

Rogers Communications Inc. *Appellant*

v.

Voltage Pictures, LLC, Cobbler Nevada, LLC, PTG Nevada, LLC, Clear Skies Nevada, LLC, Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxemburg, Glacier Films 1, LLC and Fathers & Daughters Nevada, LLC
Respondents

and

Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, Bell Canada Inc., Canadian Network Operators Consortium Inc., Cogeco Inc., Quebecor Media Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. and Xplornet Communications Inc. *Interveners*

INDEXED AS: ROGERS COMMUNICATIONS INC. v. VOLTAGE PICTURES, LLC

2018 SCC 38

File No.: 37679.

2018: April 26; 2018: September 14.

Present: Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe and Martin JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Intellectual property — Copyright — Infringement — Norwich order — Costs of compliance — Copyright owners obtaining Norwich order compelling Internet service provider to disclose identity of person suspected of infringing owners' copyright — Owners seeking not to pay costs of disclosure based on provision in statutory notice and notice copyright regime prohibiting Internet service provider from seeking costs for complying with obligations under regime — Whether steps taken by Internet service provider to comply with Norwich order overlap with its

Rogers Communications Inc. *Appelante*

c.

Voltage Pictures, LLC, Cobbler Nevada, LLC, PTG Nevada, LLC, Clear Skies Nevada, LLC, Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxemburg, Glacier Films 1, LLC et Fathers & Daughters Nevada, LLC *Intimées*

et

Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko, Bell Canada Inc., Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Cogeco Inc., Québecor Média Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. et Xplornet Communications Inc.
Intervenantes

RÉPERTORIÉ : ROGERS COMMUNICATIONS INC. c. VOLTAGE PICTURES, LLC

2018 CSC 38

N° du greffe : 37679.

2018 : 26 avril; 2018 : 14 septembre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Propriété intellectuelle — Droit d'auteur — Violation — Ordonnance de type Norwich — Coûts occasionnés en vue de la conformité — Obtention par des titulaires de droits d'auteur d'une ordonnance de type Norwich obligeant un fournisseur de services Internet à communiquer l'identité d'une personne qui aurait violé leur droit — Titulaires de droits d'auteur demandant de ne pas payer les coûts relatifs à la communication sur le fondement d'une disposition du régime législatif d'avis et avis interdisant aux fournisseurs de services Internet de demander

statutory obligations — Whether overlap, if any, impacts Internet service provider’s ability to recover reasonable costs of compliance with Norwich order — Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 41.25, 41.26.

The respondents are film production companies that allege that their copyrights have been infringed online by unidentified Internet subscribers who have shared their films using peer to peer file sharing networks. They sued one such unknown person and brought a motion for a *Norwich* order to compel his Internet service provider (“ISP”), Rogers, to disclose his contact and personal information. The respondents sought that the disclosure order be made without fees or disbursements payable to Rogers, relying on ss. 41.25 and 41.26 of the *Copyright Act*. These provisions, referred to as the “notice and notice” regime, require that an ISP, upon receiving notice from a copyright owner that a person at a certain IP address has infringed the owner’s copyright, forward that notice of claimed infringement to the person to whom the IP address was assigned. They also prohibit ISPs from charging a fee for complying with their obligations under the regime.

The motion judge granted the *Norwich* order and allowed Rogers to recover the costs of all steps that were necessary to comply with it. He found that while the statutory notice and notice regime regulates the process by which notice of claimed copyright infringement is provided to an ISP and an Internet subscriber, as well as the retention of records relating to that notice, it does not regulate an ISP’s disclosure of a subscriber’s identity to a copyright owner. The Federal Court of Appeal agreed with the motion judge that the statutory notice and notice regime does not regulate the disclosure of a person’s identity from an ISP’s records, but it confined Rogers’ recovery to the costs of complying with the *Norwich* order that did not overlap with the steps that formed part of Rogers’ implicit obligations under the statutory regime. Rogers appealed.

Held: The appeal should be allowed and the matter remitted to the motion judge to determine the quantum of

des droits pour les coûts occasionnés par la conformité aux obligations dans le cadre de ce régime — Les mesures prises par le fournisseur de services Internet pour se conformer à l’ordonnance de type Norwich chevauchent-elles ses obligations légales? — Un tel chevauchement, s’il en est, a-t-il une incidence sur la capacité du fournisseur de services Internet de recouvrer les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l’ordonnance de type Norwich? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 41.25, 41.26.

Les intimées sont des sociétés de production cinématographique qui allèguent que leurs droits d’auteur ont été violés en ligne par des abonnés à Internet non identifiés qui ont partagé leurs films à l’aide de réseaux de partage de fichiers poste à poste. Elles ont poursuivi l’un de ces inconnus et ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de type *Norwich* pour obliger son fournisseur de services Internet (« FSI »), Rogers, à leur communiquer les coordonnées et les renseignements personnels de cet inconnu. Les intimées ont demandé que l’ordonnance de communication soit rendue sans aucun droit à payer à Rogers sur le fondement des art. 41.25 et 41.26 de la *Loi sur le droit d’auteur*. Ces dispositions, appelées régime d’« avis et avis », prévoient que le FSI doit, à la réception d’un avis envoyé par le titulaire du droit d’auteur dans lequel il affirme qu’une personne à une certaine adresse IP a violé son droit d’auteur, transmettre cet avis de prétendue violation à la personne à qui appartient l’adresse IP. Elles interdisent également aux FSI d’exiger des droits pour se conformer aux obligations que leur impose le régime.

Le juge des requêtes a accordé l’ordonnance de type *Norwich* et a autorisé Rogers à recouvrer les coûts de toutes les mesures qui étaient nécessaires pour se conformer à celle-ci. Il a conclu que bien que le régime législatif d’avis et avis réglemente le processus par lequel un avis de prétendue violation du droit d’auteur est donné tant à un FSI qu’à un abonné à Internet, ainsi que la conservation d’un registre concernant cet avis, il ne réglemente pas la communication par le FSI de l’identité d’un abonné au titulaire du droit d’auteur. La Cour d’appel fédérale a convenu avec le juge des requêtes que le régime législatif d’avis et avis ne régit pas la communication de l’identité d’une personne à partir du registre d’un FSI, mais elle a limité le recouvrement de Rogers aux coûts occasionnés pour se conformer à l’ordonnance de type *Norwich* qui ne chevauchaient pas les mesures faisant partie des obligations implicites de Rogers dans le cadre du régime législatif. Rogers a porté cette décision en appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au juge des requêtes afin qu’il établisse le montant auquel

Rogers' entitlement to its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order.

Per Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe and Martin JJ.: An ISP can recover its costs of compliance with a *Norwich* order, but it is not entitled to be compensated for every cost that it incurs in complying with such an order. Recoverable costs must be reasonable and must arise from compliance with the *Norwich* order. Where costs should have been borne by an ISP in performing its statutory obligations under the notice and notice regime, these costs cannot be characterized as either reasonable or as arising from compliance with a *Norwich* order, and cannot be recovered.

The notice and notice regime was enacted to serve two complementary purposes: to deter online copyright infringement and to balance the rights of interested parties including copyright owners, Internet users and Internet intermediaries such as ISPs. It was not intended to embody a comprehensive framework by which instances of online infringement could be eliminated altogether, and it does not go so far as requiring an ISP to disclose the identity of a person who has received notice to a copyright owner. Therefore, an owner who wishes to sue a person alleged to have infringed copyright online must proceed outside the notice and notice regime and obtain a *Norwich* order to compel the ISP to disclose that person's identity. The statutory notice and notice regime has not displaced this requirement, but operates in tandem with it.

Similarly, the notice and notice regime has not displaced the copyright owner's burden, at common law, of bearing the ISP's reasonable costs of compliance with the *Norwich* order. However, the statutory regime prohibits an ISP from charging a fee for performing any of its obligations arising under the regime. Accordingly, an ISP should not be permitted to recover the cost of carrying out any of the obligations, express or implicit, that will have arisen under the regime, even if it carries out the obligations only after having been served with a *Norwich* order. Otherwise, the distribution of financial burden which Parliament decided upon would be undermined by imposing upon copyright owners an obligation which was specifically allocated to ISPs in the notice and notice regime.

a droit Rogers quant aux coûts raisonnables qu'elle a occasionnés pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*.

Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : Un FSI peut recouvrer les coûts occasionnés pour se conformer à une ordonnance de type *Norwich*, mais il ne peut être indemnisé pour chacun des coûts qu'il supporte en vue de se conformer à une telle ordonnance. Les coûts recouvrables doivent être raisonnables et découler de la conformité à l'ordonnance de type *Norwich*. Lorsque les coûts auraient dû être supportés par le FSI dans l'exécution de ses obligations légales dans le cadre du régime d'avis et avis, ces coûts ne peuvent être considérés comme raisonnables ou comme découlant de la conformité à une ordonnance de type *Norwich*, et ne peuvent être recouverts.

Le régime d'avis et avis a été adopté afin de réaliser deux objectifs complémentaires : dissuader la violation en ligne du droit d'auteur, et établir un équilibre entre les droits des parties intéressées, y compris les titulaires de droits d'auteur, les internautes et les intermédiaires de l'Internet comme les FSI. Il n'avait pas pour but d'établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d'auteur pourraient être totalement éliminés, et il ne va pas jusqu'à exiger que le FSI révèle au titulaire du droit d'auteur l'identité d'une personne qui a reçu un avis. En conséquence, le titulaire qui souhaite poursuivre une personne qui aurait violé son droit d'auteur en ligne doit prendre des mesures à l'extérieur du régime d'avis et avis et obtenir une ordonnance de type *Norwich* pour obliger le FSI à lui communiquer l'identité de cette personne. Le régime législatif d'avis et avis n'a pas écarté cette exigence; il fonctionne de concert avec elle.

De même, le régime d'avis et avis n'a pas écarté le fardeau du titulaire du droit d'auteur, en common law, de supporter les coûts raisonnables occasionnés par le FSI pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*. Cependant, le régime législatif interdit au FSI d'exiger des droits pour l'exécution de l'une ou l'autre de ses obligations découlant du régime. En conséquence, un FSI ne devrait pas être autorisé à recouvrer le coût des mesures prises pour l'exécution de l'une ou l'autre des obligations, expresses ou implicites, qui ont déjà pris naissance sous le régime, même lorsqu'il s'acquitte de ses obligations seulement après avoir reçu signification d'une ordonnance de type *Norwich*. Autrement, la répartition du fardeau financier qu'a établie le Parlement serait minée puisque cela aurait pour effet d'imposer aux titulaires de droits d'auteur une obligation qui a été spécifiquement attribuée aux FSI dans le cadre du régime d'avis et avis.

The three express obligations contained in ss. 41.26(1)(a) and 41.26(1)(b) of the *Copyright Act* carry with them several implicit obligations that an ISP must satisfy under the notice and notice regime. Since these implicit obligations are steps which are necessary to see that those express statutory obligations are discharged, an ISP will not be permitted to recover costs at the stage of complying with a *Norwich* order. Specifically, s. 41.26(1)(a) requires an ISP to determine, for the purpose of forwarding notice electronically, the person to whom the IP address belonged. It also requires an ISP to take whatever steps that are necessary to verify that it has done so accurately. Similarly, the records that an ISP must retain under s. 41.26(1)(b) must be accurate. Any steps which are necessary to verify the accuracy of those records therefore form part of an ISP's obligations.

However, there is a distinction between an ISP's obligation under the notice and notice regime to ensure the accuracy of its records that allow the identity of the person to whom an IP address belonged to be determined, and an ISP's obligation under a *Norwich* order to actually identify a person from its records. While the records an ISP must retain under s. 41.26(1)(b) must be kept in a form and manner that allows an ISP to identify the name and address of the person to whom notice is forwarded under s. 41.26(1)(a), s. 41.26(1)(b) does not require that they be kept in a form and manner which would permit a copyright owner or a court to do so. The copyright owner would, however, be entitled to receive that information from an ISP under the terms of a *Norwich* order — which process falls outside the ISP's obligations under the notice and notice regime. As such, an ISP is entitled to the reasonable costs of steps that are necessary to discern a person's identity from the accurate records retained under s. 41.26(1)(b).

Given the statutory prohibition on the recovery of costs arising from the notice and notice regime, motion judges should carefully review an ISP's evidence when assessing costs of compliance with a *Norwich* order, to determine whether an ISP's proposed fee is reasonable, in light of its obligations under the notice and notice regime. In the instant case, Rogers is entitled to its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order. However, the motion judge failed to interpret the full scope of an ISP's obligations under s. 41.26(1) and failed to consider whether any of the eight steps in Rogers' manual process to disclose the identity of one of its subscribers overlap with Rogers' statutory obligations for which it was not entitled to reimbursement. Since it is impossible on the record to

Les trois obligations expresses énoncées aux al. 41.26(1)a et b) de la *Loi sur le droit d'auteur* comportent plusieurs obligations implicites dont le FSI doit s'acquitter dans le cadre du régime d'avis et avis. Puisque ces obligations implicites sont des mesures nécessaires pour que ces obligations légales expresses soient remplies, le FSI ne sera pas autorisé à recouvrer les coûts à l'étape de la conformité à l'ordonnance de type *Norwich*. Plus précisément, l'al. 41.26(1)a exige que le FSI établisse, aux fins de la transmission d'un avis par voie électronique, l'identité de la personne à qui appartenait l'adresse IP. Il exige également que le FSI prenne toutes les mesures nécessaires pour vérifier qu'il l'a fait correctement. De même, le registre que le FSI doit conserver aux termes de l'al. 41.26(1)b doit être exact. Toute mesure nécessaire pour la vérification de l'exactitude de ce registre fait donc partie des obligations du FSI.

