 57 of the *Patent Act* makes it clear that an injunction does not necessarily follow from a finding of infringement, providing that the judge “may” make such an order.

[646] Factors considered by courts in deciding whether to grant an injunction include delay, lack of clean hands, unconscionability and triviality: *Eurocopter*, at paragraph 397; *Novopharm*, at paragraph 132.

[647] The Defendants submit that the equitable factors discussed in respect of an accounting of profits also disentitle Rovi from an injunction. They say that Rovi's delay and the Defendants' reasonable conduct are both grounds on which this Court should decline to award an injunction. They also point out that Rovi derives its profits from licensing patents and a reasonable royalty would be sufficient compensation.

en faveur de Rovi. Le comportement de Rovi est en soi une raison suffisante pour lui refuser le droit de choisir la restitution des bénéfices. Ce faisant, je note que cela ne porte pas préjudice à Rovi, car elle peut encore réclamer des dommages-intérêts, sans doute une indemnité raisonnable, car c'est la mesure de compensation qui est accordée dans la vaste majorité des affaires de brevet.

B. Le droit de Rovi à une ordonnance d'interdiction

[644] Rovi sollicite une ordonnance d'interdiction concernant le brevet '585 qui expire en janvier 2024. Elle soutient que de ne pas accorder cette interdiction à un demandeur ayant eu gain de cause équivaut en fait à une expropriation des droits de propriété intellectuelle du demandeur et transforme en fait le régime des brevets en régime obligatoire de licences. Selon Rovi, il n'existe aucun motif valable de ne pas accorder une interdiction, vu les circonstances de l'espèce.

[645] Même si je suis d'accord qu'une interdiction est un recours vraisemblable dans le cas de contrefaçon, il demeure que ce recours en equity relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside : *Eurocopter*, aux paragraphes 397, 398 et 410; *Beloit*, au paragraphe 108. Le libellé de l'article 57 de la *Loi sur les brevets* montre clairement qu'une conclusion de contrefaçon n'entraîne pas nécessairement une interdiction, mais que le juge a la possibilité de le faire.

[646] Pour décider s'il y a lieu de rendre une ordonnance d'interdiction, la Cour examine certains facteurs comme un long délai, la conduite reprochable, un caractère abusif ou une insignifiance : *Eurocopter*, au paragraphe 397; *Novopharm*, au paragraphe 132.

[647] Les défenderesses font valoir que les facteurs équitables de la discussion sur la restitution des bénéfices privent également Rovi du droit à une ordonnance d'interdiction. Elles disent que les longs délais de Rovi et la conduite raisonnable des défenderesses sont deux motifs valables de refuser d'accorder le droit à une ordonnance d'interdiction. Elles soulignent également que Rovi tire ses bénéfices de la concession de licences de brevet et qu'une indemnité raisonnable serait une compensation suffisante.

[648] During his cross-examination, Dr. Bazelon agreed that patent holdup can be a problem in the patent system because after a potential infringer has launched a product, they have reduced flexibility and an opportunistic patent holder can try and extract a larger, unreasonable licensing fee especially in light of a potential injunction. The abusive nature of this strategy has been recognized by Canadian commentators, United States commentators, and the Supreme Court of the United States.

[649] In *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) (*eBay*), the U.S. Supreme Court held that the generally applicable four-factor test for permanent injunctive relief applies to disputes arising under the *Patent Act*, and in successful patent infringement action, patent holder's willingness to licence its patents and lack of commercial activity in practicing patents do not preclude it from obtaining a permanent injunction. Justice Anthony M. Kennedy issued a concurring opinion in which he expressed the view that for firms that use patents primarily for obtaining licensing fees, damages may well be sufficient to compensate for the infringement in certain cases, at pages 396–397.

In cases now arising trial courts should bear in mind that in many instances the nature of the patent being enforced and the economic function of the patent holder present considerations quite unlike earlier cases. An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees. See FTC, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, ch. 3, pp. 38–39 (Oct. 2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (as visited May 11, 2006, and available in Clerk of Court's case file). For these firms, an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent. See *ibid.* When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest. In addition injunctive relief may have different consequences for the burgeoning number of patents over

[648] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Bazelon a convenu que la stagnation des brevets est un problème potentiel dans le système de brevets parce que, lorsqu'il lance son produit, le contrefacteur potentiel a une flexibilité réduite qui permet au breveté opportuniste d'essayer d'obtenir un droit de licence déraisonnable, surtout devant la menace possible d'une interdiction. Le caractère abusif de cette stratégie a été relevé dans la doctrine du Canada et des États-Unis et par la Cour suprême des États-Unis.

[649] Dans son arrêt *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) (*eBay*), la Cour suprême des États-Unis a conclu que le critère à quatre volets généralement applicable aux injonctions permanentes s'applique dans les litiges soulevés en application de la loi sur les brevets et dans les actions en contrefaçon de brevet où la partie demanderesse a eu gain de cause, le titulaire de brevet qui concède sous licence ses brevets sans avoir d'activité commerciale dans la pratique de ses brevets n'est pas privé du droit d'obtenir une injonction permanente. Le juge Anthony M. Kennedy a émis des motifs concordants dans lesquels il dit être d'avis que dans le cas de sociétés se servant de brevets surtout pour obtenir de droits de licence, les dommages-intérêts représentent sans doute une compensation suffisante de la contrefaçon dans certains cas : aux pages 396, 397.

[TRADUCTION] Dans les affaires qui voient maintenant le jour, les tribunaux de première instance doivent garder à l'esprit que dans bien des cas la nature du brevet mis en œuvre et la fonction économique du titulaire de brevet sont des considérations qui diffèrent passablement de ceux des affaires d'autrefois. Il s'est développé un nouveau secteur d'activité dans lequel les brevets ne servent plus à produire ou à vendre des biens, mais principalement à obtenir des droits de licence. Voir FTC, *To Promote Innovation : The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, ch 3, aux pp 38, 39 (oct. 2003), accessible à l'adresse <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (consulté le 11 mai 2006 et disponible au dossier du greffe de la Cour). Pour ce genre de sociétés, l'interdiction et les sanctions lourdes en cas d'infraction peuvent servir d'outil de négociation pour demander des droits exorbitants aux entreprises voulant obtenir une licence pour exploiter le brevet. Voir *ibid.* Lorsque l'invention brevetée ne représente qu'une petite composante de ce que l'entreprise cherche à produire et que la menace d'une interdiction ne sert qu'à donner un pouvoir excessif dans les négociations, les dommages-intérêts pourraient bien suffire à

business methods, which were not of much economic and legal significance in earlier times. The potential vagueness and suspect validity of some of these patents may affect the calculus under the four-factor test.

[650] In his paper entitled “When Will a Permanent Injunction be Granted in Canada for Intellectual Property Infringement? The Influence of *eBay v. Merc-Exchange*” (2012) 24 Intellectual Property Journal 159, Professor Jeff Berryman argues that there are lessons to be learned from the *eBay* decision, at page 175.

eBay demonstrates that it is possible to have a consistent test across all spectrums of intellectual property concerning the availability of permanent injunctions. That test is openly a balancing one and contemplates that an injunction can be declined even if it means that the plaintiff is left to a damages remedy amounting to a form of compulsory license. U.S. experience also demonstrates that abandoning categorical tests does not dramatically change the landscape. The U.S. approach has the advantage that it provides flexibility toward the granting of one of the court’s most coercive remedies: a permanent injunction. The need for flexibility is demonstrated with the advent of patent trolls. Under the U.S. approach, the power to use an injunction to maximize exploitative advantage is weakened. [Citation omitted.]

[651] I agree with Professor Berryman’s comments and consider it appropriate to adopt the U.S. approach here. As I stated earlier, the present case exemplifies the patent holdup problem. To grant an injunction on the particular facts of this case would be signalling that this Court finds Rovi’s business practice to be acceptable and create an incentive for licensing entities to imitate Rovi’s conduct.

[652] The evidence before me is that Rovi does not compete with Bell and TELUS. Rovi admits that it cannot deliver IPTV to Canadian customers and routinely licences its patents in Canada. It is effectively a non-practising entity in Canada. In my view, it would be inequitable to prevent Bell and TELUS from providing IPTV products

compenser une contrefaçon et l’interdiction pourrait ne pas servir l’intérêt public. De plus, la mesure injonctive peut avoir diverses conséquences sur le nombre croissant de brevets portant sur les méthodes commerciales, lesquelles n’avaient pas beaucoup d’importance autrefois sur les plans économique et juridique. Ces brevets, pouvant avoir un caractère flou ou une validité suspecte, pourraient influencer sur le calcul suivant le critère à quatre volets.

[650] Dans son article « When Will a Permanent Injunction be Granted in Canada for Intellectual Property Infringement? The Influence of *eBay v. Merc-Exchange* » (2012) 24 Intellectual Property Journal 159, le professeur Jeff Berryman soutient qu’il y a des leçons à tirer de l’arrêt *eBay*, à la page 175.

[TRADUCTION] L’arrêt *eBay* montre qu’il est possible d’avoir un critère cohérent dans toutes les sphères de la propriété intellectuelle relativement à la disponibilité d’une injonction permanente. Il s’agit d’un critère qui est ostensiblement équilibré et qui envisage la possibilité de refuser d’accorder l’injonction même si le demandeur n’a plus qu’un recours en dommages-intérêts qui équivaut à une certaine forme de licence obligatoire. L’expérience américaine nous montre encore que l’abandon de critères catégoriels ne modifie pas radicalement le terrain. L’approche américaine a l’avantage de fournir de la flexibilité relativement à l’octroi de l’un des recours les plus coercitifs des tribunaux : l’injonction permanente. La venue de trolls de brevets a montré que cette flexibilité était nécessaire. Grâce à l’approche américaine, la possibilité de recourir à une interdiction pour maximiser une capacité d’exploitation s’amenuise. [Renvois omis.]

[651] Je souscris aux commentaires du professeur Berryman et je considère qu’il conviendrait d’adopter l’approche américaine au pays. Comme je l’ai déjà mentionné, la présente espèce illustre le problème de la stagnation des brevets. Rendre une ordonnance d’interdiction sur la base des faits de la présente affaire enverrait le signal que notre Cour estime que la pratique commerciale de Rovi est acceptable et inciterait les entités de concession de licences à imiter la conduite de Rovi.

[652] La preuve dont je dispose m’indique que Rovi n’est pas en compétition avec Bell ou TELUS. Rovi reconnaît qu’elle ne peut fournir de service IPTV à des clients canadiens et concède couramment des licences pour ses brevets au Canada. Il s’agit effectivement d’une entité qui ne réalise pas ses inventions au Canada. À mon avis, il serait

which do not compete with Rovi and it is not in the public interest to deny millions of their customers access to features they previously enjoyed. The imminent expiry of the '585 Patent is a further reason to not impose the costs of modifying Bell and TELUS' systems to comply with an injunction, when such modifications would be for a short period of time.

[653] In this case, good policy and the equities are aligned. Engaging in patent holdup is a business practice this Court should not condone and the Canadian patent system should not be creating incentives for such unfair practices to occur. There was no improper conduct on the part of Bell and TELUS which requires sanction, while to grant an injunction would run a very serious risk of rewarding Rovi's delay through overcompensation.

[654] For the above reasons, I would not be prepared to exercise my discretion in favour of Rovi and grant injunctive relief.

XXI. Summary and Conclusion

[655] The evidence has clearly established that the Asserted Claims Rovi chose to assert against Bell and TELUS are invalid. Rovi's actions are accordingly dismissed and the Defendants' counterclaims are allowed.

JUDGMENT in T-113-18 AND T-206-18

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The Plaintiffs' actions are dismissed.
2. The Defendants' counterclaims are allowed.
3. Claims 346, 456, 721 and 724 of Canadian Letters Patent No. 2,336,870 are invalid and Claim 346 is not infringed.

inéquitable d'empêcher Bell et TELUS de fournir des produits d'IPTV qui ne sont pas en compétition avec Rovi et il n'est pas dans l'intérêt public de refuser l'accès à des millions de clients aux services dont ils bénéficiaient déjà. L'expiration imminente du brevet '585 est une autre raison de ne pas imposer à Bell et à TELUS les coûts d'une modification de leurs systèmes pour se conformer à une ordonnance d'interdiction, alors que ces modifications seraient de courte durée.

[653] En l'espèce, une bonne politique et les considérations d'équité s'harmonisent. La stagnation des brevets est une pratique commerciale que notre Cour ne devrait pas tolérer et le système canadien de brevets ne devrait pas créer d'incitatifs pour des pratiques aussi déloyales. Il n'y a pas eu de conduite inappropriée de la part de Bell et de TELUS qui nécessiterait une sanction, alors que l'octroi d'une ordonnance d'interdiction risquerait très fortement de récompenser les retards de Rovi par une indemnisation excessive.

[654] Pour les motifs qui précèdent, je ne serais pas prêt à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour Rovi en lui accordant une ordonnance d'interdiction.

XXI. Résumé et conclusion

[655] La preuve établit clairement que les revendications que Rovi a choisi d'invoquer à l'encontre de Bell et de TELUS sont invalides. Par conséquent, les requêtes de Rovi sont rejetées et les demandes reconventionnelles des défenderesses sont accueillies.

JUGEMENT dans les dossiers T-113-18 et T-206-18

LA COUR ORDONNE :

1. Les actions des demandereses sont rejetées.
2. Les demandes reconventionnelles des défenderesses sont accueillies.
3. Les revendications 346, 456, 721 et 724 du brevet canadien n° 2 336 870 sont invalides et la revendication 346 n'est pas contrefaite.

-
4. Claims 79, 80, 90, and 91 of Canadian Letters Patent No. 2,339,629 are invalid.	4. Les revendications 79, 80, 90 et 91 du brevet canadien n° 2 339 629 sont invalides.
5. Claims 1, 5, 13, 14, 41, 45, 53, and 54 of Canadian Letter Patent No. 2,425,482 are invalid and not infringed.	5. Les revendications 1, 5, 13, 14, 41, 45, 53 et 54 du brevet canadien n° 2 425 482 sont invalides et ne sont pas contrefaites.
6. Claims 34, 36, 87, and 127 of Canadian Letter Patent No. 2,514,585 are invalid and Claim 34 is not infringed.	6. Les revendications 34, 36, 87 et 127 du brevet canadien n° 2 514 585 sont invalides et la revendication 34 n'est pas contrefaite.
7. The issue of costs is reserved.	7. La question des dépens est différée.

A-131-20
2023 FCA 68A-131-20
2023 CAF 68**Teva Canada Limited** (*Appellant*)**Teva Canada Limited** (*appelante*)

v.

c.

Janssen Inc. and Janssen Pharmaceutica N.V.
(*Respondents*)**Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V.** (*intimées*)**INDEXED AS: TEVA CANADA LIMITED v. JANSSEN INC.****RÉPERTORIÉ : TEVA CANADA LIMITED c. JANSSEN INC.**Federal Court of Appeal, Stratas, Gleason and Woods
J.J.A.—Toronto, September 14, 2021; Ottawa, March 23,
2023.Cour d'appel fédérale, juges Stratas, Gleason et Woods,
J.C.A.—Toronto, 14 septembre 2021; Ottawa, 23 mars
2023.

Patents — Infringement — Appeal, cross-appeal from Federal Court decision rendered in action brought by respondents pursuant to Patented Medicines (Notice of Compliance) (PMNOC) Regulations, s. 6(1) — Federal Court found that claims of respondents' Canadian Patent No. 2,655,335 ('335 Patent) asserted in action not obvious, valid; that making, constructing, using or selling of prolonged release injectable suspensions of paliperidone palmitate by appellant would infringe certain claims of '335 Patent — Appellant submitted that Federal Court made reviewable errors in concluding that claims 1 to 48 of '335 Patent were not obvious — Respondents in cross-appeal submitted that Federal Court erred in declining to find that it would induce infringement of claims 1 to 48 of '335 Patent — '335 Patent describes, claims prefilled syringes, uses of dosage forms, medicaments of depot formulation of drug paliperidone, formulated as paliperidone palmitate, for administration in accordance with dosing regimens claimed in '335 Patent for treatment of schizophrenia, related disorders — Federal Court found that Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc., 2011 FCA 228 (Corlac) setting out a more stringent test than previously required such that a defendant now will not be found to induce infringement of patent unless patentee establishes that, "but for" the acts of the defendant, infringement did not or, in context of application under PMNOC Regulations, would not occur — Tripartite test of Corlac requiring patentee to establish that (1) act(s) of infringement must have been completed by the direct infringer; (2) completion of act(s) of infringement influenced by acts of alleged inducer to the point that, without the influence, direct infringement would not take place; (3) influence must knowingly be exercised by inducer — As concerns first factor, Federal Court concluded that respondents had established that there would be acts of direct infringement of claims in suit — As concerns second factor, Federal Court concluded that "but for" requirement it found stemmed from Corlac not met — Having found '335 Patent to be valid, that appellant would directly infringe it, Federal Court granted permanent injunction prohibiting appellant from, inter

Brevets — Contrefaçon — Appel, appel incident d'une décision de la Cour fédérale rendue dans une action que les intimées ont intenté en application du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les MB(AC)) — La Cour fédérale a conclu que les revendications en cause dans l'action du brevet canadien n° 2,655,335 (le brevet '335) des intimées n'étaient pas évidentes et étaient valides; que la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente de suspensions injectables à libération prolongée de palmitate de palipéridone par l'appelante contreviendrait à certaines revendications du brevet '335 — L'appelante a affirmé que la Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que les revendications 1 à 48 du brevet '335 n'étaient pas évidentes — Les intimées, dans leur appel incident, ont soutenu que la Cour fédérale a commis une erreur en refusant de conclure qu'elle inciterait à la contrefaçon des revendications 1 à 48 du brevet '335 — Le brevet '335 décrit et revendique des seringues préremplies, l'emploi de formes médicamenteuses et un médicament connu sous le nom de préparation retard de la palipéridone, sous forme de palmitate de palipéridone, administré conformément aux schémas posologiques revendiqués dans le brevet '335, dans le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes — La Cour fédérale a conclu que l'arrêt Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd., 2011 CAF 228 (arrêt Corlac) énonce un critère plus rigoureux que ce qui avait été exigé auparavant, de sorte qu'il ne sera désormais pas jugé qu'un intimé incite à la contrefaçon d'un brevet, sauf si le breveté établit que, « sans l'influence » des agissements de l'intimé, la contrefaçon ne s'est pas produite ou, dans le contexte d'une demande en application du Règlement sur les MB(AC), ne se serait pas produite — Le critère à trois volets de l'arrêt Corlac exige qu'un breveté établisse que 1) les actes de contrefaçon doivent avoir été exécutés par le contrefacteur direct; 2) l'exécution des actes de contrefaçon a été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu; 3) l'influence doit avoir été exercée sciemment par

alia, making, constructing, using or selling its paliperidone injection in Canada until expiry of '335 Patent — Main issue whether Federal Court erred in respect of infringement — Federal Court not erring in its analysis of direct infringement — Federal Court erred in law in holding that Corlac changed law by incorporating higher degree of causality at second step of analysis for inducing infringement — This error led Federal Court to incorrectly apply unduly onerous requirement at second prong of analysis for inducement — Corlac incorporating same principles for inducing infringement as were embraced in previous Federal Court of Appeal cases — Did not change the law regarding requisite element for inducing infringement — At second step of analysis, what is required is proof that putative infringer influenced party that directly infringes to point that, without such encouragement, infringement would not have occurred — In case of generic drug, inclusion as one of recommended uses within the product monograph for drug of alleged infringing use, among others, has been found to be sufficient to constitute requisite encouragement to satisfy second prong of test for inducement — It matters not that physicians use their own skill, judgment in dispensing the drug, nor that they must make an active choice to perform infringing use, as physicians invariably exercise similar skill, judgment whenever a drug is prescribed to a patient — Here, Federal Court found that the capable, approved, intended use for the appellant product incorporated all dosing, administration elements of product claims, including use of continuous maintenance doses claimed in '335 Patent — This finding inevitably leading to conclusion that appellant would induce infringement of use claims — Had Federal Court properly understood, applied test for induced infringement, no other conclusion possible — Accordingly, Federal Court made reviewable error at second step of analysis for inducing infringement, ought to have concluded that this step was met — This requiring third step of analysis for inducing infringement to be considered — Here, third element for inducing infringement easily met as appellant must be presumed to have been aware of contents of its product monograph, what it recommended — All three steps of test for inducing infringement met herein — Appeal dismissed; cross-appeal allowed.

l'incitateur — En ce qui concerne le premier volet, la Cour fédérale a conclu que les intimées avaient établi qu'il y avait eu des actes de contrefaçon directe des revendications en cause — En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la Cour fédérale a conclu que l'exigence du « sans cette influence » tirée de l'arrêt Corlac n'a pas été satisfaite — Ayant conclu que le brevet '335 est valide et que l'appelante contreferaient directement celui-ci, la Cour fédérale a accordé une injonction permanente interdisant à l'appelante, entre autres choses, de fabriquer, de construire, d'utiliser ou de vendre son injection de palipéridone au Canada jusqu'à l'expiration du brevet '335 — Il s'agissait principalement de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur quant à la contrefaçon — La Cour fédérale n'a commis aucune erreur dans son analyse de la contrefaçon directe — La Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que l'arrêt Corlac a modifié le droit en intégrant un degré de causalité plus élevé à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon — Cette erreur a conduit la Cour fédérale à appliquer incorrectement une exigence indument onéreuse, au deuxième volet de l'analyse de l'incitation — L'arrêt Corlac intègre les mêmes principes d'incitation à contrefaire que ceux adoptés dans les arrêts précédents prononcés par la Cour d'appel fédérale — Il n'a pas changé le droit concernant l'élément requis permettant d'établir une incitation à la contrefaçon — À la deuxième étape de l'analyse, il faut démontrer que la personne qui est alléguée avoir participé à la contrefaçon a influencé la partie qui contrefait directement de sorte que, sans cette incitation, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu — Dans le cas d'un médicament générique, l'insertion, dans la monographie de produit du médicament, comme l'un des usages recommandés, de l'utilisation constituant une contrefaçon alléguée, entre autres, a été jugée suffisante pour constituer l'incitation requise pour satisfaire au deuxième volet du critère applicable à l'incitation — Le fait que les médecins utilisent leurs propres compétence et jugement pour prescrire le médicament, ou qu'ils doivent décider activement d'utiliser le médicament pour que cette utilisation constitue une contrefaçon n'a pas d'importance, étant donné que les médecins exercent toujours leurs compétences et leur jugement lorsqu'ils prescrivent un médicament à un patient — En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que l'utilisation possible, approuvée et voulue du produit de l'appelante intégrait tous les éléments de la posologie et de l'administration des revendications du produit, notamment l'utilisation des doses d'entretien continues revendiquées dans le brevet '335 — Cela mène inévitablement à la conclusion que l'appelante inciterait à la contrefaçon des revendications d'utilisation — Si la Cour fédérale avait correctement compris et appliqué le critère permettant d'établir une incitation à la contrefaçon, aucune autre conclusion n'aurait été possible — Par conséquent, la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon et elle aurait dû conclure que le critère avait été satisfait à cette étape — Ceci nécessitait un examen de la troisième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon — En l'espèce, le troisième volet du critère permettant d'établir une incitation à la contrefaçon est facilement satisfait étant donné

qu'il faut présumer que l'appelante avait pris connaissance du contenu de sa monographie de produit et de ses recommandations — Tous les éléments du critère d'incitation à la contrefaçon ont été réunis — Appel rejeté; appel incident accueilli.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 6.

CASES CITED

APPLIED:

Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc., 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, 211 D.L.R. (4th) 577; *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331, 420 D.L.R. (4th) 497; *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2001 FCT 1264, [2002] 3 F.C. 221, 16 C.P.R. (4th) 21, aff'd 2002 FCA 421, [2003] 3 F.C. D-36, leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. v; *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2018 FC 259, rev'd in part in 2020 FCA 30, 316 A.C.W.S. (3d) 537, leave to appeal to S.C.C. refused, [2020] 3 S.C.R. ix.

CONSIDERED:

Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265, 298 D.L.R. (4th) 385; *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344; *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton* (1906), 10 Ex. C.R. 224, 1906 CarswellNat 10, 1906 CanLII 297 (Ex. Ct.), aff'd 37 S.C.R. 651; *Windsurfing International Inc. v. Trilantic Corporation* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241, 63 N.R. 218 (F.C.A.); *Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.); *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.*, 19 C.P.R. (3d) 402, 19 F.T.R. 198, 1988 CanLII 10194 (F.C.T.D.); *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751, 68 C.P.R. (3d) 129, 117 F.T.R. 160 (F.C.A.); *AB Hassle v. Genpharm Inc.*, 2003 FC 1443, 243 F.T.R. 6, [2004] 3 F.C.R. D-40, aff'd 2004 FCA 413, 38 C.P.R. (4th) 17; *Abbott Laboratories Limited v. Canada (Ministry of National Health and Welfare)*, 2006 FC 1411, aff'd sub nom. *Novopharm Limited v. Abbott Laboratories Limited*, 2007 FCA 251, 61 C.P.R. (4th) 97; *MacLennan v. Produits Gilbert Inc.*, 2008 FCA 35, 67 C.P.R. (4th) 161.

REFERRED TO:

Tetra Tech EBA Inc. v. Georgetown Rail Equipment Company, 2019 FCA 203, 166 C.P.R. (4th) 1; *Bell Helicopter*

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd., 2011 CAF 228; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331; *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2001 CFPI 1264, [2002] 3 C.F. 221, conf. par 2002 CAF 421, [2003] 3 C.F. F-36, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, [2003] 1 R.C.S. v; *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2018 CF 259, inf. en partie par 2020 CAF 30, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, [2020] 3 R.C.S. ix.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265; *Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344; *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton* (1906), 10 R.C. de l'É. 224, 1906 CarswellNat 10, 1906 CanLII 297 (C. de l'É.), conf. par 37 R.C.S. 651; *Windsurfing International Inc. v. Trilantic Corporation* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F.); *Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (C. de l'É.); *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.*, 19 C.P.R. (3d) 402, 19 F.T.R. 198, 1988 CanLII 10194 (C.F. 1^{re} inst.); *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751, 1996 CanLII 4068; *AB Hassle c. Genpharm Inc.*, 2003 CF 1443, [2004] 3 R.C.F. F-40, conf. par 2004 CAF 413; *Abbott Laboratories Limited c. Canada (Santé)*, 2006 CF 1411, conf. par sub nom. *Novopharm Ltd c. Abbott Laboratories Limited*, 2007 CAF 251; *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Tetra Tech EBA Inc. c. Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203; *Bell Helicopter Textron Canada*

Textron Canada Limitée v. Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 FCA 219, 120 C.P.R. (4th) 394; *Cobalt Pharmaceuticals Company v. Bayer Inc.*, 2015 FCA 116, [2015] 4 F.C.R. D-1, 131 C.P.R. (4th) 99; *Newco Tank Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2015 FCA 47, 133 C.P.R. (4th) 85; *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2006 FCA 275, [2006] 4 F.C.R. D-44, 275 D.L.R. (4th) 556; *Dnow Canada ULC v. Grenke Estate*, 2020 FCA 61, 453 D.L.R. (4th) 676; *Eli Lilly Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2018 FCA 53, 292 A.C.W.S. (3d) 146, leave to appeal to S.C.C. refused, [2018] 3 S.C.R. vi; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2016 FCA 216, 142 C.P.R. (4th) 339; *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2014 FCA 54, 117 C.P.R. (4th) 401; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067, 194 D.L.R. (4th) 193; *Tensar Technologies, Limited v. Enviro-Pro Geosynthetics, Ltd.*, 2021 FCA 3, 330 A.C.W.S. (3d) 796; *ABB Technology AG v. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 FCA 181, 132 C.P.R. (4th) 405; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, 194 D.L.R. (4th) 232; *Apotex Inc. v. Janssen Inc.*, 2021 FCA 45, 182 C.P.R. (4th) 233, [2021] 2 F.C.R. D-13; *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. v. Heide*, 2015 FCA 115, [2015] 4 F.C.R. D-1, 130 C.P.R. (4th) 291, leave to appeal to S.C.C. refused, *sub nom.* 1284897 *Alberta Ltd. v. Zero Spill Systems (Int'l) Inc.*, [2016] 1 S.C.R. v; *Hershkovitz v. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 FCA 190, 89 C.P.R. (4th) 101, [2010] 3 F.C.R. D-19; *Eli Lilly Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2019 FC 884, 166 C.P.R. (4th) 191.

AUTHORS CITED

Citrome, Leslie. “Paliperidone: quo vadis?” (2007), 61:4 *Int. J. Clin. Practice* 653.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a Federal Court decision (2020 FC 593) finding that the claims of the respondents’ Canadian Patent No. 2,655,335 ('335 Patent) were not obvious and were valid; and that the making, constructing, using or selling of prolonged release injectable suspensions of paliperidone palmitate by the appellant would infringe certain claims of the '335 Patent. Appeal dismissed; cross-appeal allowed.

APPEARANCES

Jonathan Stainsby and Michael D. Crinson for appellant.
Peter Wilcox, Marian Wolanski and Nikolas Purcell for respondents.

Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219; *Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc.*, 2015 CAF 116, [2015] 4 R.C.F. F-1; *Newco Tank Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2015 CAF 47; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2006 CAF 275, [2006] 4 R.C.F. F-49; *Dnow Canada ULC c. Grenke (Succession)*, 2020 CAF 61; *Eli Lilly Canada Inc. c. Teva Canada Limitée*, 2018 CAF 53, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, [2018] 3 R.C.S. vi; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2016 CAF 216; *Pfizer Canada inc. c. Apotex inc.*, 2014 CAF 54; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Tensar Technologies, Limited c. Enviro-Pro Geosynthetics, Ltd.*, 2021 CAF 3; *ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 CAF 181; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Apotex Inc. c. Janssen Inc.*, 2021 CAF 45, [2021] 2 R.C.F. F-9; *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. c. Heide*, 2015 CAF 115, [2015] 4 R.C.F. F-2, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, *sub nom.* 1284897 *Alberta Ltd. c. Zero Spill Systems (Int'l) Inc.*, [2016] 1 R.C.S. v; *Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 CAF 190, [2010] 3 R.C.F. F-19; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2019 CF 884.

DOCTRINE CITÉE

Citrome, Leslie. « Paliperidone : quo vadis? » (2007), 61:4 *Int. J. Clin. Practice* 653.

APPEL et APPEL INCIDENT d’une décision de la Cour fédérale (2020 FC 593) qui a conclu que les revendications en cause dans l’action du brevet canadien n° 2,655,335 (le brevet '335) des intimées n’étaient pas évidentes et étaient valides; et que la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de suspensions injectables à libération prolongée de palmitate de palipéridone par l’appelante contreviendrait à certaines revendications du brevet '335. Appel rejeté; appel incident accueilli.

ONT COMPARU :

Jonathan Stainsby et Michael D. Crinson pour l’appelante.
Peter Wilcox, Marian Wolanski et Nikolas Purcell pour les intimées.

SOLICITORS OF RECORD

Aitken Klee LLP, Toronto, for appellant.
Belmore Neidrauer LLP, Toronto, for respondents.

This is a public version of confidential reasons for judgment issued to the parties. There are no redactions from the confidential reasons for judgment.