Toutefois, il existe une distinction entre l'obligation du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis d'assurer l'exactitude de son registre permettant d'identifier le propriétaire d'une adresse IP, et son obligation, aux termes d'une ordonnance de type *Norwich*, d'identifier effectivement une personne à partir de son registre. Bien que le registre que le FSI doit conserver aux termes de l'al. 41.26(1)b doive l'être sous une forme et d'une manière permettant à un FSI d'établir le nom et l'adresse de la personne à qui l'avis est transmis aux termes de l'al. 41.26(1)a, l'al. 41.26(1)b n'exige pas qu'il soit conservé sous une forme et d'une manière qui permettrait à un titulaire de droit d'auteur ou à un tribunal de le faire. Le titulaire du droit d'auteur serait toutefois autorisé à recevoir ces renseignements du FSI aux termes d'une ordonnance de type *Norwich*, dont le processus ne relève pas des obligations du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis. Un FSI a donc droit aux coûts raisonnables des mesures nécessaires pour discerner l'identité d'une personne à partir du registre exact conservé au titre de l'al. 41.26(1)b.

Étant donné l'interdiction légale relative au recouvrement des coûts découlant du régime d'avis et avis, les juges des requêtes devraient examiner attentivement la preuve du FSI lorsqu'ils évaluent les coûts occasionnés par le FSI pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*, afin de décider si les droits qu'il propose sont raisonnables, à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime d'avis et avis. Dans le cas présent, Rogers a droit aux coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*. Cependant, le juge des requêtes a omis de déterminer la pleine portée des obligations du FSI aux termes du par. 41.26(1), et a omis de se demander si l'une ou l'autre des huit étapes du processus manuel qu'entreprend Rogers lorsqu'elle

determine Rogers' reasonable costs of compliance, the matter should be returned to the motion judge.

Per Côté J.: There is agreement with the majority that the appeal should be allowed. However, there is disagreement with the proposition that any implied obligations in s. 41.26(1) of the *Copyright Act* categorically preclude an ISP from verifying aspects of its records at the time that a *Norwich* order is received and then seeking compensation for that work.

Taken together, s. 41.26(1)(a) and (b) make clear that an ISP need not actually determine the identity of an alleged infringer. Thus, any work required to determine an alleged infringer's identity and to disclose that identity pursuant to a *Norwich* order is not subsumed within the notice and notice regime and can therefore be subject to compensation in accordance with the common law. The common law *Norwich* regime permits an ISP to be compensated for reasonable costs of compliance.

None of the eight steps that Rogers undertakes in response to a *Norwich* order is supplanted by the notice and notice regime, since they do not involve verifying the accuracy of records which it was required by s. 41.26(1) to retain. Rather, Rogers follows this process in order to determine and verify the identity of an alleged copyright infringer (which it does not already know) based on those records. Assuming that this eight-step process is otherwise reasonable, Rogers is thus entitled to full compensation for the steps it takes to identify an account holder and to disclose that information to a copyright claimant.

There is also disagreement with the proposition that any implied obligations in s. 41.26(1) of the *Copyright Act* categorically preclude an ISP from verifying aspects of its records at the time that a *Norwich* order is received and then seeking compensation for that work, for two reasons. First, customer information can change over time, and a *Norwich* order may be received well after the notice of infringement is first sent to the account holder. The accuracy of that information must still be verified at the time the account holder's identity is requested by the copyright holder, since it is the account holder's current identifying information that a claimant must obtain in order to

doit communiquer l'identité de l'un de ses abonnés che-vauche les obligations légales de Rogers pour lesquelles elle n'avait pas droit à un remboursement. Puisqu'il est impossible, au vu du présent dossier, de déterminer les coûts raisonnables occasionnés par Rogers pour se conformer à l'ordonnance, l'affaire devrait être renvoyée au juge des requêtes.

La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires pour accueillir le pourvoi. Cependant, il y a désaccord avec la proposition voulant que toute obligation implicite découlant du par. 41.26(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* empêche catégoriquement un FSI de vérifier certains éléments de son registre au moment où il reçoit l'ordonnance de type *Norwich* et de demander une indemnisation pour ces travaux.

Ensemble, les al. 41.26(1)(a) et (b) indiquent clairement que le FSI n'est pas tenu d'établir l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur. En conséquence, le travail nécessaire pour établir l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur et pour communiquer cette identité conformément à une ordonnance de type *Norwich* n'est pas inclus dans le régime d'avis et avis, et peut donc faire l'objet d'une indemnisation en application de la common law. Le régime de common law établi dans *Norwich* permet aux FSI d'être indemnisés pour les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l'ordonnance.

Aucune des huit étapes que suit Rogers en réponse à une ordonnance de type *Norwich* n'est supplantée par le régime d'avis et avis, puisqu'elles ne comportent pas la vérification de l'exactitude du registre que Rogers est tenue de conserver aux termes du par. 41.26(1). Rogers suit plutôt ce processus afin d'établir et de vérifier l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur (qu'elle ne connaît pas déjà) en fonction de ce registre. Si l'on suppose que ce processus en huit étapes est par ailleurs raisonnable, Rogers a droit à la pleine indemnisation pour les étapes qu'elle suit afin d'identifier un titulaire de compte et de communiquer son identité au titulaire du droit d'auteur.

Il y a aussi désaccord avec la proposition voulant que toute obligation implicite découlant du par. 41.26(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* empêche catégoriquement un FSI de vérifier certains éléments de son registre au moment où il reçoit l'ordonnance de type *Norwich* et de demander une indemnisation pour ces travaux pour deux raisons. Tout d'abord, les renseignements relatifs aux clients peuvent changer au fil du temps, et une ordonnance de type *Norwich* peut être reçue bien après l'envoi initial de l'avis de violation au titulaire de compte. Il demeure nécessaire de vérifier l'exactitude de ces renseignements au moment où le titulaire du droit d'auteur demande

initiate a legal proceeding for copyright infringement, not the identifying information as it may have existed when the notice was first sent. Second, it is possible that not all infringement notices are sent to the correct account holder in accordance with s. 41.26(1)(a). Therefore, and even if some steps in Rogers' *Norwich* process could be characterized as verifying pre-existing information or records, there is no irresistible clearness in the *Copyright Act* to justify displacing a sensible approach as to what is reasonable on the basis of a purported implied obligation in s. 41.26(1). In these circumstances, there may be good justifications for Rogers to conduct more vigorous verifications. That said, judges are empowered to deny the costs of verifications by an ISP that are unnecessarily extensive or duplicative.

In the case at bar, the motion judge did not make an independent finding as to the reasonableness of Rogers' eight-step process. Accordingly, this matter should be remitted for such a determination.

Cases Cited

By Brown J.

Referred to: *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133; *Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439; *Alberta (Treasury Branches) v. Leahy*, 2000 ABQB 575, 270 A.R. 1, aff'd 2002 ABCA 101, 303 A.R. 63; *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81; *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2004 FC 488, [2004] 3 F.C.R. 241; *Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2015 FC 1364; *Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2014 FC 161, [2015] 2 F.C.R. 540; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; *Canadian Pacific Air Lines Ltd. v. Canadian Air Line Pilots Assn.*, [1993] 3 S.C.R. 724; *Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2011 FC 1024, 395 F.T.R. 315; *Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324*, 2003 SCC 42, [2003] 2 S.C.R. 157; *Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. T. Eaton Co.*, [1956] S.C.R. 610; *Canada (Attorney General) v. Thouin*, 2017 SCC 46, [2017] 2 S.C.R. 184; *Cartier International AG v. British Telecommunications plc*, [2018] UKSC 28, [2018] 1 W.L.R. 3259.

l'identité du titulaire de compte, puisque ce sont les renseignements actuels permettant l'identification du titulaire de compte dont le demandeur a besoin afin d'intenter une action pour violation du droit d'auteur, et non les renseignements d'identification qui existaient quand l'avis automatisé de violation a été envoyé. Ensuite, il est possible que les avis de violation ne soient pas tous envoyés au bon titulaire de compte conformément à l'al. 41.26(1)a). En conséquence, et même si certaines étapes du processus de Rogers relatif aux ordonnances de type *Norwich* pouvaient être qualifiées de vérifications des renseignements ou registres préexistants, rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne justifie de façon incontestablement claire qu'une démarche sensée pour établir ce qui est raisonnable soit écartée sur le fondement d'une obligation implicite qui découlerait du par. 41.26(1). Dans ces circonstances, il pourrait être justifié que Rogers effectue des vérifications plus rigoureuses. Cela dit, les juges ont le pouvoir de refuser le remboursement des coûts de ces vérifications si le FSI procède inutilement à des vérifications approfondies ou redondantes.

Dans la présente affaire, le juge des requêtes n'a pas tiré une conclusion indépendante quant au caractère raisonnable du processus en huit étapes de Rogers. En conséquence, la présente affaire devrait être renvoyée au juge des requêtes pour qu'il prenne une telle décision.

Jurisprudence

Citée par le juge Brown

Arrêts mentionnés : *Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133; *Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439; *Alberta (Treasury Branches) c. Leahy*, 2000 ABQB 575, 270 A.R. 1, conf. par 2002 ABCA 101, 303 A.R. 63; *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81; *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2004 CF 488, [2004] 3 R.C.F. 241; *Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2015 CF 1364; *Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2014 CF 161, [2015] 2 R.C.F. 540; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes*, [1993] 3 R.C.S. 724; *Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2011 CF 1024; *Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324*, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; *Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co.*, [1956] R.C.S. 610; *Canada (Procureur général) c. Thouin*, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; *Cartier International AG c. British Telecommunications plc*, [2018] UKSC 28, [2018] 1 W.L.R. 3259.

By Côté J.

Referred to: *Canada (Attorney General) v. Thouin*, 2017 SCC 46, [2017] 2 S.C.R. 184; *Norwich Pharmaceutical Co. v. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133; *Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439; *Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324*, 2003 SCC 42, [2003] 2 S.C.R. 157.

Statutes and Regulations Cited

Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, ss. 27(2.3), 31.1, Part IV, 41.25, 41.26.
Copyright Modernization Act, S.C. 2012, c. 20, summary, preamble.
Digital Millennium Copyright Act (1998), 17 U.S.C. § 512.
 Order Fixing the Day that is Six Months after the Day on which this Order is published as the Day on which Certain Provisions of the Copyright Act Come into Force, SI/2014-58, and Explanatory Note, *Canada Gazette*, Part II, vol. 148, No. 14, July 2, 2014, pp. 2121-23.

Authors Cited

Canada. House of Commons. *House of Commons Debates*, vol. 146, No. 31, 1st Sess., 41st Parl., October 18, 2011, pp. 2107, 2109.
 Canada. House of Commons. Legislative Committee on Bill C-32. *Evidence*, No. 19, 3rd Sess., 40th Parl., March 22, 2011, pp. 1, 10.
 Canada. Office of Consumer Affairs. *Notice and Notice Regime* (online: <https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02920.html>; archived version: https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_1_eng.pdf).
 Electronic Frontier Foundation. *Comments of Electronic Frontier Foundation before the U.S. Copyright Office, Library of Congress, In the Matter of Section 512 Study*, submitted by Corynne McSherry and Kit Walsh, April 1, 2016 (online: <https://www.eff.org/document/eff-512-study-comments>; archived version: https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_2_eng.pdf).
Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, “retain”.
 Seltzer, Wendy. “Free Speech Unmoored in Copyright’s Safe Harbor: Chilling Effects of the DMCA on the First Amendment” (2010), 24 *Harv. J.L. & Tech.* 171.
 Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6th ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2014.
 Urban, Jennifer M., Joe Karaganis and Brianna L. Schofield. *Notice and Takedown in Everyday Practice*, March 2017 (online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628; archived version:

Citée par la juge Côté

Arrêts mentionnés : *Canada (Procureur général) c. Thouin*, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; *Norwich Pharmaceutical Co. c. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133; *Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R.*, [1998] 4 C.F. 439; *Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324*, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157.

Lois et règlements cités

Décret fixant à la date qui tombe six mois après la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, TR/2014-58, et note explicative, *Gazette du Canada*, Partie II, vol. 148, n° 14, 2 juillet 2014, p. 2121-2123.
Digital Millennium Copyright Act (1998), 17 U.S.C. § 512.
Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20, sommaire, préambule.
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 27(2.3), 31.1, partie IV, 41.25, 41.26.

Doctrine et autres documents cités

Canada. Bureau de la consommation. *Le régime d’avis et avis* (en ligne : <https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02920.html>; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_1_fra.pdf).
 Canada. Chambre des communes. Comité législatif chargé du projet de loi C-32. *Témoignages*, n° 19, 3^e sess., 40^e lég., 22 mars 2011, p. 1, 10.
 Canada. Chambre des communes. *Débats de la Chambre des communes*, vol. 146, n° 31, 1^{re} sess., 41^e lég., 18 octobre 2011, p. 2107, 2109.
 Electronic Frontier Foundation. *Comments of Electronic Frontier Foundation before the U.S. Copyright Office, Library of Congress, In the Matter of Section 512 Study*, submitted by Corynne McSherry and Kit Walsh, April 1, 2016 (en ligne : <https://www.eff.org/document/eff-512-study-comments>; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_2_eng.pdf).
Oxford English Dictionary, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1989, « retain ».
 Seltzer, Wendy. « Free Speech Unmoored in Copyright’s Safe Harbor : Chilling Effects of the DMCA on the First Amendment » (2010), 24 *Harv. J.L. & Tech.* 171.
 Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.
 Urban, Jennifer M., Joe Karaganis and Brianna L. Schofield. *Notice and Takedown in Everyday Practice*, March 2017 (en ligne : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628; version archivée :

https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_3_eng.pdf).