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

[1] THE COURT: The appellant, Teva Canada Limited (Teva), appeals and the respondents, Janssen Inc. and Janssen Pharmaceutica N.V. (collectively, Janssen), cross-appeal from the judgment of the Federal Court (*per* Manson, J.) in *Janssen Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2020 FC 593, 321 A.C.W.S. (3d) 539 (Federal Court's reasons), which was rendered in an action Janssen brought pursuant to subsection 6(1) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the PMNOC Regulations).

[2] In the judgment under appeal, the Federal Court found that:

- the claims asserted in the action, namely, claims 1 to 48 of Janssen's Canadian Patent No. 2,655,335 (the '335 Patent), were not obvious and were valid;
- the making, constructing, using or selling of prolonged release injectable suspensions of paliperidone palmitate by Teva in accordance with its submission to Health Canada in ANDS No. 210095 would infringe claims 1 to 16 and 33 to 48 of the '335 Patent, which the Federal Court found were product claims;
- Teva would not directly infringe claims 17 to 32 of the '335 Patent, which the Federal Court found were use claims; and

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Aitken Klee LLP, Toronto, pour l'appelante.
Belmore Neidrauer LLP, Toronto, pour les intimées.

Il s'agit d'une version publique des motifs confidentiels du jugement remis aux parties. Cette version ne comporte aucun caviardage de la version confidentielle des motifs du jugement.

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

[1] LA COUR : L'appelante, Teva Canada Limited (Teva), interjette appel et les intimées, Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V. (collectivement, Janssen), interjettent un appel incident à l'égard du jugement de la Cour fédérale (le juge Manson) dans la décision *Janssen Inc. c. Teva Canada Ltd.*, 2020 CF 593 (motifs de la Cour fédérale), qui a été rendue dans une action que Janssen a intentée en application du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement sur les MB(AC)).

[2] Dans le jugement dont il est interjeté appel, la Cour fédérale a conclu ce qui suit :

- les revendications en cause dans l'action, à savoir les revendications 1 à 48 du brevet canadien n° 2,655,335 (le brevet '335) de Janssen, n'étaient pas évidentes et étaient valides;
- la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente de suspensions injectables à libération prolongée de palmitate de palipéridone par Teva, conformément à sa présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) n° 210095 à Santé Canada, contreviendrait aux revendications 1 à 16 et 33 à 48 du brevet '335 qui, de l'avis de la Cour fédérale, étaient des revendications de produit;
- Teva ne contreviendrait pas directement aux revendications 17 à 32 du brevet '335 qui, de l'avis de la Cour fédérale, étaient des revendications d'utilisation;

- Teva would not induce infringement of any of claims 1 to 48 of the '335 Patent.

[3] The Federal Court granted a permanent injunction that prohibits Teva, its subsidiary and affiliated companies, officers, directors, employees, agents, licensees, successors, assigns and any others over whom Teva exercises lawful authority, until the expiry of the '335 Patent on December 17, 2028, from:

- making, constructing, using or selling its paliperidone injection in Canada in accordance with ANDS No. 210095;
- offering for sale, marketing or having marketed in Canada its paliperidone injection in Canada in accordance with ANDS No. 210095; and
- importing, exporting, distributing or having its paliperidone injection distributed in Canada in accordance with ANDS No. 210095.

[4] In this appeal, Teva submits that the Federal Court made reviewable errors in concluding that claims 1 to 48 of the '335 Patent were not obvious. It further submits in the alternative that, even if the Federal Court did not err in finding the '335 Patent was not obvious, it made reviewable errors in determining that Teva would directly infringe claims 1 to 16 and 33 to 48 of the '335 Patent.

[5] Janssen, in its cross-appeal, submits that the Federal Court erred in declining to find that it would induce infringement of claims 1 to 48 of the '335 Patent.

[6] For the reasons that follow, we agree with Janssen and would accordingly dismiss this appeal and grant the cross-appeal, both with costs.

I. The '335 Patent and Reasons of the Federal Court

[7] The '335 Patent describes and claims prefilled syringes, uses of dosage forms, and medicaments of what

- Teva n'inciterait à la contrefaçon d'aucune des revendications 1 à 48 du brevet '335.

[3] La Cour fédérale a accordé une injonction permanente, jusqu'à l'expiration du brevet '335, le 17 décembre 2028, interdisant à Teva, à ses filiales et sociétés affiliées, ainsi qu'à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, licenciés, ayants cause, ayants droit et autres personnes sur lesquels Teva exerce une autorité légitime :

- de fabriquer, de construire, d'utiliser ou de vendre son injection de palipéridone au Canada, conformément à la PADN n° 210095;
- de mettre en vente ou de commercialiser son injection de palipéridone au Canada, conformément à la PADN n° 210095;
- d'importer, d'exporter ou de distribuer son injection de palipéridone au Canada, conformément à la PADN n° 210095.

[4] Dans le présent appel, Teva affirme que la Cour fédérale a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que les revendications 1 à 48 du brevet '335 n'étaient pas évidentes. Subsidiairement, elle allègue également que, même si la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que le brevet '335 n'était pas évident, elle a commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que Teva contreviendrait directement aux revendications 1 à 16 et 33 à 48 du brevet '335.

[5] Janssen, dans son appel incident, soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en refusant de conclure qu'elle inciterait à la contrefaçon des revendications 1 à 48 du brevet '335.

[6] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'accord avec Janssen et nous rejeterions donc le présent appel et accueillerions l'appel incident, avec dépens dans les deux cas.

I. Le brevet '335 et les motifs de la Cour fédérale

[7] Le brevet '335 décrit et revendique des seringues préremplies, l'emploi de formes médicamenteuses et un

is known as a depot formulation of the drug paliperidone, formulated as paliperidone palmitate, for administration in accordance with the dosing regimens claimed in the '335 Patent for the treatment of schizophrenia and related disorders.

[8] Schizophrenia, as noted by the Federal Court, “is a debilitating, lifelong disease estimated to afflict over 300,000 Canadians” (at paragraph 4 of the Federal Court’s reasons).

[9] Paliperidone is an atypical, or second generation, antipsychotic medication, an oral version of which was used in the treatment of schizophrenia and related illnesses prior to the priority date of the '335 Patent.

[10] The Federal Court found that schizophrenia requires lifelong management with antipsychotic medications and that a leading cause of relapse of those suffering from schizophrenia is non-adherence to taking prescribed medications. One strategy to ensure treatment adherence is the use of long acting formulations of antipsychotics. Intramuscular injections of depot formulations of long-acting injectables, which release slowly from the injection site to provide a prolonged dose of the drug, are one type of a long-acting formulation.

[11] The invention claimed in the '335 Patent relates to dosing regimens for long-acting injectable paliperidone palmitate formulations for the treatment of schizophrenia and related disorders.

[12] The Federal Court found that the goal of the inventors of the '335 Patent was to develop a dosing regimen that ensures an optimal plasma concentration-time profile for treating patients with paliperidone palmitate. To achieve this, the '335 Patent teaches a loading dose regimen comprising loading doses on day one and eight in the deltoid muscle, followed by a maintenance dose regimen administered monthly thereafter in the deltoid or gluteal muscle. The dosing regimen incorporates dosing windows of $\pm$ two days for the second loading dose and $\pm$ seven days for the

médicament connu sous le nom de préparation retard de la palipéridone, sous forme de palmitate de palipéridone, administré conformément aux schémas posologiques revendiqués dans le brevet '335, dans le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes.

[8] Comme le mentionne la Cour fédérale, la schizophrénie « est une maladie invalidante permanente, qui toucherait plus de 300 000 Canadiens » (au paragraphe 4 des motifs de la Cour fédérale).

[9] La palipéridone est un antipsychotique de deuxième génération, dont la forme orale a été utilisée dans le traitement de la schizophrénie et de maladies connexes, avant la date de priorité du brevet '335.

[10] La Cour fédérale a établi que la schizophrénie nécessite une prise en charge permanente au moyen d’antipsychotiques et qu’une cause majeure de rechute chez les personnes souffrant de schizophrénie est la non-observance thérapeutique, c’est-à-dire qu’elles ne prennent pas les médicaments prescrits. Une stratégie permettant d’assurer le respect du traitement est l’emploi d’antipsychotiques sous forme de préparations à action prolongée. Il existe différents types de préparations à action prolongée, dont les injections intramusculaires de préparations retard injectables à action prolongée qui se libèrent lentement à partir du site d’injection pour fournir une dose prolongée du médicament.

[11] L’invention revendiquée dans le brevet '335 concerne les schémas posologiques associés à l’utilisation de palmitate de palipéridone en préparation injectable à action prolongée dans le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes.

[12] La Cour fédérale a établi que l’objectif des inventeurs du brevet '335 était l’établissement d’un schéma posologique qui assure une courbe de concentration plasmatique optimale en fonction du temps chez les patients traités par palmitate de palipéridone. Pour atteindre cet objectif, le brevet '335 décrit un schéma composé de doses d’attaque administrées le jour un et le jour huit dans le muscle deltoïde, suivi d’un schéma composé de doses d’entretien administrées tous les mois par la suite, dans le muscle deltoïde ou fessier. Le schéma posologique

maintenance doses to allow for flexibility while maintaining the desired therapeutic effect.

[13] The amount of paliperidone palmitate taught in the '335 Patent, for non-renally impaired patients, is: a first loading dose of about 150 mg-eq of paliperidone palmitate on day one of treatment; a second loading dose of about 100 mg-eq of paliperidone palmitate on day eight $\pm$ two days; and, maintenance doses of about 75 mg-eq of paliperidone palmitate monthly $\pm$ seven days after the second injection. Smaller doses are taught for renally impaired patients.

[14] The claims in suit are appended as an appendix to these reasons. For purposes of this appeal, it is only necessary to briefly summarize them.

[15] Claims 1 to 16 of the '335 Patent relate to prefilled syringes containing paliperidone palmitate adapted for administration in accordance with the claimed dosing regimens. Claim 1 is an independent claim related to the prefilled syringes containing paliperidone palmitate adapted for administration for a dosing regime for non-renally impaired patients, and claim 2 is an independent claim related to the prefilled syringes containing paliperidone palmitate adapted for administration for a dosing regime for renally impaired patients. Claims 3 to 16 are dependent claims, depending on either claim 1 or 2.

[16] Claims 17 to 32 of the '335 Patent relate to the use of a dosage form containing paliperidone palmitate in accordance with the claimed dosing regimens.

[17] Claims 33 to 48 of the '335 Patent are Swiss-type claims related to the use of paliperidone as paliperidone palmitate in the manufacture/preparation of a medicament adapted for administration according to the claimed dosing regimens.

comprend des fenêtres posologiques de $\pm$ deux jours pour la deuxième dose d'attaque et de $\pm$ sept jours pour les doses d'entretien, afin d'assurer une certaine flexibilité, tout en maintenant l'effet thérapeutique souhaité.

[13] La quantité de palmitate de palipéridone, indiquée dans le brevet '335, pour les patients qui ne présentent pas d'insuffisance rénale est la suivante : une première dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 150 mg de palmitate de palipéridone le jour un du traitement; une deuxième dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de palmitate de palipéridone le jour huit $\pm$ deux jours et des doses d'entretien renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de palmitate de palipéridone tous les mois $\pm$ sept jours après la deuxième injection. De plus petites quantités sont indiquées pour les patients atteints d'insuffisance rénale.

[14] Les revendications en cause sont jointes en annexe aux présents motifs. Aux fins du présent appel, seul un résumé de ces revendications est nécessaire.

[15] Les revendications 1 à 16 du brevet '335 concernent des seringues préremplies contenant du palmitate de palipéridone et qui sont adaptées à une administration conforme aux schémas posologiques revendiqués. La revendication 1 est une revendication indépendante relative aux seringues préremplies contenant du palmitate de palipéridone et adaptées à l'administration selon un schéma posologique destiné aux patients qui ne présentent pas d'insuffisance rénale et la revendication 2 est une revendication indépendante relative aux seringues préremplies contenant du palmitate de palipéridone et adaptées à l'administration selon un schéma posologique destiné aux patients atteints d'insuffisance rénale. Les revendications 3 à 16 dépendent de la revendication 1 ou 2.

[16] Les revendications 17 à 32 du brevet '335 concernent l'emploi d'une forme médicamenteuse contenant du palmitate de palipéridone conformément aux schémas posologiques revendiqués.

[17] Les revendications 33 à 48 du brevet '335 sont des revendications de type suisse liées à l'emploi de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone dans la fabrication ou préparation d'un médicament adapté à une administration selon les schémas posologiques revendiqués.

[18] The Federal Court found that the person of ordinary skill in the art of the '335 Patent to whom the Patent is directed (the POSITA) is a skilled team comprised of a clinician, a pharmaceutical formulator, a pharmacometrist, and a pharmacokineticist. According to the Federal Court, the skilled team comprising the POSITA would have expertise in treating schizophrenia and related disorders, in formulating depot formulations, in developing drug dosing regimens to maximize effect while minimizing side effects, and in pharmacodynamic modelling, including PopPK modeling or the modelling used in several examples in the '335 Patent.

[19] The Federal Court further found, at paragraph 123 of its reasons, that, as of all relevant dates, including the priority date of the '335 Patent, the date for assessing obviousness, the POSITA's common general knowledge would include the following information:

- i. Schizophrenia is a lifelong disease with no cure. The POSITA would have had knowledge of typical and atypical antipsychotics for treating schizophrenia.
- ii. Depot formulations are designed for intramuscular injection of a relatively large dose of a long acting drug. In the case of paliperidone palmitate, hydrolyzation of the palmitate ester provides the active compound paliperidone.
- iii. Depot formulations could be oil or aqueous based, and prefilled syringes had been designed for ease of administration.
- iv. Dosing of depot formulations varied from drug to drug.
- v. PopPK modeling could be used to assist in designing dosing regimens.
- vi. The risk of serious adverse effects was a concern with depot formulations due to their long-acting nature.

[18] La Cour fédérale a conclu que la personne versée dans l'art à qui le brevet '335 s'adresse est une équipe qualifiée comprenant un clinicien, un formulateur de produits pharmaceutiques, un pharmacométricien et un pharmacocinéticien. Selon la Cour fédérale, l'équipe qualifiée comprenant la personne versée dans l'art possède une expertise dans le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes, dans la formulation de préparations retard, dans la mise au point de schémas posologiques de médicaments, de façon à maximiser l'effet du médicament tout en réduisant au minimum les effets secondaires et dans la modélisation pharmacodynamique, notamment la modélisation pharmacocinétique de population ou la modélisation employée dans plusieurs exemples dans le brevet '335.

[19] La Cour fédérale a en outre conclu, au paragraphe 123 de ses motifs, qu'à toutes les dates pertinentes, notamment à la date de priorité du brevet '335, la date d'analyse de l'évidence, la personne versée dans l'art aurait les connaissances générales courantes suivantes :

- i. La schizophrénie est une maladie permanente incurable. La personne versée dans l'art aurait connu les antipsychotiques typiques et atypiques servant au traitement de la schizophrénie.
- ii. Les préparations retard sont conçues pour l'injection intramusculaire d'une dose relativement importante d'un médicament à action prolongée. Dans le cas du palmitate de palipéridone, l'hydrolyse de l'ester palmitique fournit le composé actif, à savoir la palipéridone.
- iii. Les préparations retard peuvent être à base d'huile ou à base aqueuse, et des seringues préremplies ont été conçues pour faciliter l'administration.
- iv. La posologie des préparations retard varie d'un médicament à l'autre.
- v. La modélisation pharmacocinétique de population peut servir à la conception de schémas posologiques.
- vi. Les préparations retard posent un risque d'effets indésirables graves, en raison de leur durée d'action prolongée.

vii. A risperidone depot formulation was on the market.

vii. Une préparation retard de rispéridone est déjà commercialisée.

viii. Paliperidone is a metabolite of risperidone.

viii. La palipéridone est un métabolite de la rispéridone.

ix. An extended release oral formulation of paliperidone was on the market.

ix. Une préparation orale à libération prolongée de palipéridone est déjà commercialisée.

x. Aqueous nanoparticle suspensions of paliperidone palmitate had been developed.

x. Des suspensions aqueuses de nanoparticules de palmitate de palipéridone ont été mises au point.

[20] The Federal Court further held at paragraph 145 of its reasons that the essential elements of claim 1 were:

[20] De plus, la Cour fédérale a conclu, au paragraphe 145 de ses motifs, que les éléments essentiels de la revendication 1 étaient les suivants :

- Prefilled syringes containing a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as an aqueous nanoparticle suspension;
- For administration by intramuscular injection to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder;
- Wherein the prefilled syringes are adapted for administration in accordance with the following dosing regimen:
 - A first loading dose of about 150 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid on treatment day one;
 - A second loading dose of about 100 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid on treatment day eight $\pm$ two days;
 - Continuous maintenance doses of 75 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid or gluteal monthly $\pm$ seven days thereafter.

- Des seringues préremplies contenant une préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que suspension aqueuse de nanoparticules;
- Pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme;
- Ces seringues préremplies sont adaptées à l'administration conformément au schéma posologique suivant :
 - Une première dose d'attaque d'environ 150 mg éq. de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour un du traitement;
 - Une deuxième dose d'attaque d'environ 100 mg éq. de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour huit du traitement $\pm$ deux jours;
 - Des doses d'entretien continues de 75 mg éq. de palipéridone injectées dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier tous les mois $\pm$ sept jours par la suite.

[21] Insofar as concerns the meaning to be given to "continuous", the Federal Court determined that the term did not mean or include merely a single dose but rather required maintenance dosing on an ongoing basis.

[21] En ce qui concerne le sens à attribuer à l'adjectif « continues », la Cour fédérale a établi que ce terme signifiait ou englobait des doses d'entretien régulières, et non pas simplement une dose unique.

[22] The Federal Court held that the essential elements of claim 2 were the same as those for claim 1, “except that the patient in need of treatment must have renal impairment, and the claimed dose amounts are about 100 mg-eq, 75 mg-eq, and 50 mg-eq, respectively” (at paragraph 146 of the Federal Court’s reasons).

[23] Claims 17 to 32 mirror claims 1 to 16, except they are directed to use of a dosage form of paliperidone palmitate, rather than prefilled syringes. Their essential elements therefore replace the reference to prefilled syringes with “use of a dosage form”.

[24] The Federal Court found that the POSITA would understand the “‘use of a dosage form’... to mean the use of a syringe containing a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate to administer the formulation by intramuscular injection according to the dosing and administration schedule in the claims” (at paragraph 152 of the Federal Court’s reasons).

[25] Claims 33 to 48 also mirror claims 1 to 16, except they are directed toward the use of paliperidone palmitate for the preparation/manufacture of a medicament. At paragraph 161 of its reasons, the Federal Court outlined the following as being the essential elements of claims 33 to 48 of the '335 Patent:

... “use of paliperidone as paliperidone palmitate” for the preparation (claim 33) or in the manufacture (claim 34) of a medicament, wherein the medicament comprises loading and maintenance doses. That said, the claims also include as essential elements:

- i. the dosing schedule of days 1, 8, and monthly thereafter;
- ii. specific dose amounts of 150, 100, and 75 mg-eq for non-renally impaired patients, and 100, 75, and 50 mg-eq for renally impaired patients; and
- iii. injection sites of the deltoid (loading doses on days 1 and 8) and deltoid or gluteal (maintenance doses).

[22] La Cour fédérale a conclu que les éléments essentiels de la revendication 2 étaient les mêmes que ceux de la revendication 1, « sauf que le patient qui a besoin d’un traitement est atteint d’insuffisance rénale, et les doses revendiquées sont d’environ 100 mg éq., 75 mg éq. et 50 mg éq., respectivement » (au paragraphe 146 des motifs de la Cour fédérale).

[23] Les revendications 17 à 32 correspondent aux revendications 1 à 16, sauf qu’elles visent l’utilisation d’une forme médicamenteuse de palmitate de palipéridone, plutôt que des seringues préremplies. Leurs éléments essentiels remplacent donc la référence à des seringues préremplies par l’« utilisation d’une forme médicamenteuse ».

[24] La Cour fédérale a conclu que la personne versée dans l’art comprendrait que l’expression « utilisation d’une forme médicamenteuse [...] signifie l’utilisation d’une seringue contenant une préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone pour administrer la préparation par injection intramusculaire selon la posologie et le calendrier d’administration des revendications » (au paragraphe 152 des motifs de la Cour fédérale).

[25] Les revendications 33 à 48 correspondent aussi aux revendications 1 à 16, sauf qu’elles visent l’utilisation de palmitate de palipéridone pour la préparation ou la fabrication d’un médicament. Au paragraphe 161 de ses motifs, la Cour fédérale a précisé que ce qui suit constitue les éléments essentiels des revendications 33 à 48 du brevet '335 :

[...] « utilisation de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone » pour la préparation (revendication 33) ou dans la fabrication (revendication 34) d’un médicament, lequel comprend des doses d’attaque et d’entretien. Cela dit, les revendications comprennent également, en tant qu’éléments essentiels, ce qui suit :

- i. le calendrier d’administration aux jours 1 et 8 et tous les mois par la suite;
- ii. des doses précises de 150, 100 et 75 mg éq. pour les patients qui ne présentent pas d’insuffisance rénale et de 100, 75 et 50 mg éq. pour les patients atteints d’insuffisance rénale;
- iii. des sites d’injection dans le muscle deltoïde (doses d’attaque les jours 1 et 8) et dans le muscle deltoïde ou fessier (doses d’entretien).

[26] Turning to obviousness, the Federal Court commenced its discussion of the issue by correctly setting out the applicable framework for assessing obviousness laid out by the Supreme Court of Canada in *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265, 298 D.L.R. (4th) 385 (*Sanofi*), at paragraph 67. That framework is a four-part one, containing the following steps to assess an assertion of obviousness:

- Identify the POSITA and the relevant common general knowledge of the POSITA;
- Identify the inventive concept of the claim in question or, if that cannot readily be done, the Supreme Court directs that the court should “construe it”;
- Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the state of the art and the inventive concept of the claim as construed;
- Assess whether, when viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, those differences constitute steps that would have been obvious to the POSITA or whether they require any degree of invention.

[27] In areas of invention where advances are often achieved by experimentation, as in drug development work, the Supreme Court stated at paragraph 68 of *Sanofi* that an “obvious to try” test may be appropriate in consideration of the fourth of the above factors.

[28] In the case at bar, the Federal Court correctly outlined the factors relevant to the “obvious to try” test as follows at paragraph 167 of its reasons:

- i. Is it more or less self-evident that what is being tried ought to work? Are there a finite number of identified predictable solutions known to persons skilled in the art?
- ii. What is the extent, nature and amount of effort required to achieve the invention? Are routine trials carried out or is the experimentation prolonged and arduous, such that the trials would not be considered routine?

[26] Pour son examen de l'évidence, la Cour fédérale a commencé sa discussion sur la question en énonçant, à juste titre, le cadre d'analyse de l'évidence qui s'applique et que la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265 (arrêt *Sanofi*), au paragraphe 67. Ce cadre en quatre parties contient les étapes suivantes d'analyse d'une affirmation d'évidence :

- identifier la personne versée dans l'art et déterminer les connaissances générales courantes et pertinentes de cette personne;
- définir l'idée originale de la revendication en cause ou, si cela ne s'avère pas possible, la Cour suprême ordonne que le tribunal le fasse « par voie d'interprétation »;
- recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de l'état de la technique et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- déterminer si, abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou si elles dénotent quelque inventivité.

[27] Dans les domaines de l'invention où les progrès sont souvent le fruit d'expérimentations, comme cela est le cas pour les travaux de développement de médicaments, la Cour suprême a déclaré, au paragraphe 68 de l'arrêt *Sanofi*, qu'un « essai allant de soi » pourrait être indiqué, compte tenu de la quatrième étape mentionnée précédemment.

[28] Dans l'affaire en instance, au paragraphe 167 de ses motifs, la Cour fédérale a, à juste titre, correctement décrit les facteurs pertinents à l'égard du critère de l'« essai allant de soi » :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l'art?
2. Quels efforts – leur nature et leur ampleur – sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?

iii. Is there a motive provided in the prior art to find the solution the patent addresses?

iv. What was the actual course of conduct which culminated in the making of the invention?

[29] The Federal Court construed the inventive concept of the claims in suit, at paragraphs 187 and 188, as being:

... a safe and effective dosing regimen using a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate, formulated as an aqueous nanosuspension for treatment of schizophrenia patients, designed to reach the therapeutic range of plasma concentrations quickly, and maintain patients within that range. For non-renally impaired patients, the dosing regimen is as detailed in claims 1, 17, and 33:

- 150 mg-*eq* of paliperidone as paliperidone palmitate injected into the deltoid on day 1;
- 100 mg-*eq* of paliperidone as paliperidone palmitate injected into the deltoid on day 8 ± 2 days;
- 75 mg-*eq* of paliperidone as paliperidone palmitate injected into the deltoid or gluteal monthly ± 7 days thereafter.

For renally impaired patients, the dose amounts are adjusted downwards to loading doses of 100 and 75 mg-*eq*, and maintenance doses of 50 mg-*eq*, as detailed in claims 2, 18, and 34.

[30] The Federal Court found, at paragraph 197, that the differences between the state of the art and the inventive concept of the claims in suit were:

- A depot antipsychotic dosing regimen designed to quickly and safely reach therapeutic plasma concentrations without the need for oral run in, oral supplementation, or dose titration.
- The specified dose amounts of the claimed regimens;

3. L'antériorité fournit-il un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

4. Quelles sont les mesures concrètes ayant mené à l'invention?

[29] Aux paragraphes 187 et 188, la Cour fédérale a ainsi interprété le concept inventif des revendications en cause :

[...] un schéma posologique sûr et efficace qui, au moyen d'une préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que nanosuspension aqueuse pour le traitement des patients atteints de schizophrénie, est conçu pour parvenir rapidement à l'intervalle de concentrations plasmatiques thérapeutiques et maintenir les patients dans cet intervalle. Pour les patients qui ne présentent pas d'insuffisance rénale, le schéma posologique est celui indiqué en détail dans les revendications 1, 17 et 33 :

[TRADUCTION]

- 150 mg *éq.* de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour 1;
- 100 mg *éq.* de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour 8 ± 2 jours;
- 75 mg *éq.* de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier tous les mois ± 7 jours par la suite.

Pour les patients atteints d'insuffisance rénale, les doses sont ajustées à la baisse, de sorte que les doses d'attaque sont de 100 mg *éq.* et de 75 mg *éq.* et les doses d'entretien, de 50 mg *éq.*, comme l'indiquent les revendications 2, 18 et 34.

[30] Au paragraphe 197, la Cour fédérale a conclu que les différences entre l'état de la technique et le concept inventif des revendications en cause étaient les suivantes :

- un schéma posologique d'antipsychotique retard conçu pour atteindre rapidement et de façon sécuritaire des concentrations plasmatiques thérapeutiques sans la nécessité d'une administration orale préalable, d'une supplémentation orale ou d'un ajustement posologique;
- les quantités précises des doses comprises dans les schémas revendiqués;

- A loading dose regimen administered into the deltoid muscle;
- Maintenance doses administered interchangeably in the deltoid or gluteal muscle;
- Dosing windows of ± 2 days (second loading dose) and ± 7 days (maintenance doses); and
- An adjusted regimen for patients with renal impairment.

[31] The Federal Court held that the differences between the state of the art and the inventive concept of the claims in suit would not have been obvious to the POSITA considering the four factors from the “obvious to try” test.

[32] As concerns the first of these factors, the Federal Court made several factual findings that led it to conclude that “it would not have been self-evident that some combination of the disclosed dose amounts, dosing schedule, and injection sites would quickly and safely achieve therapeutic plasma concentrations of paliperidone” (at paragraph 204). These findings included the facts that:

- the necessary pharmacokinetic data in humans was not disclosed in the prior art, and, therefore, testing in animals and humans would have been required to confirm and adjust dosing;
- the prior art disclosed that loading doses could take the form of a higher initial dose, more frequent initial dosing, or both. The only piece of prior art that disclosed a loading dose regimen for paliperidone, L. Citrome, “Paliperidone: quo vadis?” (2007), 61:4 *Int. J. Clin. Practice*, at pages 653–662 (the Citrome article), disclosed a loading dose using a fixed regimen as opposed to the claimed doses, which use two different loading doses and a lower continuous maintenance dose;

- une dose d’attaque administrée dans le muscle deltoïde;
- une dose d’entretien administrée de façon interchangeable dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier;
- des [périodes] posologiques de ± 2 jours (deuxième dose d’attaque) et de ± 7 jours (doses d’entretien);
- un schéma posologique modifié pour les patients atteints d’insuffisance rénale.

[31] La Cour fédérale a conclu que les différences entre l’état de la technique et le concept inventif des revendications en cause n’auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l’art, compte tenu des quatre facteurs tirés du critère de l’« essai allant de soi ».

[32] En ce qui concerne le premier de ces facteurs, la Cour fédérale a tiré plusieurs conclusions factuelles qui l’ont amenée à conclure qu’« il n’aurait pas été évident qu’une combinaison des doses, du calendrier d’administration et des sites d’injection divulgués mènerait rapidement et de façon sécuritaire à des concentrations plasmatiques thérapeutiques de palipéridone » (au paragraphe 204). Ces conclusions comprenaient les faits suivants :

- les données pharmacocinétiques nécessaires chez les humains n’avaient pas été divulguées dans l’art antérieur et, par conséquent, des essais sur des animaux et des humains auraient été nécessaires pour confirmer et ajuster la posologie;
- l’art antérieur a révélé que les doses d’attaque pouvaient prendre la forme d’une forte dose initiale, de doses initiales plus fréquentes ou d’une combinaison des deux. Le seul élément d’art antérieur qui divulguait une posologie d’attaque pour la palipéridone, l’article rédigé par L. Citrome, intitulé « Paliperidone : quo vadis? » (2007), 61:4 *Int. J. Clin. Practice*, aux pages 653–662 (l’article du D^r Citrome), divulguait une posologie d’attaque utilisant des doses fixes, contrairement à la posologie revendiquée, qui utilise deux doses d’attaque différentes et une dose d’entretien continue plus faible;

- The Citrome article disclosed a range of dose amounts up to and including 150 mg-eq and a loading dose regimen on days one and eight, but did not disclose whether this combination was safe and effective; and
- even if the POSITA decided to pursue a loading dose regimen, there were not a fixed number of identifiable solutions that would lead to the regimen claimed in the '335 Patent.

[33] As concerns the second of the factors in the “obvious to try” test, the Federal Court noted that the second and the fourth factors were closely tied to each other. It concluded that the POSITA would have been required to carry out “prolonged and arduous experimentation [to discover the claimed dosing regimen] to the point that the trials would not be considered routine” (at paragraph 218).

[34] As concerns the third factor of motive, the Federal Court found that “there would have been a general motivation to develop a depot formulation of paliperidone, but not necessarily a specific motivation to develop the dosing regimens contained in the 335 Patent” (at paragraph 219).

[35] As each of the four factors pointed to the conclusion that the claims in suit were not obvious, the Federal Court determined that the '335 Patent was not invalid for obviousness. Since that was the only basis upon which its validity was challenged, the Federal Court held that the '335 Patent was valid.

[36] Turning to infringement, the parties agreed before the Federal Court that Teva would not directly infringe the use claims set out in claims 17 to 32 of the '335 Patent as it would not administer the drug.