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Stratas, Gleason and Woods J.J.A.), 2017 FCA 97, 146 C.P.R. (4th) 339, 410 D.L.R. (4th) 602, [2017] F.C.J. No. 477 (QL), 2017 CarswellNat 2130 (WL Can.), setting aside the order of Boswell J., 2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136, [2016] F.C.J. No. 901 (QL), 2016 CarswellNat 3745 (WL Can.). Appeal allowed.

Andrew Bernstein, James Gotowiec and Nic Wall, for the appellant.

Kenneth Clark, Patrick Copeland and Paul McCallen, for the respondents.

Jeremy de Beer and Bram Abramson, for the interveners the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic.

Gerald Kerr-Wilson, Ariel Thomas and Christopher Ferguson, for the interveners Bell Canada Inc., Canadian Network Operators Consortium Inc., Cogeco Inc., Quebecor Media Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. and Xplornet Communications Inc.

The judgment of Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe and Martin J.J. was delivered by

BROWN J. —

I. Introduction

[1] Online infringement of copyright has become commonplace. Using peer to peer file sharing networks, Internet subscribers can download copyrighted content such as films and music, while simultaneously uploading that content for download by others who are thereby able to do the same. Through this concurrent downloading and uploading, peer to peer networks facilitate the rapid sharing of copyrighted content with multiple Internet

https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC38_3_eng.pdf).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Stratas, Gleason et Woods), 2017 CAF 97, 146 C.P.R. (4th) 339, 410 D.L.R. (4th) 602, [2017] A.C.F. n° 477 (QL), 2017 CarswellNat 8731 (WL Can.), qui a annulé l'ordonnance du juge Boswell, 2016 CF 881, 141 C.P.R. (4th) 136, [2016] A.C.F. n° 901 (QL), 2016 CarswellNat 8156 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

Andrew Bernstein, James Gotowiec et Nic Wall, pour l'appelante.

Kenneth Clark, Patrick Copeland et Paul McCallen, pour les intimées.

Jeremy de Beer et Bram Abramson, pour l'intervenante la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko.

Gerald Kerr-Wilson, Ariel Thomas et Christopher Ferguson, pour les intervenantes Bell Canada Inc., Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Cogeco Inc., Québecor Média Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. et Xplornet Communications Inc.

Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par

LE JUGE BROWN —

I. Introduction

[1] La violation en ligne du droit d'auteur est devenue monnaie courante. À l'aide de réseaux de partage de fichiers poste à poste, les abonnés à Internet peuvent télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur, comme des films et de la musique, tout en téléversant simultanément ce contenu en vue du téléchargement par d'autres personnes, qui peuvent ainsi faire de même. Grâce à ces téléchargements et téléversements simultanés, les réseaux poste à poste

subscribers simultaneously. And, due to the anonymity of the Internet, the identity of Internet subscribers who participate in this illegal sharing of copyrighted content is concealed from copyright owners.

[2] In 2009, the Government of Canada launched a consultation on copyright modernization to address the issue of online copyright infringement. It heard both from copyright owners who demanded a way to discourage online copyright infringement, and consumers who requested a method to determine if they, or someone using their Internet Protocol (“IP”) address, could be infringing copyright.

[3] Parliament responded to both sets of concerns by enacting the “notice and notice” regime contained within ss. 41.25 and 41.26 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42 — which regime was brought into force on January 2, 2015. Now, when a copyright owner gives notice to an Internet service provider (“ISP”) claiming that a person at a certain IP address has infringed the owner’s copyright, the ISP must forward that notice of claimed infringement to the person to whom the IP address (being “the electronic location identified by the location data specified in the notice” (s. 41.26(1)(a)) was assigned. While this regime is intended to deter the continued infringement of copyright online, it only goes so far. In particular, it does not require an ISP to disclose the identity of a person who has received notice to a copyright owner. For a copyright owner to obtain that person’s identity, the owner must proceed outside the regime — specifically, by obtaining a *Norwich* order compelling the ISP to disclose it (see *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133 (H.L.)).

[4] This appeal requires this Court to consider who bears the ISP’s “reasonable costs of compliance” with such a *Norwich* order. At common law, that burden rests with the copyright owner. In enacting the

facilitent le partage rapide du contenu protégé par le droit d’auteur avec de multiples abonnés à Internet en même temps. En outre, en raison de l’anonymat d’Internet, les titulaires de droits d’auteur n’ont pas accès à l’identité des abonnés qui participent à ce partage illégal de contenu protégé.

[2] En 2009, le gouvernement du Canada a lancé une consultation sur la modernisation du droit d’auteur dans le but de prendre des mesures contre la violation en ligne de ce droit. Il a entendu à la fois les titulaires de droits d’auteur qui exigeaient qu’un moyen de décourager la violation en ligne de leurs droits soit mis en place, et les consommateurs qui demandaient de pouvoir disposer d’une mesure pour savoir si eux-mêmes, ou quelqu’un utilisant leur adresse de protocole Internet (« IP »), violent le droit d’auteur.

[3] Le Parlement a répondu à ces deux préoccupations en adoptant le régime d’« avis et avis » qui se retrouve aux art. 41.25 et 41.26 de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42, qui est entré en vigueur le 2 janvier 2015. Maintenant, lorsque le titulaire du droit d’auteur donne un avis à un fournisseur de services Internet (« FSI ») dans lequel il affirme qu’une personne à une certaine adresse IP a violé son droit d’auteur, le FSI doit transmettre cet avis de prétendue violation à la personne à qui appartient l’adresse IP (soit « l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis » (al. 41.26(1)a)). Même si ce régime vise à décourager la violation continue en ligne du droit d’auteur, il ne va pas plus loin. En particulier, il n’exige pas que le FSI révèle au titulaire du droit d’auteur l’identité d’une personne qui a reçu un avis. Pour que le titulaire du droit d’auteur puisse obtenir l’identité de cette personne, il doit prendre des mesures à l’extérieur du régime — plus précisément, obtenir une ordonnance de type *Norwich* obligeant le FSI à la révéler (voir *Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133 (H.L.)).

[4] Le présent pourvoi oblige la Cour à se demander qui supporte les « coûts raisonnables occasionnés en vue de la conformité » du FSI à une telle ordonnance de type *Norwich*. En common law, ce fardeau

notice and notice regime, however, Parliament prohibited ISPs from charging a fee for complying with their obligations under the regime (except, as I shall explain, where the Minister has fixed a maximum fee by regulation, which has not occurred to date). This leaves open the question of whether, if any of the steps taken by an ISP to comply with a *Norwich* order overlap with an ISP's obligations under the notice and notice regime, the ISP can recover the costs of such duplicative steps as part of its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order.

II. Overview of Facts and Proceedings

A. *Background*

[5] The respondents to this appeal (collectively “Voltage”) are film production companies that allege that their copyrights have been infringed online. Specifically, Voltage says that thousands of Internet subscribers whom it cannot identify have, in contravention of the Act, shared its films over the Internet using peer to peer file sharing networks. Voltage sued one such unknown person, “John Doe”, alleging breach of copyright in relation to the concurrent downloading and uploading of a number of films on various dates. Ultimately, Voltage says, it intends to have its action against John Doe certified as a so-called “reverse” class action against approximately 55,000 persons whose identities are currently unknown but who Voltage says have similarly infringed its copyright. To this end, Voltage brought a motion for a *Norwich* order compelling John Doe's ISP, Rogers Communications Inc., to disclose “any and all [of John Doe's] contact and personal information” (A.R., at p. 48). Voltage also sought that the disclosure order be made with “no fees or disbursements payable” to Rogers “pursuant to [ss. 41.25 and 41.26 of the Act]” (A.R., at pp. 48-49).

incombe au titulaire du droit d'auteur. En adoptant le régime d'avis et avis, le Parlement a toutefois interdit aux FSI d'exiger des droits pour se conformer aux obligations que leur impose le régime (sauf, comme je l'expliquerai, lorsque le ministre fixe, par règlement, le montant maximal des droits, ce qui ne s'est pas produit à ce jour). Cela laisse sans réponse la question de savoir si, dans le cas où certaines des mesures prises par un FSI pour se conformer à une ordonnance de type *Norwich* chevaucheraient ses obligations dans le cadre du régime d'avis et d'avis, ce FSI pourrait recouvrer les coûts de ces mesures qui font double emploi à même ses coûts raisonnables de conformité à l'ordonnance de type *Norwich*.

II. Aperçu des faits et de l'instance

A. *Contexte*

[5] Les intimées dans le présent pourvoi (collectivement « Voltage ») sont des sociétés de production cinématographique qui allèguent que leurs droits d'auteur ont été violés en ligne. Plus précisément, Voltage affirme que des milliers d'abonnés à Internet qu'elle ne peut identifier ont, en contravention de la Loi, partagé ses films sur Internet à l'aide de réseaux de partage de fichiers poste à poste. Voltage a poursuivi l'un de ces inconnus, « M. Untel », pour une prétendue violation du droit d'auteur relativement au téléchargement et au téléversement simultanés de plusieurs films à diverses dates. Voltage affirme qu'elle a ultimement l'intention de faire certifier son action contre M. Untel en tant que recours collectif « inversé » contre environ 55 000 personnes dont l'identité est actuellement inconnue, mais qui, selon Voltage, ont violé de façon similaire son droit d'auteur. À cette fin, Voltage a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance de type *Norwich* obligeant le FSI de M. Untel, Rogers Communications Inc., à lui communiquer [TRADUCTION] « toutes les coordonnées et tous les renseignements personnels [de M. Untel] » (d.a., p. 48). Voltage a également demandé que l'ordonnance de communication soit rendue sans « aucun droit à payer » à Rogers « conformément aux [art. 41.25 et 41.26 de la Loi] » (d.a., p. 48-49).

[6] Sections 41.25 and 41.26 of the Act describe the provision of notice of a claimed copyright infringement as occurring in two steps. First, a copyright owner must send a notice of a claimed infringement to an ISP such as Rogers. This step is prescribed by s. 41.25:

Notice of claimed infringement

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

- (a) the means, in the course of providing services related to the operation of the Internet or another digital network, of telecommunication through which the electronic location that is the subject of the claim of infringement is connected to the Internet or another digital network;
- (b) for the purpose set out in subsection 31.1(4), the digital memory that is used for the electronic location to which the claim of infringement relates; or
- (c) an information location tool as defined in subsection 41.27(5).

Form and content of notice

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

- (a) state the claimant's name and address and any other particulars prescribed by regulation that enable communication with the claimant;
- (b) identify the work or other subject-matter to which the claimed infringement relates;
- (c) state the claimant's interest or right with respect to the copyright in the work or other subject-matter;
- (d) specify the location data for the electronic location to which the claimed infringement relates;
- (e) specify the infringement that is claimed;
- (f) specify the date and time of the commission of the claimed infringement; and

[6] Selon la description que donnent les art. 41.25 et 41.26 de la Loi, l'envoi d'un avis de prétendue violation du droit d'auteur comporte deux étapes. Premièrement, le titulaire du droit d'auteur doit envoyer un avis de prétendue violation à un FSI, comme Rogers. Cette étape est prescrite par l'art. 41.25 :

Avis de prétendue violation

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

- a) dans le cadre de la prestation de services liés à l'exploitation d'Internet ou d'un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l'emplacement électronique qui fait l'objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;
- b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l'emplacement électronique en cause;
- c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

Forme de l'avis

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

- a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
- b) identifie l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur auquel la prétendue violation se rapporte;
- c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l'égard de l'œuvre ou de l'autre objet visé;
- d) précise les données de localisation de l'emplacement électronique qui fait l'objet de la prétendue violation;
- e) précise la prétendue violation;
- f) précise la date et l'heure de la commission de la prétendue violation;

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

Secondly, the ISP must, upon receiving the copyright owner's notice of claimed infringement, "forward the notice electronically to the person to whom the electronic location [in this case, an IP address] identified" in the notice belongs. This second step is prescribed by s. 41.26(1), which imposes upon the ISP certain obligations, the scope of which are central to deciding this appeal:

Obligations related to notice

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

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

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

[7] Section 41.26(2) of the Act addresses whether an ISP may charge a fee for complying with these obligations:

Fees related to notices

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

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

Deuxièmement, le FSI doit, à la réception de l'avis de prétendue violation envoyé par le titulaire du droit d'auteur, « transmettre [. . .] par voie électronique une copie de l'avis à la personne à qui appartient l'emplacement électronique [en l'espèce, une adresse IP] identifié » dans l'avis. Cette deuxième étape est prescrite par le par. 41.26(1), qui impose au FSI certaines obligations, dont la portée est essentielle pour trancher le présent pourvoi :

Obligations

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

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

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

[7] Le paragraphe 41.26(2) de la Loi indique si un FSI peut exiger des droits pour se conformer à ces obligations :

Droits

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

To date, the Minister has not fixed a maximum fee. By operation of s. 41.26(2), therefore, no fee may be charged by an ISP for complying with its obligations under s. 41.26(1).

[8] Hence the issue to be decided: Could the scope of Rogers' obligations as an ISP under s. 41.26(1)

- (1) *overlap entirely* with the steps which Rogers may be required to take under Voltage's *Norwich* order (and, if so, may Rogers still charge a fee for its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order)?
- (2) *not overlap* with those steps (in which case Rogers would be entitled to its reasonable costs of compliance with the order)? Or,
- (3) *overlap in part* with those steps (and, if so, to what extent may Rogers still charge a fee for the reasonable costs of compliance with such overlapping steps)?