[37] The Federal Court commenced its discussion of infringement by correctly noting that, “[t]o determine whether a patent claim is infringed, having purposively

- l’article du D^r Citrome divulguait une gamme de doses jusqu’à concurrence de l’équivalent de 150 mg et un schéma de doses d’attaque comprenant les injections les jours un et huit, mais l’article ne divulguait pas si cette combinaison était sûre et efficace;
- même si la personne versée dans l’art entendait adopter un schéma posologique d’attaque, il n’existait pas un nombre fixe de solutions discernables qui mèneraient au schéma revendiqué dans le brevet '335.

[33] En ce qui concerne le deuxième facteur du critère de l’« essai allant de soi », la Cour fédérale a souligné que le deuxième facteur était étroitement lié au quatrième facteur. Elle a conclu que la personne versée dans l’art aurait dû effectuer « des expérimentations longues et ardues [pour trouver le schéma posologique revendiqué] au point que les essais ne seraient pas considérés comme routiniers » (au paragraphe 218).

[34] En ce qui concerne le troisième facteur de motif, la Cour fédérale a conclu qu’« il y aurait eu une motivation générale à développer une préparation retard de palipéridone, mais pas nécessairement une motivation particulière à développer les schémas posologiques contenus dans le brevet 335 » (au paragraphe 219).

[35] Étant donné que chacun des quatre facteurs permet de conclure que les revendications en cause n’étaient pas évidentes, la Cour fédérale a jugé que le brevet '335 n’était pas invalide pour cause d’évidence. Étant donné qu’il s’agissait du seul motif pour lequel sa validité était contestée, la Cour fédérale a conclu que le brevet '335 était valide.

[36] En ce qui concerne la contrefaçon, les parties se sont entendues pour dire à la Cour fédérale que Teva ne contreviendrait pas directement aux revendications 17 à 32 du brevet '335 quant à l’utilisation, puisqu’elle n’administrerait pas le médicament.

[37] La Cour fédérale a commencé sa discussion sur la contrefaçon en soulignant, à juste titre, que « [p]our déterminer si une revendication d’un brevet est violée, la Cour

construed the claims and identified essential claim elements, the Court must determine whether the allegedly infringing product falls within the scope of the claims” (at paragraph 226). The Federal Court continued by noting that allegations of non-infringement under the PMNOC Regulations require consideration of whether the party that seeks approval under an abbreviated new drug submission (called the second person in the PMNOC Regulations)—here Teva—would either directly infringe claims of the patent in suit or induce their infringement.

[38] The Federal Court found that Teva would directly infringe the product claims in claims 1 to 16 (the prefilled syringe claims) and claims 33 to 48 (the medicament claims). More specifically, the Federal Court determined that the Teva product incorporates all the formulation and dosing elements of claims 1 to 16 and 33 to 48, including being adapted for use in accordance with the dosing regimen claimed in the '335 Patent.

[39] As concerns formulation, Teva advanced what the Federal Court characterized as a weak argument that its product would not infringe the product claims because its syringes contained slightly more product than the amounts claimed in the claims in suit. The Federal Court rejected this contention, finding that the dose referred to in the claims referred to the dose to be delivered to the patient, and that “Teva’s PM [i.e., product monograph] and packaging ... list[ed] the doses of paliperidone palmitate as 150, 100, 75, 50, and 25 mg-eq, not the increased amounts that account for overfill” (at paragraph 229).

[40] With respect to the dosing elements of the product and medicament claims, the Federal Court found that the Teva product incorporates all the essential elements of the claims 1 to 16 and 33 to 48 of the '335 Patent.

[41] The Federal Court commenced its analysis of infringement of the dosing regimen with a discussion of claim 1 and found that the Teva product, if it came to

doit en donner une interprétation téléologique et en déterminer les éléments essentiels, puis déterminer si le produit qui emporterait contrefaçon est visé par les revendications du brevet » (au paragraphe 226). La Cour fédérale a poursuivi en faisant observer que les allégations d’absence de contrefaçon au titre du Règlement sur les MB(AC) exigent que l’on examine la question de savoir si la partie, qui cherche à obtenir une autorisation en soumettant une présentation abrégée de drogue nouvelle (appelée la seconde personne dans le Règlement sur les MB(AC)) — en l’espèce Teva — contreviendrait directement par incitation aux revendications du brevet en cause.

[38] La Cour fédérale a conclu que Teva contreviendrait directement aux revendications de produit dans les revendications 1 à 16 (qui concernent les seringues préremplies) et les revendications 33 à 48 (qui concernent le médicament). Plus précisément, la Cour fédérale a jugé que le produit Teva intègre tous les éléments des revendications 1 à 16 et 33 à 48 sur la préparation et la posologie et qu’il est notamment adapté à une administration conformément au schéma posologique revendiqué dans le brevet '335.

[39] En ce qui concerne la préparation, Teva a avancé un argument, que la Cour fédérale a qualifié de faible, selon lequel son produit ne contreviendrait pas aux revendications de produit, car ses seringues contenaient un peu plus de produit que les quantités indiquées dans les revendications en cause. La Cour fédérale a rejeté cette thèse en concluant que la dose mentionnée dans les revendications était celle donnée au patient et que la « [...] MP [c’est-à-dire la monographie de produit] et [...] l’emballage de Teva [...] indiquaient] que les doses de palmitate de palipéridone [étaient] de 150, 100, 75, 50 et 25 mg éq., et non les quantités accrues qui correspondent au sur-remplissage » (au paragraphe 229).

[40] En ce qui concerne les éléments du produit qui ont trait à la posologie et les revendications sur le médicament, la Cour fédérale a conclu que le produit de Teva intègre tous les éléments essentiels des revendications 1 à 16 et 33 à 48 du brevet '335.

[41] La Cour fédérale a commencé son analyse de la contrefaçon du schéma posologique par une discussion sur la revendication 1 et elle a conclu que, si le produit de

market, would infringe this claim because it contained each of the essential elements of the claim. The Federal Court more specifically held as follows with respect to each such element:

- **“Prefilled syringes containing a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as an aqueous nanoparticle suspension:”** the Federal Court found that “[t]he Teva PM and product labels indicate that the Teva product comes as individual, pre-filled syringes containing a prolonged-release injectable suspension of paliperidone palmitate” (at paragraph 241);
- **“For administration by intramuscular injection to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder:”** the Federal Court found that the product label states “for intramuscular use only”, that the PM identified the route of administration as “intramuscular injection”, that the evidence of one of Teva’s experts was to the effect that, if the Teva product came to market, it would be administered intramuscularly, that the product labels for the Teva product give dosing instructions for adults with schizophrenia and schizoaffective disorders, and that the Teva PM informs health care professionals that the Teva product is for the treatment of both disorders (at paragraphs 242 and 243);
- **“A first loading dose of about 150 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid on treatment day 1:”** the Federal Court found that Teva will sell prefilled syringes containing a dose of about 150 mg-eq of paliperidone palmitate, which Teva’s PM defines as the loading dose to be administered on treatment day one to the deltoid muscle and its product label states is to be administered day one into the deltoid muscle (at paragraphs 244 and 245);

Teva était commercialisé, il contreviendrait à cette revendication, car il contenait chacun des éléments essentiels de la revendication. Plus précisément, la Cour fédérale a conclu ce qui suit relativement à chacun de ces éléments :

- **« Des seringues préremplies contenant une préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que suspension aqueuse de nanoparticules : »** la Cour fédérale a conclu que « [l]a MP et les étiquettes de produit de Teva indiquent que le produit de Teva se présente en seringues préremplies individuelles, contenant une suspension injectable à libération prolongée de palmitate de palipéridone » (au paragraphe 241).
- **« Pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique ayant besoin d’un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme : »** la Cour fédérale a conclu que l’étiquette de produit indique « destiné uniquement à l’administration intramusculaire », que la MP indique que la voie d’administration est une « injection intramusculaire », que selon le témoignage de l’un des experts de Teva, si le produit de Teva entrait sur le marché, il serait administré par voie intramusculaire, que les étiquettes du produit de Teva donnent des instructions posologiques pour les adultes atteints de schizophrénie et de troubles schizo-affectifs et que la MP de Teva informe les professionnels des soins de santé que le produit de Teva est destiné au traitement des deux troubles (aux paragraphes 242 et 243).
- **« Une première dose d’attaque d’environ 150 mg éq. de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour 1 du traitement : »** la Cour fédérale a conclu que Teva vendra des seringues préremplies contenant une dose renfermant l’équivalent d’environ 150 mg de palmitate de palipéridone, que la MP de Teva définit comme la dose d’attaque à administrer le jour un dans le muscle deltoïde, et que l’étiquette de produit indique qu’elle doit être administrée le jour un dans le muscle deltoïde (aux paragraphes 244 et 245).

- **“A second loading dose of about 100 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid on treatment day 8 ± 2 days:”** the Federal Court found that Teva will sell prefilled syringes containing a dose of about 100 mg-eq of paliperidone palmitate, that Teva’s PM specifies a dose of 100 mg on day eight administered in the deltoid muscle as part of the initiation regimen, that the product label states “Day 8 (one week later): 100 mg administered in the deltoid”, and that the “Missed Doses” section of Teva’s PM teaches that patients may be given the missed dose up to four days before or after the one week time point but that it recommends two of the four days on either side of the recommended dose to fall within the claimed schedule. This schedule includes the window of ± two days from day eight that is set out in claim 1 of the '335 Patent (at paragraphs 246 and 247);
- **« Une deuxième dose d’attaque d’environ 100 mg éq. de palipéridone injectée dans le muscle deltoïde le jour 8 du traitement ± 2 jours : »** la Cour fédérale a conclu que Teva vendra des seringues préremplies contenant une dose renfermant l’équivalent d’environ 100 mg de palmitate de palipéridone, que la MP de Teva mentionne de façon précise une dose de 100 mg le jour huit administrée dans le muscle deltoïde dans le cadre du schéma d’instauration, que l’étiquette de produit indique « Jour 8 (une semaine plus tard) : 100 mg administrés dans le muscle deltoïde » et que la section « Doses manquées » de la MP de Teva indique que les patients peuvent recevoir la dose manquée jusqu’à quatre jours avant ou après le délai d’une semaine, mais qu’elle recommande que deux des quatre jours précédant ou suivant la dose recommandée se situent à l’intérieur du calendrier revendiqué. Ce calendrier comprend la période de ± deux jours à partir du jour huit qui est indiquée dans la revendication 1 du brevet '335 (aux paragraphes 246 et 247).
- **“Continuous maintenance doses of 75 mg-eq of paliperidone injected into the deltoid or gluteal monthly ± 7 days thereafter:”** the Federal Court found that Teva will sell multiple prefilled syringes, including ones containing about 75 mg-eq of paliperidone palmitate, and that the Teva PM teaches that these syringes can be used as continuous monthly maintenance doses, administered in either the deltoid or gluteal muscle (at paragraphs 248 and 249).
- **« Des doses d’entretien continues de 75 mg éq. de palipéridone injectées dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier tous les mois ± 7 jours par la suite : »** la Cour fédérale a conclu que Teva vendra de nombreuses seringues préremplies, notamment celles contenant 75 mg éq. environ de palmitate de palipéridone et que la MP de Teva indique que ces seringues peuvent être utilisées comme des doses d’entretien mensuelles continues, administrées dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier (aux paragraphes 248 et 249).

[42] The Federal Court, at paragraph 252, agreed with Janssen that “the capable, approved and intended use for the Teva product as specified in the Teva [PM] incorporates all dosing and administration elements” in claim 1. The Federal Court further stated that “[t]he Teva PM teaches that the prefilled syringes to be sold by Teva can be administered in combination according to the claimed dosing regimen” (at paragraph 253). The Federal Court accordingly found that Teva would directly infringe claim 1. It noted in paragraph 254 of its reasons that:

[42] La Cour fédérale, au paragraphe 252, était d’accord avec Janssen pour dire que « l’utilisation possible, approuvée et voulue du produit de Teva précisée dans la MP de Teva intègre tous les éléments de la posologie et de l’administration » dans la revendication 1. La Cour fédérale a ensuite indiqué que « [l]a MP de Teva indique que les seringues préremplies qui seront vendues par Teva peuvent être administrées conformément au schéma posologique revendiqué » (au paragraphe 253). La Cour fédérale a donc conclu que Teva contreviendrait directement à la revendication 1. Au paragraphe 254 de ses motifs, elle a souligné ce qui suit :

... Teva need not direct that the claimed dosing regimen is the only regimen, or even the recommended regimen, by which its syringes should be administered. Sale of prefilled syringes adapted for administration in accordance with the claimed dosing regimen, as taught in the Teva PM, will deprive Janssen of the full enjoyment of the 335 Patent monopoly (*Monsanto*, above, at para 34). Actual use of the syringes in accordance with the claimed dosing regimen is not required.

[43] Following the same reasoning, the Federal Court concluded that Teva would directly infringe claim 2 based on dose adjustments for renally impaired patients and would likewise directly infringe claims 33 and 34, the independent Swiss claims, by making and selling its paliperidone palmitate product. It therefore followed that it would likewise infringe the claims that depended on the independent claims, i.e., claims 3 to 16 and 35 to 48 of the '335 Patent.

[44] Despite the forgoing factual determinations underpinning the Federal Court's conclusion that Teva would directly infringe claims 1 to 16 and 33 to 48 if its paliperidone palmitate product were to come to market, the Federal Court held that Teva would not induce infringement of any of the claims in suit.

[45] In assessing this issue, the Federal Court found that the decision of this Court in *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc.*, 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101 (*Corlac*), sets out a more stringent test than had previously been required such that a defendant now will not be found to induce infringement of a patent unless the patentee establishes that, "but for" the acts of the defendant, the infringement did not or, in the context of an application under the PMNOC Regulations, would not occur.

[46] *Corlac* set out a three-prong test for inducement, applicable to situations where infringement is alleged to have occurred. The tripartite test at paragraph 162 of *Corlac* requires a patentee to establish that:

[...] Teva n'a pas besoin d'ordonner que le schéma posologique revendiqué soit le seul schéma, ou même le schéma recommandé, suivant lequel ses seringues devraient être administrées. La vente de seringues préremplies adaptées à l'administration conformément au schéma posologique revendiqué, comme indiqué dans la MP de Teva, privera Janssen de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet 335 (*Monsanto*, au para 34). L'utilisation réelle des seringues conformément au schéma posologique revendiqué n'est pas requise.

[43] En suivant le même raisonnement, la Cour fédérale a conclu que Teva contreviendra directement à la revendication 2 selon l'ajustement de la posologie pour les patients atteints d'insuffisance rénale et que, de même, elle contreviendrait directement aux revendications 33 et 34, les revendications indépendantes de « type suisse », en fabriquant et en vendant son produit de palmitate de palipéridone. Il s'ensuit donc qu'elle contreviendrait également aux revendications dépendantes des revendications indépendantes, c'est-à-dire les revendications 3 à 16 et 35 à 48 du brevet '335.

[44] Malgré les conclusions de fait qui précèdent, qui sous-tendent la conclusion de la Cour fédérale, selon laquelle Teva contreviendrait directement aux revendications 1 à 16 et 33 à 48, si son produit de palmitate de palipéridone devait entrer sur le marché, la Cour fédérale a conclu que Teva n'inciterait à la contrefaçon d'aucune des revendications en cause.

[45] En évaluant cette question, la Cour fédérale a conclu que l'arrêt *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 CAF 228 (arrêt *Corlac*) de notre Cour énonce un critère plus rigoureux que ce qui avait été exigé auparavant, de sorte qu'il ne sera désormais pas jugé qu'un intimé incite à la contrefaçon d'un brevet, sauf si le breveté établit que, « sans l'influence » des agissements de l'intimé, la contrefaçon ne s'est pas produite ou, dans le contexte d'une demande en application du Règlement sur les MB(AC), ne se serait pas produite.

[46] L'arrêt *Corlac* énonce un critère à trois volets applicable à l'incitation et aux situations où il est censé y avoir eu contrefaçon. Le critère à trois volets au paragraphe 162 de l'arrêt *Corlac* exige qu'un breveté établisse ce qui suit :

- i. the act(s) of infringement must have been completed by the direct infringer;
- ii. the completion of the act(s) of infringement were influenced by the acts of the alleged inducer to the point that, without the influence, direct infringement would not take place; and
- iii. the influence must knowingly be exercised by the inducer, that is, the inducer knows that this influence will result in the completion of the act of infringement.

[47] In the case at bar, which involved an action under the PMNOC Regulations, Teva had not yet come to market with its injectable paliperidone palmitate product. Thus, it was necessary for Janssen to establish that each of the three prerequisites for a finding of infringement would occur if the action were dismissed. The standard of proof applicable was the normal civil standard of the balance of probabilities.

[48] The Federal Court found that Janssen had established the first of the *Corlac* factors but not the second. It did not consider the third factor.

[49] More specifically, as concerns the first factor, the Federal Court found that at least some physicians would administer doses of paliperidone palmitate for the treatment of schizophrenia and related disorders encompassed within the dosing regimen claimed by the '335 Patent. The Federal Court premised this determination on evidence from the IMS data for Janssen's injectable paliperidone palmitate product that was already on the market as well as on testimony from the parties' experts as to the way physicians would be likely to administer the Teva product. While many other dosages might be administered, at least some would fall within the scope of the claims. The Federal Court therefore concluded that Janssen had established that there would be acts of direct infringement of the claims in suit.

[50] As concerns the second prong of the test from *Corlac*, the Federal Court found that Janssen had not

- i. les actes de contrefaçon doivent avoir été exécutés par le contrefacteur direct;
- ii. l'exécution des actes de contrefaçon a été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu;
- iii. l'influence doit avoir été exercée sciemment par l'incitateur, autrement dit l'incitateur doit savoir que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon.

[47] Dans l'affaire en instance, qui portait sur une action intentée en application du Règlement sur les MB(AC), le produit de palmitate de palipéridone injectable de Teva n'était pas encore commercialisé. Il fallait donc que Janssen établisse que chacune des trois conditions préalables à une conclusion de contrefaçon se produirait si l'action était rejetée. La norme de preuve applicable était la norme habituelle de la prépondérance des probabilités en matière civile.

[48] La Cour fédérale a conclu que Janssen avait établi le premier volet du critère énoncé dans l'arrêt *Corlac*, mais pas le deuxième volet. Elle n'a pas examiné le troisième volet du critère.

[49] Plus précisément, en ce qui concerne le premier volet, la Cour fédérale a conclu qu'au moins certains médecins administreraient des doses de palmitate de palipéridone pour le traitement de la schizophrénie et de troubles connexes qui s'inscrivent dans le schéma posologique revendiqué par le brevet '335. La Cour fédérale a fondé sa décision sur les données d'IMS concernant le produit de palmitate de palipéridone injectable de Janssen qui était déjà sur le marché, ainsi que sur les témoignages des experts des parties quant à la façon dont les médecins administreraient probablement le produit de Teva. Bien qu'un grand nombre d'autres doses puissent être administrées, au moins quelques-unes d'entre elles seraient visées par les revendications. La Cour fédérale a donc conclu que Janssen avait établi qu'il y avait eu des actes de contrefaçon directe des revendications en cause.

[50] En ce qui concerne le deuxième volet du critère énoncé dans l'arrêt *Corlac*, la Cour fédérale a conclu que

established that “the Teva PM influences physicians to prescribe the claimed maintenance doses to the point that, absent the dosing information in the Teva PM, direct infringement would not occur” (at paragraph 289). The Federal Court made this determination because it found that the selection of maintenance doses would ultimately be made by physicians based on various factors beyond what was set out in the Teva PM. The Federal Court thus concluded that the “but for” requirement it found stemmed from *Corlac* was not met. The Federal Court reached this determination despite having found that:

- the Teva PM specifies the amount, location, and timing of the loading doses claimed in the claims in suit;
- the Teva PM recommends, among other maintenance doses, a 75 mg-eq maintenance dose for non-renally impaired and 50 mg-eq maintenance dose for renally impaired patients;
- “[t]he Teva PM [clearly instructs physicians that] the 75 mg-eq maintenance dose is one of the ‘recommended’ maintenance doses for non-renally impaired schizophrenia patients” (at paragraph 275); and
- “[s]imilarly, for patients with renal impairment, the Teva PM directs physicians to follow the loading dose regimen with monthly injections of 50 mg-eq, adjusted within the range of 25 to 100 mg-eq, based on individual patient tolerability and efficacy” (at paragraph 275).

[51] Having found the '335 Patent to be valid and that Teva would directly infringe it, the Federal Court granted the permanent injunction, outlined above.

Janssen n’avait pas établi que « la MP de Teva incite les médecins à prescrire les doses d’entretien revendiquées au point où, en l’absence de renseignements sur les doses dans la MP de Teva, aucune contrefaçon directe n’aurait lieu » (au paragraphe 289). La Cour fédérale a rendu cette décision, car elle a conclu que ce sont les médecins qui, au bout du compte, choisiraient les doses d’entretien, en fonction de plusieurs facteurs autres que ceux énoncés dans la MP de Teva. La Cour fédérale a donc conclu que l’exigence du « sans cette influence » tirée de l’arrêt *Corlac* n’a pas été satisfaite. La Cour fédérale est parvenue à cette conclusion, bien qu’elle ait conclu ce qui suit :

- la MP de Teva mentionne de façon précise la dose, le site d’injection et le moment d’administration des doses d’attaque revendiquées dans les revendications en cause;
- la MP de Teva recommande notamment une dose d’entretien renfermant l’équivalent de 75 mg, pour les patients qui ne présentent pas d’insuffisance rénale, et une dose d’entretien renfermant l’équivalent de 50 mg, pour les patients atteints d’insuffisance rénale;
- « [l]a MP de Teva [de toute évidence] fait plus qu’une simple mention subtile du schéma posologique constituant une contrefaçon. En effet, la dose d’entretien de 75 mg éq. est l’une des doses d’entretien “recommandées” pour les patients atteints de schizophrénie, mais pas d’insuffisance rénale » (au paragraphe 275);
- [TRADUCTION] « [d]e même, pour les patients atteints d’insuffisance rénale, la MP de Teva donne comme instruction aux médecins de suivre le schéma posologique d’attaque, avec des injections mensuelles renfermant l’équivalent de 50 mg, qui sont ajustées sur l’intervalle renfermant l’équivalent de 25 à 100 mg, en fonction de la tolérabilité de chaque patient et de l’efficacité » (au paragraphe 275).

[51] Ayant conclu que le brevet '335 est valide et que Teva contreferaient directement celui-ci, la Cour fédérale a accordé une injonction permanente mentionnée précédemment.

II. Analysis

[52] The normal appellate standard of review applies to this appeal. Therefore, errors of law are reviewable for correctness, whereas errors of fact or of mixed fact and law that do not contain an extricable legal issue are reviewable under the standard of palpable and overriding error (*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, 211 D.L.R. (4th) 577, at paragraphs 8, 10, and 36; *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331, 420 D.L.R. (4th) 497, at paragraph 66).

[53] Here, both Teva and Janssen submit that the Federal Court made only errors of law. However, as is more fully discussed below, at least some of the errors that Teva alleges the Federal Court made are factual as opposed to legal in nature.

A. *Did the Federal Court Err in Respect of Obviousness?*

[54] We turn first to the issue of obviousness.

[55] Teva submits that the Federal Court made two errors in its assessment of obviousness. It first says the Federal Court erred in requiring Teva to show that the dosing windows of the dosing regimen were obvious. It secondly asserts that the Federal Court erred in ignoring or overlooking evidence as to the starting point for establishing doses within the dosing regimen. The combined effect of these two errors, Teva says, required it to establish more than it was legally required to establish to prove that the claims in suit were invalid for obviousness.

[56] In respect of the former error, Teva submits that the Federal Court did not find the dosing window to be an essential element of the claims in suit, and that the Federal Court therefore erred in requiring Teva to show that each of the dosing windows was non-obvious. Teva contends that the effect of this alleged error was to require

II. Analyse

[52] La norme de contrôle habituelle applicable en appel s'applique au présent appel. Par conséquent, les erreurs de droit sont contrôlables suivant la norme de la décision correcte, tandis que les erreurs mixtes de fait et de droit, qui ne comportent pas une question de droit isolable, le sont selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 8, 10 et 36; *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, au paragraphe 66).

[53] En l'espèce, Teva et Janssen affirment toutes les deux que la Cour fédérale n'a commis que des erreurs de droit. Cependant, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, au moins certaines des erreurs que la Cour fédérale aurait commises, selon les allégations de Teva, sont des erreurs de fait, et non des erreurs d'ordre juridique.

A. *La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur quant à l'évidence?*

[54] Nous examinerons d'abord la question de l'évidence.

[55] Teva fait valoir que la Cour fédérale a commis deux erreurs lors de son évaluation de l'évidence. Elle affirme d'abord que la Cour fédérale a commis une erreur en exigeant de Teva qu'elle démontre que les périodes posologiques du schéma posologique étaient évidentes. Elle soutient ensuite que la Cour fédérale a commis une erreur en ignorant ou en ne tenant pas compte des témoignages sur le point de départ pour établir des doses qui s'inscrivent dans le schéma posologique. Selon Teva, du fait de l'effet combiné de ces deux erreurs, elle était obligée d'établir plus que ce qu'elle était légalement tenue d'établir afin de prouver que les revendications en cause étaient invalides pour cause d'évidence.

[56] En ce qui concerne l'erreur précédente, Teva fait valoir que la Cour fédérale n'a pas conclu que la période posologique était un élément essentiel des revendications en cause et que la Cour fédérale a donc commis une erreur en exigeant que Teva démontre que chacune des périodes posologiques était non évidente. Teva prétend que cette

it to prove that every embodiment within the scope of the claims was obvious, rather than requiring it to establish that merely one embodiment was obvious, which it says amounts to an error of law.

[57] This submission cannot be accepted because it is premised on a misreading of the Federal Court's reasons. While it is true that the Federal Court did not refer to the dosing windows in paragraph 161 of its reasons when it set out the essential elements of the medicament claims, a reading of the entirety of the Federal Court's reasons makes it clear that this was an inadvertent omission.

[58] Elsewhere in its reasons, the Federal Court clearly stated that the presence of a dosing window for the first loading dose and for the maintenance doses was one of the essential elements of the claims in suit. This is particularly apparent from paragraphs 17, 126, 138, 141, 145 and 187 of the Federal Court's reasons, where it clearly indicated that the windows are essential elements of the claims.

[59] Thus, contrary to what Teva submits, the Federal Court did hold that the dosing windows were essential elements of the claims in suit. This is a determination that was open to the Federal Court to have made in light of the purposive reading that the Federal Court gave to the claims in suit, as well as the expert evidence that was before the Federal Court.

[60] In addition, as correctly noted by Janssen, the dosing windows played very little role in the Federal Court's obviousness analysis. It rather focussed on the other essential elements of the claims in suit, which would have been easier for Teva to show were obvious. The Federal Court found that Teva did not succeed in so doing.

[61] It follows that there is no merit to Teva's first submission on obviousness as it is premised on a misreading of the Federal Court's reasons.

erreur alléguée a eu pour effet de l'obliger à prouver que chaque réalisation visée par les revendications était évidente, au lieu de la contraindre à établir que simplement une réalisation était évidente, ce qui, selon elle, constitue une erreur de droit.

[57] Cet argument ne peut pas être retenu, car il est fondé sur une interprétation erronée des motifs de la Cour fédérale. Bien qu'il soit vrai que la Cour fédérale, au moment d'indiquer les éléments essentiels des revendications sur le médicament, n'ait pas mentionné les périodes posologiques au paragraphe 161 de ses motifs, il ressort clairement de la lecture de l'intégralité des motifs de la Cour fédérale qu'il s'agissait d'une omission accidentelle.

[58] Ailleurs dans ses motifs, la Cour fédérale a clairement indiqué que l'existence d'une période posologique, pour la première dose d'attaque et pour les doses d'entretien, constituait l'un des éléments essentiels des revendications en cause. Cela ressort en particulier des paragraphes 17, 126, 138, 141, 145 et 187 des motifs de la Cour fédérale où il est précisé clairement que les périodes sont des éléments essentiels des revendications.

[59] Ainsi, contrairement à ce que Teva soutient, la Cour fédérale a conclu que les périodes posologiques constituaient des éléments essentiels des revendications en cause. Compte tenu de l'interprétation téléologique donnée par la Cour fédérale aux revendications en cause, ainsi que des témoignages d'experts dont elle disposait, il lui était loisible de tirer cette conclusion.

[60] En outre, comme l'a, à juste titre, fait remarquer Janssen, les périodes posologiques ont eu un rôle minime dans l'analyse de l'évidence par la Cour fédérale. Elle s'est plutôt penchée sur les autres éléments essentiels des revendications en cause, dont l'évidence était plus facile à démontrer pour Teva. La Cour fédérale a conclu que Teva n'a pas réussi à démontrer leur évidence.

[61] Il s'ensuit qu'il n'y a aucun fondement au premier argument de Teva sur l'évidence, étant donné qu'il se fonde sur une interprétation erronée des motifs de la Cour fédérale.

[62] Teva's second obviousness submission, as noted, alleges that the Federal Court erred in ignoring or overlooking evidence as to the starting point for the obviousness analysis. This submission rests on Teva's contention that the Federal Court failed to appreciate that dosing information was already disclosed in the prior art because the pharmacokinetic profile of paliperidone was already known as of the priority date. Given this, Teva says that the only type of studies required to arrive at the solutions taught by the '335 Patent were routine. Teva submits that the fact that the Federal Court failed to mention this prior art in its decision means that it failed to take account of a critical piece of evidence, which it asserts is an error of law.

[63] However, this is not an issue of law at all, but rather one of fact.

[64] It is well settled that, absent an extricable error of law in construing the inventive concept or in setting out or applying the test for the assessment of obviousness, obviousness determinations are factual in nature as they rest on a trial judge's findings as to common general knowledge and state of the art, both of which are factual matters: see, e.g., *Tetra Tech EBA Inc. v. Georgetown Rail Equipment Company*, 2019 FCA 203, 166 C.P.R. (4th) 1, at paragraph 133; *Bell Helicopter Textron Canada Limitée v. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 FCA 219, 120 C.P.R. (4th) 394 (*Bell Helicopter Textron*), at paragraph 117; *Cobalt Pharmaceuticals Company v. Bayer Inc.*, 2015 FCA 116, 131 C.P.R. (4th) 99, [2015] 4 F.C.R. D-1, at paragraphs 47 to 49 (citing to *Sanofi*, at paragraph 63); *Newco Tank Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2015 FCA 47, 133 C.P.R. (4th) 85, at paragraphs 10 and 12; *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2006 FCA 275, 275 D.L.R. (4th) 556, [2006] 4 F.C.R. D-44, at paragraphs 10 and 39, and *Corlac*, at paragraph 24.

[65] Moreover, as noted in *Housen*, at paragraph 46 and *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344, at paragraph 67, trial judges benefit from a presumption that they have considered all the evidence. This presumption is not rebutted by the mere failure to mention a piece of evidence, especially where, as here, that evidence was not crucial.

[62] Selon le deuxième argument de Teva sur l'évidence, comme nous l'avons mentionné, la Cour fédérale a commis une erreur en ignorant ou en ne tenant pas compte des témoignages sur le point de départ de l'analyse de l'évidence. Cet argument repose sur la thèse de Teva, selon laquelle la Cour fédérale a omis de tenir compte du fait que des renseignements posologiques avaient déjà été divulgués dans l'art antérieur, puisque le profil pharmacocinétique de la palipéridone était déjà connu à la date de priorité. Compte tenu de cela, Teva affirme que seules des études de routine étaient nécessaires pour parvenir aux solutions enseignées par le brevet '335. Teva soutient que le fait que la Cour fédérale ait omis de mentionner cet art antérieur dans sa décision signifie qu'elle n'a pas tenu compte d'un élément de preuve essentiel, ce qui, de son avis, constitue une erreur de droit.

[63] Cependant, il ne s'agit pas du tout d'une question de droit, mais plutôt d'une question de fait.

[64] Il est bien établi qu'en l'absence d'une erreur de droit isolable au moment d'interpréter l'idée originale ou au moment d'établir ou d'appliquer le critère pour évaluer l'évidence, les conclusions sur l'évidence sont de nature factuelle, car elles reposent sur les conclusions d'un juge de première instance concernant les connaissances générales courantes et l'état de la technique, qui sont toutes les deux des questions de fait : voir, p. ex., les arrêts *Tetra Tech EBA Inc. c. Georgetown Rail Equipment Company*, 2019 CAF 203, au paragraphe 133; *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 CAF 219 (arrêt *Bell Helicopter Textron*), au paragraphe 117; *Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc.*, 2015 CAF 116, [2015] 4 R.C.F. F-1, aux paragraphes 47 à 49 (renvoyant à l'arrêt *Sanofi*, au paragraphe 63); *Newco Tank Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2015 CAF 47, aux paragraphes 10 et 12; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2006 CAF 275, [2006] 4 R.C.F. F-49, aux paragraphes 10 et 39, et l'arrêt *Corlac*, au paragraphe 24.

[65] En outre, comme la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt *Housen*, au paragraphe 46 et comme notre Cour l'a mentionné dans l'arrêt *Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, au paragraphe 67, les juges de première instance jouissent d'une présomption selon laquelle ils ont pris en considération tous les éléments de preuve. Cette présomption n'est

[66] The evidence in question that Teva says the Federal Court failed to consider related to the pharmacokinetic profile of paliperidone as opposed to that of paliperidone palmitate. However, the two are not the same thing as the experts of both Janssen and Teva agreed (see, e.g., cross-examination of Teva's expert Richard F. Bergstrom, Federal Court's trial transcript, volume 3, dated February 6, 2020, at page 390, line 21, to page 391, line 24; and direct examination of Janssen's expert Larry Ereshefsky, Federal Court's trial transcript, volume 10, dated February 17, 2020, at page 1168, lines 9–13). Both experts also stated that additional tests were required to understand the pharmacokinetic profile of paliperidone palmitate and its therapeutic concentration range. There was accordingly ample support in the evidence for the Federal Court's determination that discovering these matters required more than routine tests.

[67] This second error that Teva alleges the Federal Court made in respect of its assessment of obviousness is really no more than a request to this Court to reconduct the obviousness analysis and place different weight on the evidence. However, that is not something that an appellate court can do, as noted by the Supreme Court of Canada in *Housen*, at paragraph 3 (see also *Dnow Canada ULC v. Grenke Estate*, 2020 FCA 61, 453 D.L.R. (4th) 676, at paragraph 19; *Eli Lilly Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2018 FCA 53, 292 A.C.W.S. (3d) 146, at paragraph 96, leave to appeal to S.C.C. refused [2018] 3 S.C.R. vi; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2016 FCA 216, 142 C.P.R. (4th) 339, at paragraph 14; *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2014 FCA 54, 117 C.P.R. (4th) 401, at paragraph 13; *Bell Helicopter Textron*, at paragraph 71). Thus, this argument also fails.

[68] Accordingly, there is no basis for interfering with the Federal Court's findings in respect of obviousness.

pas réfutée par le simple fait de ne pas mentionner un élément de preuve, surtout s'il n'était pas crucial, comme c'était le cas en l'espèce.

[66] Les éléments de preuve en question que la Cour fédérale n'a pas pris en considération, selon Teva, se rapportaient au profil pharmacocinétique de la palipéridone et non à celui du palmitate de palipéridone. Cependant, les deux ne désignent pas la même chose, comme l'ont admis les experts à la fois de Janssen et de Teva (voir, p. ex., le contre-interrogatoire mené auprès de l'expert de Teva, Richard F. Bergstrom, transcription de l'instruction de la Cour fédérale, volume 3, en date du 6 février 2020, de la page 390, ligne 21, à la page 391, ligne 24 et l'interrogatoire principal mené auprès de l'expert de Janssen, Larry Ereshefsky, transcription de l'instruction de la Cour fédérale, volume 10, en date du 17 février 2020, à la page 1168, lignes 9 à 13). Les deux experts ont également déclaré que d'autres essais étaient nécessaires pour comprendre le profil pharmacocinétique du palmitate de palipéridone et son intervalle de concentrations thérapeutiques. Par conséquent, suffisamment d'éléments de preuve étayaient la conclusion de la Cour fédérale, selon laquelle la compréhension de ces questions exigeait plus que des essais de routine.

[67] Cette deuxième erreur relative à l'évaluation de l'évidence, que la Cour fédérale a commise, selon les allégations de Teva, n'est vraiment rien de plus qu'une demande à notre Cour d'effectuer de nouveau l'analyse de l'évidence et de pondérer différemment les éléments de preuve. Cependant, ce n'est pas quelque chose qu'un tribunal d'appel peut faire, comme l'a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen*, au paragraphe 3 (voir aussi les arrêts *Dnow Canada ULC c. Grenke (Succession)*, 2020 CAF 61, au paragraphe 19; *Eli Lilly Canada Inc. c. Teva Canada Limitée*, 2018 CAF 53, au paragraphe 96, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée [2018] 3 R.C.S. vi; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2016 CAF 216, au paragraphe 14; *Pfizer Canada inc. c. Apotex inc.*, 2014 CAF 54, au paragraphe 13; arrêt *Bell Helicopter Textron*, au paragraphe 71). Cet argument ne peut donc pas non plus être retenu.

[68] Par conséquent, la Cour n'a aucune raison de modifier les conclusions de la Cour fédérale en ce qui concerne l'évidence.

B. *Did the Federal Court Err in Respect of Infringement?*

[69] Turning to infringement, we address first the Federal Court's finding of direct infringement.

(1) Direct Infringement

[70] Teva submits that the Federal Court erred in concluding that the Teva product will incorporate all the essential elements of claims 1 and 33 because this finding is inconsistent with its finding that an essential element of all the claims was that there be a fixed maintenance dose. Teva asserts that this error is a legal one.

[71] We see no such inconsistency in the Federal Court's reasons. Moreover, even if there were, it would not be an error of law.

[72] Infringement is a question of mixed fact and law, reviewable for palpable and overriding error, unless there is an extricable legal error or improper claims construction: *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067, 194 D.L.R. (4th) 193, at paragraph 76; *Tensar Technologies, Limited v. Enviro-Pro Geosynthetics, Ltd.*, 2021 FCA 3, 330 A.C.W.S. (3d) 796, at paragraph 30; *ABB Technology AG v. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 FCA 181, 132 C.P.R. (4th) 405, at paragraph 30.

[73] Teva does not allege any errors in the Federal Court's construction of the claims in suit.

[74] Further, we see no legal error in the Federal Court's analysis of direct infringement. Direct infringement may be established in an action like this, commenced under section 6 of the PMNOC Regulations, when the plaintiff establishes that the defendant proposes to use, make or sell a product that incorporates all the essential elements of the claim(s) at issue: *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, 194 D.L.R. (4th) 232, at paragraphs 31(f) and 68; *Apotex Inc. v. Janssen Inc.*, 2021 FCA 45, 182 C.P.R. (4th) 233, [2021] 2 F.C.R. D-13, at paragraph 56; *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. v. Heide,*

B. *La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur quant à la contrefaçon?*

[69] En ce qui concerne la contrefaçon, nous traiterons d'abord de la conclusion de contrefaçon directe tirée par la Cour fédérale.

1) Contrefaçon directe

[70] Teva soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le produit de Teva intégrera tous les éléments essentiels des revendications 1 et 33, car cette conclusion est incompatible avec sa conclusion selon laquelle un élément essentiel de toutes les revendications était qu'il existait une dose d'entretien fixe. Teva fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de droit.

[71] Nous ne constatons pas cette incohérence dans les motifs de la Cour fédérale. En outre, même si elle existait, il ne s'agirait pas d'une erreur de droit.

[72] La contrefaçon est une question mixte de fait et de droit, assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante, à moins qu'une erreur de droit isolable ou qu'une interprétation erronée des revendications existe : *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 76; *Tensar Technologies, Limited c. Enviro-Pro Geosynthetics, Ltd.*, 2021 CAF 3, au paragraphe 30; *ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 CAF 181, au paragraphe 30.

[73] Teva n'allègue pas que la Cour fédérale a commis des erreurs dans son interprétation des revendications en cause.

[74] De plus, nous ne constatons aucune erreur de droit dans l'analyse par la Cour fédérale de la contrefaçon directe. Une contrefaçon directe peut être établie dans une action comme celle intentée en application de l'article 6 du Règlement sur les MB(AC), où le demandeur démontre que le défendeur propose d'utiliser, de fabriquer ou de vendre un produit qui intègre tous les éléments essentiels des revendications en cause : *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, aux paragraphes 31(f) et 68; *Apotex Inc. c. Janssen Inc.*, 2021 CAF 45, [2021] 2 R.C.F. F-9, au paragraphe 56; *Zero*

2015 FCA 115, 130 C.P.R. (4th) 291, [2015] 4 F.C.R. D-1, at paragraph 56, leave to appeal to S.C.C. refused, 36542 (14 January 2016) [*sub nom.* 1284897 *Alberta Ltd. v. Zero Spill Systems (Int'l) Inc.*, [2016] 1 S.C.R. v]; *HersHKovitz v. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 FCA 190, 89 C.P.R. (4th) 101, [2010] 3 F.C.R. D-19, at paragraph 11.

[75] This is the test that the Federal Court applied in the case at bar.

[76] Based on the evidence, the Federal Court found that all essential elements of claims 1 to 16 and 33 to 48 would be present in the Teva product. With respect to the maintenance doses more specifically, the Federal Court held that Teva will sell multiple prefilled syringes, including ones containing about 75 mg-eq of paliperidone palmitate, and that the Teva PM teaches that these syringes can be used as continuous monthly maintenance doses, administered in either the deltoid or gluteal muscle. These findings were sufficient for it to conclude that, with respect to this element of claims 1 to 16 and 33 to 48, the “capable, approved and intended use” of the Teva product incorporated the continuous maintenance dose element.

[77] In the context of product claims like those in claims 1 to 16 of the '335 Patent (i.e., claims to a pharmaceutical preparation for use in the treatment of a condition), evidence that a generic company proposes to make or sell its product for the patented use (even if it is only one use among others) is enough to establish direct infringement in an action brought under section 6 of the PMNOC Regulations (*AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2001 FCT 1264, [2002] 3 F.C. 221, 16 C.P.R. (4th) 21 [*AB Hassle* (FCT)], at paragraphs 6, 33, 35 and 36, *affd* 2002 FCA 421, [2003] 3 F.C. D-36 [*AB Hassle* (F.C.A.)], leave to appeal to S.C.C. refused, 29533 (27 March 2003) [[2003] 1 S.C.R. v] (*AB Hassle*); *Eli Lilly Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2019 FC 884, 166 C.P.R. (4th) 191, at paragraphs 24 to 33).

Spill Systems (Int'l) Inc. c. Heide, 2015 CAF 115, [2015] 4 R.C.F. F-2, au paragraphe 56, autorisation d'interjeter appel devant la C.S.C. refusée, 36542 (14 janvier 2016) [*sub nom.* 1284897 *Alberta Ltd. c. Zero Spill Systems (Int'l) Inc.*, [2016] 1 S.C.R. v]; *HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 CAF 190, [2010] 3 R.C.F. F-19, au paragraphe 11.

[75] Il s'agit du critère que la Cour fédérale a appliqué à l'affaire en instance.

[76] En tenant compte des éléments de preuve, la Cour fédérale a conclu que tous les éléments essentiels des revendications 1 à 16 et 33 à 48 seraient présents dans le produit de Teva. En ce qui concerne les doses d'entretien plus précisément, la Cour fédérale a conclu que Teva vendra plusieurs seringues préremplies, y compris des seringues renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de palmitate de palipéridone et que la MP de Teva indique que ces seringues peuvent être utilisées comme des doses d'entretien mensuelles continues, administrées dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier. Ces conclusions étaient suffisantes pour que la Cour fédérale conclue que, relativement à cet élément des revendications 1 à 16 et 33 à 48, « l'utilisation possible, approuvée et voulue » du produit de Teva intégrait l'élément des doses d'entretien continues.

[77] Dans le contexte des revendications de produit comme les revendications 1 à 16 du brevet '335 (c.-à-d. des revendications relatives à une préparation pharmaceutique destinée à être utilisée pour le traitement d'une maladie), les éléments de preuve selon lesquels un fabricant de produits génériques propose de fabriquer ou de vendre son produit pour l'usage breveté (même s'il ne s'agit que d'un usage parmi d'autres) sont suffisants pour établir une contrefaçon directe dans une action intentée en vertu de l'article 6 du Règlement sur les MB(AC) (*AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2001 CFPI 1264, [2002] 3 C.F. 221, 16 C.P.R. (4th) 21 [décision *AB Hassle* (C.F. 1^{re} inst.)], aux paragraphes 6, 33, 35 et 36, *conf.* par 2002 CAF 421, [2003] 3 C.F. F-36 [arrêt *AB Hassle* (C.A.F.)], demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 29533 (27 mars 2003) [[2003] 1 R.C.S. v] (décision *AB Hassle*); *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2019 CF 884, aux paragraphes 24 à 33).

[78] Similarly, in the context of Swiss-type product claims like those in claims 33 to 48 of the '335 Patent (i.e., claims to the use of a drug for the preparation of a medicament for use in treatment of a condition), evidence that a generic company proposes to make or sell its product for the patented use (even if it is only one use among others) is enough to establish direct infringement in an action brought under section 6 of the PMNOC Regulations (*AB Hassle* (FCT)), at paragraphs 6, 33, 35 and 36; *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2018 FC 259 [*Hospira* (FC)], at paragraphs 152, 153 and 268 to 323, affd on that ground and revd in part in 2020 FCA 30, 316 A.C.W.S. (3d) 537 [*Hospira* (FCA)], at paragraphs 16 to 18, leave to appeal to S.C.C. refused, 39099 (23 December 2020) [[2020] 3 S.C.R. ix] (*Hospira*).

[79] In some respects, this case is similar to *Hospira*. There, the generic company was found to have both directly infringed and induced infringement of the patent that claimed a product for use in an adjunctive therapy. The generic company produced the component claimed in the patent at issue in that case. Even though the infringing adjunctive therapy was only one of several potential uses mentioned in the generic company's PM, it was found to have directly infringed and induced infringement of the patent at issue in that case. The generic company's conduct in *Hospira* is analogous to that of Teva in the case at bar.

[80] We accordingly see no error in the Federal Court's analysis of direct infringement.

(2) Inducing Infringement

[81] We turn finally to consider whether the Federal Court erred in its assessment of whether Teva will induce infringement of the use claims set out in claims 17 to 32 of the '335 Patent.

[78] De même, dans le contexte des revendications de produit de type suisse, comme les revendications 33 à 48 du brevet '335 (c.-à-d. des revendications relatives à l'utilisation d'un médicament pour la préparation d'un médicament destiné à être utilisé pour traiter une maladie), les éléments de preuve selon lesquels un fabricant de produits génériques propose de fabriquer ou de vendre son produit pour l'usage breveté (même s'il ne s'agit que d'un usage parmi d'autres) sont suffisants pour établir une contrefaçon directe dans une action intentée en vertu de l'article 6 du Règlement sur les MB(AC) (décision *AB Hassle* (C.F. 1^{re} inst.)), aux paragraphes 6, 33, 35 et 36; *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2018 CF 259 [décision *Hospira* (C.F.)], aux paragraphes 152, 153 et 268 à 323, confirmée pour ce motif et infirmée en partie dans l'arrêt 2020 CAF 30 [arrêt *Hospira* (C.A.F.)], aux paragraphes 16 à 18, demande de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 39099 (23 décembre 2020) (décision *Hospira*).

[79] À certains égards, la présente affaire ressemble à l'affaire *Hospira*. Dans la décision *Hospira*, la Cour fédérale a conclu que le fabricant de génériques était à la fois coupable de contrefaçon directe et d'incitation à la contrefaçon du brevet qui revendiquait un produit pour une utilisation dans un traitement d'appoint. Dans cette affaire, le fabricant de génériques produisait le composé revendiqué dans le brevet en cause. Même si le traitement d'appoint contrefait n'était que l'un des multiples usages possibles mentionnés dans la MP du fabricant de génériques, la Cour fédérale a conclu que celui-ci était coupable de contrefaçon directe et d'incitation à la contrefaçon du brevet en cause dans cette affaire. La conduite du fabricant de génériques dans l'affaire *Hospira* est semblable à celle de Teva en l'espèce.

[80] Par conséquent, nous ne constatons aucune erreur dans l'analyse par la Cour fédérale de la contrefaçon directe.

2) Incitation à la contrefaçon

[81] Nous examinerons enfin la question de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son évaluation visant à savoir si Teva incitera à la contrefaçon des revendications d'utilisation 17 à 32 du brevet '335.

[82] We agree with Janssen that the Federal Court erred in law in holding that the decision of this Court in *Corlac* changed the law by incorporating a higher degree of causality at the second step of the analysis for inducing infringement. This error led the Federal Court to incorrectly apply an unduly onerous requirement at the second prong of the analysis for inducement and to incorrectly focus only on the skill and judgement of prescribing physicians to the exclusion of the role played by Teva in inducing infringement of the use claims in suit.

[83] Contrary to what the Federal Court found, the decision in *Corlac* incorporates the same principles for inducing infringement as were embraced in the previous cases from this Court, as a review of some of the leading cases from this Court and its predecessors on inducement demonstrates.

[84] Inducing infringement appears to have been first recognized as a form of infringement in *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton* (1906), 10 Ex. C.R. 224, 1906 CarswellNat 10 (Ex. Ct.), affd 37 S.C.R. 651. The Exchequer Court held at paragraph 16 that inducement occurs when a putative inducer provides the materials for infringement and, for its own ends and benefit, induces another to infringe a patent, and the Court found that so doing constitutes infringement.

[85] These principles were applied several years later in *Windsurfing International Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241, 63 N.R. 218 (F.C.A.) (*Windsurfing*). The appellant, Windsurfing International Inc., alleged infringement of its patent for a sailboard. Among the issues was whether the defendant induced infringement by selling unassembled sailboards accompanied by a diagram of the assembled boards. Counsel argued that the mere making, using or vending of components afterwards entered into a combination is not prohibited where the patent is limited to the combination itself. Justice Urie, writing for the Court, disagreed and stated as follows at paragraph 73:

[82] Nous souscrivons à l'avis de Janssen, selon lequel la Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant que l'arrêt *Corlac* de notre Cour a modifié le droit en intégrant un degré de causalité plus élevé à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon. Cette erreur a conduit la Cour fédérale à appliquer incorrectement une exigence indûment onéreuse, au deuxième volet de l'analyse de l'incitation, et à se concentrer, à tort, uniquement sur la compétence et le jugement des médecins prescripteurs, au détriment du rôle joué par Teva dans l'incitation à contrefaire les revendications d'utilisation en cause.

[83] Contrairement à ce que la Cour fédérale a conclu, l'arrêt *Corlac* intègre les mêmes principes d'incitation à contrefaire que ceux adoptés dans les arrêts précédents prononcés par notre Cour, comme le démontre l'examen de certains arrêts faisant autorité de notre Cour et de ses prédécesseurs concernant l'incitation.

[84] L'incitation à contrefaire semble avoir d'abord été reconnue comme une forme de contrefaçon dans l'arrêt *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton* (1906), 10 R.C. de l'É. 224, 1906 CarswellNat 10 (C. de l'É.), conf. par 37 R.C.S. 651. La Cour de l'Échiquier a conclu, au paragraphe 16, qu'il y a incitation lorsqu'un incitateur présumé fournit le matériel pour la contrefaçon et, qu'à ses propres fins et pour son propre avantage, il incite quelqu'un d'autre à contrefaire un brevet. La Cour de l'Échiquier a conclu que cela constitue une contrefaçon.

[85] Ces principes ont été appliqués plusieurs années plus tard dans l'arrêt *Windsurfing International Inc. v. Trilantic Corporation* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241, 63 N.R. 218 (C.A.F.) (arrêt *Windsurfing*). L'appelante, Windsurfing International Inc., a allégué la contrefaçon de son brevet d'une planche à voile. L'une des questions en litige consistait à savoir si la défenderesse avait incité à la contrefaçon en vendant des planches à voile non assemblées, accompagnées d'un schéma de la planche assemblée. Il a été soutenu que la simple fabrication, utilisation ou vente d'éléments, qui font par la suite partie d'un ensemble, ne sont pas interdites si le brevet se limite à l'ensemble lui-même. Le juge Urie, s'exprimant au nom de la Cour, n'était pas d'accord et a indiqué ce qui suit, au paragraphe 73 :

That argument to me can only be termed specious. To suggest that a person purchasing components, the only known use for which are for assembling to provide the purchaser with what he obviously desires — a sailboard — has not been persuaded to do so by the holding out of the desired result by both the manufacturer and the vendor thereof, stretches credulity to its limits. That, in my view, is inducement even where the printed instructions are limited to the extent disclosed in the evidence in this case. I think it beyond dispute that the only inference to be drawn from the voluminous evidence in this case is that the respondent knew and intended that the ultimate purchaser would utilize the sailboard parts for the assembly of a usable sailboard which, upon assembly, would infringe the appellants' patent. It thereby became a party to such infringement, in my view.

[86] *Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.) (*Slater Steel*), appears to be the first case in which the tri-part test for inducement was set out. The test was first mentioned as “whether it has been alleged and proved that the defendants (a) knowingly, (b) induced or procured, (c) another to infringe the plaintiffs' patent” (*Slater Steel*, at page 83). In examining whether inducement had occurred in *Slater Steel*, the Exchequer Court of Canada applied the tri-part test to the facts as follows (at page 84):

- (a) that any purchaser from the defendants used the armour rods so purchased to *infringe* the plaintiffs' patents,
- (b) if any such purchaser did so infringe, was it *induced* or *procured* to do so by the defendants, and finally,
- (c) if any such purchaser was so induced or procured by the defendants, did the defendants do so “*knowingly*”?

[87] In *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.*, 1988 CanLII 10194, 19 C.P.R. (3d) 402, 19 F.T.R. 198 (F.C.T.D.) (*Warner-Lambert*), Associate Chief Justice Jerome, for the Federal Court—Trial Division, dismissed

[TRANSDUCTION] Cet argument, selon moi, doit être qualifié de spécieux. À mon sens, prétendre que l'acheteur de parties composantes dont la seule utilisation connue consiste dans leur assemblage pour donner ce que l'acheteur souhaite obtenir de toute évidence, à savoir une planche à voile, n'a pas été poussé à cet achat par la représentation que lui font à la fois le fabricant et le vendeur du résultat qu'il recherche, dépasse les limites tolérables de la crédulité. J'estime qu'il y a incitation même si les directives imprimées sont aussi restreintes que celles qui ont été mises en preuve en l'espèce. Je crois qu'il ne fait aucun doute que la seule conclusion qui puisse être tirée de la preuve volumineuse présentée en l'espèce est que l'intimé a su et entendu que l'acheteur ultime utiliserait les pièces de la planche à voile pour en faire une planche à voile utilisable qui, une fois assemblée, violerait le brevet des appelantes. À mon avis, elle a ainsi participé à cette contrefaçon.

[86] L'arrêt *Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (C. de l'É.) (arrêt *Slater Steel*), semble être le premier jugement où le critère à trois volets applicable à l'incitation a été énoncé. Selon ce critère, la question était d'abord de savoir [TRANSDUCTION] « s'il était allégué et prouvé que les défenderesses avaient a) sciemment, b) incité ou amené c) d'autres personnes à contrefaire le brevet des demandereses » (arrêt *Slater Steel*, à la page 158). En examinant s'il y avait eu incitation dans l'affaire *Slater Steel*, la Cour de l'Échiquier du Canada a appliqué le critère à trois volets aux faits comme suit (à la page 159) :

[TRANSDUCTION]

- a) est-ce que l'acheteur qui s'est procuré des tiges d'acier des défenderesses les a achetées pour *contrefaire* les brevets des demandereses,
- b) si cet acheteur a effectivement contrefait les brevets, a-t-il été *incité ou amené* à le faire par les défenderesses, et enfin,
- c) si cet acheteur a été incité ou amené à le faire par les défenderesses, celles-ci l'ont-elles fait « *sciemment* »?

[87] Dans la décision *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.*, 1988 CanLII 10194, 19 C.P.R. (3d) 402, 19 F.T.R. 198 (C.F. 1^{re} inst.) (décision *Warner-Lambert*), le juge en chef adjoint Jerome, au nom de la

an appeal from a prothonotary's decision, declining to set aside a grant of service *ex juris* on an English company on the basis that statements made by that company established facts showing an arguable case for inducing patent infringement. In so doing at page 407, Associate Chief Justice Jerome quoted from an article authored by François Grenier and articulated the test for inducing infringement, in its current form, as requiring that the plaintiff prove:

- 1) That the act of infringement was completed by the direct infringer...
- 2) Completion of the act of infringement was influenced by the acts of the inducer. Without said influence, infringement would not otherwise take place...
- 3) The influence must knowingly be exercised by the seller, i.e. the seller knows his influence will result in the completion of the act of infringement.

[88] In considering whether the evidence as summarized supported an arguable case of infringement, Associate Chief Justice Jerome wrote, at page 408:

.... As noted above, all that had to be shown was a good, arguable case against the foreign defendant. ... In my opinion, it does. There is a clear connection between the sale of the particular form of razor which is said to infringe and the requirements exacted by the parent company in the registered user agreement. The terms of that agreement certainly made it arguable that the sale (which is not denied here) may have been the direct result of the [parent company's] influence.

[89] In *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751, (1996), 68 C.P.R. (3d) 129, 117 F.T.R. 160 (F.C.A.) (*Dableh*), the Court cited *Copeland-Chatterson* and wrote [at page 781]:

We turn first to the issue of inducement. An early Canadian precedent in this area is *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton et al.* The Exchequer Court had this to say, at page 245:

Cour fédérale, Section de première instance, a rejeté un appel interjeté contre la décision d'un protonotaire, en refusant d'annuler un octroi de signification hors du ressort judiciaire à une société anglaise, au motif qu'il se dégageait des déclarations faites par cette société des faits révélant une cause défendable pour établir une incitation à la contrefaçon de brevet. Ce faisant, à la page 407, le juge en chef adjoint Jerome a renvoyé à un article rédigé par François Grenier et formulé le critère d'incitation à la contrefaçon actuel qui exige que la demanderesse prouve les faits suivants :

[TRADUCTION]

- 1) l'acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct [...];
- 2) l'exécution de l'acte de contrefaçon a été influencée par les agissements de l'incitateur. Sans cette influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu [...];
- 3) l'influence doit être exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur sait que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon.

[88] En examinant si les éléments de preuve résumés étaient une cause défendable de contrefaçon, le juge en chef adjoint Jerome a écrit à la page 408 ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] comme je l'ai mentionné précédemment, tout ce qui devait être démontré était une bonne cause défendable contre la défenderesse étrangère. [...] À mon avis, c'est le cas. Il existe un lien évident entre la vente de la forme particulière d'un rasoir qui constituerait une contrefaçon et les conditions exigées par la société mère dans l'entente de l'utilisateur inscrit. Les conditions de cette entente ont certainement fait en sorte qu'il puisse être soutenu que la vente (qui n'est pas contestée en l'espèce) est le résultat direct de l'influence de la [société mère].

[89] Dans l'arrêt *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751, 1996 CanLII 4068 (arrêt *Dableh*), la Cour a invoqué l'arrêt *Copeland-Chatterson* et a écrit ce qui suit [à la page 781] :

Nous attaquons d'abord la question de l'incitation. Nous trouvons un ancien précédent canadien en cette matière dans l'affaire *The Copeland-Chatterson Co. v. Hatton et al.* La Cour de l'échiquier a dit ce qui suit, à la page 245 :

... it seems to me, that a declaration at law might be framed to meet the case of one who provided the materials for the infringement, and for his own ends and benefit procured or induced another to infringe a patent ... I do not see that infringements of patents can in this respect be distinguished from other wrongs....

This early statement has been little qualified over the years and lists the essential ingredients in an inducement action. [Footnotes omitted.]

[90] *Dableh* then quoted [at page 781] the articulation of the test from *Warner-Lambert*, above:

- 1) That the act of infringement was completed by the direct infringer ...
- 2) Completion of the act of infringement was influenced by the acts of the inducer. Without said influence, infringement would not otherwise take place ...
- 3) The influence must knowingly be exercised by the seller, i.e. the seller knows his influence will result in the completion of the act of infringement.

[91] In *Dableh*, this Court only considered the application of the first prong of the test.

[92] *AB Hassle* (FCT) involved an application for a prohibition order under the old PMNOC Regulations. In the Federal Court decision, Justice O’Keefe identified, at paragraph 68, the test for induced infringement as follows:

A patentee wishing to rely on the doctrine of induced infringement must allege and prove each of the following elements:

- (a) that the act of infringement was completed by the direct infringer;
- (b) the completed act of infringement was influenced by the seller, to the point where without said influence, infringement by the buyer would not otherwise take place; and,
- (c) the influence must knowingly be exercised by the seller, such that the seller knows that his influence will result in the completion of the act of infringement.

[TRANSDUCTION]... il me semble qu’on doit pouvoir formuler une déclaration visant le cas de la personne qui a fourni le matériel pour la contrefaçon et qui, à ses propres fins et avantage, a poussé ou incité une autre personne à contrefaire un brevet ... Je ne vois pas pourquoi les contrefaçons de brevets à cet égard devraient être distinguées des autres délits...

Cet énoncé ancien a été à peine atténué au fil des ans et il énumère les éléments essentiels d’une action pour incitation à la contrefaçon. [Renvois omis.]

[90] La formulation du critère tiré de la décision *Warner-Lambert* précitée est ensuite mentionnée dans l’arrêt *Dableh* [à la page 781] :

- 1) Que l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct...
- 2) Que l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par les agissements de l’incitateur. Sans cette influence, la contrefaçon n’aurait pas eu lieu...
- 3) L’influence doit être exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur sait que son influence entraînera l’exécution de l’acte de contrefaçon.

[91] Dans l’arrêt *Dableh*, notre Cour n’a tenu compte que de l’application du premier volet du critère.

[92] La décision *AB Hassle* (C.F. 1^{re} inst.) concernait une demande d’ordonnance d’interdiction aux termes du Règlement sur les MB(AC). Dans la décision de la Cour fédérale, au paragraphe 68, le juge O’Keefe a mentionné le critère d’incitation à la contrefaçon comme suit :

Le breveté qui désire invoquer la doctrine de l’incitation à la contrefaçon doit alléguer et prouver chacun des éléments suivants :

- a) l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur directement;
- b) l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n’aurait pas été commise par l’acheteur; et
- c) l’influence a été sciemment exercée par le vendeur, c’est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon.