As I explain below, on this point the courts below diverged. While the motion judge's reasons are not entirely clear, he appeared to assume that the second view was correct since ss. 41.25 and 41.26 did not in his view oust "established law and principles with respect to [*Norwich*] orders" (para. 12). He therefore allowed Rogers to recover the costs of all steps it said were necessary to comply with the *Norwich* order. The Federal Court of Appeal's interpretation would, however, have confined Rogers' recovery to the reasonable costs of the actual act of disclosure when complying with a *Norwich* order. The court saw the rest of Rogers' claimed costs as unrecoverable, since they overlapped with the steps that formed part of Rogers' implicit obligations under the statutory regime.

Jusqu'à présent, le ministre n'a pas fixé de montant maximal pour les droits. En application du par. 41.26(2), le FSI ne peut donc pas exiger de droits pour se conformer aux obligations qui lui incombent en application du par. 41.26(1).

[8] En conséquence, la question à trancher est la suivante : la portée des obligations de Rogers en tant que FSI prévues au par. 41.26(1), peut-elle

- (1) *chevaucher entièrement* les mesures que Rogers pourrait être tenue de prendre aux termes de l'ordonnance de type *Norwich* qu'a obtenue Voltage (et, le cas échéant, Rogers peut-elle tout de même exiger des droits pour les coûts raisonnables occasionnés afin de se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*)?
- (2) *ne pas chevaucher* ces mesures (auquel cas Rogers aurait droit aux coûts raisonnables occasionnés afin de se conformer à l'ordonnance)? ou,
- (3) *chevaucher en partie* ces mesures (et, le cas échéant, dans quelle mesure Rogers peut-elle tout de même exiger des droits pour les coûts raisonnables occasionnés afin de se conformer à l'ordonnance, compte tenu du chevauchement de ces mesures)?

Comme je l'expliquerai plus loin, les juridictions inférieures ont divergé sur ce point. Bien que les motifs du juge des requêtes ne soient pas tout à fait clairs, celui-ci semble avoir tenu pour acquis que la deuxième interprétation était correcte, puisque les art. 41.25 et 41.26 n'ont pas, selon lui, abrogé « le droit et les principes établis concernant les [. . .] ordonnances [de type *Norwich*] » (par. 12 (CanLII)). Par conséquent, il a autorisé Rogers à recouvrer les coûts de toutes les mesures qu'elle affirmait être nécessaires pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*. Toutefois, l'interprétation faite par la Cour d'appel fédérale aurait limité le recouvrement de Rogers aux coûts raisonnables liés à la communication en tant que telle lors de l'exécution de l'ordonnance de type *Norwich*. Pour la cour, le reste des coûts réclamés par Rogers étaient irrécouvrables, puisqu'ils chevauchaient les mesures faisant partie des obligations implicites de Rogers dans le cadre du régime législatif.

B. *Judicial History*

- (1) Federal Court, 2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136 — Boswell J.

[9] As already recounted, Voltage sought a *Norwich* order compelling Rogers to disclose the identity of “any and all contact and personal information” of John Doe with “no fees or disbursements payable” to Rogers pursuant to ss. 41.25 and 41.26 of the Act. At the hearing of the motion, Rogers took no position on whether Voltage was entitled to the *Norwich* order. It maintained, however, that if the order were granted, Rogers should be entitled to recover from Voltage its reasonable costs of compliance with that order (which Rogers calculated at a rate of \$100 per hour plus HST).

[10] The motion judge granted the order but, considering the privacy interests that surround the disclosure of an Internet subscriber’s identity, he ordered that Rogers disclose only John Doe’s “name and address as recorded in Rogers’ records” (para. 17). The motion judge then considered, and accepted, Rogers’ argument that it was entitled to compliance costs. He reasoned that, while the statutory notice and notice regime regulates the process by which notice of a claimed copyright infringement is provided to both an ISP and an Internet subscriber, and while it also regulates the retention of records relating to that notice, the regime does *not* regulate an ISP’s disclosure of a subscriber’s identity to a copyright owner. Obtaining such disclosure requires an owner to obtain a *Norwich* order. And, at common law, the ISP is entitled to recover its reasonable costs of compliance.

[11] Turning to what Rogers had actually claimed — the hourly fee of \$100 plus HST — the motion judge found that “[t]he fee is what it is”, and held that Voltage was required to pay it prior to obtaining

B. *Historique judiciaire*

- (1) Cour fédérale, 2016 CF 881 — le juge Boswell

[9] Comme je l’ai déjà mentionné, Voltage a sollicité une ordonnance de type *Norwich* obligeant Rogers à communiquer [TRADUCTION] « toutes les coordonnées et tous les renseignements personnels » de M. Untel sans « aucun droit à payer » à Rogers conformément aux art. 41.25 et 41.26 de la Loi. Lors de l’instruction de la requête, Rogers n’a pas pris position quant à la question de savoir si Voltage avait le droit d’obtenir une ordonnance de type *Norwich*. Elle a cependant soutenu que, si l’ordonnance était accordée, elle devrait avoir le droit de recouvrer auprès de Voltage les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à cette ordonnance (lesquels étaient, selon les calculs de Rogers, de 100 \$ de l’heure, TVH en sus).

[10] Le juge des requêtes a accordé l’ordonnance, mais compte tenu des droits à la vie privée entourant la communication de l’identité d’un abonné à Internet, il a ordonné que Rogers ne révèle que « le nom et l’adresse de [M. Untel], tels qu’ils figurent dans les dossiers de Rogers » (par. 17). Le juge des requêtes a ensuite examiné, puis accepté, l’argument de Rogers selon lequel elle avait le droit de recouvrer les coûts occasionnés pour se conformer à l’ordonnance. Il a expliqué que, bien que le régime législatif d’avis et avis réglemente le processus par lequel un avis de prétendue violation du droit d’auteur est donné tant à un FSI qu’à un abonné à Internet, et bien qu’il réglemente également la conservation d’un registre concernant cet avis, le régime *ne* réglemente *pas* la communication par le FSI de l’identité d’un abonné au titulaire du droit d’auteur. Pour obtenir une telle communication, le titulaire doit obtenir une ordonnance de type *Norwich*. De plus, en common law, le FSI a le droit de recouvrer les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l’ordonnance.

[11] Alors qu’il examinait ce qu’avait, dans les faits, réclamé Rogers — le tarif horaire de 100 \$, TVH en sus — le juge des requêtes a conclu que « [l]es droits sont ce qu’ils sont », et il a statué que

disclosure of John Doe’s name and address (para. 21). He further found that Rogers’ compliance with the order should take no more than an hour, estimating that Voltage would be required to reimburse Rogers approximately \$113 (inclusive of HST). He also ordered that Rogers was entitled to the costs of the motion, which he fixed at \$500.

- (2) Federal Court of Appeal, 2017 FCA 97, 146 C.P.R. (4th) 339 — Stratas J.A., Gleason and Woods J.J.A. Concurring

[12] The Federal Court of Appeal allowed Voltage’s appeal. The outcome of the appeal turned on the interpretation of the statutory notice and notice regime. The court found that the purpose of the regime was “to reduce the complications and answer many of the questions that can arise when a *Norwich* order is sought” (para. 21), and to “protec[t] and vindicat[e] the rights of copyright owners” (para. 22). The regime must therefore be interpreted so as “to allow copyright owners to protect and vindicate their rights as quickly, easily and efficiently as possible while ensuring fair treatment of all” (para. 27).

[13] The Federal Court of Appeal identified various obligations in s. 41.26(1) — both express and implicit — which an ISP must satisfy under the regime. First, s. 41.26(1)(a) expressly requires an ISP to forward notice of a claimed copyright infringement to the person to whom the electronic location specified in the notice belongs. An implicit corollary to this obligation, and to the overall purposes of the regime, however, is a set of obligations requiring the ISP to “maintai[n] its records in a manner and form that allow it to identify suspected infringers quickly and efficiently”; “searc[h] for and . . . locat[e] the relevant records”; “analyz[e] the records to satisfy itself that it has identified the suspected infringers accurately”; and undertake verification “to the extent the [ISP] must conduct verification activities to ensure accuracy” (C.A. reasons, at paras. 34-35).

Voltage devait les payer avant que lui soient communiqués le nom et l’adresse de M. Untel (par. 21). Il a aussi conclu que Rogers ne devrait pas avoir besoin de plus qu’une heure pour se conformer à l’ordonnance, et il a estimé que Voltage serait tenue de rembourser environ 113 \$ (TVH incluse) à Rogers. Il a également statué que Rogers avait droit aux dépens à l’égard de la requête, qu’il a fixés à 500 \$.

- (2) Cour d’appel fédérale, 2017 CAF 97 — le juge Stratas, avec l’accord des juges Gleason et Woods

[12] La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de Voltage. L’issue de l’appel portait sur l’interprétation du régime législatif d’avis et avis. La cour a conclu que le régime avait pour objet de « réduire les complications et répondre à un grand nombre des questions qui peuvent survenir lorsqu’on demande une ordonnance de type *Norwich* » (par. 21 (CanLII)), ainsi que de « prot[éger] et fai[re] valoir les droits des titulaires du droit d’auteur » (par. 22). Le régime doit donc être interprété « comme autorisant les titulaires du droit d’auteur à protéger et à faire valoir leurs droits aussi rapidement, facilement et efficacement que possible, tout en assurant un juste traitement de tous » (par. 27).

[13] La Cour d’appel fédérale a dégagé diverses obligations du par. 41.26(1) — tant expresses qu’implicites — dont un FSI doit s’acquitter dans le cadre du régime. Premièrement, l’al. 41.26(1)a exige expressément que le FSI transmette l’avis de prétendue violation du droit d’auteur à la personne à qui appartient l’emplacement électronique précisé dans l’avis. Cette obligation, ainsi que les objets généraux du régime, a toutefois pour corollaire implicite un ensemble d’obligations exigeant que le FSI « conserve les renseignements d’une manière lui permettant d’identifier les présumés contrefacteurs rapidement et efficacement »; « cherch[e] et rep[ère] les renseignements pertinents »; « analys[e] les renseignements pour être convaincu d’avoir correctement identifié les présumés contrefacteurs »; et entreprenne des vérifications, « puisque le [FSI] doit procéder à des vérifications pour [en] assurer l’exactitude » (motifs de la C.A., par. 34-35).

[14] Secondly, s. 41.26(1)(a) expressly requires an ISP to notify the copyright owner that the notice has been forwarded or explain why it could not do so.

[15] An ISP's third express obligation, described in s. 41.26(1)(b), requires it to "retain records" that "will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined". The Federal Court of Appeal found that the "records" are those which an ISP has used to identify a person under s. 41.26(1)(a) for the purposes of forwarding notice. It further found that such records must be maintained in a manner and form that is useable by "those who will use the records" (para. 37), being copyright owners and courts, to identify the person who received notice. To the extent that the records are not in such a form, an ISP is required to "translat[e] or modif[y]" the records into a useable form as part of its s. 41.26(1)(b) obligations (C.A. reasons, at para. 39).

[16] The Federal Court of Appeal agreed with the motion judge that the absence of a regulation prescribing a maximum fee precludes Rogers from charging a fee for discharging its statutory obligations. It also agreed that the statutory notice and notice regime does not regulate the disclosure of a person's identity from an ISP's records. From this, it follows that a copyright owner seeking to have an ISP disclose a person's identity must obtain a *Norwich* order, and an ISP can charge a fee for the "actual, reasonable and necessary costs associated with the act of disclosure" (C.A. reasons, at para. 61). Once, however, an ISP performs its statutory obligations without compensation under the notice and notice regime, the act of disclosure itself is a simple matter: "All that is left is the delivery or electronic transmission of these records by the [ISP] to the copyright owner and the [ISP's] participation in the obtaining of a disclosure order from the Court" (C.A. reasons, at para. 62). The associated costs are, therefore, likely to be negligible.

[17] The Federal Court of Appeal found that Rogers appeared to have satisfied its obligations

[14] Deuxièmement, l'al. 41.26(1)a exige expressément que le FSI avise le titulaire du droit d'auteur qu'il a transmis l'avis ou qu'il explique pourquoi il n'a pas pu le faire.

[15] La troisième obligation expresse d'un FSI, décrite à l'al. 41.26(1)b, consiste à « conserver [. . .] un registre permettant d'identifier la personne à qui appartient l'emplacement électronique ». La Cour d'appel fédérale a conclu que le « registre » était celui que le FSI utilise pour identifier une personne en application de l'al. 41.26(1)a afin d'envoyer l'avis. En outre, elle a conclu que ce registre devait être conservé d'une manière et sous une forme utilisable « par les personnes qui utiliseront le registre » (par. 37), à savoir les titulaires de droits d'auteur et les tribunaux, pour identifier la personne ayant reçu l'avis. Si le registre ne peut être utilisé, le FSI est tenu de le « tradui[re] ou modifi[er] » pour qu'il soit utilisable dans le cadre de ses obligations découlant de l'al. 41.26(1)b (motifs de la C.A., par. 39).