[93] In summarizing the Federal Court decision in *AB Hassle* (F.C.A.), this Court, *per* Justice Sexton, set out the Federal Court's identification of the test as above and did not take issue with it. In the course of dismissing the appeal, this Court wrote at paragraphs 56 and 57:

.... I do not view Genpharm as being authority for the proposition that mere sale by a generic, without more, of a medicine subject to a use patent is sufficient to constitute infringement for the purpose of subparagraph 5(1)(b)(iv).

Thus Apotex cannot be prevented from obtaining a NOC solely on the basis that it will sell omeprazole. If it were otherwise, then serious policy issues would arise. If there was any likelihood that a patient would consume a generic product for a patented use, then the generic product would not be approved.

[94] In *AB Hassle v. Genpharm Inc.*, 2003 FC 1443, 243 F.T.R. 6, [2004] 3 F.C.R. D-40, (*Genpharm*), *aff'd* 2004 FCA 413, 38 C.P.R. (4th) 17, another application under the old PMNOC Regulations, one of the issues was whether Genpharm's sale of its omeprazole product would infringe two patents if it were put on the market. Justice Layden-Stevenson, the application judge, did not specifically frame this analysis as one of induced infringement and wrote at paragraph 127:

Infringement of a use patent, under the Regulations, is not limited to the act of the generic producer; it includes infringement by patients. Infringement is made out when patients use a medicine sold by a generic producer even if there is no inducement or procurement by the generic producer: *Genpharm Inc. v. Minister of Health et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.). The mere selling of its product by the generic producer, without more, will not be sufficient to establish infringement. Infringement will be established where there is evidence to conclude that the second person's actions and intentions would inevitably lead to the new use of the first person's product if the second person obtained a NOC. It is for the first person to establish, on a balance of probabilities, that future infringements will occur. To obtain an order for prohibition, the first person must prove that if a NOC issued and the second person were to sell its generic drug, patients or other third parties would infringe the first person's use patent: *AB Hassle*

[93] En résumant la décision de la Cour fédérale, le juge Sexton, de notre Cour, dans l'arrêt *AB Hassle* (C.A.F.), a exposé la détermination par la Cour fédérale du critère mentionné ci-dessus et ne l'a pas contestée. En rejetant l'appel, aux paragraphes 56 et 57, notre Cour a écrit ce qui suit :

[...] Je ne considère pas que l'arrêt *Genpharm* établisse que la simple vente par le fabricant d'un générique, sans plus, d'un médicament faisant l'objet d'un brevet d'utilisation suffit à constituer une contrefaçon aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(iv).

Par conséquent, Apotex ne peut être empêchée d'obtenir un avis de conformité pour le seul motif qu'elle vendra de l'oméprazole. Affirmer le contraire soulèverait de graves questions de politique. S'il y avait une quelconque possibilité qu'un patient consomme un produit générique pour une utilisation brevetée, alors le produit générique ne serait pas approuvé.

[94] Dans la décision *AB Hassle c. Genpharm Inc.*, 2003 CF 1443, [2004] 3 R.C.F. F-40, *conf.* par 2004 CAF 413 (décision *Genpharm*), une autre demande en vertu de l'ancien Règlement sur les MB(AC), l'une des questions soulevées était de savoir si la vente par Genpharm de son produit oméprazole contreferaient deux brevets s'il était commercialisé. La juge saisie de la requête, la juge Layden-Stevenson, n'a pas présenté expressément cette analyse comme une analyse de l'incitation à contrefaire et a écrit ce qui suit au paragraphe 127 :

La contrefaçon d'un brevet d'utilisation, aux termes du Règlement, n'est pas le seul fait du fabricant de génériques; elle vise aussi la contrefaçon par les patients. Il y a contrefaçon dans le cas où les patients utilisent un médicament vendu par un fabricant de génériques même s'il n'y a pas d'incitation ou d'aide à la contrefaçon de la part du fabricant de génériques : *Genpharm Inc. c. Le ministre de la Santé et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.). La simple vente du produit par le fabricant de génériques, sans plus, ne suffit pas à créer la contrefaçon. La contrefaçon intervient quand des éléments de preuve permettent de conclure que les actes et les intentions de la seconde personne conduiraient inévitablement à une nouvelle utilisation du produit de la première personne si la seconde personne obtenait un avis de conformité. Il revient à la première personne d'établir, suivant la prépondérance de la preuve, qu'il se produira d'autres contrefaçons. Pour obtenir une ordonnance d'interdiction, la première personne

v. Canada (Minister of National Health and Welfare) (2002), *supra*.

[95] Justice Layden-Stevenson concluded that references (some of them subtle) to the patented use of omeprazole in Genpharm's PM was sufficient to establish that Genpharm would infringe AB Hassle's patent if Genpharm's drug were allowed onto the market, and this, despite the fact that the product label indicated the tablets were for other non-patented uses.

[96] *Genpharm* was appealed to this Court. This Court, *per* Justice Rothstein, wrote in *Genpharm Inc. v. AB Hassle*, 2004 FCA 413, 38 C.P.R. (4th) 17, at paragraph 20:

Genpharm strongly objects to Layden-Stevenson J.'s finding in respect of the product monograph. It says there was no evidence led by Astra to demonstrate that the product monograph would induce infringement of the '668 or '762 Patents. However, the product monograph was itself in evidence and it was open to Layden-Stevenson J. to draw an adverse inference from it.

[97] *Abbott Laboratories Limited v. Canada (Ministry of National Health and Welfare)*, 2006 FC 1411, *aff'd* 2007 FCA 251 (*Novopharm*), involved another application under the old PMNOC Regulations. The generic drug manufacturer, Novopharm Limited, sought the issuance of a NOC to allow it to produce a generic version of a drug for an old use. The application judge, Justice von Finckenstein, considered whether the PM would induce infringement. In finding inducement, he wrote at paragraphs 40 and 42:

Admittedly, Dr. Graham also points out that: a) physicians rarely look at a PM when making a prescription; and b) that a pharmacist might, when filling out the prescription, note that Novo-Lansoprazole has no indication for triple therapy use. This however, does not detract from the fact that the Novopharm PM is set up in such a way that, by his own admission, it can be seen to be a prescription

doit établir que si un avis de conformité était délivré et que la seconde personne devait vendre son médicament générique, les patients ou d'autres tiers contreferaient le brevet d'utilisation de la première personne : *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (2002), *précité*.

[95] La juge Layden-Stevenson a conclu que les références (dont certaines étaient subtiles) à l'usage breveté de l'oméprazole dans la MP de Genpharm étaient suffisantes pour établir que Genpharm contreferait le brevet d'AB Hassle, si la commercialisation de la drogue de Genpharm était autorisée, et cela, malgré le fait que l'étiquette du produit indiquait que les comprimés étaient destinés à d'autres usages non brevetés.

[96] *Genpharm* a interjeté appel de cette décision devant notre Cour. Le juge Rothstein, de notre Cour, a écrit dans l'arrêt *Genpharm Inc. c. AB Hassle*, 2004 CAF 413, au paragraphe 20, ce qui suit :

Genpharm conteste fortement la conclusion de la juge Layden-Stevenson au sujet de la monographie du produit. Genpharm affirme qu'aucune preuve produite par Astra n'établissait que la monographie du produit entraînerait la contrefaçon des brevets '668 ou '762. Toutefois, la monographie du produit avait été déposée en preuve et la juge Layden-Stevenson pouvait en tirer une conclusion défavorable.

[97] La décision *Abbott Laboratories Limited c. Canada (Santé)*, 2006 CF 1411 (décision *Novopharm*), *conf.* par 2007 CAF 251, portait sur une autre demande présentée en vertu de l'ancien Règlement sur les MB(AC). Le fabricant de médicaments génériques, Novopharm Limited, sollicitait la délivrance d'un avis de conformité lui permettant de fabriquer une version générique d'un médicament pour une ancienne utilisation. Le juge saisi de la requête, le juge von Finckenstein, a examiné si la MP inciterait à la contrefaçon. En concluant à l'incitation, aux paragraphes 40 et 42, il a écrit ce qui suit :

À vrai dire, le D^r Graham souligne aussi les deux points suivants : a) il est rare que les médecins consultent une monographie de produit lorsqu'ils établissent une ordonnance; b) lorsqu'il exécute l'ordonnance, le pharmacien pourrait constater qu'il n'y a aucune indication pour l'utilisation du novo-lansoprazole pour un traitement par trithérapie. Mais cela ne change rien au fait que la monographie de produit

of Novo-Lansoprazole for triple therapy which would be an encouragement to infringe claim 16 of the 741 patent.

...

Accordingly, I find, based on the testimony of Novopharm's most renowned witness, that on a balance of probabilities the Novopharm PM would induce a physician to prescribe Novo-Lansoprazole for a triple therapy to fight *H. pylori*-caused infections.

[98] The application judge also found that the product label would induce infringement (at paragraph 47):

The Court is driven to the conclusion that the inclusion of the amount, the frequency and the duration of the dosage for triple therapy on the label for Novo-Lansoprazole under the rubric 'Adult dosage' and the absence of any other clinically indicated use for that dosage, on the balance of probabilities, will have the effect of inducing or encouraging physicians to prescribe Novo-Lansoprazole for triple therapy.

[99] *Novopharm* was affirmed on appeal. In reviewing the application judge's conclusion of inducement arising from the PM in *Novopharm Limited v. Abbott Laboratories Limited*, 2007 FCA 251, 61 C.P.R. (4th) 97, this Court, *per* Justice Nadon, quoted several of the above paragraphs and held that the application judge's conclusion was open on the evidence and did not demonstrate a palpable and overriding error. This Court similarly affirmed the application judge's conclusion of induced infringement based on the product label.

[100] *MacLennan v. Produits Gilbert Inc.*, 2008 FCA 35, 67 C.P.R. (4th) 161, involved an appeal of a Federal Court decision holding that the patent holder failed to demonstrate the first element required for induced infringement, being direct infringement by the third party. This Court, *per* Justice Noël (as he then was), noted the Federal Court's reliance on the three-pronged test for induced infringement (which this Court referred to as "contributory infringement") at paragraph 13:

de Novopharm est rédigée de telle façon que, de l'aveu du témoin, elle peut être interprétée comme une indication du novo-lansoprazole pour la trithérapie, ce qui encouragerait la contrefaçon de la revendication 16 du brevet 741.

[...]

Par conséquent, m'appuyant sur le témoignage de l'expert le plus renommé de Novopharm, je conclus que, suivant la prépondérance de la preuve, la monographie de produit de Novopharm inciterait un médecin à prescrire le novo-lansoprazole pour une trithérapie visant à combattre des infections causées par *H. pylori*.

[98] Le juge saisi de la requête a également conclu que l'étiquette du produit inciterait à la contrefaçon (au paragraphe 47) :

La Cour en arrive à la conclusion que l'indication, sur l'étiquette du novo-lansoprazole, de la quantité à administrer, de la fréquence et de la durée de la posologie indiquée pour la trithérapie sous la rubrique « Posologie adulte » et l'absence de toute autre indication clinique pour cette même posologie, auront, selon la prépondérance de la preuve, pour effet d'inciter ou d'encourager les médecins à prescrire le novo-lansoprazole pour la trithérapie.

[99] La décision *Novopharm* a été confirmée en appel. Lors de l'examen de la conclusion du juge saisi de la requête au sujet de l'incitation émanant de la MP dans l'arrêt *Novopharm Ltd c. Abbott Laboratories Limited*, 2007 CAF 251, le juge Nadon, de notre Cour, a mentionné plusieurs des paragraphes précités et a conclu que, vu la preuve, le juge saisi de la requête pouvait conclure comme il l'a fait et qu'il n'a pas commis une erreur manifeste et dominante. De même, notre Cour a confirmé la conclusion d'incitation à la contrefaçon fondée sur l'étiquette du produit tirée par le juge saisi de la requête.

[100] Le litige *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35, portait sur un appel dirigé à l'encontre d'une décision rendue par la Cour fédérale, qui a conclu que le détenteur du brevet n'avait pas réussi à démontrer l'existence du premier critère nécessaire pour établir une contrefaçon par incitation, soit la contrefaçon directe par le tiers. Le juge Noël, de notre Cour, (plus tard juge en chef), a souligné le recours de la Cour fédérale aux trois facteurs pour établir une incitation à la contrefaçon (que notre Cour a qualifiée de « contrefaçon contributoire ») au paragraphe 13 :

In a short judgment, Beaudry J. noted at the outset that a three-pronged test must be applied to establish contributory infringement. First, there must be an act of infringement by the direct infringer. Second, this act must be influenced by the seller to the point where, without this influence, infringement by the buyer would not otherwise take place. Last, the influence must be knowingly exercised by the seller, i.e., the seller knows that this influence will result in the completion of the act of infringement (see *Dableh v. Ontario Hydro* (1996), 68 C.P.R. (3rd) 129 at pp. 148 and 149 (F.C.A.) as well as *Halford v. Seed Hawk Inc.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 434 at pp. 559 and 560 (F.C.T.D.); and *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2001), 16 C.P.R. (4th) 21 at p. 42 (F.C.T.D.); aff. (2002), 22 C.P.R. (4th) 1 at para. 17 (F.C.A.)...).

[101] This Court considered the second prong of the induced infringement test. It wrote at paragraphs 33 and 34:

In Canada, the courts have consistently held that selling a component intended to be incorporated in a patented combination (or process) without anything further, does not constitute an inducement to infringement, even where this component cannot be used for any other purpose; *Copeland-Chatterton Company Limited v. Hatton* (1906), 10 Ex. C.R. 224, aff. 1906, 37 S.C.R. 651 (“*Copeland-Chatterton*”) was the first Canadian decision on this issue, and it adopted the British jurisprudence that was the source of this rule; in *Slater Steel [Industries Ltd. v. R. Payer Co. Ltd.]* (1968), 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.), there is a complete history of the evolution of the jurisprudence until 1964; François Grenier’s article “*Contributory and/or Induced Patent Infringement*” (1987) 4 C.I.P.R. 26 provides an overview of the decisions rendered until the date it was published; among the more recent decisions, the following should be noted: *Valmet Oy et al. v. Beloit Canada Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 1 (F.C.A.) at p. 15; *Permacon Quebec Inc. et al. v. Les Entreprises Arsenault & Freres Inc. et al.*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 378 (F.C.) at pp. 384 and 385; *AB Hassle et al. v. Minister of National Health and Welfare et al.*, (2002) 22 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.) at para. 18).

This rule, which may seem questionable at first glance, is explained by the fact that in all the decisions that have applied it, only a combination (or process) was protected by the patent in question; the constituent parts (in particular, the tooth, in the case before us) were not. At the very least, it would be incongruous if the sale of an article, which in itself is not protected and which is therefore legal, becomes illegal without any other action being taken by the seller. That explains why the courts have traditionally refused to

Dans un court jugement, le juge Beaudry a d’abord souligné que pour qu’il y ait contrefaçon contributoire, trois facteurs doivent être établis. Dans un premier temps, il doit y avoir acte de contrefaçon par le contrefacteur direct. Deuxièmement, cet acte doit être influencé par le vendeur, à un point tel que sans cette influence, la contrefaçon n’aurait pas été commise par le contrefacteur direct. Finalement, l’influence doit être sciemment exercée par le vendeur, c’est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon (voir *Dableh c. Ontario Hydro* (1996), 68 C.P.R. (3^e) 129 aux pp. 148 et 149 (C.A.F.) ainsi que *Halford c. Seed Hawk Inc.* (2004), 31 C.P.R. (4^e) 434 aux pp. 559 et 560 (C.F. 1^{ère} inst.); et *AB Hassle c. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2001), 16 C.P.R. (4^e) 21 à la p. 42 (C.F. 1^{ère} inst.); conf. (2002), 22 C.P.R. (4^e) 1 au para. 17 (C.A.F.) [...]).

[101] Notre Cour a examiné le deuxième critère nécessaire pour établir l’incitation à la contrefaçon. Aux paragraphes 33 et 34, elle a écrit ce qui suit :

Au Canada, une jurisprudence constante confirme que le fait de vendre un élément destiné à être incorporé dans une combinaison (ou un procédé) brevetée sans plus ne constitue pas une incitation à la contrefaçon, même si cet élément ne peut servir à d’autres fins; (*Copeland-Chatterton Company, Limited c. Hatton* (1906), 10 Ex. C.R. 224, conf. 1906, 37 R.C.S. 651 (« *Copeland-Chatterton* ») est la première décision canadienne en la matière qui adopte la jurisprudence anglaise à l’origine de cette règle; on retrouve dans *Slater Steel [Industries Ltd. c. R. Payer Co. Ltd.]* (1968) 55 C.P.R. 61 (C. de l’É.), un tracé complet de l’évolution jurisprudentielle jusqu’en 1964; l’article de François Grenier “*Contributory and/or Induced Patent Infringement*» (1987) 4 C.I.P.R. 26 fournit un survol des décisions rendues jusqu’en date de sa publication; parmi les décisions plus récentes, il y a lieu de mentionner *Valmet Oy et al. v. Beloit Canada Ltd.*, (1988) 20 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.) à la p. 15; *Permacon Quebec Inc. et al. v. Les Entreprises Arsenault & Freres Inc. et al.*, (1987) 19 C.P.R. (3d) 378 (C.F.) aux pp. 384 et 385; *AB Hassle et al. v. Minister of National Health and Welfare et al.*, (2002) 22 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.) au para. 18).

Cette règle qui peut sembler discutable à première vue, s’explique par le fait que dans toutes les décisions qui l’ont appliquée, seule une combinaison (ou un procédé) était protégée par le brevet en cause; les éléments constitutifs (notamment la dent dans le cas qui nous occupe) ne l’étaient pas. Il serait pour le moins incongru que la vente d’un objet qui ne bénéficie en soi d’aucune protection, et qui est donc tout à fait légale, soit rendue illégale sans qu’aucun autre geste ne soit posé par le vendeur. C’est ce qui explique

recognize that infringement by inducement can be founded on the mere characteristics of the article sold.

[102] This Court reviewed English case law and then summarized as follows at paragraph 38:

As stated above, British law was followed in Canada beginning in 1906 (see *Copeland-Chatterson*, *supra*). Thus, in Canada, where the *Patent Act* has remained unchanged, the sale of a constituent part of a patented combination, even if this part cannot be used for anything other than infringing the invention, is not sufficient to establish the element of inducement. Apart from the existence of direct infringement, the evidence must establish that the influence of the alleged inducer constitutes a *sine qua non* of the direct infringement, and this influence must be exercised knowingly, i.e., in circumstances where the alleged inducer knew that his or her influence would result in the act of infringement (*AB Hassle*, *supra*, at par. 17).

[103] This Court then applied the law to the facts at paragraphs 39 to 42:

In the case before us, the evidence indicates that the Gilbert teeth have no other use other than working the patented invention, which is not sufficient in itself to establish infringement by inducement. However, there is also evidence that Produits Gilbert gave its clients a price list that identified by number the Quadco teeth that corresponded to the Gilbert teeth and that were intended to be replaced by the Gilbert teeth.

While, for the reasons given above, it is true that the sale of a component of a patented combination, even if the component has no use other than working the patented combination, is not sufficient to establish infringement by inducement, this state of affairs becomes inculpatory when the seller indicates to its clients the use that should be made of the component. We are no longer talking here about the mere fact that the seller knows or ought to know, by the type of article sold, that it will be used to infringe a patented combination (see *Innes*, *supra*, *Townsend*, *supra* and *Dunlop*, *supra*). The seller is making its clients aware of the fact that its product is intended to work the patented invention, which is the only reason they are buying it.

As evidenced by its price list, Produits Gilbert believed it was necessary to indicate the intended use of its teeth in order to sell them. The fact that forestry operators were then able to assemble the combinations without any further explanation, alleviates nothing (examination on discovery

pourquoi les tribunaux ont traditionnellement refusé de reconnaître que la contrefaçon par incitation puisse s'établir par les seules caractéristiques de l'objet vendu.

[102] Notre Cour a examiné la jurisprudence anglaise, puis l'a résumée au paragraphe 38 comme suit :

Tel que dit précédemment, le droit anglais fut suivi au Canada à compter de 1906 (voir *Copeland-Chatterson*, *supra*). C'est ainsi qu'au Canada, où la *Loi sur les brevets* demeure inchangée, la vente d'un élément constitutif d'une combinaison brevetée, même si cet élément ne peut être utilisé autrement que pour contrefaire l'invention, ne suffit pas à établir l'élément d'incitation. Au-delà de l'existence de contrefaçon directe, la preuve doit établir que l'influence de l'incitateur allégué constitue un *sine qua non* de la contrefaçon directe, et cette influence doit être exercée sciemment, c'est-à-dire dans des circonstances où l'incitateur allégué savait que son influence entraînerait l'acte de contrefaçon (*AB Hassle*, *supra*, au para. 17).

[103] Notre Cour a ensuite appliqué le droit aux faits, aux paragraphes 39 à 42 :

Dans le cas à l'étude, la preuve révèle que les dents Gilbert n'ont aucune autre vocation que celle de pratiquer l'invention brevetée ce qui en soi ne suffit pas à établir contrefaçon par incitation. Cependant, la preuve révèle aussi que Produits Gilbert remet à ses clients une liste de prix qui identifie par leur numéro de pièce les dents Quadco qui se jumellent avec les dents Gilbert et qui sont destinées à être remplacées par les dents Gilbert.

Autant, pour les raisons que nous avons vues, il est vrai que la vente d'une composante d'une combinaison brevetée, même si elle n'a aucune utilité autre que celle de pratiquer une combinaison brevetée ne suffit pas à établir l'existence de contrefaçon par incitation, autant cet état de fait devient inculpable lorsque le vendeur indique à ses clients l'utilisation qui doit en être faite. On ne parle plus ici du simple fait que le vendeur sait ou devrait savoir, de par la nature de l'objet vendu, qu'il sera utilisé pour contrefaire une combinaison brevetée (voir *Innes*, *supra*, *Townsend*, *supra* et *Dunlop*, *supra*). Le vendeur porte à l'attention de ses clients le fait que son produit est destiné à pratiquer l'invention brevetée, ce qui constitue l'unique raison pour laquelle ils sont susceptibles d'en faire l'achat.

Comme en fait foi sa liste de prix, Produits Gilbert croit nécessaire d'indiquer l'usage auquel ses dents sont destinées pour effectuer ses ventes. Le fait que les opérateurs forestiers sont par la suite en mesure d'assembler les combinaisons sans autre explication, n'atténue ceci en rien

of Gilbert's representative, read in at trial, appeal book, vol. 6, at pp. 1893, 1894).

In these circumstances, I must find that Produits Gilbert, through its influence, caused the infringement of the Quadco patent. I also must conclude that Produits Gilbert knew that, without this influence, there would have been no infringement.

[104] *Corlac* involved an appeal from a decision finding patent infringement. This Court, *per* Justice Layden-Stevenson, returned the issue of induced infringement to the trial judge for redetermination because he had found infringement of a claim that was not directly infringed by the defendant and had failed to consider whether the defendants had induced infringement. In the course of doing so, this Court described the test for induced infringement as follows at paragraph 162:

It is settled law that one who induces or procures another to infringe a patent is guilty of infringement of the patent. A determination of inducement requires the application of a three-prong test. First, the act of infringement must have been completed by the direct infringer. Second, the completion of the acts of infringement must be influenced by the acts of the alleged inducer to the point that, without the influence, direct infringement would not take place. Third, the influence must knowingly be exercised by the inducer, that is, the inducer knows that this influence will result in the completion of the act of infringement: *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751, paras. 42, 43 (C.A.), leave to appeal refused, [1996] S.C.C.A. No. 441; *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2002 FCA 421, 22 C.P.R. (4th) 1, para. 17 (C.A.), leave to appeal refused, [2002] S.C.C.A. No. 531; *MacLennan v. Les Produits Gilbert Inc.*, 2008 FCA 35, 67 C.P.R. (4th) 161, para. 13. The test is a difficult one to meet.

[105] Nowhere did this Court indicate that the test for inducing infringement was anything other than what had been recognized in the case law prior to that date.

[106] In *Hospira* (F.C.), among the many issues was whether the generic manufacturer's product monograph induced infringement. The Federal Court, *per* Justice

(Interrogatoire au préalable du représentant de Gilbert lut au procès, Dossier d'appel, vol. 6, aux pp. 1893, 1894).

Dans ces circonstances, je dois conclure que Produits Gilbert a, par son influence, entraîné la contrefaçon du brevet Quadco. Force est aussi de conclure que Produits Gilbert savait que sans cette influence, il n'y aurait pas eu contrefaçon.

[104] La cause intitulée *Corlac* portait sur un appel interjeté à l'encontre d'une décision selon laquelle il y avait eu contrefaçon de brevet. La juge Layden-Stevenson, s'exprimant pour notre Cour, a renvoyé la question d'incitation à la contrefaçon au juge de première instance pour réexamen, car il avait conclu à la contrefaçon d'une revendication qui n'était pas directement violée par l'intimé et il avait omis de se pencher sur la question de savoir si les intimés avaient incité à la contrefaçon. Ce faisant, notre Cour a ainsi décrit le critère applicable à l'incitation à la contrefaçon, au paragraphe 162 :

Il est bien établi en droit que celui qui incite ou amène un autre à contrefaire un brevet se rend coupable de contrefaçon du brevet. Une conclusion d'incitation requiert l'application d'un critère à trois volets. Premièrement, l'acte de contrefaçon doit avoir été exécuté par le contrefacteur direct. Deuxièmement, l'exécution de l'acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu. Troisièmement, l'influence doit avoir été exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur doit savoir que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon : *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751, paragraphes 42 et 43 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] C.S.C.R. n° 441; *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)*, 2002 CAF 421, 22 C.P.R. (4th) 1, paragraphe 17 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [2002] C.S.C.R. n° 531; *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35, 67 C.P.R. (4th) 161, paragraphe 13. Le critère [est] difficile à satisfaire.

[105] Notre Cour n'a indiqué nulle part que le critère applicable à l'incitation à contrefaire était quelque chose d'autre que ce qui avait été reconnu dans la jurisprudence avant cette date.

[106] Dans la décision *Hospira* (C.F.), l'une des nombreuses questions soulevées consistait à savoir si la monographie du produit du fabricant de génériques incitait à

Phelan, described the test for induced infringement at paragraphs 326 and 327:

There is a three-prong test for inducing infringement as held in *Corlac Inc v Weatherford Canada Inc*, 2011 FCA 228 at para 162, 95 CPR (4th) 101:

First, the act of infringement must have been completed by the direct infringer. Second, the completion of the acts of infringement must be influenced by the acts of the alleged inducer to the point that, without the influence, direct infringement would not take place. Third, the influence must knowingly be exercised by the inducer, that is, the inducer knows that this influence will result in the completion of the act of infringement[.]

Inducement of infringement by others of a claim for a new use of a medicine was discussed by the Federal Court of Appeal in *Novopharm Ltd v Sanofi-Aventis Canada Inc.*, 2007 FCA 167, 59 CPR (4th) 24:

[11] A generic drug manufacturer may be implicated in the infringement by others of a claim for a new use of a medicine if the generic drug manufacturer induces that infringement. Infringement by inducement may be established, for example, by inferences reasonably drawn from the contents of the product monograph for the generic drug product, or evidence relating to the dosage form of the generic product, or its labelling or marketing. However, an inducement to infringe generally cannot be inferred from a mere reference to the new use in the product monograph, for example, in the course of explaining contraindications or drug interactions, or as part of a list of scientific references.

[107] Justice Phelan in *Hospira* (F.C.) applied the law to the facts at the second prong of the analysis, stating [at paragraphs 332 and 333]:

(b) Influence by Hospira

In *Glaston Services Ltd Oy v Horizon Glass & Mirror Ltd*, 2010 FC 1191, 378 FTR 228, Mandamin J stated as follows:

la contrefaçon. Le juge Phelan, s'exprimant au nom de la Cour fédérale, a décrit le critère pour qualifier l'incitation à la contrefaçon, aux paragraphes 327 et 328, comme suit :

Il existe un critère à trois volets pour qualifier l'incitation à la contrefaçon, qui est défini dans l'arrêt *Corlac Inc c Weatherford Canada Inc*, 2011 CAF 228, au paragraphe 162, 95 CPR (4th) 101 :

Premièrement, l'acte de contrefaçon doit avoir été exécuté par le contrefacteur direct. Deuxièmement, l'exécution de l'acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu. Troisièmement, l'influence doit avoir été exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur doit savoir que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon[.]

L'incitation à la contrefaçon par autrui d'une revendication visant une utilisation nouvelle d'un médicament a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Novopharm Ltd c Sanofi-Aventis Canada Inc.*, 2007 CAF 167, 59 CPR (4th) 24 :

[11] Il est possible cependant qu'un fabricant de médicaments génériques soit impliqué dans la contrefaçon par des tiers de revendications concernant une nouvelle utilisation d'un médicament, s'il les y a incités. On peut par exemple démontrer qu'il y a eu contrefaçon par incitation au moyen d'éléments de preuve se rapportant à la posologie du médicament générique ou à son étiquetage ou sa mise en marché ou en établissant que la nouvelle utilisation s'infère raisonnablement de la monographie du médicament générique. Toutefois, il n'est généralement pas possible de conclure qu'il y a eu incitation à la contrefaçon à partir d'une simple mention de la nouvelle utilisation dans la monographie, par exemple, dans des explications relatives aux contre-indications ou à l'interaction médicamenteuse ou dans une bibliographie scientifique.

[107] Dans la décision *Hospira* (C.F.), le juge Phelan a appliqué le droit aux faits au deuxième volet de l'analyse en déclarant ce qui suit [aux paragraphes 333 et 334] :

b) Influence de la part d'Hospira

Dans la décision *Glaston Services Ltd c Horizon Glass & Mirror Ltd*, 2010 CF 1191, 378 FTR 228, le juge Mandamin avait retenu ce qui suit :

[89] Inducement has been found in cases where an article is sold to a customer for an infringing purpose, together with instructions to use the article in an infringing way. Inducement has also been found where a seller provides a purchaser with instructions or directions for using an infringing method: *Windsurfing International Inc. v. Triatlantic Corporation* (now Bic Sports Inc.), [1984] 63 N.R. 218, 8 C.P.R. (3d) 241 at 264 to 266 (F.C.A.), *Baker Petrolite Corp. et al. v. Canwell Enviro-Industries Ltd. et al.* 2001 FCT 889, [2002] 2 F.C. 3 at paras. 135 to 139 (F.C.T.D.), rev'd on other grounds 2002 FCA 148, [2002] 17 C.P.R. (4th) 478.

In this case, I conclude that the product monograph amounts to instructions or directions for infringement. As discussed in more detail above, it clearly indicates that Inflectra should be used for combination therapy with MTX for the treatment of RA. The product monograph is not speculative – it does not merely list combination treatment with MTX as one option for RA patients, but rather indicates that this is the only option for treating RA. Kron's evidence was that doctors were instructed on-label, meaning that they would not instruct a non-infringing (i.e., monotherapy) method of administering Inflectra for RA treatment.

[108] This Court, *per* Justice Locke, in *Hospira* (F.C.A.) reviewed the trial judge's reasoning and concluded that there was no error in respect of the induced infringement.

[109] From this review of the case law, it is clear that *Corlac* did not change the law regarding the requisite element for inducing infringement. At the second step of the analysis, what is required is proof that the putative infringer influenced the party that directly infringes to the point that, without such encouragement, infringement would not have occurred (or, in the context of an application under the PMNOC Regulations, would not occur).

[110] In the case of a generic drug, inclusion as one of the recommended uses within the PM for the drug of the alleged infringing use, among others, has been found to be sufficient to constitute the requisite encouragement to satisfy the second prong of the test for inducement in *Hospira*, *AB Hassle* and *Novopharm*. In such circumstances, the

[89] On a conclu à l'incitation dans des affaires où un article qui contrefait un brevet est vendu à un client avec des instructions d'utilisation emportant contrefaçon. On a conclu également à l'incitation lorsqu'un vendeur fournit à l'acheteur des instructions concernant l'utilisation d'une méthode entraînant la contrefaçon : *Windsurfing International Inc. c. Triatlantic Corporation* (maintenant Bic Sports Inc.), [1984] 63 N.R. 218, 8 C.P.R. (3d) 241, aux pages 264 à 266 (C.A.F.), *Baker Petrolite Corp. et al. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. et al.*, 2001 FCT 889, [2002] 2 C.F. 3, aux par. 135 à 139 (C.F. 1^{re} inst.), décision infirmée pour d'autres motifs, 2002 CAF 148, [2002] 17 C.P.R. (4th) 478.

Dans le présent dossier, je conclus que la monographie équivaut à une directive ou un mode d'emploi pour réaliser la contrefaçon. Comme il a été examiné plus en détail ci-dessus, la monographie indique clairement que l'Inflectra doit être utilisé en polythérapie avec le MTX pour traiter la PR. La monographie n'est pas conjecturale – elle n'indique pas simplement que la polythérapie avec le MTX est une option offerte aux patients souffrant de PR, mais indique plutôt qu'il s'agit du seul moyen de traiter la PR. M^{me} Kron a témoigné que les médecins recevaient des directives selon l'étiquetage, ce qui signifie qu'ils n'inciteraient pas à agir de manière non-contrefactrice (c.-à-d., monothérapie) dans l'administration de l'Inflectra pour traiter la PR.

[108] Dans l'arrêt *Hospira* (C.A.F.), le juge Locke, de notre Cour, a examiné le raisonnement du juge de première instance et a conclu qu'aucune erreur n'avait été commise concernant l'incitation à la contrefaçon.

[109] Il ressort clairement de cette recension de la jurisprudence que l'arrêt *Corlac* ne changeait pas le droit concernant l'élément requis permettant d'établir une incitation à la contrefaçon. À la deuxième étape de l'analyse, il faut démontrer que la personne qui est alléguée avoir participé à la contrefaçon a influencé la partie qui contrefait directement de sorte que, sans cette incitation, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu (ou, dans le contexte d'une demande en application du Règlement sur les MB(AC), ne se produirait pas).

[110] Dans le cas d'un médicament générique, l'insertion, dans la MP du médicament, comme l'un des usages recommandés, de l'utilisation constituant une contrefaçon alléguée, entre autres, a été jugée suffisante pour constituer l'incitation requise pour satisfaire au deuxième volet du critère applicable à l'incitation dans les jugements *Hospira*,

infringing use is one of the bases for approval of the generic drug by Health Canada and one of the uses recommended to physicians. It matters not that physicians use their own skill and judgment in dispensing the drug, nor that they must make an active choice to perform the infringing use, as physicians invariably exercise similar skill and judgment whenever a drug is prescribed to a patient.

[111] The facts in the case at bar are, as noted, similar to those in *Hospira*, where the infringing use was but one of several taught in the generic company's PM and product label. In addition, the facts in the case at bar, if anything, point more strongly to inducing infringement than those in *Genpharm* and *Novopharm*, where the references to the infringing use in the PM were more subtle than in the instant case.

[112] Here, the Federal Court found that the capable, approved and intended use for the Teva product incorporated all the dosing and administration elements of the product claims, including the use of the continuous maintenance doses claimed in the '335 Patent. This finding inevitably leads to the conclusion that Teva would induce infringement of the use claims. Had the Federal Court properly understood and applied the test for induced infringement, no other conclusion was possible.

[113] We accordingly determine that the Federal Court made a reviewable error at the second step of the analysis for inducing infringement and ought to have concluded that this step was met.

[114] This requires us to consider the third step of the analysis for inducing infringement, which was not considered by the Federal Court. As noted, that step requires the plaintiff to establish that the influence was (or, in the context of an application under the PMNOC Regulations, would be) knowingly exercised by the inducer such that

AB Hassle et *Novopharm*. Dans ces circonstances, l'utilisation constituant une contrefaçon est l'un des fondements sur lesquels repose l'approbation par Santé Canada du médicament générique et l'une des utilisations recommandées par les médecins. Le fait que les médecins utilisent leurs propres compétence et jugement pour prescrire le médicament, ou qu'ils doivent décider activement d'utiliser le médicament pour que cette utilisation constitue une contrefaçon n'a pas d'importance, étant donné que les médecins exercent toujours leurs compétences et leur jugement lorsqu'ils prescrivent un médicament à un patient.

[111] En l'espèce, les faits sont, ainsi que nous l'avons mentionné, semblables à ceux de l'affaire *Hospira*, où l'utilisation constituant une contrefaçon n'était qu'un des éléments indiqués dans la MP du fabricant de médicaments génériques et sur l'étiquette du produit. En réalité, les faits en l'espèce militent en outre plus fortement en faveur d'une incitation à la contrefaçon que ceux dans les affaires *Genpharm* et *Novopharm*, où les références à l'utilisation constituant une contrefaçon dans la MP étaient plus subtiles que celles dans l'affaire qui nous occupe ici.

[112] En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que l'utilisation possible, approuvée et voulue du produit de Teva intégrait tous les éléments de la posologie et de l'administration des revendications du produit, notamment l'utilisation des doses d'entretien continues revendiquées dans le brevet '335. Cela mène inévitablement à la conclusion que Teva inciterait à la contrefaçon des revendications d'utilisation. Si la Cour fédérale avait correctement compris et appliqué le critère permettant d'établir une incitation à la contrefaçon, aucune autre conclusion n'aurait été possible.

[113] Par conséquent, nous concluons que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision à la deuxième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon et qu'elle aurait dû conclure que le critère avait été satisfait à cette étape.

[114] Nous devons donc examiner la troisième étape de l'analyse de l'incitation à la contrefaçon que la Cour fédérale n'a pas examinée. Comme nous le mentionnons plus haut, à cette étape, la demanderesse doit établir que l'influence a été exercée sciemment (ou qu'elle le serait dans le contexte d'une demande en application du

the inducer knows that the influence will result in the completion of the act of infringement. As this Court held in *Hospira* (F.C.A.) at paragraph 45, “the knowledge at issue in the third prong of the test is knowledge that the influence is being exercised, rather than knowledge that the resulting activity will be an infringement”. Here, as in *Hospira*, the third element for inducing infringement is easily met as Teva must be presumed to have been aware of the contents of its PM and what it recommended.

[115] Therefore, had the Federal Court properly applied the test for inducing infringement, it would have found that Teva induced infringement of the use claims in claims 17 to 32 of the '335 Patent as all three steps of the test for inducing infringement are met.

[116] We would accordingly grant the cross-appeal and, in addition to the declarations made by the Federal Court, would also declare that the making, constructing, using or selling of the Teva-Paliperidone Injection prolonged release injectable suspensions of paliperidone palmitate by Teva in accordance with ANDS No. 210095 would induce infringement of claims 17 to 32 of the '335 Patent.

III. Proposed Disposition

[117] In light of the foregoing, we would dismiss the appeal and grant the cross-appeal, both with costs, and amend paragraph 2 of the Federal Court’s judgment to also make the declaration set out in paragraph 116 of these reasons.

Appendix

The claims of the '335 Patent in suit are as follows:

CLAIMS:

1. Prefilled syringes containing a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as an aqueous nanoparticle suspension for administration by

Règlement sur les MB(AC)) par l’incitateur, de sorte que ce dernier sait que l’influence entraînera l’exécution de l’acte de contrefaçon. Comme l’a conclu notre Cour dans l’arrêt *Hospira* (C.A.F.), au paragraphe 45, « la connaissance en question dans le troisième volet du critère est la connaissance de l’incitation plutôt que la connaissance que l’activité en découlant constituera une contrefaçon ». En l’espèce, comme dans l’arrêt *Hospira*, le troisième volet du critère permettant d’établir une incitation à la contrefaçon est facilement satisfait, étant donné qu’il faut présumer que Teva avait pris connaissance du contenu de sa MP et de ses recommandations.

[115] Par conséquent, si la Cour fédérale avait appliqué correctement le critère concernant l’incitation à la contrefaçon, elle aurait conclu que Teva avait incité à contrefaire les revendications d’utilisation dans les revendications 17 à 32 du brevet '335, tous les éléments du critère d’incitation à la contrefaçon ayant été réunis.

[116] Par conséquent, nous accueillerons l’appel incident et, outre les déclarations prononcées par la Cour fédérale, nous déclarons aussi que la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de suspensions injectables à libération prolongée de palmitate de palipéridone par Teva, conformément à la PADN n° 210095, inciterait à la contrefaçon des revendications 17 à 32 du brevet '335.

III. Règlement proposé

[117] Compte tenu de ce qui précède, nous rejeterons l’appel et accueillerons l’appel incident, avec dépens dans les deux cas, et nous modifierons le paragraphe 2 du jugement de la Cour fédérale afin de prononcer la déclaration indiquée au paragraphe 116 des présents motifs.

Annexe

Les revendications du brevet '335 en cause sont les suivantes :

[TRADUCTION]

REVENDEICATIONS :

1. Seringues préremplies contenant une préparation de retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que suspension aqueuse de

intramuscular injection to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the prefilled syringes comprise:

- (a) a first prefilled syringe containing a first loading dose of the depot formulation comprising about 150 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the first prefilled syringe is adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;
- (b) a second prefilled syringe containing a second loading dose of the depot formulation comprising about 100 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the second prefilled syringe is adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose; and
- (c) a prefilled syringe containing a maintenance dose of the depot formulation comprising about 75 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the prefilled syringe is adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~ 7 days dosing interval after the second loading dose.

2. Prefilled syringes containing a depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as an aqueous nanoparticle suspension for administration by intramuscular injection for treating a renally impaired psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the prefilled syringes comprise:

- (a) a first prefilled syringe containing a first loading dose of the depot formulation comprising about 100 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the first prefilled syringe is adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;
- (b) a second prefilled syringe containing a second loading dose of the depot formulation comprising about 75 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the second prefilled syringe is adapted for

nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans ces seringues préremplies :

- a) une première seringue préremplie contenant une première dose d'attaque de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 150 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette première seringue préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;
- b) une deuxième seringue préremplie contenant une deuxième dose de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette deuxième seringue préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;
- c) une seringue préremplie contenant une dose d'entretien de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette seringue préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique selon un calendrier continu comprenant un intervalle posologique d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

2. Seringues préremplies contenant une préparation de retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que suspension aqueuse de nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique atteint d'insuffisance rénale ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans ces seringues préremplies :

- a) une première seringue préremplie contenant une première dose d'attaque de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette première seringue préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;
- b) une deuxième seringue préremplie contenant une deuxième dose de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette deuxième seringue

intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose;

(c) a prefilled syringe containing a maintenance dose of the depot formulation comprising about 50 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate, wherein the prefilled syringe is adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~ 7 days dosing interval after the second loading dose.

3. The prefilled syringes of claim 1 or claim 2, wherein the nanoparticles have an average particle size, d50 of from 1600 nm to 400 nm.

4. The prefilled syringes of claim 1 or claim 2, wherein the depot formulation consists essentially of

(a) from 3 to 20% w/v of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

(b) from 0.5 to 3% w/v of a surfactant or a wetting agent;

(c) one or more buffering agents, in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5;

(d) from 0.5 to 3% w/v of a suspending agent;

(e) up to 2% w/v preservatives; and

(f) water q.s. ad 100%.

5. The prefilled syringes of claim 4, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20.

6. The prefilled syringes of claims 4 or 5, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000.

7. The prefilled syringes of claim 1 or claim 2, wherein the depot formulation consists of:

(a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

(b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent;

préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;

c) une seringue préremplie contenant une dose d'entretien de la préparation retard, renfermant l'équivalent d'environ 50 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, cette seringue préremplie étant adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique, conformément à un calendrier continu dont l'intervalle posologique est d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

3. Seringues préremplies de la revendication 1 ou 2, dans lesquelles les nanoparticules ont une taille moyenne de 1 600 nm à 400 nm, avec une distribution granulométrique de 50.

4. Seringues préremplies de la revendication 1 ou 2, dans lesquelles la préparation retard est composée essentiellement

a) de 3 à 20 % p/v des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

b) de 0,5 à 3 % p/v d'un surfactant ou d'un agent mouillant;

c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5;

d) de 0,5 à 3 % p/v d'un agent dispersant;

e) jusqu'à 2 % p/v d'agents de conservation;

f) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %.

5. Seringues préremplies de la revendication 4, dans lesquelles le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20.

6. Seringues préremplies des revendications 4 ou 5, dans lesquelles l'agent dispersant est le polyéthylène glycol 4000.

7. Seringues préremplies de la revendication 1 ou 2, dans lesquelles la préparation retard est composée :

a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant;

-
(c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 8. The prefilled syringes of claim 7, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20 . 9. The prefilled syringes of claim 7 or claim 8, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 10. The prefilled syringes of claims 1 or claim 2, wherein the depot formulation consists essentially of: (a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm; (b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent; (c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) about 30 mg/ml of a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 11. The prefilled syringes of claim 10, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20. 12. The prefilled syringes of claim 10 or claim 11, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 13. The prefilled syringes of any one of claims 4 to 12, wherein the one or more buffering agents are selected from the group consisting of citric acid monohydrate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, and sodium hydroxide. 14. The prefilled syringes of any one of claims 4 to 13, wherein the pH of the depot formulation is in the range of 7 to 7.5.	c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 8. Seringues préremplies de la revendication 7, dans lesquelles le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 9. Seringues préremplies de la revendication 7 ou 8, dans lesquelles l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 10. Seringues préremplies des revendications 1 ou 2, dans lesquelles la préparation retard est composée essentiellement : a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50; b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant; c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) de 30 mg/mL environ d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 11. Seringues préremplies de la revendication 10, dans lesquelles le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 12. Seringues préremplies de la revendication 10 ou 11, dans lesquelles l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 13. Seringues préremplies de l'une des revendications 4 à 12, dans lesquelles un ou plusieurs tampons sont choisis dans le groupe composé d'acide citrique monohydraté, d'hydrogénophosphate disodique anhydre, de sodium dihydrogénophosphate monohydraté et d'hydroxyde de sodium. 14. Seringues préremplies de l'une des revendications 4 à 13, dans lesquelles le pH de la préparation retard est de l'ordre de 7 à 7,5.

15. The prefilled syringes of any one of claims 1 to 14, wherein the prefilled syringes are for administration to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia.

16. The prefilled syringes of any one of claims 1 to 14, wherein the prefilled syringes are for administration to a psychiatric patient in need of treatment for schizoaffective disorder.

17. Use of a dosage form of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as a depot formulation of an aqueous nanoparticle suspension for administration by intramuscular injection for treating a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the dosage form comprises:

(a) a first loading dose comprising about 150 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;

(b) a second loading dose comprising about 100 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a dosage form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose; and

(c) a maintenance dose comprising about 75 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~ 7 days dosing interval after the second loading dose.

18. Use of a dosage form of paliperidone as paliperidone palmitate formulated as a depot formulation of an aqueous nanoparticle suspension for administration by intramuscular injection for treating a renally impaired psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the dosage form comprises:

(a) a first loading dose comprising about 100 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a dosage form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;

15. Seringues préremplies de l'une des revendications 1 à 14 pour administration à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie.

16. Seringues préremplies de l'une des revendications 1 à 14 pour administration à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement du trouble schizo-affectif.

17. Utilisation d'une forme médicamenteuse de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que préparation retard d'une suspension aqueuse de nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans la forme médicamenteuse :

a) une première dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 150 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;

b) une deuxième dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;

c) une dose d'entretien renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique, conformément à un calendrier continu dont l'intervalle posologique est d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

18. Utilisation d'une forme médicamenteuse de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, formulée en tant que préparation retard d'une suspension aqueuse de nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique atteint d'insuffisance rénale ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans la forme médicamenteuse :

a) une première dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;

(b) a second loading dose comprising about 75 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a dosage form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose; and

(c) a maintenance dose comprising about 50 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate in a dosage form adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~7 days dosing interval after the second loading dose.

19. The use of claim 17 or claim 18, wherein the nanoparticles have an average particle size, d50 of from 1600 nm to 400 nm.

20. The use of claim 17 or claim 18, wherein the depot formulation is an aqueous nanoparticle suspension consisting essentially of

(a) from 3 to 20% w/v of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

(b) from 0.5 to 3% w/v of a surfactant or a wetting agent;

(c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5;

(d) from 0.5 to 3% w/v of a suspending agent;

(e) up to 2% w/v preservatives; and

(f) water q.s. ad 100%.

21. The use of claim 20, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20.

22. The use of claim 20 or claim 21, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000.

23. The use of claim 17 or claim 18, wherein the depot formulation consists essentially of:

(a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

b) une deuxième dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;

c) une dose d'entretien renfermant l'équivalent d'environ 50 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique, conformément à un calendrier continu dont l'intervalle posologique est d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

19. Utilisation de la revendication 17 ou 18, où les nanoparticules ont une taille moyenne de 1 600 nm à 400 nm, avec une distribution granulométrique de 50.

20. Utilisation de la revendication 17 ou 18, où la préparation retard est une suspension aqueuse de nanoparticules constituée essentiellement

a) de 3 à 20 % p/v des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

b) de 0,5 à 3 % p/v d'un surfactant ou d'un agent mouillant;

c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5;

d) de 0,5 à 3 % p/v d'un agent dispersant;

e) jusqu'à 2 % p/v d'agents de conservation;

f) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %.

21. Utilisation de la revendication 20, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20.

22. Utilisation de la revendication 20 ou 21, où l'agent dispersant est le polyéthylène glycol 4000.

23. Utilisation de la revendication 17 ou 18, où la préparation retard est constituée essentiellement :

a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

(b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent; (c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 24. The use of claim 23, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20. 25. The use of claim 23 or claim 24, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 26. The use of claim 17 or claim 18, wherein the depot formulation consists essentially of: (a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm; (b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent; (c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) about 30 mg/ml of a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 27. The use of claim 26, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20. 28. The use of claim 26 or claim 27, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 29. The use of any one of claims 20 to 28, wherein the buffering agent is selected from the group consisting of citric acid monohydrate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, and sodium hydroxide. 30. The use of any one of claims 20 to 29, wherein the pH of the depot formulation is in the range of 7 to 7.5. 31. The use of any one of claims 17 to 30, wherein the psychiatric patient is in need of treatment for schizophrenia.	b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant; c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 24. Utilisation de la revendication 23, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 25. Utilisation de la revendication 23 ou 24, où l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 26. Utilisation de la revendication 17 ou 18, où la préparation retard est constituée essentiellement : a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50; b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant; c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) de 30 mg/mL environ d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 27. Utilisation de la revendication 26, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 28. Utilisation de la revendication 26 ou 27, où l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 29. Utilisation de l'une des revendications 20 à 28, où le tampon est choisi dans le groupe composé d'acide citrique monohydraté, d'hydrogénophosphate disodique anhydre, de sodium dihydrogénophosphate monohydraté et d'hydroxyde de sodium. 30. Utilisation de l'une des revendications 20 à 29, où le pH de la préparation retard est de l'ordre de 7 à 7,5. 31. Utilisation de l'une des revendications 17 à 30, où le patient psychiatrique a besoin d'un traitement de la schizophrénie.

32. The use of any one of claims 17 to 30, wherein the psychiatric patient is in need of treatment for schizoaffective disorder.

33. A use of paliperidone as paliperidone palmitate for the preparation of a medicament formulated as a depot formulation of an aqueous nanoparticle suspension for administration by intramuscular injection for treating a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the medicament comprises:

(a) a first loading dose comprising about 150 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;

(b) a second loading dose comprising about 100 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose; and

(c) a maintenance dose comprising about 75 mg-eq. of paliperidone as paliperidone palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~7 days dosing interval after the second loading dose.

34. Use of paliperidone as paliperidone palmitate in the manufacture of a medicament formulated as a depot formulation of an aqueous nanoparticle suspension for administration by intramuscular injection for treating a renally impaired psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia, schizoaffective disorder, or schizophreniform disorder, wherein the medicament comprises:

(a) a first loading dose comprising about 100 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient on a first day of treatment;

(b) a second loading dose comprising about 75 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone

32. Utilisation de l'une des revendications 17 à 30, où le patient psychiatrique a besoin d'un traitement du trouble schizo-affectif.

33. Utilisation de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone pour la préparation d'un médicament formulé en tant que préparation retard d'une suspension aqueuse de nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans le médicament :

a) une première dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 150 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;

b) une deuxième dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;

c) une dose d'entretien renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique, conformément à un calendrier continu dont l'intervalle posologique est d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

34. Utilisation de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone pour la fabrication d'un médicament formulé en tant que préparation retard d'une suspension aqueuse de nanoparticules pour administration par injection intramusculaire à un patient psychiatrique atteint d'insuffisance rénale ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie, du trouble schizo-affectif ou du trouble schizophréniforme. Sont comprises dans le médicament :

a) une première dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 100 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique un premier jour du traitement;

b) une deuxième dose d'attaque renfermant l'équivalent d'environ 75 mg de la préparation retard de

palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid muscle of the psychiatric patient one week ~ 2 days after the first loading dose; and

(c) a maintenance dose comprising about 50 mg-eq. of the depot formulation of paliperidone as paliperidone palmitate in a medicament form adapted for intramuscular administration into a deltoid or a gluteal muscle of the psychiatric patient according to a continuous schedule having a monthly ~ 7 days dosing interval after the second loading dose.

35. The use of claim 33 or claim 34, wherein the nanoparticles have an average particle size, d50 of from 1600 nm to 400 nm.

36. The use of claim 33 or claim 34, wherein the depot formulation is an aqueous nanoparticle suspension consisting essentially of

(a) from 3 to 20% w/v of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

(b) from 0.5 to 3% w/v of a surfactant or a wetting agent;

(c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5;

(d) from 0.5 to 3% w/v of a suspending agent;

(e) up to 2% w/v preservatives; and

(f) water q.s. ad 100%.

37. The use of claim 36, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20.

38. The use of claim 36 or claim 37, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000.

39. The use of claim 33 or claim 34, wherein the depot formulation consists essentially of:

(a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm;

(b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent;

palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde du patient psychiatrique une semaine ~ 2 jours après la première dose d'attaque;

c) une dose d'entretien renfermant l'équivalent d'environ 50 mg de la préparation retard de palipéridone sous forme de palmitate de palipéridone, sous une forme médicamenteuse adaptée à une administration intramusculaire dans un muscle deltoïde ou un muscle fessier du patient psychiatrique, conformément à un calendrier continu dont l'intervalle posologique est d'un mois ~ 7 jours après la deuxième dose d'attaque.

35. Utilisation de la revendication 33 ou 34, où les nanoparticules ont une taille moyenne de 1 600 nm à 400 nm, avec une distribution granulométrique de 50.

36. Utilisation de la revendication 33 ou 34, où la préparation retard est une suspension aqueuse de nanoparticules constituée essentiellement

a) de 3 à 20 % p/v des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

b) de 0,5 à 3 % p/v d'un surfactant ou d'un agent mouillant;

c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5;

d) de 0,5 à 3 % p/v d'un agent dispersant;

e) jusqu'à 2 % p/v d'agents de conservation;

f) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %.

37. Utilisation de la revendication 36, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20.

38. Utilisation de la revendication 36 ou 37, où l'agent dispersant est le polyéthylène glycol 4000.

39. Utilisation de la revendication 33 ou 34, où la préparation retard est constituée essentiellement :

a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50;

b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant;

(c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 40. The use of claim 39, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20. 41. The use of claim 39 or claim 40, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 42. The use of claim 33 or claim 34, wherein the depot formulation consists essentially of: (a) about 156 mg/ml of the paliperidone palmitate nanoparticles having an average particle size, d50 of from 1600 nm to 900 nm; (b) about 12 mg/ml of a surfactant or a wetting agent; (c) one or more buffering agents in an amount sufficient to provide the depot formulation with a pH between neutral and 8.5; (d) about 30 mg/ml of a suspending agent; and (e) water q.s. ad 100%. 43. The use of claim 42, wherein the surfactant or the wetting agent is polysorbate 20. 44. The use of claim 42 or claim 43, wherein the suspending agent is polyethylene glycol 4000. 45. The use of any one of claims 36 to 44, wherein the buffering agent is selected from the group consisting of citric acid monohydrate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, and sodium hydroxide. 46. The use of any one of claims 36 to 45, wherein the pH of the depot formulation is in the range of pH 7 to 7.5. 47. The use of any one of claims 33 to 46, wherein the medicament is for administration to a psychiatric patient in need of treatment for schizophrenia. 48. The use of any one of claims 33 to 46, wherein the medicament is for administration to a psychiatric patient in need of treatment for schizoaffective disorder.	c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 40. Utilisation de la revendication 39, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 41. Utilisation de la revendication 39 ou 40, où l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 42. Utilisation de la revendication 33 ou 34, où la préparation retard est constituée essentiellement : a) de 156 mg/mL environ des nanoparticules de palmitate de palipéridone d'une taille moyenne de 1 600 nm à 900 nm, avec une distribution granulométrique de 50; b) de 12 mg/mL environ d'un surfactant ou d'un agent mouillant; c) d'un ou de plusieurs tampons, en une quantité suffisante pour fournir une préparation retard dont le pH est compris entre une valeur neutre et 8,5; d) de 30 mg/mL environ d'un agent dispersant; e) d'eau en quantité suffisante pour obtenir 100 %. 43. Utilisation de la revendication 42, où le surfactant ou l'agent mouillant est le polysorbate 20. 44. Utilisation de la revendication 42 ou 43, où l'agent dispersant est le polyéthylèneglycol 4000. 45. Utilisation de l'une des revendications 36 à 44, où le tampon est choisi dans le groupe composé d'acide citrique monohydraté, d'hydrogénophosphate disodique anhydre, de sodium dihydrogénophosphate monohydraté et d'hydroxyde de sodium. 46. Utilisation de l'une des revendications 36 à 45, où le pH de la préparation retard est de l'ordre de 7 à 7,5. 47. Utilisation de l'une des revendications 33 à 46 pour administration du médicament à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement de la schizophrénie. 48. Utilisation de l'une des revendications 33 à 46 pour administration du médicament à un patient psychiatrique ayant besoin d'un traitement du trouble schizo-affectif.

DIGESTS

Federal Court of Appeal and Federal Court decisions digested are those which, while failing to meet the stringent standards of selection for full-text reporting, are considered of sufficient value to merit coverage in that abbreviated format. The full text of any decision may be accessed at <http://decisions.fca-cf.gc.ca/en/index.html> for the Federal Court of Appeal and at <http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/index.html> for the Federal Court.

*** The number of pages indicated at the end of each digest refers to the number of pages of the original reasons for order or reasons for judgment.**

Editor's note: Some of these digests were originally published in the 2022 volume year. They are being republished here in an effort to maintain historical accuracy by publishing digests and decisions from a given year in the volume for that year.

ANTI-DUMPING

Application for judicial review challenging Canada Border Services Agency (CBSA) conclusion on absence of particular market situation (PMS) in Turkey's heavy plate market — Applicant filed complaint with CBSA pursuant to *Special Import Measures Act*, R.S.C., 1985, c. S-15 (SIMA), s. 31, alleging that certain heavy plate originating in, or exported from, *inter alia* Turkey being dumped into Canada — Further claimed that PMS existed in Turkey — CBSA made preliminary determinations of dumping of heavy plate originating in, or exported from, Turkey — Estimated that Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir) dumping heavy plate by a margin of 2.9 percent — Refused request by applicant for preliminary determination calculation worksheets disclosed to Erdemir — President of CBSA terminated dumping investigation in respect of heavy plate exported from Turkey by Erdemir pursuant to SIMA, s. 41(1)(a) — Indicated that, based on information on record, it did not form opinion that PMS existed in heavy plate market in Turkey such that domestic sales did not permit proper comparison with sales to importers in Canada — Determined that total normal value compared to total export price resulted in zero margin of dumping for Erdemir — Main issues whether refusal on part of CBSA to provide applicant preliminary dumping calculations giving rise to breach of procedural fairness; whether failure on part of CBSA to provide President of CBSA final calculations pursuant to which it found that Erdemir had dumping margin of zero (Calculations), include Calculations in statement of reasons, rendering final determination unreasonable; whether failure on part of the President of CBSA to find that PMS existed in heavy plate market in Turkey rendering final determination unreasonable — Failure to disclose preliminary calculation worksheets to applicant not resulting in breach of procedural fairness — Disclosure of CBSA's preliminary calculations done on exceptional basis — Here, no special circumstances warranting disclosure of such information — Although decision in *Franke Kindred Canada Limited v. Jiangmen New Star Enterprise Ltd*, 2014 FC 459 not binding on Court, analysis therein persuasive — No evidence that applicant's counsel did not have access to all information provided by Erdemir, government of Turkey — While applicant did not have access to preliminary calculations, duty of fairness in this matter not extending to disclosure of these internal documents — Failure of CBSA to have Calculations before President of CBSA not departure from rule of law — This issue disposed of in *Canadian Hardwood Plywood and Veneer Association v. Canada (Attorney General)*, 2023 FCA 74, (*Canadian Hardwood*) — Court in *Canadian Hardwood* holding not unreasonable for President of CBSA to rely on memoranda prepared by officers within CBSA, without need to see detailed calculation spreadsheets — Same reasoning applying here — Absence of calculations in statement of reasons not rendering decision unreasonable or resulting in breach of procedural fairness — CBSA's conclusion on absence of PMS in Turkey based on consideration of relevant factors, on evidence in record — Its analysis comprehensive, responsive to applicant's arguments, particular context of SIMA investigations — In present case, CBSA calculated normal value for heavy plate produced in Turkey by Erdemir using SIMA, s. 19(b) — CBSA's treatment of government support programs in Turkey must be understood within overall context of PMS determination — Not unreasonable for President of CBSA, when considering government support programs in context of PMS determination, to only consider those already assessed under subsidy investigation — Applicant not identifying any particular program having significant impact on heavy plate industry in Turkey nor demonstrating that CBSA's consideration of government support programs unreasonable — SIMA Handbook specifying that volatility must be significant — What must be considered is not volatility itself, but effect of volatility — Not unreasonable for CBSA to conclude that both Erdemir, Turkish government had taken measures to minimize effects of this volatility — CBSA investigated, considered both Turkey, Erdemir

ANTI-DUMPING—Concluded

in regards to existence of PMS — CBSA alive to fact that a PMS could exist in respect of any goods of particular exporter or of particular country — In summary, CBSA's conclusion on absence of PMS in Turkey based on consideration of relevant factors, on evidence in record — CBSA's analysis comprehensive, responsive to applicant's arguments, particular context of SIMA investigations — Fact that CBSA did not conduct perfect investigation unreasonable standard — Application dismissed.