[16] La Cour d'appel fédérale a convenu avec le juge des requêtes que l'absence de règlement prescrivant le montant maximal des droits empêche Rogers d'exiger des droits pour s'acquitter de ses obligations prévues par la loi. Elle a également convenu que le régime législatif d'avis et avis ne régit pas la communication de l'identité d'une personne à partir du registre d'un FSI. Il s'ensuit que le titulaire du droit d'auteur qui cherche à faire divulguer, par un FSI, l'identité d'une personne doit obtenir une ordonnance de type *Norwich* et qu'un FSI peut exiger des droits pour les « coûts réels, raisonnables et nécessaires associés à l'acte de divulgation » (motifs de la C.A., par. 61). Cependant, une fois qu'un FSI s'acquitte de ses obligations légales sans indemnisation dans le cadre du régime d'avis et avis, la communication en tant que telle est une démarche simple : « [t]out ce qu'il reste, c'est la remise ou la transmission électronique de ces renseignements par le [FSI] au titulaire du droit d'auteur et la participation du [FSI] dans l'obtention d'une ordonnance de divulgation de la Cour » (motifs de la C.A., par. 62). En conséquence, les coûts associés seront probablement négligeables.

[17] La Cour d'appel fédérale a conclu que Rogers semblait s'être acquittée de ses obligations dans le

under the notice and notice regime but, in response to Voltage’s request for disclosure, had “re-d[one] some of its work . . . in order to verify its earlier work and ensure accuracy” (para. 67). Rogers’ fee of \$100 per hour was “based mainly on the cost of this additional work” (para. 67). The motion judge had therefore erred by allowing Rogers to charge for work that it was already required to perform under the notice and notice regime. He also erred by failing to assess the reasonableness of Rogers’ fee, instead simply concluding that “[t]he fee is what it is”. The court set aside the motion judge’s order that Rogers reimburse Voltage at a rate of \$100 per hour plus HST and, finding insufficient evidence on the record to determine Rogers’ actual, reasonable and necessary costs of compliance, concluded that Rogers was not entitled to any reimbursement. On the basis that costs must follow the event, the Federal Court of Appeal set aside the motion judge’s award of legal costs, and instead ordered Rogers itself to pay Voltage’s costs on appeal and in the Federal Court.

III. Analysis

A. *Introduction*

[18] Originally cast as an equitable bill of discovery (*Norwich; Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439 (C.A.)), a *Norwich* order is a type of pre-trial discovery which, *inter alia*, allows a rights holder to identify wrongdoers (*Alberta (Treasury Branches) v. Leahy*, 2000 ABQB 575, 270 A.R. 1, at para. 59, aff’d 2002 ABCA 101, 303 A.R. 63). The elements of the test for obtaining a *Norwich* order (although sometimes described as “factors” to be considered (*Leahy* (Q.B.), at para. 106)), are not in dispute before us. A copyright owner must show:

(a) [a *bona fide* claim] against the unknown alleged wrongdoer;

cadre du régime d’avis et avis mais, en réponse à la demande de communication de Voltage, qu’elle avait « refait une partie de son travail [. . .] afin de vérifier le travail fait antérieurement et d’en assurer l’exactitude » (par. 67). Les droits de 100 \$ l’heure exigés par Rogers « se fond[aient] principalement sur le coût de ce travail additionnel » (par. 67). Le juge des requêtes a donc commis une erreur en permettant à Rogers de facturer des travaux qu’elle était déjà tenue d’exécuter sous le régime d’avis et avis. Il a également commis une erreur en omettant d’apprécier le caractère raisonnable des droits exigés par Rogers et en concluant plutôt simplement que « [l]es droits sont ce qu’ils sont ». La cour a annulé l’ordonnance du juge des requêtes selon laquelle Rogers devait rembourser à Voltage les droits de 100 \$ l’heure, TVH en sus, et, jugeant que la preuve au dossier était insuffisante pour établir les coûts réels, raisonnables et nécessaires occasionnés par la conformité à l’ordonnance et supportés par Rogers, elle a conclu que cette dernière n’avait droit à aucun remboursement. Pour le motif que les dépens doivent suivre l’issue de la cause, la Cour d’appel fédérale a annulé l’adjudication des dépens ordonnée par le juge des requêtes, et a plutôt ordonné à Rogers de payer les dépens en appel de Voltage ainsi que ses dépens en Cour fédérale.

III. Analyse

A. *Introduction*

[18] Formulée initialement comme une ordonnance de communication en equity (*Norwich; Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R.*, [1998] 4 C.F. 439 (C.A.)), l’ordonnance de type *Norwich* est un type de communication préalable qui, notamment, permet au titulaire du droit d’identifier les auteurs de la faute (*Alberta (Treasury Branches) c. Leahy*, 2000 ABQB 575, 270 A.R. 1, par. 59, conf. par 2002 ABCA 101, 303 A.R. 63). Les éléments du test à respecter pour obtenir une ordonnance de type *Norwich* (qui sont parfois décrits comme des [TRADUCTION] « facteurs » à examiner (*Leahy* (B.R.), par. 106)), ne sont pas contestés devant nous. Le titulaire du droit d’auteur doit démontrer ce qui suit :

a) [il existe à première vue] quelque chose à reprocher à l’auteur inconnu du préjudice;

(b) the person from whom discovery is sought must be in some way involved in the matter under dispute, he must be more than an innocent bystander;

(c) the person from whom discovery is sought must be the only practical source of information available to the applicants;

(d) the person from whom discovery is sought must be reasonably compensated for his expenses arising out of compliance with the discovery order in addition to his legal costs;

(e) the public interests in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns. [Emphasis added.]

(See *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81, at paras. 15 and 32, quoting *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2004 FC 488, [2004] 3 F.C.R. 241, at para. 13; *Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2015 FC 1364, at para. 37 (CanLII); see also *Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2014 FC 161, [2015] 2 F.C.R. 540, at para. 45.)

[19] Both Rogers and Voltage agree that the statutory notice and notice regime has not displaced the necessity of a copyright owner obtaining a *Norwich* order in order to compel an ISP to disclose the identity of a person who is alleged to have committed an infringement of copyright. Again, this appeal concerns the relationship between the steps necessary to comply with that statutory regime and the steps necessary to comply with a *Norwich* order, and the implications of that relationship for an ISP's ability to recover the costs of complying with a *Norwich* order.

B. Interpretation of the Notice and Notice Regime

[20] Statutory interpretation entails discerning Parliament's intent by examining, in this case, the words of ss. 41.25 and 41.26 in their entire context and in their grammatical and ordinary sense, in harmony with the Act's scheme and objects (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27).

b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige — elle ne peut être un simple spectateur;

c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs;

d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice;

e) l'intérêt public à la divulgation l'emporte sur l'attente légitime de respect de la vie privée. [Je souligne.]

(Voir *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81, par. 15 et 32, citant *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2004 CF 488, [2004] 3 R.C.F. 241, par. 13; *Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2015 CF 1364, par. 37 (CanLII); voir aussi *Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2014 CF 161, [2015] 2 R.C.F. 540, par. 45.)

[19] Rogers et Voltage conviennent toutes les deux que le régime législatif d'avis et avis n'a pas écarté la nécessité pour le titulaire du droit d'auteur d'obtenir une ordonnance de type *Norwich* afin d'obliger un FSI à révéler l'identité d'une personne qui aurait commis une violation de droit d'auteur. Encore une fois, le présent pourvoi porte sur le lien entre les mesures que doit prendre le FSI pour se conformer à ce régime législatif et celles qu'il doit prendre pour se conformer à une ordonnance de type *Norwich*, ainsi que les répercussions de ce lien sur la capacité du FSI de recouvrer les coûts occasionnés pour se conformer à une telle ordonnance.

B. Interprétation du régime d'avis et avis

[20] L'interprétation législative consiste à dégager l'intention du Parlement en examinant, dans la présente affaire, les termes des art. 41.25 et 41.26 dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie et les objets de la Loi (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27).

(1) The Scheme of the Act

[21] The Act states the rights of copyright owners, the conduct that infringes those rights, and the civil and criminal remedies that may be sought or enforced where those rights are infringed. Part IV of the Act, entitled “Remedies”, also describes the procedures to be followed where a copyright owner alleges an infringement and seeks to enforce its rights under the Act. One such set of procedures is contained in the notice and notice provisions described in ss. 41.25 and 41.26.

(2) The Act’s Objects

[22] The notice and notice regime was enacted as part of the *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20, to serve two complementary purposes: (1) to deter online copyright infringement; and (2) to balance the rights of interested parties.

[23] That first purpose — deterrence — is evident in the preamble to the *Copyright Modernization Act*, which states that the “Government of Canada is committed to enhancing the protection of copyright works or other subject-matter”. This purpose is echoed in the summary of the *Copyright Modernization Act*, which states that the Act is amended to “update the rights and protections of copyright owners to better address the challenges and opportunities of the Internet”. The consultation letter from the Government of Canada which invited stakeholders to make submissions on the form and content of notice also similarly stated that the notice and notice regime’s “primary goal is to deter infringement” (A.R., at p. 74). More particularly, by requiring notice of a claimed infringement to be forwarded to the person who was associated with the IP address that is alleged to have infringed copyright, the regime is aimed at deterring that person, or others who are using the IP address, from continuing to infringe copyright (see Canada, Office of Consumer Affairs, *Notice and Notice Regime* (online)).

(1) L’économie de la Loi

[21] La Loi énonce les droits des titulaires de droits d’auteur, les comportements qui violent ces droits ainsi que les recours civils et criminels pouvant être sollicités ou exercés en cas de violation de ces droits. La partie IV de la Loi, intitulée « Recours », décrit également les façons de procéder lorsque le titulaire du droit d’auteur allègue une violation et cherche à faire respecter les droits que la Loi lui confère. L’une de ces façons de procéder est exposée dans les dispositions du régime d’avis et avis, aux art. 41.25 et 41.26.

(2) Les objets de la Loi

[22] Le régime d’avis et avis a été adopté dans le cadre de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, L.C. 2012, c. 20, et vise deux objectifs complémentaires : (1) dissuader la violation en ligne du droit d’auteur; (2) établir un équilibre entre les droits des parties intéressées.

[23] Ce premier objectif — la dissuasion — ressort clairement du préambule de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, qui énonce que le « gouvernement du Canada s’engage à améliorer la protection des œuvres ou autres objets du droit d’auteur ». L’objectif est repris dans le sommaire de cette loi, qui précise que la Loi est modifiée pour « mettre à jour les droits et les mesures de protection dont bénéficient les titulaires du droit d’auteur [. . .] afin de mieux tenir compte des défis et des possibilités créés par Internet ». De même, la lettre de consultation envoyée par le gouvernement du Canada à des intervenants pour les inviter à présenter des observations sur la forme et le contenu de l’avis énonçait aussi que le régime d’avis et avis avait comme « objectif principal [. . .] de dissuader la violation du droit d’auteur » (d.a., p. 74). Plus particulièrement, en exigeant qu’un avis de prétendue violation soit envoyé à la personne associée à l’adresse IP à partir de laquelle le droit d’auteur aurait été violé, le régime vise à dissuader cette personne, ou d’autres utilisant l’adresse IP, de continuer à violer le droit d’auteur (voir Canada, Bureau de la consommation, *Le régime d’avis et avis* (en ligne)).

[24] The notice and notice regime was not, however, intended to embody a comprehensive framework by which instances of online copyright infringement could be eliminated altogether. As a representative of Rogers explained before the House of Commons committee considering what would become of the *Copyright Modernization Act*, “notice and notice is not a silver bullet; it’s just the first step in a process by which rights holders can go after those they allege are infringing. . . . Then the rights holder can use that when they decide to take that alleged infringer to court” (House of Commons, Legislative Committee on Bill C-32, *Evidence*, No. 19, 3rd Sess., 40th Parl., March 22, 2011, at p. 10). This is why, as I have explained, a copyright owner who wishes to sue a person alleged to have infringed copyright online must obtain a *Norwich* order to compel the ISP to disclose that person’s identity. The statutory notice and notice regime has not displaced this requirement, but operates in tandem with it. This is affirmed by s. 41.26(1)(b), which contemplates that a copyright owner may sue a person who receives notice under the regime, and fixes the ISP’s obligation to retain records which allow that person’s identity to be determined for a period of time after such notice is received.

[25] The second purpose of ss. 41.25 and 41.26 is “to balance the interests of all stakeholders in the copyright regime” (*House of Commons Debates*, vol. 146, No. 31, 1st Sess., 41st Parl., October 18, 2011, at p. 2107 (emphasis added)). This involves not only balancing the rights of copyright owners and Internet users who may infringe those rights, but also the interests of Internet intermediaries such as ISPs (see Explanatory Note relating to the *Copyright Modernization Act*, *Canada Gazette*, Part II, vol. 148, No. 14, July 2, 2014, at pp. 2121-23; Legislative Committee on Bill C-32, *Evidence*, at p. 1). For this reason, this balance manifests itself within the notice and notice regime in several ways.

[24] Toutefois, le régime d’avis et avis n’avait pas pour but d’établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d’auteur pourraient être totalement éliminés. Comme l’a expliqué une représentante de Rogers devant le comité de la Chambre des communes qui examinait ce qui allait devenir la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, « le processus d’avis et avis n’est pas une solution miracle; ce n’est que la première étape d’un processus permettant aux titulaires de droit de poursuivre ceux qui violeraient ces droits. [. . .] [Le titulaire du droit] peut ensuite s’en servir quand il décide de poursuivre le contrevenant allégué » (Chambre des communes, Comité législatif chargé du projet de loi C-32, *Témoignages*, n° 19, 3^e sess., 40^e lég., 22 mars 2011, p. 10). C’est pourquoi, comme je l’ai expliqué, le titulaire du droit d’auteur qui souhaite poursuivre une personne qui aurait violé son droit en ligne doit obtenir une ordonnance de type *Norwich* pour obliger le FSI à lui communiquer l’identité de cette personne. Le régime législatif d’avis et avis n’a pas écarté cette exigence; il fonctionne de concert avec elle. Cela est confirmé par l’al. 41.26(1)(b), qui prévoit que le titulaire du droit d’auteur peut poursuivre une personne qui reçoit un avis dans le cadre du régime, et établit l’obligation du FSI de conserver le registre permettant d’identifier cette personne pendant une certaine période suivant la réception de cet avis.