ALGOMA STEEL INC. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (A-39-21, 2023 FCA 164, Roussel J.A., public reasons for judgment dated July 25, 2023, 30 pp.) [Originally published: [2022] 3 F.C.R. D-1]

ARMED FORCES

Judicial review of Acting Chief of Defence Staff (A/CDS) decision as Final Authority (FA) with respect to grievance filed by applicant — Applicant, now retired from Canadian Armed Forces (CAF), posted to Afghanistan in 2012 as senior Intelligence Officer with Canadian Task Force — Subsequently repatriated from Afghanistan prior to scheduled end of posting based on report from Commanding Officer (CO), which referred to negative ratings based on events occurring in theatre, allegations of sexual harassment, weapons offence — Applicant filing grievance, claiming process unfair, repatriation unjustified — Grievance referred to Military Grievance External Review Committee (MGERC) — MGERC issuing report finding allegations in grievance well founded, recommending variety of remedial steps — That report referred to A/CDS, whose decision largely mirrored that of MGERC — In essence, A/CDS finding applicant's repatriation unfair, that CO and others generated several negative reports against applicant in order to build case to justify repatriation, that proper process not followed regarding: management of applicant's performance, repatriation decision, handling of sexual harassment complaint — Applicant not happy with that decision, seeking judicial review on basis, *inter alia*, process not fair, several of findings made (or not made) by A/CDS not consistent with evidence in record — Applicant also questioning whether A/CDS had legal authority to act as FA in his case — Specifically, applicant of view CAF should be required to take necessary steps to fully, finally clear his name, restore his reputation, undo some of harm caused, hold those responsible accountable for their actions — Whether decision unreasonable — Applicant arguing CO acted with malice and that investigation should have been launched into his conduct — However, not Court's role to make such finding on judicial review — Rather, question is whether A/CDS's decision not to order investigation is unreasonable — Decision reflects engagement with the facts, in light of law, and reasoning is explained in logical manner — A/CDS considered, weighed evidence — FA accorded wide latitude in this context — For these reasons, A/CDS's decision not to order investigation not unreasonable — While it took eight years to deal with applicant's grievance, insofar as law is concerned, delay in administrative proceedings does not, in itself, make them unfair — Only when one side is prejudiced in ability to participate in proceeding, for example by difficulty in gathering or presenting evidence, that delay may be relied on to quash decision — In this case, applicant did not assert he suffered this type of prejudice — His arguments related more to merits of decision — Thus had to be assessed under reasonableness framework — A/CDS's decision to take passage of time into account in assessing appropriate forms of redress not unreasonable — By the time A/CDS examining matter, could not unwind history, would not have been appropriate to ignore fact that long time had passed since incidents in question, that Canada's mission in Afghanistan had come to an end, and that applicant had retired from CAF — These facts relevant to A/CDS's decision, and he explained how, why he considered them in making decision — For these reasons, delay in this case did not cause denial of procedural fairness, nor was it unreasonable for A/CDS to take passage of time, intervening events into account in fashioning remedy — With regards to failure of A/CDS to provide complete redress, two fatal omissions in decision had to be re-examined — Analysis, rationale for most aspects of redress decision explained in generally clear, logical manner, with exception of financial compensation, apology letter — Except for these two elements, decision on redress was reasonable — From very outset of process, applicant was clear: he wanted to publicly clear his name, and he wanted to be compensated for tangible financial losses he suffered as a consequence of unjustified decision to repatriate him early from his deployment — However, analysis portion of decision silent on apology or means by which some financial recompense could be provided — Complete failure to discuss apology, possibility of ex gratia payment to provide some financial compensation rendered decision unreasonable — Absence of any discussion of these two central aspects of applicant's grievance was sufficiently serious to warrant quashing decision, sending it back for reconsideration, but only with respect to these two specific points — On issue of procedural fairness, this was not denied to him — He had ample opportunity to know nature of case being put before decision maker, and he had opportunity to make submissions before A/CDS took final decision — Finally, on issue of whether A/CDS had legal authority to make decision, applicant argued there was no indication CDS was incapacitated as that term usually understood to involve either physical or psychological incapacity and that in light of this, pre-conditions for exercise of authority by Minister of National Defence under *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5 (NDA), s. 18.2 not satisfied — This argument rejected — No limiting words or definitions of terms "absence or incapacity" set out in NDA — No basis

ARMED FORCES—Concluded

on record herein to go behind this appointment or otherwise question exercise of authority by A/CDS in making decision as FA — Application allowed in part.

BEDDOWS V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T-1683-21, 2023 FC 919, Pentney J., reasons for judgment dated July 4, 2023, 58 pp.) [Originally published: [2022] 2 F.C.R. D-21]

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

Related subject: Administrative Law

Appeal from Federal Court decision (2021 FC 348) dismissing appellant's application for judicial review of Immigration and Refugee Board (IRB), Immigration Appeal Division's (IAD) determination that it lacked jurisdiction to consider appellant's appeal from removal order against her — Appellant came to Canada in March 2018 while in possession of permanent resident visa as accompanying dependent child of her father — Married after visa issued, before coming to Canada — On her arrival, advised point of entry officer of her marriage — Appellant admitted for further examination, not landed — Visa having September 16, 2018, expiry date — At conclusion of admissibility hearing before IRB, Immigration Division (ID), ID issued exclusion order against appellant listing her as foreign national inadmissible for misrepresentation under *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (IRPA), s. 40(1)(a) — Appellant appealed ID's decision to IAD — IAD concluded that appellant had no right to appeal under IRPA, s. 63(2) because, when removal order issued, her visa had expired, was no longer valid — As result, IAD determined it lacked jurisdiction to consider appeal — Federal Court concluded that ID had not breached appellant's right to procedural fairness, that ID's decision to issue removal order reasonable — Certified question for appeal whether, for purposes of determining its jurisdiction to hear appeal pursuant to IRPA, s. 63(2), IAD having to assess validity of permanent resident visa at time of arrival in Canada, at time report under IRPA, s. 44(1) made, at time it is referred to ID, or at time exclusion order issued — IAD not faced with question of jurisdictional boundaries between administrative tribunals, applicable standard of review of IAD decision being reasonableness — Federal Court properly applying that standard of review — Appellant submitted that IAD unreasonably interpreted IRPA, s. 63(2) as providing right of appeal only to person who holds valid permanent resident visa at time removal order is issued — Asserted that it is sufficient that visa is valid at time of entry or of IRPA, s. 44 report — IAD undertook textual, contextual, purposive analysis in interpreting IRPA, s. 63(2) — Reviewed, adopted precedents bearing on issue before it — In circumstances, reasonable for IAD not to undertake its own statutory interpretation analysis — Certified question posed in appeal not reflecting reasonableness standard of review applicable in this case — Reformulated as whether it is reasonable for IAD to find that it does not have jurisdiction to hear appeal pursuant to IRPA, s. 63(2) if permanent resident visa expired at time removal order issued — Answer is yes — Appeal dismissed.

PEPA V. CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (A-136-21, 2023 FCA 102, Monaghan J.A., reasons for judgment dated May 12, 2023, 6 pp.)

ECONOMIC DEVELOPMENT

Related subjects: Federal Court Jurisdiction; Practice

Application for order appointing arbitrator pursuant to dispute resolution clause (Arbitration Clause) in political risk insurance policy (Policy) — Applicant is federal Crown corporation while respondent Suncor Energy Inc (respondent) is Canadian corporation incorporated under *Canada Business Corporations Act*, R.S.C., 1985, c. C-44 (Act) — Applicant, as insurer, issued Policy in 2006 to respondent's predecessor, Petro-Canada — Policy insures against certain losses caused by expropriation or political violence, as those terms are defined in Policy, in respect of oil assets in number of countries outside Canada — Respondent merged with Petro-Canada in 2009, became insured under Policy — Respondent having many subsidiaries, also respondents herein (collectively, subsidiaries) — In 2015, as result of political unrest that affected oil operations in Libya, respondent claimed indemnity under Policy for losses related to Libyan oil assets — First arbitration awarding respondent over \$300 million (First Arbitration) for claimed losses — With interest, applicant paid \$347 million, now sought to arbitrate dispute over its rights to recover payment (Second Arbitration) — According to applicant's May 15, 2022, notice of arbitration, Libyan assets continue to have significant value, generate revenue for respondent, subsidiaries — Applicant seeking to recover amounts realized in connection with assets until \$347 million repaid in full, based on two main grounds: (a) its various rights, recourses under Policy (Recovery Rights); (b) oppression provisions under Act — Applicant, respondent engaged in negotiations to constitute arbitral panel for Second Arbitration

ECONOMIC DEVELOPMENT—Concluded

but because reaching impasse, applicant commenced present application in accordance with Arbitration Clause — Parties agreed that Court had jurisdiction to act as appointing authority — Asked Court to determine criteria that should be considered in appointing sole arbitrator for Second Arbitration, to decide who arbitrator would be — Although applicant named subsidiaries as respondents in notice of arbitration, subsidiaries submitted that they did not agree to arbitrate disputes with applicant and that Court having no jurisdiction to appoint arbitrator in manner that binds them — Subsidiaries asked in particular that Court remove them as respondents to application — Preliminary issues were: (1) whether Court having jurisdiction to appoint sole arbitrator for Second Arbitration; (2) whether subsidiaries should be removed as parties to application, or alternatively, should Court restrict scope of order — Main issues were what was appropriate criteria for selecting sole arbitrator for Second Arbitration; who should be appointed as sole arbitrator for Second Arbitration — Subsidiaries acknowledged that Court was proper appointing authority; however, they contended that Court’s jurisdiction limited to appointing arbitrator who would decide dispute between applicant, respondent — This was first time Federal Court acted as appointing authority — Court having jurisdiction to act as such — Federal Court’s jurisdiction conferred by statute; it must act within its statutory powers — Parties submitted Court’s statutory jurisdiction to act as appointing authority derived from *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, *Commercial Arbitration Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp), c. 17, *Commercial Arbitration Code*, being Schedule 1 to the *Commercial Arbitration Act* — Court having jurisdiction to appoint arbitrator to adjudicate Second Arbitration — Subsidiaries submitted that parties to Policy were applicant, respondent; that they were separate, distinct legal entities from respondent; having no rights under Policy, not insured parties — Applicant responded in particular that Subsidiaries would be directly affected by, could not be disentangled from, Second Arbitration — Subsidiaries were proper parties to application — Court’s role on application is to appoint arbitrator for Second Arbitration, Court’s decision would affect subsidiaries — Also, Court’s order should not encroach on arbitrator’s role such as appointing arbitrator to arbitrate dispute between applicant, respondent, subsidiaries — Order should not include language that could be seen as pronouncement on issues that are for arbitrator to decide, or that favour any party’s position on those issues — Subsidiaries should not be removed as parties to application — Court was not deciding limits of arbitrator’s jurisdiction or whether subsidiaries were proper parties to Second Arbitration — Concerning appropriate criteria for selecting sole arbitrator for Second Arbitration, independent, impartial arbitrator qualified to apply laws of Ontario to interpretation of Policy were not “threshold criteria” — *Commercial Arbitration Code*, art. 11(5) requiring Court to “have due regard” to any qualifications required of arbitrator by parties’ agreement, to such considerations as are likely to secure appointment of independent, impartial arbitrator — While qualifications agreed to by parties, considerations of independence, impartiality were important, language of art. 11(5) providing flexibility — Court assigning highest priority to following criteria: (i) qualifications, experience in Canadian law, particularly Ontario law; (ii) independence, impartiality — Although Arbitration Clause not explicitly requiring that arbitrator be qualified or experienced in Ontario or Canadian law, clause coming close to that — Ontario, Canadian law of central importance to issues in dispute herein — Applicant’s Recovery Rights stemming from Policy governed by laws of Ontario, federal laws of Canada applying therein — Arbitration, dispute resolution experience (particularly as sole arbitrator or tribunal president in complex arbitrations) was of high importance — Experience as sole arbitrator or tribunal president in complex international arbitrations was criteria of medium importance — Factors such as experience with international oil, gas disputes, commercial disputes, insurance disputes weighed as medium priority in assessing suitability of candidates — Court assigning low priority in particular to qualifications or experience in civil law generally — Court appointing specific individual who emerged as most suitable candidate to adjudicate particular dispute at issue — In conclusion, Court denying subsidiaries’ request to be removed as parties to application; that order specify that arbitrator be appointed as between respondent, applicant — Order issued accordingly.

EXPORT DEVELOPMENT CANADA V. SUNCOR ENERGY INC. (T-2071-22, 2023 FC 1050, Pallotta J., reasons for order dated July 31, 2023, 37 pp.) [Originally published: [2022] 3 F.C.R. D-7]

INCOME TAX**ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT**

Appeal from Federal Court decision (2021 FC 1438) dismissing second application by appellant for authorization to serve requirement on respondent concerning virtually all of respondent’s commercial or business customers, i.e. those whose subscription subject to general rate — *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1 (Act), s. 231.2(3) providing that Minister shall not require any person to provide information or any document (requirement) relating to one or more unnamed persons, i.e. persons whose identity not known to Minister, without prior authorization of judge — Federal Court may authorize application if (a) ascertainable group existing; (b) provision of information or any documents is required to verify whether persons in group have complied with their tax obligations — Minister’s first application for authorization to Federal Court discussed in *Canada (National Revenue) v. Hydro-Québec*, 2018 FC 622, [2018] 4 F.C.R. D-11 (*Hydro-Québec 2018*) — This first application (2017 Application), evidence

INCOME TAX—Concluded

supporting it contained no explanation of how commercial or business customers constituted ascertainable group within meaning of Act, or why this clientele targeted by Minister — Second application (2019 Application), appealed here, targeting virtually same clientele, information as 2017 Application — In dismissing 2019 Application, Federal Court indicated that, in light of teachings of *Roofmart Ontario Inc. v. Canada (National Revenue)*, 2020 FCA 85 (*Roofmart*), there was reason to believe that its decision on 2019 Application would be different from its decision on 2017 Application — However, having concluded that *Hydro-Québec 2018* decision *res judicata*, Federal Court dismissed Minister's application without ruling on whether 2019 Application satisfied conditions of Act, s. 231.2(3) — *Per* Goyette J.A.: Issue whether *Hydro-Québec 2018* decision *res judicata* with consequence that 2019 Application must be rejected — For principle of *res judicata* to apply, six conditions having to be met, three of which relating to judgment, three to action — Federal Court determined that *Hydro-Québec 2018* decision met three conditions for judgment (i.e. court must have jurisdiction, judgment must be final, judgment must have been rendered in contentious case) — Also determined that 2017, 2019 Applications satisfied three conditions for action, namely identity of parties, object, cause — However, fact that conditions for application of *res judicata* may be met cannot compensate for fact that Act, s. 231.2(3) by its wording, nature not allowing application of principle of *res judicata* — Wording of s. 231.2(3) not in itself determining whether decision authorizing or refusing service of requirement is *res judicata* — Under general audit powers of s. 231.1, Minister may request same type of information from taxpayer more than once if necessary — Judicialized requirement is similar to application to judge for search warrant, such as application under Act, s. 231.3 or *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 487 — However, well established that judge's decision refusing to issue search warrant not having force of *res judicata* — If principle of *res judicata* not applying to application for search warrant in criminal matters, this should be especially true with regard to application for authorization to serve requirement — Principle of *res judicata* not applying to decisions rendered in respect of applications for judicial authorization made by Minister under Act, s. 231.2(3) — This not meaning, however, that Minister may abuse right seeking judicial authorization more than once for same or similar requirement — If Minister abusing this discretion by submitting same application without satisfactory explanation or supporting evidence, or if Minister making unreasonable application, Minister risking not only refusal of authorization, but also judicial decision that Minister abusing discretion — When Minister resubmitting application for authorization to serve requirement for information concerning unnamed persons, Federal Court must consider whether requirement for information satisfying two conditions of Act, s. 231.2(3), if so, exercise its discretion and determine whether this application should be authorized — In this case, Federal Court not carrying out this exercise, given finding of *res judicata* — Federal Court's ruling overturned — File returned to Federal Court for analysis of Minister's application — Appeal allowed — *Per* Boivin and LeBlanc J.J.A. (concurring reasons): Some reservations expressed about analysis underlying Goyette J.A.'s conclusions in this case, in particular her parallel between *Criminal Code*, s. 487 and Act, s. 231.2(3) — Sufficient simply to recall existence of residual discretion available to Federal Court under s. 231.2(3), while specifying, as Court did in *Roofmart*, that this residual power "is not a means by which Parliament's policy choices, as expressed [in s. 231.2(3)], are to be revisited."

CANADA (NATIONAL REVENUE) V. HYDRO-QUÉBEC (A-21-22, 2023 FCA 171, Boivin, LeBlanc and Goyette J.J.A., reasons for judgment dated July 27, 2023, 16 pp. + 9 pp.) [Originally published: [2022] 3 F.C.R. D-9]

INDIGENOUS PEOPLES**DUTY TO CONSULT**

Related subjects: Energy; Environment

Appeals from Federal Court decision (2021 FC 990, [2021] 3 F.C.R. D-7) dismissing appellants' applications for judicial review of Order in Council P.C. 2019-0784 (Order) — Order directed National Energy Board (NEB) to issue Certificate of Public Necessity and Convenience for international transmission line (Project) crossing Treaty 1 territory — Appellants seeking to quash Order — Canada heavily relied upon thorough NEB process to satisfy duty to consult — After hearings before NEB, Canada engaged in supplemental consultations with Indigenous groups — Project completed in 2020, now in operation — Review of Governor in Council's decision done in two separate steps: (1) examination of Governor in Council's compliance with administrative law principles; (2) examination of Crown's compliance with duty to consult principles under *Constitution Act, 1867*, s. 35, honour of Crown — Whether Federal Court properly finding that Order reasonable in administrative law sense — Whether Crown satisfied duty to consult based on honour of Crown, *Constitution Act, 1982*, s. 35 — Federal Court properly found that Order reasonable in administrative law sense — In making Order, Governor in Council assessed polycentric, subjective, amorphous, indistinct criteria, applying its view of economics, cultural considerations, societal costs and benefits — Given large margin of appreciation that must be accorded to Governor in Council when it makes this sort of public interest decision, Order in Council must be found reasonable on its merits — Outcome, reasons of NEB, Crown-Indigenous Consultation and Accommodation Report

INDIGENOUS PEOPLES—Concluded

showing justification, transparency, intelligibility — Reasonable for Governor in Council to rely upon process before NEB to consult, accommodate Indigenous groups — Well established that Governor in Council, Crown may rely on steps undertaken by regulatory agency to fulfil duty to consult in whole or in part, accommodate — This was the case here — No indication that NEB process deficient or that NEB not attentive to issues before it — Order itself showing that Indigenous interests, adequacy of consultation, accommodation front and center in Governor in Council’s consideration — Evidence showing that informational, response components of duty to consult with appellants fulfilled — Appellants’ concerns, interests taken on board, genuinely considered through two-way dialogue, some accommodation made — Appeals dismissed.

ROSEAU RIVER FIRST NATION V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (A-280-21, A-281-21, A-284-21, 2023 FCA 163, Stratas J.A., reasons for judgment dated July 24, 2023, 30 pp.) [Originally published: [2022] 3 F.C.R. D-3]

PRACTICE**DISCOVERY***Examination for Discovery**Related subject: Patents*

Motion seeking to compel attendance of plaintiffs’ employee inventors (inventor employees) for discovery pursuant to *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (Rules), r. 237(4) by way of order pursuant to r. 90(2) made *in personam* against plaintiffs — In essence, defendant seeking order requiring plaintiffs to make their inventor employees, who are potential witnesses but not corporate representatives for discovery, attend to be examined for discovery pursuant to r. 237(4), failing which order could be enforced against plaintiffs themselves — Plaintiffs in underlying proceeding seeking declaratory relief against defendant in connection with defendant’s making, constructing, using, selling of orally administered empagliflozin tablets — Defendant also seeking orders requiring plaintiffs to: provide more meaningful contact information such as telephone numbers and email addresses; permit counsel for defendant to have a one-hour videoconference conversation with each of the inventor employees — Inventors beyond territorial jurisdiction of Court — Each of the inventors assigned their patent rights to plaintiffs such that inventors are assignors of patent rights, plaintiffs are assignees of those inventors’ patent rights for purposes of r. 237(4) — Scheduling order made early on in litigation ordered plaintiffs to advise defendant which inventors would be made available to attend examinations for discovery — Plaintiffs offered up six inventors across all patents at issue, suggested that their examination for discovery take place in Brussels as opposed to Germany — Stated that remaining inventor employees not available for examination — Defendant claiming refusal unjustified, contrary to its discovery rights pursuant to Rules — Defendant arguing that it seeks on this motion to have Court determine issue of which party, between patentee or challenger of patent, has authority to decide which, how many inventors are examined during discovery process in Canadian patent disputes — Real issue mechanics of compelling non-party assignor to be examined for discovery pursuant to r. 237(4) in context of litigation pursuant to *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 when allegation of patent invalidity or voidness made by a defendant — R. 237(4) providing defendant with right to examine assignor inventor who resides outside of Canada, r. 90(2) providing mechanics of when, where, how that examination to take place — Neither rule imposing duty upon assignee party to make its assignor inventor available to be examined — Right to examine assignor inventor pursuant to r. 237(4) in context of action commenced pursuant to Regulations, s. 6, in which allegation of invalidity or voidness made triggering duty upon assignee party to provide inventor names, contact information, upon request, but not any greater duty upon assignee to take steps to facilitate assignor’s attendance to be examined for discovery — Duty to provide inventor contact information only duty contemplated to be imposed directly upon assignee in connection with party right to examine non-party assignor pursuant to r. 237(4) — No specific Rules-based duty upon assignee party to make any of its assignor inventors available to be examined for discovery — Neither Rules nor Regulations providing plaintiffs with any pre-emptive right to unilaterally dictate what may or may not be proportional in defendant’s intended manner of proceeding with inventor discovery — No basis for *in personam* orders in Rules or Regulations — Order defendant seeking one that plaintiffs may not be able to comply with despite their best efforts for any one of a number of reasons, circumstances, or interests that are beyond their control and are personal to assignor to be examined — As to contact information, no basis requiring plaintiffs to do more than they have done — Also no basis for order that plaintiffs permit one-hour videoconference conversation between defendant’s solicitors of record and each inventor employee — Motion dismissed.

BOEHRINGER INGELHEIM CANADA LTD. V. JAMP PHARMA CORPORATION (T-2276-22, T-2318-22, 2023 FC 943, Duchesne C.M.J., reasons for order dated July 4, 2023, 24 pp.) [Originally published: [2022] 3 F.C.R. D-4]

FICHES ANALYTIQUES

Les fiches analytiques résument les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale qui ne satisfont pas aux critères rigoureux de sélection pour la publication intégrale mais qui sont suffisamment intéressantes pour faire l'objet d'un résumé sous forme de fiche analytique. On peut consulter le texte complet des décisions à l'adresse <http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/index.html> pour la Cour d'appel fédérale et <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/index.html> pour la Cour fédérale.

*** Le nombre de pages indiqué à la fin de chaque fiche analytique correspond au nombre de pages des motifs de l'ordonnance ou du jugement originaux.**

Note de l'arrêstiste : Certaines de ces fiches analytiques ont été précédemment publiées dans le volume de l'année 2022. Elles sont republiées ici dans le but de maintenir l'exactitude historique en publiant les fiches analytiques et les décisions d'une année donnée dans le volume de cette année-là.

ANTIDUMPING

Demande de contrôle judiciaire visant à contester la conclusion de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur l'absence de situations particulières du marché (SPM) dans le marché des tôles fortes en Turquie — Le demandeur a déposé une plainte auprès de l'ASFC en vertu de l'article 31 de la *Loi sur les mesures spéciales d'importation*, L.R.C. (1985), ch. S-15 (LMSI), alléguant que certaines tôles fortes provenant notamment de la Turquie ou exporté depuis ce pays font l'objet de dumping au Canada — Il a également allégué qu'il existait des SPM en Turquie — L'ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping concernant les tôles fortes provenant de Turquie ou exportées depuis ce pays — Elle a estimé que Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.Ş. (Erdemir) a fait du dumping de tôles fortes selon une marge de 2,9 p. cent — Elle a refusé la requête du demandeur de lui fournir les feuilles de travail de la décision provisoire divulguées à Erdemir — Le président de l'ASFC a mis fin à l'enquête sur le dumping de tôles fortes exportées par Erdemir depuis la Turquie conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI — Il a indiqué que, d'après l'information au dossier, il était d'avis qu'il n'existait pas de SPM de tôles fortes en Turquie, de sorte que les ventes intérieures ne permettaient pas de faire une comparaison juste avec les ventes aux importateurs au Canada — Il a conclu que la comparaison de valeur normale totale avec le prix à l'exportation total donnait une marge de dumping nulle pour Erdemir — Il s'agissait principalement de savoir si le refus de l'ASFC de fournir au demandeur les calculs provisoires de la marge de dumping entraînait un manquement à l'équité procédurale; si l'omission par l'ASFC de fournir au président de l'ASFC le calcul final à partir duquel elle a conclu qu'Erdemir avait une marge de dumping nulle (Calculs) et d'inclure les Calculs dans l'exposé des motifs rendait la décision finale déraisonnable; si le fait que le président de l'ASFC a conclu à l'absence de SPM de tôles fortes en Turquie rendait la décision finale déraisonnable — Le refus de l'ASFC de fournir au demandeur les feuilles de travail ayant servi au calcul provisoire n'a pas entraîné de manquement à l'équité procédurale — La communication des calculs préliminaires de l'ASFC est exceptionnelle — En l'espèce, aucune circonstance ne justifiait la communication de tels renseignements — Bien que la décision *Franke Kindred Canada Limited c. Jiangmen New Star Entreprise Ltd*, 2014 CF 459 ne lie pas la Cour, l'analyse qu'elle contient demeure convaincante — Il n'y a aucune preuve indiquant que l'avocat du demandeur n'avait pas accès à tous les renseignements fournis par Erdemir et le gouvernement de la Turquie — Bien que le demandeur n'ait pas eu accès aux calculs provisoires, le devoir d'équité en l'espèce ne s'étend pas à la communication de ces documents internes — Le fait que l'ASFC n'a pas présenté les Calculs au président de l'ASFC ne va pas à l'encontre de la primauté de droit — Cette question a été tranchée dans la décision *Association Canadienne du Contreplaqué et des Placages de Bois Dur c. Canada (Procureur général)*, 2023 CAF 74 (*Association Canadienne du Contreplaqué*) — Dans la décision *Association Canadienne du Contreplaqué*, la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de la part du président de l'ASFC de se fonder sur des mémoires produits par les agents de l'ASFC, sans nécessairement consulter les calculs détaillés — Le même raisonnement s'appliquait en l'espèce — L'absence de calculs dans l'énoncé des motifs ne rendait pas la décision déraisonnable ni n'entraînait de manquement à l'équité procédurale — La conclusion de l'ASFC quant à l'absence de SPM en Turquie est fondée sur un examen des facteurs pertinents et sur la preuve au dossier — Son analyse était exhaustive et elle tenait compte des arguments du demandeur ainsi que du contexte particulier des enquêtes menées en vertu de la LMSI — En l'espèce, l'ASFC a calculé la valeur normale des tôles fortes produites en

ANTIDUMPING—Fin

Turquie par Erdemir selon la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI — Il convient d'interpréter le traitement fait par l'ASFC des programmes de soutien gouvernementaux en Turquie dans le contexte global de la détermination de l'existence de SPM — Il n'était pas déraisonnable de la part du président de l'ASFC de limiter son analyse des programmes de soutien gouvernementaux à ceux ayant déjà fait l'objet d'une évaluation aux fins d'une enquête en subventionnement — Le demandeur n'a désigné aucun programme particulier ayant une incidence importante sur l'industrie des tôles fortes en Turquie ni n'a démontré que l'examen par l'ASFC des programmes de soutien gouvernementaux était déraisonnable — Le Manuel de la LMSI précise que la volatilité doit être importante — Il ne convient pas d'examiner la volatilité elle-même, mais plutôt son effet — Il n'était pas déraisonnable de la part de l'ASFC de conclure qu'Erdemir et le gouvernement de la Turquie avaient tous deux pris des mesures pour atténuer les effets de cette volatilité — L'ASFC a fait enquête et a examiné à la fois le gouvernement de la Turquie et Erdemir quant à l'existence de SPM — L'ASFC est consciente qu'un SPM peut exister à l'égard de tout produit d'un exportateur ou d'un pays donné — En bref, la conclusion de l'ASFC quant à l'absence de SPM en Turquie était fondée sur un examen des facteurs pertinents et sur la preuve au dossier — L'analyse de l'ASFC était exhaustive et elle tenait compte des arguments du demandeur ainsi que du contexte particulier des enquêtes menées en vertu de la LMSI — Le fait que l'ASFC n'a pas mené une enquête parfaite n'était pas déraisonnable — Demande rejetée.

ALGOMA STEEL INC. C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (A-39-21, 2023 CAF 164, juge Roussel, J.C.A., motifs publics du jugement en date du 25 juillet 2023, 30 p.) [Première parution : [2022] 3 R.C.F. F-1]

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION*Sujet connexe : Droit administratif*

Appel de la décision de la Cour fédérale (2021 CF 348) rejetant la demande de contrôle judiciaire de l'appelante de la décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), selon laquelle la SAI n'avait pas compétence pour entendre l'appel de l'appelante de la mesure de renvoi dont elle fait l'objet — L'appelante est arrivée au Canada en mars 2018 munie d'un visa de résidente permanente à titre de personne à charge accompagnant son père — Elle s'était mariée après la délivrance du visa, mais avant de venir au Canada — À son arrivée au Canada, l'appelante a informé l'agent au point d'entrée qu'elle s'était mariée — Elle a été autorisée à entrer au pays afin de subir un contrôle complémentaire mais n'a pas obtenu le droit d'établissement — Son visa venait à échéance le 16 septembre 2018 — Au terme de l'enquête de la Section de l'immigration (SI) de la CISR, la SI a pris une mesure d'exclusion contre l'appelante, la déclarant étrangère interdite de territoire pour cause de présentation erronée en application de l'alinéa 40(1)a) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) — L'appelante a interjeté appel de la décision de la SI auprès de la SAI — La SAI a conclu que l'appelante n'avait pas droit d'appel aux termes du paragraphe 63(2) de la LIPR, car son visa avait expiré et n'était plus valide au moment où la mesure de renvoi a été prise — En conséquence, la SAI a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel — La Cour fédérale a conclu que la SI n'avait pas privé l'appelante de son droit à l'équité procédurale et que la mesure de renvoi prise par la SI était une décision raisonnable — La question certifiée en appel est de savoir si, pour déterminer si elle a compétence pour instruire un appel fondé sur le paragraphe 63(2) de la LIPR, la SAI doit évaluer la validité du visa de résident permanent au moment de l'arrivée au Canada, au moment où le rapport visé au paragraphe 44(1) de la LIPR est rédigé, au moment où il est renvoyé à la SI, ou au moment où la mesure d'exclusion est prise — La question examinée par la SAI n'était pas liée à la délimitation des compétences entre des tribunaux administratifs et la norme de contrôle applicable à cette décision est celle de la décision raisonnable — La Cour fédérale a appliqué correctement cette norme de contrôle — L'appelante a prétendu que la SAI a fait une interprétation déraisonnable du paragraphe 63(2) de la LIPR lorsqu'elle a conclu que cette disposition ne confère un droit d'appel qu'aux personnes titulaires d'un visa de résidence permanente valide lorsque la mesure de renvoi est prise — Selon l'appelante, il suffit que le visa soit valide au moment de l'entrée au Canada ou de l'établissement du rapport circonstancié prévu à l'article 44 de la LIPR — La SAI a fondé son interprétation du paragraphe 63(2) de la LIPR sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique — Elle a examiné et invoqué la jurisprudence portant sur la question dont elle avait été saisie — Dans les circonstances, il était raisonnable pour la SAI de ne pas entreprendre sa propre interprétation de la loi — La question certifiée en appel ne tient pas compte de la norme de la décision raisonnable qui s'applique en l'espèce — Question reformulée, à savoir, s'il est raisonnable pour la SAI de conclure qu'elle n'a pas compétence pour entendre un appel aux termes du paragraphe 63(2) de la LIPR si le visa de résidence permanente est expiré lorsque la mesure de renvoi est prise — Réponse affirmative — Appel rejeté.