[25] Le deuxième objectif des art. 41.25 et 41.26 est « d’établir un équilibre entre les intérêts de toutes les parties intéressées par le régime de droits d’auteur » (*Débats de la Chambre des communes*, vol. 146, n° 31, 1^{re} sess., 41^e lég., 18 octobre 2011, p. 2107 (je souligne)). Il s’agit non seulement d’établir un équilibre entre les droits des titulaires de droits d’auteur et ceux des internautes qui peuvent porter atteinte à ces droits, mais aussi entre ceux-ci et les intérêts des intermédiaires de l’Internet comme les FSI (voir la note explicative relative à la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, *Gazette du Canada*, Partie II, vol. 148, n° 14, 2 juillet 2014, p. 2121-2123; Comité législatif chargé du projet de loi C-32, *Témoignages*, p. 1). Pour cette raison, un tel équilibre se présente de plusieurs façons à l’intérieur du régime d’avis et avis.

[26] For example, Parliament sought to strike a balance between the interests of copyright owners and of Internet subscribers, respectively, by preferring a notice and notice regime over a “notice and take down” regime (see *House of Commons Debates*, at p. 2109, per Hon. James Moore). The notice and take down regime prescribed in the United States by the *Digital Millennium Copyright Act* (1998), 17 U.S.C. § 512, requires an online “service provider”, upon receiving notice of a claimed copyright infringement, to respond expeditiously by removing or blocking access to the material that is the subject of the claimed infringement. While obviously a preferable scheme from the standpoint of copyright owners, its “take down” requirement has been criticized as undermining the presumption of innocence and unnecessarily limiting free expression (see, e.g., *Comments of the Electronic Frontier Foundation before the U.S. Copyright Office, Library of Congress, In the Matter of Section 512 Study*, submitted by C. McSherry and K. Walsh, April 1, 2016 (online), at pp. 9-13; J. M. Urban, J. Karaganis and B. L. Schofield, *Notice and Takedown in Everyday Practice*, March 2017 (online), at pp. 116-18; W. Seltzer, “Free Speech Unmoored in Copyright’s Safe Harbor: Chilling Effects of the DMCA on the First Amendment” (2010), 24 *Harv. J.L. & Tech.* 171). In contrast, the notice and notice regime allows for notices of claimed infringement to be forwarded (thereby advancing the rights of copyright holders), while accounting for the interests of Internet subscribers by maintaining the presumption of innocence and allowing them to monitor their own behaviour (and, more specifically, to avoid continued copyright infringement).

[27] Parliament also sought to balance the interests of copyright owners against those of Internet intermediaries such as ISPs. While most of the provisions within the *Copyright Modernization Act* came into force on November 7, 2012, the coming into force of ss. 41.25 and 41.26 was delayed to allow for Parliamentary consultation with stakeholders on the implementation of the notice and notice regime and on the possibility of accompanying regulations. Parliament ultimately chose to enact the notice and

[26] Par exemple, le Parlement a cherché à établir un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et ceux des abonnés à Internet, respectivement, en choisissant un régime d’avis et avis plutôt qu’un régime « d’avis et de retrait » (voir *Débats de la Chambre des communes*, p. 2109, l’hon. James Moore). Le régime d’avis et de retrait qu’a établi aux États-Unis la *Digital Millennium Copyright Act* (1998), 17 U.S.C. § 512, exige que les [TRADUCTION] « fournisseurs de services » en ligne, à la réception d’un avis de prétendue violation du droit d’auteur, prennent des mesures rapidement en supprimant ou en bloquant l’accès au contenu qui fait l’objet de la prétendue violation. Bien que ce soit évidemment un régime préférable du point de vue des titulaires de droits d’auteur, l’exigence de « retirer » a fait l’objet de critiques puisqu’elle mine la présomption d’innocence et limite inutilement la liberté d’expression (voir, p. ex., *Comments of Electronic Frontier Foundation before the U.S. Copyright Office, Library of Congress, In the Matter of Section 512 Study*, document présenté par C. McSherry et K. Walsh, 1^{er} avril 2016 (en ligne), p. 9-13; J. M. Urban, J. Karaganis et B. L. Schofield, *Notice and Take-down in Everyday Practice*, mars 2017 (en ligne), p. 116-118; W. Seltzer, « Free Speech Unmoored in Copyright’s Safe Harbor : Chilling Effects of the DMCA on the First Amendment » (2010), 24 *Harv. J.L. & Tech.* 171). En revanche, le régime d’avis et avis permet que les avis de prétendue violation soient transmis (assurant ainsi le respect des droits des titulaires de droits d’auteur), tout en tenant compte des intérêts des abonnés à Internet grâce au maintien de la présomption d’innocence et en leur permettant de surveiller leur propre comportement (et, plus précisément, d’éviter la violation continue du droit d’auteur).

[27] Le Parlement a également cherché à établir un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et ceux des intermédiaires Internet comme les FSI. Bien que la plupart des dispositions de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* soient entrées en vigueur le 7 novembre 2012, l’entrée en vigueur des art. 41.25 et 41.26 a été reportée pour permettre aux parlementaires de consulter des intervenants au sujet de la mise en œuvre du régime d’avis et avis et de la possibilité de prendre des règlements

notice regime without regulations, thereby prohibiting ISPs from charging a fee for complying with their statutory obligations (SI/2014-58 and Explanatory Note, at pp. 2121-23). However, the amendments to the Act were also intended to “clarify Internet service providers’ liability” to copyright owners (*Copyright Modernization Act*, summary; see also Legislative Committee on Bill C-32, *Evidence*, at p. 1, per Craig McTaggart). To that end, Parliament insulated ISPs from liability for the copyright infringement of their Internet subscribers (Act, s. 31.1). Now, to attract liability under the Act, an ISP must fail to satisfy its statutory obligations under the notice and notice regime, or provide a service “primarily for the purpose of enabling acts of copyright infringement” (ss. 27(2.3), 31.1 and 41.26(3)).

(3) The Ordinary Meaning of Section 41.26 in Light of the Scheme and Objects of the Act

[28] Taking the Act’s scheme and objects into account, what is the ordinary and grammatical reading of the text of s. 41.26? Or, as Gonthier J. phrased it in *Canadian Pacific Air Lines Ltd. v. Canadian Air Line Pilots Assn.*, [1993] 3 S.C.R. 724, at p. 735, what is “the natural meaning which appears when [s. 41.26] is simply read through”? (See also R. Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes* (6th ed. 2014), at p. 30.)

[29] Recall that s. 41.26(1) imposes three express obligations upon an ISP that receives a copyright owner’s notice of claimed copyright infringement: (1) to “forward the notice electronically to the person to whom the electronic location identified by the location data specified in the notice belongs” (s. 41.26(1)(a)); (2) to “inform the [copyright owner] of its forwarding or . . . of the reason why it was not possible to forward it” (s. 41.26(1)(a)); and (3) to “retain records that will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined” (s. 41.26(1)(b)). On this, all parties are agreed. The parties also agree that the text of

d’application. Finalement, le Parlement a choisi d’adopter le régime d’avis et avis sans règlement, interdisant ainsi aux FSI d’exiger des droits pour se conformer à leurs obligations légales (TR/2014-58 et note explicative, p. 2121-2123). Cependant, les modifications à la Loi visaient également à « clarifier la responsabilité des fournisseurs de services Internet » envers les titulaires de droits d’auteur (*Loi sur la modernisation du droit d’auteur*, sommaire; voir aussi Comité législatif chargé du projet de loi C-32, *Témoignages*, p. 1, Craig McTaggart). À cette fin, le Parlement a exonéré les FSI de toute responsabilité pour la violation du droit d’auteur commise par leurs abonnés à Internet (art. 31.1 de la Loi). Désormais, pour que la responsabilité du FSI soit engagée selon la Loi, il doit manquer à ses obligations légales dans le cadre du régime d’avis et avis, ou fournir un service « principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur » (par. 27(2.3) et 41.26(3) et art. 31.1).

(3) Le sens ordinaire de l’art. 41.26 à la lumière de l’économie et des objets de la Loi

[28] Compte tenu de l’économie et des objets de la Loi, quelle est l’interprétation ordinaire et grammaticale qu’il faut donner au libellé de l’art. 41.26? Ou, comme l’a écrit le juge Gonthier dans l’arrêt *Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes*, [1993] 3 R.C.S. 724, p. 735, quel est « le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de [l’art. 41.26] »? (Voir aussi R. Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes* (6^e éd. 2014), p. 30.)

[29] Rappelons que le par. 41.26(1) impose trois obligations expresses au FSI qui reçoit un avis de prétendue violation du droit d’auteur de la part du titulaire de ce droit : (1) « transmettre [. . .] par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis » (al. 41.26(1)a)); (2) « informer [. . .] le [titulaire du droit d’auteur] de cette transmission ou [. . .] des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer » (al. 41.26(1)a)); (3) « conserver [. . .] un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique »

s. 41.26(2) provides that, because the Minister has not “by regulation, fix[ed] the maximum fee that a person may charge for performing his or her obligations under subsection (1)”, an ISP “may not charge any amount” for costs incurred in satisfying these three express obligations. Where the parties disagree, and where the courts below disagreed, is on whether those express obligations carry with them certain implicit obligations, the costs of which an ISP cannot recover from a copyright owner.

(a) *Section 41.26(1)(a)*

[30] The first two express obligations of an ISP (forwarding notice to the person to whom the IP address belonged, and confirming to the copyright owner that such notice has been forwarded) are required by s. 41.26(1)(a) to be performed “as soon as feasible”.

[31] When considering the text, context and object of s. 41.26(1)(a), it becomes quickly apparent that there is more to these obligations than merely forwarding notice and confirming that it has been forwarded. As the Federal Court of Appeal observed, the Act’s purposes — and, indeed the requirement that an ISP perform these obligations “as soon as feasible” — will be undermined where the ISP has not taken steps enabling it to do its work “quickly and efficiently”. But at an even more fundamental level, the obligations to forward and confirm connote accompanying implicit duties — that is, steps which are necessary to see that those express statutory obligations are discharged. First, it is obvious that, in order for an ISP to “forward the notice electronically to the person to whom the electronic location . . . belongs”, the ISP must have determined, for the purposes of forwarding notice electronically, to whom, in this case, the IP address belonged. (To be clear, and as I will explain, this does not require an ISP to identify that person *by name*. In this case, for example, Rogers says it determines who was assigned an IP address at the time in question by manually or automatically correlating that IP address with the

(al. 41.26(1)b)). Sur ce point, toutes les parties sont d’accord. Elles conviennent également que, selon le libellé du par. 41.26(2), étant donné que le ministre n’a pas, « par règlement, fix[é] le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1) [. . .], le montant [des] droits [qu’un FSI peut exiger] est nul » quant aux coûts engagés pour s’acquitter de ces trois obligations expresses. Le désaccord des parties, et aussi celui des tribunaux des juridictions inférieures, porte sur la question de savoir si ces obligations expresses comportent certaines obligations implicites, pour lesquelles un FSI ne peut pas recouvrer auprès du titulaire du droit d’auteur les coûts qu’il a engagés.

a) *L’alinéa 41.26(1)a)*

[30] Les deux premières obligations expresses d’un FSI (transmettre un avis au propriétaire de l’adresse IP et confirmer au titulaire du droit d’auteur qu’un tel avis a été transmis) sont prévues à l’al. 41.26(1)a) et doivent être exécutées « dès que possible ».

[31] Lorsqu’on examine le texte, le contexte et l’objet de l’al. 41.26(1)a), il devient rapidement et clairement évident que ces obligations ne se limitent pas à la transmission d’un avis et à la confirmation qu’il a été transmis. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale, les objectifs de la Loi — et, en fait, l’exigence voulant que le FSI s’acquitte de ces obligations « dès que possible » — seront minés s’il n’a pas pris les mesures lui permettant de faire son travail « rapidement et efficacement ». Mais à un niveau encore plus fondamental, les obligations de transmettre et de confirmer suggèrent des obligations implicites connexes, c’est-à-dire des mesures nécessaires pour que ces obligations légales expresses soient remplies. Premièrement, il est évident que, pour qu’un FSI puisse « transmettre [. . .] par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique », il doit avoir déterminé, aux fins de l’envoi de l’avis par voie électronique, à qui, dans ce cas, appartenait l’adresse IP. (Pour être clair, et comme je vais l’expliquer, cela n’exige pas que le FSI identifie cette personne par *son nom*. En l’espèce, par exemple, Rogers affirme avoir établi à qui appartenait l’adresse IP au

e-mail address which belongs to its assignee.) And secondly, an ISP must also take any action that is necessary for it to verify that it has made that determination *accurately*.

[32] That these implicit identification and verification obligations form part of an ISP's burden under s. 41.26(1)(a) is evident from the text of the provision itself. Specifically, s. 41.26(1)(a) requires not only that an ISP forward notice, but also that it inform the copyright owner "of its forwarding" (or of the reason forwarding failed). As a matter of logic and good sense, the proper operation of this aspect of the notice and notice regime is premised upon an ISP having accurately determined to whom notice must be forwarded. As the Federal Court of Appeal said, "[f]or the . . . regime to work, accuracy must be assured" (para. 35). Were ISPs permitted to forward a notice to the wrong person, then confirm that it had been forwarded correctly, such confirmations would, from the standpoint of copyright owners, be unreliable and therefore meaningless. Neither the ISP nor the copyright owner would ever know if the notice had reached the right person — being, the person to whom the IP address identified in the notice belonged.

[33] The importance of accuracy is further underscored by the scheme of the notice and notice regime. Specifically, under s. 41.26(3), where an ISP fails to correctly forward notice to the person to whom the impugned IP address actually belonged, an ISP may be liable to the copyright owner for statutory damages in an amount of no less than \$5,000 but no more than \$10,000. This statutory liability is a clear affirmation of the ISP's obligation, each time it receives notice from a copyright owner, to ensure that it forwards that notice to the correct person. Moreover, if accuracy were not found to be paramount to an ISP's satisfaction of its obligations under s. 41.26(1)(a), the balance struck by Parliament in enacting the notice and notice regime would be defeated, since copyright owners would be stripped of their advantage thereunder. ISPs would be insulated

moment des faits en mettant manuellement ou automatiquement en corrélation cette adresse IP avec l'adresse courriel qui appartient à son propriétaire.) Deuxièmement, le FSI doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il a *correctement* établi l'identité de cette personne.

[32] Le fait que ces obligations implicites d'identification et de vérification font partie du fardeau du FSI aux termes de l'al. 41.26(1)a ressort manifestement du libellé même de la disposition. Plus spécifiquement, l'al. 41.26(1)a exige non seulement que le FSI transmette l'avis, mais aussi qu'il informe le titulaire du droit d'auteur « de cette transmission » (ou des raisons pour lesquelles la transmission a échoué). Sur le plan de la logique et du bon sens, le fonctionnement adéquat de cet aspect du régime d'avis et avis est fondé sur le fait que le FSI a établi avec exactitude à qui l'avis devait être transmis. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale, « [p]our que le régime [. . .] fonctionne, l'exactitude doit être garantie » (par. 35). Si le FSI était autorisé à confirmer que l'avis a été transmis correctement alors qu'il l'a transmis à la mauvaise personne, une telle confirmation serait, du point de vue du titulaire du droit d'auteur, peu fiable et donc dénuée de sens. Ni le FSI ni le titulaire du droit d'auteur ne sauraient jamais si l'avis est parvenu à la bonne personne, c'est-à-dire celle à qui appartient l'adresse IP identifiée dans l'avis.

[33] L'importance de l'exactitude est en outre mise en évidence par l'économie du régime d'avis et avis. Plus précisément, aux termes du par. 41.26(3), lorsque le FSI omet de transmettre correctement l'avis à la personne à qui appartient l'adresse IP en cause, il peut être tenu responsable envers le titulaire du droit d'auteur de dommages-intérêts préétablis d'un montant d'au moins 5 000 \$, mais d'au plus 10 000 \$. Cette responsabilité légale se veut une affirmation claire de l'obligation du FSI selon laquelle, chaque fois qu'il reçoit un avis d'un titulaire de droit d'auteur, il doit s'assurer qu'il transmet cet avis à la bonne personne. De plus, si l'exactitude n'était pas jugée primordiale pour l'exécution par le FSI de ses obligations au titre de l'al. 41.26(1)a, l'équilibre que le Parlement a établi grâce à l'adoption du régime d'avis et avis serait rompu, puisque les titulaires de

from liability to copyright holders not only where they met their statutory obligations under the notice and notice regime, but also where they effectively fail to do so.

[34] The deterrent purpose of the notice and notice regime also affirms the ISP's duty to correctly determine to whom the impugned IP address belonged at the time of the alleged infringement. Deterring online copyright infringement entails notifying *that* person, because it is only *that* person who is capable of stopping continued online copyright infringement.

[35] I acknowledge that there will likely be instances in which the person who receives notice of a claimed copyright infringement will not in fact have illegally shared copyrighted content online. This might occur, for example, where one IP address, while registered to the person who receives notice of an infringement, is available for the use of a number of individuals at any given time. Even in such instances, however, accuracy is crucial. Where, for example, a parent or an employer receives notice, he or she may know or be able to determine who was using the IP address at the time of the alleged infringement and could take steps to discourage or halt continued copyright infringement. Similarly, while institutions or businesses offering Internet access to the public may not know precisely who used their IP addresses to illegally share copyrighted works online, they may be able, upon receiving notice, to take steps to secure its Internet account with its ISP against online copyright infringement in the future.

[36] What, then, does an ISP's implicit obligation to accurately determine who must receive notice under s. 41.26(1)(a) specifically entail? Before this Court, Voltage submitted that an ISP must identify the name and physical address of the person to whom notice is forwarded in order to satisfy its obligations under s. 41.26(1)(a). This, it reasoned, is because the

droits d'auteur seraient dépouillés de l'avantage que leur confère cet alinéa. Les FSI seraient exonérés de toute responsabilité envers les titulaires de droits d'auteur non seulement lorsqu'ils respectent leurs obligations légales dans le cadre du régime d'avis et avis, mais aussi lorsqu'ils omettent, dans les faits, de le faire.

[34] L'objectif dissuasif du régime d'avis et avis confirme également l'obligation du FSI d'établir correctement à qui appartenait l'adresse IP en cause au moment de la prétendue violation. Pour dissuader la violation en ligne du droit d'auteur, il faut aviser *cette* personne, parce que seule *cette* personne est capable de mettre fin à la violation continue en ligne du droit d'auteur.

[35] Je reconnais qu'il y aura probablement des cas où la personne qui reçoit un avis de prétendue violation du droit d'auteur n'aura pas, en fait, partagé illégalement en ligne du contenu protégé par droit d'auteur. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsqu'une adresse IP, bien qu'elle soit enregistrée au nom de la personne qui reçoit un avis de violation, peut être utilisée par plusieurs personnes à un moment donné. Cependant, même dans de tels cas, l'exactitude est cruciale. Lorsque, par exemple, un parent ou un employeur reçoit un avis, il peut savoir ou être en mesure d'établir qui utilisait l'adresse IP au moment de la prétendue violation et pourrait prendre des mesures pour décourager la violation continue du droit d'auteur ou y mettre fin. De même, bien que les institutions ou les entreprises qui offrent un accès Internet au public ne sachent peut-être pas précisément qui a utilisé leurs adresses IP pour partager illégalement en ligne des œuvres protégées par le droit d'auteur, elles peuvent, lorsqu'elles reçoivent un avis, prendre des mesures pour que leur compte Internet auprès du FSI soit protégé contre la violation en ligne du droit d'auteur à l'avenir.

[36] Que comporte donc précisément l'obligation implicite qui incombe au FSI d'établir correctement qui doit recevoir un avis au titre de l'al. 41.26(1)a)? Devant la Cour, Voltage a soutenu que le FSI doit établir le nom et l'adresse physique de la personne à qui l'avis est transmis afin de satisfaire à ses obligations aux termes de l'al. 41.26(1)a). Selon ses explications,

notice and notice regime was intended to operate alongside the *Norwich* order process. And, given that a *Norwich* order, if obtained, will require an ISP to disclose the name and physical address of the person who was sent notice under the regime, Voltage says that it only makes sense that these details first be identified at the time that notice is forwarded.

[37] Respectfully, I cannot agree. Section 41.26(1)(a) requires an ISP to determine to whom the IP address belonged *only* in order to “forward the notice electronically” to them. The requirement of electronic (as opposed to personal) delivery can be discharged in various ways that do not require an ISP to know the relevant person’s name and physical address. In this case, for example, Rogers says that it forwards notice electronically via e-mail. What s. 41.26(1)(a) requires of an ISP, therefore, is (1) determining who was assigned the IP address specified in the notice, so as to allow the notice to be forwarded electronically to that person, and (2) verifying the accuracy of that determination, so as to ensure that the person who receives notice is, in fact, the person to whom the IP address specified in the notice belongs. Again, to be clear, s. 41.26(1)(a) does not require an ISP to identify that person by name or physical address, but merely to determine that person as the person to whom the impugned IP address belonged.

[38] I note that the steps which an ISP must take to verify accuracy — that is, to verify that it has forwarded notice to the correct person — may depend upon the method by which an ISP forwards notice electronically under s. 41.26(1)(a). In this case, for example, Rogers says that one of the systems it uses to forward notice via e-mail is automated to correlate the impugned IP address contained in a copyright owner’s notice to the e-mail address belonging to the person who was assigned that IP address at the time of the alleged infringement. This system then forwards the copyright owner’s notice to that person via e-mail and confirms to the copyright owner that it has done so. Rogers says that there is no indication

cela découle du fait que le régime d’avis et avis est destiné à fonctionner parallèlement au processus des ordonnances de type *Norwich*. En outre, étant donné qu’une ordonnance de ce type, si elle est obtenue, oblige le FSI à communiquer le nom et l’adresse physique de la personne à qui a été envoyé l’avis dans le cadre du régime, Voltage affirme qu’il est simplement logique que ces détails soient d’abord établis au moment de la transmission de l’avis.

[37] Soit dit en tout respect, je ne peux souscrire à cette argumentation. L’alinéa 41.26(1)a exige que le FSI établisse à qui appartient l’adresse IP *uniquement* afin de lui « transmettre [. . .] par voie électronique une copie de l’avis ». L’exigence de livraison électronique (par opposition à la livraison en mains propres) peut être satisfaite de diverses façons qui n’obligent pas le FSI à connaître le nom et l’adresse physique de la personne visée. Dans la présente affaire, par exemple, Rogers affirme qu’elle transmet l’avis par voie électronique au moyen d’un courriel. L’alinéa 41.26(1)a exige donc que le FSI (1) établisse à qui appartient l’adresse IP précisée dans l’avis, afin d’en permettre la transmission par voie électronique à cette personne, et (2) vérifie l’exactitude de l’identité de cette personne, afin de faire en sorte que la personne qui reçoit l’avis est, en fait, la personne à qui appartient l’adresse IP précisée dans l’avis. Encore une fois, pour être clair, l’al. 41.26(1)a n’exige pas que le FSI identifie cette personne par son nom ou son adresse physique, mais simplement qu’il établisse que cette personne est propriétaire de l’adresse IP en cause.

[38] Je fais remarquer que les mesures que doit prendre le FSI pour vérifier l’exactitude — c’est-à-dire pour vérifier qu’il a transmis l’avis à la bonne personne — peuvent dépendre de la méthode avec laquelle il transmet l’avis par voie électronique au titre de l’al. 41.26(1)a). Dans la présente affaire, par exemple, Rogers affirme que l’un des systèmes qu’elle utilise pour transmettre un avis par courriel met automatiquement en corrélation l’adresse IP en cause se trouvant dans l’avis du titulaire du droit d’auteur avec l’adresse courriel appartenant à la personne à qui appartenait cette adresse IP au moment de la prétendue violation. Ce système transmet ensuite l’avis du titulaire du droit d’auteur par courriel à cette

that its automated system is inaccurate. Rogers' automated system is not, however, used in all circumstances. In some cases (including, it appears, the case before us), a Rogers employee must, upon receiving a copyright owner's notice, manually look up the e-mail address belonging to the person who was assigned the impugned IP address. Given the differences between these two systems, Rogers may be required to undertake different verification steps where it is required to utilize its manual, as opposed to its automated, process.

[39] Returning to my finding that an ISP is not required to identify the name and address of a person receiving notice under s. 41.26(1)(a), this view of an ISP's obligations is reinforced by the scheme of the notice and notice regime. Reading s. 41.26(1)(a) together with s. 41.26(1)(b), which requires an ISP to "retain records" that "will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined", it becomes clear that s. 41.26(1)(a) contemplates that an ISP will *not* have already determined a person's specific identity, e.g. name and physical address.

[40] Moreover, to read s. 41.26(1)(a) as requiring an ISP to determine the name and physical address of the person to whom it forwards notice would not be consistent with the notice and notice regime's purpose of balancing the interests of all stakeholders. Each month, Rogers receives approximately 200,000 to 300,000 notices of claimed copyright infringement, each of which it must forward in accordance with s. 41.26(1)(a). Only a small portion of these notices ultimately result in *Norwich* orders requiring Rogers to disclose the name and physical address of a person who has received notice. Recognizing an implicit requirement in s. 41.26(1)(a) for Rogers to identify the name and physical address of those hundreds of thousands of persons to whom it forwards notices each month would force Rogers to undertake identification work in all cases even though the vast majority of notices sent will never culminate in a *Norwich* order. In my view, this would undermine the balance struck by Parliament within the notice

personne et confirme au titulaire du droit d'auteur que l'avis a été transmis. Selon Rogers, rien n'indique que son système automatisé est imprécis. Toutefois, le système automatisé de Rogers n'est pas utilisé dans toutes les circonstances. Dans certains cas (y compris, semble-t-il, l'affaire dont nous sommes saisis), un employé de Rogers doit, à la réception de l'avis d'un titulaire de droit d'auteur, vérifier manuellement l'adresse courriel appartenant au propriétaire de l'adresse IP en cause. Compte tenu des différences entre ces deux systèmes, Rogers peut être tenue d'entreprendre diverses étapes de vérification lorsqu'elle doit utiliser son processus manuel, plutôt que son processus automatisé.

[39] Pour en revenir à ma conclusion selon laquelle le FSI n'est pas tenu d'établir le nom et l'adresse de la personne qui reçoit un avis au titre de l'al. 41.26(1)a), cette conception des obligations du FSI est renforcée par l'économie du régime d'avis et avis. En lisant l'al. 41.26(1)a) conjointement avec l'al. 41.26(1)b), qui exige qu'un FSI « conserv[e] [. . .] un registre permettant d'identifier la personne à qui appartient l'emplacement électronique », il devient clair que l'al. 41.26(1)a) suppose que le FSI n'aura *pas* déjà établi l'identité spécifique d'une personne, p. ex. son nom et son adresse physique.