PEPA C. CANADA (CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION) (A-136-21, 2023 CAF 102, juge Monaghan, J.C.A., motifs de jugement en date du 12 mai 2023, 6 p.)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sujets connexes : Compétence de la Cour fédérale; Pratique

Il s'agissait d'une demande pour une ordonnance nommant un arbitre conformément à la clause de règlement des différends (la clause d'arbitrage) d'une police d'assurance contre les risques politiques (la police) — La demanderesse est une société d'État fédérale et la défenderesse est Suncor Énergie Inc. (la défenderesse), une société canadienne constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44 (la Loi) — En 2006, la demanderesse, un assureur, a émis la police au prédecesseur de la défenderesse, soit Petro-Canada — La police couvre certaines pertes causées par l'expropriation ou la violence politique, selon la définition de ces termes dans la police, relativement à des actifs pétroliers dans un certain nombre de pays à l'extérieur du Canada — La défenderesse a fusionné avec Petro-Canada en 2009 et est devenue assurée en vertu de la police — La défenderesse compte de nombreuses filiales, qui sont également défenderesses en l'espèce (collectivement, les filiales) — En 2015, à la suite d'agitations politiques ayant affecté ses activités pétrolières en Libye, la défenderesse a soumis une réclamation en vertu de la police pour des pertes liées à des actifs pétroliers en Libye — Lors du premier arbitrage, la défenderesse s'est vu accorder plus de 300 millions de dollars (le premier arbitrage) pour les pertes réclamées — Avec l'intérêt, la demanderesse a payé 347 millions de dollars et demandait maintenant l'arbitrage d'un différend concernant son droit de recouvrer le paiement (le deuxième arbitrage) — Selon la notification d'arbitrage de la demanderesse du 15 mai 2022, les actifs libyens ont toujours une valeur importante et continuent de générer des revenus pour la défenderesse et ses filiales — La demanderesse souhaitait récupérer les montants réalisés en rapport avec les actifs jusqu'à ce que les 347 millions de dollars aient été remboursés en totalité; elle s'est fondée sur deux motifs principaux : a) ses divers droits et recours en vertu de la police (droits de recouvrement); b) les dispositions de la Loi relatives à l'abus — La demanderesse et la défenderesse ont entamé des négociations en vue de constituer le groupe d'arbitrage pour le deuxième arbitrage, mais, ayant abouti à une impasse, la demanderesse a introduit la présente demande conformément à la clause d'arbitrage — Les parties ont convenu que cette Cour a compétence pour agir en tant qu'autorité de nomination — Elles ont demandé à la Cour de déterminer les critères à prendre en compte pour nommer un arbitre unique pour le deuxième arbitrage et de décider qui serait l'arbitre — Bien que la demanderesse ait nommé des filiales en tant que défenderesses dans l'avis d'arbitrage, les filiales ont fait valoir qu'elles n'avaient pas accepté l'arbitrage des différends avec la demanderesse et que la Cour n'avait pas compétence pour nommer un arbitre de manière à les lier — Les filiales ont demandé à la Cour de les retirer en tant que défenderesses dans cette demande — Les questions préliminaires étaient les suivantes : 1) la Cour a-t-elle compétence pour nommer un arbitre unique pour le deuxième arbitrage? 2) les filiales devraient-elles être retirées en tant que parties à la demande ou, subsidiairement, la Cour devrait-elle restreindre la portée de l'ordonnance? — Les questions principales portaient sur le choix des critères appropriés pour la sélection d'un arbitre unique pour le deuxième arbitrage; et sur le choix de la personne qui devrait être désignée comme arbitre unique pour le deuxième arbitrage — Les filiales ont reconnu que la Cour était l'autorité de nomination compétente; cependant, elles ont soutenu que la compétence de la Cour se limite à la nomination d'un arbitre qui tranchera le différend entre la demanderesse et la défenderesse — Il s'agissait de la première fois où la Cour fédérale agissait en tant qu'autorité de nomination — La Cour a compétence pour agir à ce titre — Cette compétence est conférée à la Cour fédérale par la loi; elle doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi — Les parties ont soutenu que la compétence statutaire de cette Cour pour agir en tant qu'autorité de nomination découle de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la *Loi sur l'arbitrage commercial*, L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 17 et du *Code d'arbitrage commercial*, qui constitue l'annexe 1 de la *Loi sur l'arbitrage commercial* — La Cour a compétence pour nommer un arbitre chargé de trancher l'affaire en arbitrage — Les filiales ont soutenu que les parties à la police étaient la demanderesse et la défenderesse, qu'elles étaient des personnes morales séparées et distinctes de la défenderesse n'ayant aucun droit en vertu de la police, et qu'elles n'étaient pas des parties assurées — La demanderesse a répondu plus particulièrement que les filiales seraient directement touchées par le deuxième arbitrage et ne pourraient pas en être dissociées — Les filiales sont bel et bien des parties à la demande — Le rôle de la Cour dans cette demande était de nommer un arbitre pour le deuxième arbitrage et la décision de la Cour affecterait les filiales — En outre, l'ordonnance de la Cour ne devrait pas empiéter sur le rôle de l'arbitre, notamment sur la nomination d'un arbitre pour trancher le différend entre la demanderesse, la défenderesse et les filiales — L'ordonnance ne devrait pas contenir de termes qui pourraient être perçus comme une déclaration sur des questions qu'il appartient à l'arbitre de trancher, ou qui favoriseraient la position d'une partie sur ces questions — Les filiales ne devraient pas être retirées en tant que parties à la demande — Il n'était pas question pour la Cour de définir des limites de la compétence de l'arbitre ni de déterminer si les filiales étaient bel et bien des parties au deuxième arbitrage — En ce qui concerne les critères de sélection d'un arbitre unique pour le deuxième arbitrage, un arbitre indépendant et neutre ayant qualité pour appliquer les lois de l'Ontario à l'interprétation de la police, ne constituaient pas des « critères de base » — Le paragraphe 11(5) du *Code d'arbitrage commercial*, exige de la Cour qu'elle « tienne compte » de toutes les qualifications requises de l'arbitre par convention des parties et de toutes les considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial — Bien que les qualifications dont les parties ont convenu et les considérations d'indépendance et d'impartialité soient importantes, le libellé du paragraphe 11(5) offre une certaine souplesse — La Cour accorde la plus grande priorité aux critères suivants : (i) les qualifications et l'expérience en droit canadien, particulièrement le droit en Ontario; (ii) l'indépendance et

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE—Fin

l'impartialité — Bien que la clause d'arbitrage n'exige pas explicitement que l'arbitre soit qualifié ou expérimenté en droit ontarien ou canadien, elle s'en rapproche — Le droit ontarien et le droit canadien sont d'une importance capitale pour les questions en litige — Les droits de recouvrement de la demanderesse découlent d'une police qui est régie par les lois de l'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'appliquent en l'espèce — L'expérience de l'arbitrage et du règlement de différends (surtout en tant qu'arbitre unique ou président de tribunal dans des arbitrages complexes) était d'une grande importance — L'expérience en tant qu'arbitre unique ou président de tribunal dans des arbitrages complexes s'est avérée un critère d'importance moyenne — Au moment d'évaluer l'aptitude des candidats, une priorité moyenne a été accordée aux facteurs comme l'expérience des conflits internationaux dans le secteur pétrolier et gazier, des différends commerciaux et des différends en matière d'assurance — La Cour a accordé une faible priorité à la qualification ou à l'expérience du droit civil en général — La Cour a nommé une personne qui est ressortie comme étant le candidat le plus apte à trancher en arbitrage le différend en cause — En conclusion, la Cour a rejeté la demande des filiales d'être retirées en tant que parties à la demande ainsi que leur demande que l'ordonnance précise que l'arbitre est nommé au regard de la demanderesse et la défenderesse — L'ordonnance a été rendue en conséquence.

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA C. SUNCOR ÉNERGIE INC. (T-2071-22, 2023 CF 1050, juge Pallotta, motifs de l'ordonnance en date du 31 juillet 2023, 37 p.) [Première parution : [2022] 3 R.C.F. F-8]

FORCES ARMÉES

Contrôle judiciaire de la décision du chef d'état-major de la Défense par intérim à titre d'autorité de dernière instance (ADI) concernant un grief déposé par le demandeur — Le demandeur, maintenant retraité des Forces armées canadiennes (FAC), a été affecté en Afghanistan en 2012 en tant qu'officier principal du renseignement pour la Force opérationnelle canadienne — Il a été rapatrié de l'Afghanistan avant la fin prévue de l'affectation sur la base d'un rapport de son commandant qui faisait allusion à des évaluations négatives fondées sur des événements qui se sont produits dans le théâtre des opérations, à des allégations de harcèlement sexuel et à une infraction relative aux armes — Le demandeur a déposé un grief, alléguant que le processus était inéquitable et que le rapatriement n'était pas justifié — Le grief a été renvoyé au Comité externe d'examen des griefs militaires (CEEGM) — Le CEEGM a publié un rapport concluant que les allégations figurant dans le grief étaient fondées et recommandant diverses mesures de redressement — Ce rapport faisait référence au chef d'état-major de la Défense par intérim dont la décision reflétait en grande partie celle du CEEGM — Essentiellement, le chef d'état-major de la Défense par intérim a conclu que le rapatriement du demandeur était injuste, que le commandant et d'autres personnes ont généré plusieurs rapports négatifs contre le demandeur afin de présenter des arguments justifiant un rapatriement, que le processus approprié n'a pas été suivi concernant : la gestion du rendement du demandeur, la décision concernant le rapatriement, le traitement de la plainte pour harcèlement sexuel — Le demandeur n'étant pas heureux de cette décision, il a demandé un contrôle judiciaire sur la base que le processus fut injuste et que plusieurs des conclusions établies (ou pas) par le chef d'état-major de la Défense par intérim ne concordaient pas avec la preuve au dossier — Le demandeur se demandait aussi si le chef d'état-major de la Défense par intérim avait le pouvoir légal d'agir à titre d'autorité de dernière instance dans son cas — Plus précisément, le demandeur était d'avis que les FAC devraient être tenues de prendre les mesures nécessaires pour laver entièrement son nom de façon définitive, rétablir sa réputation, réparer une partie des torts causés, et tenir les coupables responsables de leurs actes — Il s'agissait de savoir si la décision était déraisonnable — Le demandeur a soutenu que le commandant avait agi avec malice et qu'une enquête sur son comportement aurait dû être lancée — Cependant, ce n'est pas le rôle de la Cour de rendre une telle décision dans un contrôle judiciaire — Au lieu de cela, la question consiste à déterminer si la décision du chef d'état-major de la Défense par intérim de ne pas ordonner d'enquête était déraisonnable — La décision repose sur les faits, compte tenu du droit, et le raisonnement est expliqué de façon logique — Le chef d'état-major de la Défense par intérim a tenu compte de la preuve — L'ADI disposait d'une grande latitude dans ce contexte — Pour ces raisons, la décision du chef d'état-major de la Défense par intérim de ne pas ordonner d'enquête n'était pas déraisonnable — Même s'il a fallu huit ans pour gérer le grief du demandeur, en ce qui concerne le droit, un retard dans les procédures administratives, en soi, ne rend pas ces procédures injustes — Ce n'est que lorsque la capacité d'une partie à participer à la procédure est minée, par exemple par la difficulté de recueillir ou présenter une preuve, que le retard peut justifier l'annulation d'une décision — En l'espèce, le demandeur n'a pas dit qu'il a subi ce type de préjudice — Ses arguments étaient davantage liés au bien-fondé de la décision — Par conséquent, c'est le caractère raisonnable de la décision qui devait être évalué — La décision du chef d'état-major de la Défense par intérim de tenir compte du temps écoulé dans l'évaluation des formes de redressement appropriées n'était pas déraisonnable — Au moment où le chef d'état-major de la Défense par intérim a examiné l'affaire, il ne pouvait pas remonter dans le temps, il n'aurait pas été approprié de faire fi du fait qu'une longue période s'était écoulée depuis les incidents en question, que la mission du Canada en Afghanistan avait pris fin, et que le demandeur avait pris sa retraite des FAC — Ces faits étaient pertinents en ce qui concerne la décision du chef d'état-major de la Défense par intérim, et il a expliqué comment et pourquoi il en a tenu compte au moment de

FORCES ARMÉES—Fin

rendre sa décision — Pour ces raisons, le retard dans cette affaire n’a pas entraîné de déni d’équité procédurale, pas plus qu’il était déraisonnable pour le chef d’état-major de la Défense par intérim de tenir compte du temps écoulé et des événements en cause pour déterminer le redressement — En ce qui concerne l’omission par le chef d’état-major de la Défense par intérim de fournir un redressement complet, deux omissions fatales dans la décision devaient être réexaminées — L’analyse et la justification de la plupart des aspects de la décision concernant le redressement sont expliquées de façon généralement claire et logique, à l’exception de la compensation financière et de la lettre d’excuse — À l’exception de ces deux éléments, la décision concernant le redressement était raisonnable — Depuis le tout début de la procédure, le demandeur a été clair : il voulait laver publiquement son nom, et il voulait une compensation pour les pertes financières tangibles qu’il a subies en conséquence d’une décision injustifiée de le rapatrier peu de temps après son déploiement — Toutefois, l’analyse contenue dans la décision ne contenait aucune excuse ni aucun moyen de fournir une certaine compensation financière — L’omission complète de discuter de la possibilité de fournir des excuses et de la possibilité d’un paiement à titre gracieux pour fournir une certaine compensation financière rendait la décision déraisonnable — L’absence de toute analyse de ces deux aspects centraux du grief du demandeur était suffisamment grave pour justifier l’annulation de la décision et son renvoi pour réexamen, mais seulement en lien avec ces deux points précis — Sur la question de l’équité procédurale, il n’y a pas eu de déni d’équité procédurale — Le demandeur a eu amplement l’occasion de connaître la nature de l’affaire dont le décideur était saisi, et il a eu la possibilité de présenter des observations avant que le chef d’état-major de la Défense par intérim rende la décision finale — Enfin, sur la question de savoir si le chef d’état-major de la Défense par intérim avait le pouvoir légal de rendre une décision, le demandeur a soutenu que rien n’indiquait que le chef d’état-major de la Défense souffrait d’un empêchement au sens où ce terme est généralement entendu comme supposant une incapacité physique ou psychologique et que, compte tenu de cela, les conditions préexistantes d’exercice du pouvoir par le ministre de la Défense nationale au titre de l’article 18.2 de la *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5 (LDN) n’étaient pas respectées — Cet argument a été rejeté — Aucun mot restrictif ou de définition des termes « absence ou empêchement » ne figure dans la LDN — Il n’y avait aucun fondement au dossier dans la présente affaire permettant d’aller au-delà de cette désignation ou de remettre autrement en question le pouvoir par le chef d’état-major de la Défense par intérim de rendre la décision à titre d’autorité de dernière instance — Demande accueillie en partie.

BEDDOWS C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (T-1683-21, 2023 CF 919, juge Pentney, motifs du jugement en date du 4 juillet 2023, 58 p.) [Première parution : [2022] 2 R.C.F. F-32]

IMPÔT SUR LE REVENU**APPLICATION ET EXÉCUTION**

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2021 CF 1438) qui a rejeté une deuxième demande d’autorisation de l’appelante de signifier à l’intimée une demande péremptoire concernant quasiment tous les clients commerciaux ou d’affaires de l’intimée, soit ceux dont l’abonnement est assujéti à un tarif général — Le paragraphe 231.2(3) de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) dispose que la ministre ne peut exiger d’une personne qu’elle lui fournisse des renseignements ou produise des documents (demande péremptoire) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, c’est-à-dire des personnes dont l’identité n’est pas connue de la ministre, sans être au préalable autorisée par un juge — La Cour fédérale peut autoriser la demande si a) il existe un groupe identifiable et b) la fourniture de renseignements ou production de documents est exigée pour vérifier si les personnes de ce groupe ont respecté leurs obligations fiscales — La première demande d’autorisation présentée par la ministre à la Cour fédérale a été discutée dans *Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec*, 2018 CF 622, [2018] 4 R.C.F. F-15 (*Hydro-Québec 2018*) — Cette première demande (la Demande 2017) et la preuve à son soutien ne comportaient aucune explication permettant de comprendre de quelle façon les clients commerciaux ou d’affaires constituaient un groupe identifiable au sens de la Loi, ni pourquoi cette clientèle était ciblée par la ministre — La deuxième demande (la Demande 2019), soit celle portée en appel en l’espèce, vise pratiquement la même clientèle et les mêmes renseignements que la Demande 2017 — En rejetant la demande d’autorisation à l’égard de la Demande 2019, la Cour fédérale a indiqué qu’à la lumière des enseignements de l’arrêt *Roofmart Ontario Inc. c. Canada (Revenu national)*, 2020 CAF 85 (*Roofmart*), il était permis de croire que sa décision à l’égard de la Demande 2019 serait différente de celle rendue à l’égard de la Demande 2017 — Cependant, ayant conclu que la décision *Hydro-Québec 2018* a autorité de chose jugée, la Cour fédérale a rejeté la demande de la ministre sans se prononcer sur la question de savoir si la Demande 2019 satisfaisait aux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi — La juge Goyette, J.C.A. : Il s’agissait de déterminer si la décision *Hydro-Québec 2018* a autorité de chose jugée avec la conséquence que la Demande 2019 doit être rejetée — Pour que s’applique le principe de la chose jugée, six conditions doivent être remplies, dont trois sont relatives au jugement et trois sont relatives à l’action — La Cour fédérale a déterminé que la décision *Hydro-Québec 2018* satisfaisait aux trois conditions relatives au jugement (i.e. le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu

IMPÔT SUR LE REVENU—Fin

en matière contentieuse) — Elle a aussi déterminé que les Demandes 2017 et 2019 satisfaisaient aux trois conditions relatives à l'action, soit l'identité de parties, d'objet et de cause — Or, le fait que les conditions d'application de la chose jugée puissent être satisfaites ne peut pallier au fait que le paragraphe 231.2(3) de la Loi, de par son libellé et sa nature, ne permet pas l'application du principe de la chose jugée — En soi, le texte du paragraphe 231.2(3) ne permet pas de déterminer si une décision autorisant ou refusant la signification d'une demande péremptoire judiciairisée bénéficie de l'autorité de la chose jugée — En vertu des pouvoirs généraux de vérification que lui confère l'article 231.1, la ministre peut demander le même type de renseignements à un contribuable à plus d'une reprise si cela est nécessaire — La demande péremptoire judiciairisée s'apparente à une demande à un juge pour l'obtention d'un mandat de perquisition, telles les demandes en vertu de l'article 231.3 de la Loi ou de l'article 487 du *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46 — Or, il est bien établi que la décision d'un juge refusant de décerner un mandat de perquisition n'a pas autorité de chose jugée — Si le principe de la chose jugée ne s'applique pas à une demande de mandat de perquisition en matière criminelle, cela devrait être d'autant plus vrai à l'égard d'une demande d'autorisation pour l'émission d'une demande péremptoire — Le principe de la chose jugée ne peut s'appliquer aux décisions rendues à l'égard des demandes d'autorisation judiciaire que la ministre présente en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi — Cela ne signifie pas pour autant que la ministre peut abuser de son droit de solliciter à plus d'une reprise une autorisation judiciaire à l'égard de la même demande péremptoire ou d'une demande similaire — Si elle abuse de cette discrétion en sollicitant la même demande sans explication satisfaisante ou preuve au soutien, ou si elle présente une demande déraisonnable, elle risque non seulement un refus d'autorisation, mais aussi une décision judiciaire selon laquelle elle abuse de sa discrétion — Lorsque la ministre présente de nouveau une demande d'autorisation de signifier une demande de renseignements concernant des personnes non désignées nommément, la Cour fédérale doit se demander si la demande de renseignements satisfait aux deux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi et, si tel est le cas, exercer sa discrétion afin de déterminer si cette demande doit être autorisée ou non — En l'espèce, cet exercice n'a pas été effectué par la Cour fédérale étant donné la conclusion de chose jugée — Le jugement de la Cour fédérale a été annulé — Le dossier lui a été retourné afin qu'elle procède à l'analyse de la demande de la ministre — Appel accueilli — Les juges Boivin et LeBlanc, J.C.A. (motifs concordants) : Certaines réserves quant à l'analyse qui sous-tend les conclusions de la juge Goyette en l'espèce ont été exprimées, notamment le parallèle qu'elle a établi entre l'article 487 du *Code criminel* et le paragraphe 231.2(3) de la Loi — Il aurait été amplement suffisant de simplement rappeler l'existence de la discrétion résiduaire dont dispose la Cour fédérale aux termes du paragraphe 231.2(3) tout en spécifiant, comme l'a fait la Cour dans *Roofmart*, que ce pouvoir résiduaire « ne constitue pas un moyen par lequel les choix politiques du législateur, comme énoncé [au paragraphe 231.2(3)], peuvent être réexaminés ».

CANADA (REVENU NATIONAL) C. HYDRO-QUÉBEC (A-21-22, 2023 CAF 171, juges Boivin, LeBlanc et Goyette, J.C.A., motifs du jugement en date du 27 juillet 2023, 16 p. + 9 p.) [Première parution : [2022] 3 R.C.F. F-10]

PEUPLES AUTOCHTONES**OBLIGATION DE CONSULTER**

Sujets connexes : Énergie; Environnement

Appels à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2021 CF 990, [2021] 3 R.C.F. F-12) rejetant les demandes de contrôle judiciaire du décret C.P. 2019-0784 (le décret) soumises par les appelants — Le décret ordonnait à l'Office national de l'énergie (l'ONE) de délivrer un certificat d'utilité publique pour le projet de ligne de transmission internationale traversant le territoire visé par le Traité n° 1 — Les appelants souhaitaient faire annuler le décret — Le Canada s'est fortement appuyé sur le processus exhaustif de l'ONE pour satisfaire à l'obligation de consulter — Après les audiences devant l'ONE, le Canada a procédé à d'autres consultations avec les groupes autochtones — Le projet a été achevé en 2020 et il est maintenant en exploitation — Le contrôle de la décision du gouverneur en conseil a été fait en deux étapes distinctes : 1) examen du respect des principes de droit administratif par le gouverneur en conseil; 2) examen des principes d'obligation de consulter par la Couronne en vertu de l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1867* et de l'honneur de la Couronne — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a eu raison de conclure que le décret était raisonnable au sens du droit administratif — Il s'agissait également de savoir si la Couronne s'est acquittée de son obligation de consulter fondée sur l'honneur de la Couronne, conformément à l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1982* — La Cour fédérale a eu raison de conclure que le décret était raisonnable au sens du droit administratif — En prenant le décret, le gouverneur en conseil a évalué des critères polycentriques, subjectifs, imprécis et indistincts, en appliquant sa vision de l'économie, des considérations culturelles, des coûts et des avantages pour la société — Étant donné l'importante marge de manœuvre qui doit être accordée au gouverneur en conseil lorsqu'il prend ce genre de décision d'intérêt public, le décret doit être jugé raisonnable sur le fond — Le résultat, les motifs de l'ONE et le rapport sur la consultation et l'accommodement entre la Couronne et les autochtones sont justifiés, transparents et intelligibles — Il était raisonnable pour le gouverneur en conseil de s'appuyer sur le processus

PEUPLES AUTOCHTONES—Fin

devant l'ONE pour consulter les groupes autochtones et répondre à leurs besoins — Il est bien établi que le gouverneur en conseil et la Couronne peuvent s'appuyer sur les étapes déjà entreprises par un organisme de réglementation pour s'acquitter, en tout ou partie, de leurs obligations de consultation et d'accommodement — C'était le cas en l'espèce — Rien n'indiquait que le processus de l'ONE était lacunaire ou que l'ONE n'était pas attentif aux questions dont il était saisi — Le décret en soi démontre que les intérêts des Autochtones, la pertinence des consultations et l'accommodement étaient au premier plan et au cœur des considérations du gouverneur en conseil — La preuve a démontré que les éléments d'information et de réponse que comportait l'obligation de consulter les appelants ont été respectés — Les préoccupations et les intérêts des appelants ont été pris en compte et véritablement examinés dans le cadre d'un dialogue bidirectionnel, et certains accommodements ont été faits — Appels rejetés.

PREMIÈRE NATION DE ROSEAU RIVER C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (A-280-21, A-281-21, A-284-21, 2023 CAF 163, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 24 juillet 2023, 30 p.) [Première parution : [2022] 3 R.C.F. F-3]

PRATIQUE**COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET INTERROGATOIRE PRÉALABLE***Interrogatoire préalable**Sujet connexe : Brevets*

Requête visant à enjoindre les employés inventeurs des demandeurs (employés inventeurs) de se présenter à l'interrogatoire préalable en vertu du paragraphe 237(4) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (Règles), par voie d'ordonnance en vertu du paragraphe 90(2) des Règles, rendue *in personam* contre les demandeurs — Essentiellement, le défendeur cherchait à obtenir une ordonnance obligeant les demandeurs à faire en sorte que leurs employés inventeurs, qui sont des témoins potentiels mais pas des représentants de l'entreprise pour la communication préalable, assistent à l'interrogatoire préalable conformément au paragraphe 237(4) des Règles, faute de quoi l'ordonnance pourrait être exécutée contre les demandeurs eux-mêmes — Dans la procédure sous-jacente, les demandeurs souhaitaient obtenir une mesure déclaratoire contre le défendeur relativement à la fabrication, à la construction, à l'utilisation et à la vente par le défendeur de comprimés d'empagliflozine administrés par voie orale — Le défendeur avait également demandé que soient rendues des ordonnances exigeant que les demandeurs fournissent des coordonnées plus pertinentes, comme des numéros de téléphone et des adresses électroniques et qu'ils permettent à l'avocat du défendeur de tenir une conversation d'une heure par vidéoconférence avec chacun des employés inventeurs — Les inventeurs ne relevaient pas de la compétence territoriale de la Cour — Chacun des inventeurs a cédé ses droits de brevet aux demandeurs, de sorte que les inventeurs sont des cédants de droits de brevet et que les demandeurs en sont les cessionnaires aux fins du paragraphe 237(4) des Règles — Selon l'ordonnance établissant le calendrier, rendue au début du litige, les demandeurs étaient tenus d'informer le défendeur des inventeurs qui seraient disponibles pour assister aux interrogatoires préalables — Les demandeurs ont proposé six inventeurs pour l'ensemble des brevets en cause et ont suggéré que leur interrogatoire préalable ait lieu à Bruxelles plutôt qu'en Allemagne — Les demandeurs ont déclaré que les autres employés inventeurs n'étaient pas disponibles pour l'interrogatoire — Le défendeur a allégué que le refus était injustifié et contraire à ses droits en matière de communication préalable en vertu des Règles — Le défendeur a soutenu qu'il cherchait par cette requête à faire en sorte que la Cour tranche la question de savoir quelle partie, entre celle qui est titulaire du brevet et celle qui conteste le brevet, a le pouvoir de décider quels inventeurs sont interrogés au cours de la procédure de communication préalable dans les litiges en matière de brevets au Canada — La véritable question était celle de savoir comment obliger un cédant tiers à être interrogé dans le cadre de la procédure de communication préalable conformément au paragraphe 237(4) des Règles dans le contexte d'un litige en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (Règlement), lorsqu'une allégation d'invalidité ou de nullité du brevet a été faite par un défendeur — Le paragraphe 237(4) des Règles confère au défendeur le droit d'interroger l'inventeur cédant qui réside à l'extérieur du Canada, le paragraphe 90(2) des Règles prévoyant les mécanismes pour déterminer quand, où et comment cet interrogatoire doit se dérouler — Aucun de ces paragraphes n'impose au cessionnaire le devoir d'obliger l'inventeur cédant à se rendre disponible pour un interrogatoire — Le droit d'interroger l'inventeur cédant en vertu du paragraphe 237(4) dans le contexte d'une action intentée en vertu de l'article 6 du Règlement, dans laquelle une allégation d'invalidité ou de nullité a été faite, déclenche l'obligation pour le cessionnaire de fournir les noms et les coordonnées de l'inventeur, sur demande, mais pas une obligation plus grande pour le cessionnaire de prendre des mesures pour faciliter la présence du cédant à l'interrogatoire préalable — L'obligation de fournir les coordonnées de l'inventeur est la seule obligation qu'il est envisagé d'imposer directement au cessionnaire dans le cadre du droit de la partie d'interroger le cédant tiers en vertu du paragraphe 237(4) des Règles — Aucune obligation particulière fondée sur les Règles n'exige de la partie cessionnaire qu'elle contraigne l'un de ses inventeurs cédants à se rendre disponible pour un

PRATIQUE—Fin

interrogatoire préalable — Ni les Règles ni le Règlement n'accordent aux demandeurs un droit de préemption pour dicter unilatéralement ce qui peut ou ne peut pas être proportionnel dans la manière dont le défendeur entend procéder à l'interrogatoire préalable de l'inventeur — Les ordonnances *in personam* n'ont aucun fondement dans les Règles ou le Règlement — L'ordonnance demandée par le défendeur est une ordonnance que les demandeurs pourraient ne pas être en mesure de respecter malgré tous leurs efforts, et ce pour un certain nombre de raisons, de circonstances ou d'intérêts qui échappent à leur contrôle et qui concernent personnellement le cédant qui fera l'objet de l'interrogatoire — En ce qui concerne les coordonnées, il n'y a aucun fondement exigeant que les demandeurs fassent plus que ce qu'ils ont fait — De même, rien ne justifie qu'il soit ordonné aux demandeurs d'autoriser une conversation par vidéoconférence d'une heure entre les avocats du défendeur inscrit au dossier et chaque employé inventeur — Requête rejetée.

BOEHRINGER INGELHEIM CANADA LTD. C. JAMP PHARMA CORPORATION (T-2276-22, T-2318-22, 2023 CF 943, juge responsable de la gestion de l'instance Duchesne, motifs de l'ordonnance en date du 4 juillet 2023, 24 p.) [Première parution : [2022] 3 R.C.F. F-4]