[40] De plus, le fait de considérer que l'al. 41.26(1)a) oblige le FSI à établir le nom et l'adresse physique de la personne à qui il transmet l'avis ne cadrerait pas avec l'objectif du régime d'avis et avis d'établir un équilibre entre les intérêts de tous les intervenants. Chaque mois, Rogers reçoit environ 200 000 à 300 000 avis de prétendues violations de droit d'auteur, et elle doit transmettre chacun d'eux conformément à l'al. 41.26(1)a). Seule une petite partie de ces avis donne ultimement lieu à des ordonnances de type *Norwich* exigeant que Rogers communique le nom et l'adresse physique d'une personne qui a reçu l'avis. La reconnaissance d'une exigence implicite à l'al. 41.26(1)a) selon laquelle Rogers devrait établir le nom et l'adresse physique des centaines de milliers de personnes à qui elle fait parvenir des avis chaque mois obligerait Rogers à entreprendre des travaux d'identification dans tous les cas, même si la grande majorité des avis envoyés n'aboutira jamais à une ordonnance de type *Norwich*. À mon avis, cela

and notice regime between the respective interests of ISPs and of copyright owners.

[41] It must be borne in mind that being associated with an IP address that is the subject of a notice under s. 41.26(1)(a) is not conclusive of guilt. As I have explained, the person to whom an IP address belonged at the time of an alleged infringement may not be the same person who has shared copyrighted content online. It is also possible that an error on the part of a copyright owner would result in the incorrect identification of an IP address as having been the source of online copyright infringement. Requiring an ISP to identify by name and physical address the person to whom the pertinent IP address belonged would, therefore, not only alter the balance which Parliament struck in legislating the notice and notice regime, but do so to the detriment of the privacy interests of persons, including innocent persons, receiving notice.

(b) *Section 41.26(1)(b)*

[42] An ISP's third express obligation under the notice and notice regime — to retain records that will “allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined” — is contained in s. 41.26(1)(b). The Federal Court of Appeal found this express obligation to carry with it an implicit obligation to maintain those records in a manner and form that will allow identity to be determined “by those who will use the records” being “the copyright owner [who] needs to know the identity of the suspected infringers so it can determine its options” and “a court [that] will need to know the identity of the suspected infringers so it can determine the issues of copyright infringement and remedy” (para. 37). To the extent that the records are in a “form usable by the [ISP] to identify suspected infringers but are not in a manner and form usable by copyright owners and courts” the Federal Court of Appeal held that the ISP must convert the records and “must perform that work as part of its 41.26(1)(b) obligations” (para. 39).

menacerait l'équilibre établi par le Parlement au sein du régime d'avis et avis entre les intérêts respectifs des FSI et des titulaires de droits d'auteur.

[41] Il ne faut pas oublier que le fait qu'une personne soit associée à une adresse IP qui fait l'objet d'un avis au titre de l'al. 41.26(1)a ne permet pas de conclure à sa culpabilité. Comme je l'ai expliqué, il est possible que la personne à qui appartenait une adresse IP au moment de la prétendue violation ne soit pas celle qui a partagé en ligne du contenu protégé par le droit d'auteur. Il est également possible qu'une erreur de la part du titulaire du droit d'auteur entraîne l'identification incorrecte d'une adresse IP comme étant la source de la violation en ligne du droit d'auteur. En conséquence, exiger d'un FSI qu'il identifie par son nom et son adresse physique la personne à qui appartient l'adresse IP pertinente modifierait non seulement l'équilibre qu'a établi le Parlement en adoptant le régime d'avis et avis, mais le ferait au détriment des droits relatifs à la vie privée des personnes, y compris les personnes innocentes, qui reçoivent un avis.

b) *L'alinéa 41.26(1)b*

[42] La troisième obligation expresse du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis — soit de conserver un registre « permettant d'identifier la personne à qui appartient l'emplacement électronique » — se trouve à l'al. 41.26(1)b). La Cour d'appel fédérale a conclu que cette obligation expresse comportait l'obligation implicite de conserver ce registre d'une manière et sous une forme qui permettra l'identification « par les personnes qui utiliseront le registre », soit « le titulaire du droit d'auteur [qui] doit pouvoir connaître l'identité des présumés contrefacteurs, pour décider ce qu'il doit faire », et le « tribunal [qui] devra également connaître l'identité des présumés contrefacteurs de façon à pouvoir trancher les questions de la violation du droit d'auteur et des redressements » (para. 37). Dans la mesure où le registre se présente « d'une manière que le [FSI] peut utiliser pour identifier les présumés contrefacteurs, mais non d'une manière que les titulaires du droit d'auteur et les tribunaux peuvent utiliser », la Cour d'appel fédérale a statué que le FSI doit convertir le registre et « doit effectuer ce travail au titre de ses obligations aux termes de l'alinéa 41.26(1)b) » (para. 39).

[43] I find myself in respectful disagreement with that conclusion. Section 41.26(1)(b) does not require an ISP to actually disclose the records to which the provision refers. In other words, s. 41.26(1)(b) does not contemplate that anyone other than the ISP will have access to or use of its records. At the very least, it does not follow from the statutory text that records (to which copyright owners and courts have no access) must be kept in a readable format that would permit copyright owners and courts to determine a person’s identity from them. I acknowledge that it might be argued that s. 41.26(1)(b) leaves this question open since, while referring to “records that will allow the identity of the person to whom the electronic location belongs to be determined”, it does not specify *by whom*. Absent a disclosure mechanism, however, the better interpretation in my view is that s. 41.26(1)(b) is referring to a “determination” *by the ISP*.

[44] This view is supported by s. 41.26(1)(b)’s requirement that an ISP “retain” records which allow identity to be determined. “Retain” suggests something which already exists — that is, “allow[ing] to remain, in place of discarding or removing; to preserve” or “to hold fixed in some place or position” (*The Oxford English Dictionary* (2nd ed. 1989), at pp. 768-69). Retaining therefore connotes preservation of the records, and not the further act of “translat[ing] the records . . . into a manner and form that allows them . . . to be used by copyright owners and later the courts” (C.A. reasons, at para. 40). While an ISP merely retaining the records without further translation (by converting its records into a new format or compiling records into a new kind of record) might well make it impossible for copyright owners and the courts to use the records to identify a person’s name and physical address, it would not typically prevent the ISP from doing so.

[45] This interpretation is also consistent with the overall scheme within which the deterrent purpose of the notice and notice regime is pursued. As I have recounted, when it enacted the notice and notice regime, Parliament knew that the regime was only a

[43] En toute déférence, je suis en désaccord avec cette conclusion. L’alinéa 41.26(1)b n’exige pas que le FSI communique effectivement le registre auquel fait référence la disposition. Autrement dit, l’al. 41.26(1)b ne prévoit pas qu’une personne autre que le FSI aura accès à son registre ou l’utilisera. À tout le moins, il ne découle pas du texte législatif que le registre (auquel n’ont pas accès les titulaires de droits d’auteur et les tribunaux) doit être conservé dans un format lisible qui permettrait aux titulaires de droits d’auteur et aux tribunaux d’établir l’identité d’une personne à partir de ce registre. Certes, l’on pourrait soutenir que l’al. 41.26(1)b laisse cette question en suspens, car bien qu’il fasse référence à « un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique », il ne précise pas *par qui*. Toutefois, en l’absence d’un mécanisme de communication, la meilleure interprétation à mon avis est que l’al. 41.26(1)b fait référence à une « identif[ication] » *par le FSI*.

[44] Ce point de vue est étayé par l’exigence de l’al. 41.26(1)b selon laquelle le FSI doit « conserver » un registre permettant l’identification. Le verbe « conserver » (*retain*) suggère quelque chose qui existe déjà, c’est-à-dire [TRADUCTION] « maintenir, au lieu d’écarter ou d’enlever; préserver » ou « garder fixé dans un lieu ou une position » (*The Oxford English Dictionary* (2^e éd. 1989), p. 768-769). La conservation suppose donc la préservation du registre, et non l’acte ultérieur de « traduire les renseignements [. . .] d’une manière permettant [. . .] aux titulaires du droit d’auteur et par la suite aux tribunaux [de] les utilise[r] » (motifs de la C.A., par. 40). Même si le FSI, se contentant de conserver le registre sans traduction ultérieure (en convertissant son registre dans un nouveau format ou en compilant les renseignements dans un nouveau type de document), pourrait bien empêcher les titulaires de droits d’auteur et les tribunaux de l’utiliser pour établir le nom et l’adresse physique d’une personne, cela n’empêcherait généralement pas le FSI de le faire.

[45] Cette interprétation s’inscrit également dans l’économie générale du régime d’avis et avis, dans le cadre de laquelle l’objectif dissuasif est visé. Comme je l’ai mentionné, lorsqu’il a adopté le régime d’avis et avis, le Parlement savait que celui-ci n’était qu’une

first step in deterring online copyright infringement, and that a copyright owner who wished to sue an alleged infringer would still be required to obtain a *Norwich* order to identify that person. A *Norwich* order requiring an ISP to identify and disclose the suspected copyright infringer's name and physical address from its records will not be satisfied where an ISP simply discloses records that are in a form which are unusable to the copyright owner or the court; rather, ISPs subject to *Norwich* orders must identify and disclose the name and physical address from their records of persons who are alleged to have infringed copyright (*Voltage Pictures LLC v. John Doe*, 2011 FC 1024, 395 F.T.R. 315; *Voltage Pictures* (2014)).

[46] Finally, I stress that s. 41.26(1)(b), like s. 41.26(1)(a), implicitly requires an ISP to maintain records which allow it to *accurately* determine the identity of the person to whom the impugned IP address belonged. I agree with the Federal Court of Appeal that the notice and notice regime should be interpreted so as “to allow copyright owners to protect and vindicate their rights as quickly, easily and efficiently as possible while ensuring fair treatment of all”. Inaccurate identification by an ISP, and the delay that would follow, undermines that prompt vindication of their rights. Indeed, given the rapidity with which copyrighted content is shared via simultaneous downloading and uploading on peer to peer networks, inaccurate identification might hollow out those rights altogether. The purpose of s. 41.26(1)(b) is to allow for identification *when an ISP is required to do so by court order*. It is therefore of utmost importance that an ISP retain its records in an accurate manner and form in order to ensure prompt identification.

(c) *Conclusion on Section 41.26(1)*

[47] In brief, the three express obligations contained in ss. 41.26(1)(a) and 41.26(1)(b) carry with them several implicit obligations that an ISP must satisfy

première étape dans la dissuasion de la violation en ligne du droit d'auteur, et que le titulaire du droit d'auteur qui souhaitait poursuivre une personne qui aurait violé son droit serait toujours tenu d'obtenir une ordonnance de type *Norwich* pour l'identifier. Une ordonnance de type *Norwich* exigeant que le FSI, à partir de son registre, établisse et communique le nom et l'adresse physique de la personne qui aurait violé le droit d'auteur ne sera pas satisfaite si le FSI communique simplement des renseignements qui se présentent sous une forme inutilisable pour le titulaire du droit d'auteur ou le tribunal; les FSI assujettis à des ordonnances de type *Norwich* doivent plutôt établir et communiquer, à partir de leur registre, le nom et l'adresse physique des personnes qui auraient violé un droit d'auteur (*Voltage Pictures LLC c. Untel*, 2011 CF 1024; *Voltage Pictures* (2014)).

[46] Enfin, j'insiste sur le fait que l'al. 41.26(1)(b), comme l'al. 41.26(1)(a), exige implicitement que le FSI conserve un registre qui lui permette d'identifier *correctement* la personne à qui appartenait l'adresse IP en cause. Je suis d'accord avec la Cour d'appel fédérale pour dire que le régime d'avis et avis devrait être interprété « comme autorisant les titulaires du droit d'auteur à protéger et à faire valoir leurs droits aussi rapidement, facilement et efficacement que possible, tout en assurant un juste traitement de tous ». L'identification inexacte par le FSI, ainsi que le retard qui s'ensuivrait, compromettrait la revendication en temps utile des droits d'auteur. En effet, compte tenu de la rapidité avec laquelle le contenu protégé par le droit d'auteur est partagé par téléchargement et téléversement simultanés sur des réseaux poste à poste, une identification inexacte pourrait vider complètement ces droits de leur substance. L'alinéa 41.26(1)(b) a pour objectif de permettre l'identification *lorsque le FSI est tenu de le faire aux termes d'une ordonnance judiciaire*. Il est donc de la plus haute importance que le FSI conserve son registre d'une manière et sous une forme qui préserve son exactitude afin d'assurer que l'identification se fasse rapidement.

c) *Conclusion relative au par. 41.26(1)*

[47] En bref, les trois obligations expresses énoncées aux al. 41.26(1)(a) et (b) comportent plusieurs obligations implicites dont le FSI doit s'acquitter

under the notice and notice regime. Specifically, s. 41.26(1)(a) requires an ISP to determine, for the purpose of forwarding notice electronically, the person to whom the IP address belonged. It also requires an ISP to take whatever steps that are necessary to verify that it has done so accurately lest it risk statutory liability for failing to actually forward notice to that person. It does not, however, require an ISP to determine the name and physical address of that person.

[48] Similarly, the records that an ISP must retain under s. 41.26(1)(b) must be accurate. Any steps which are necessary to verify the accuracy of those records therefore form part of an ISP's s. 41.26(1)(b) obligations. That said, while those records must be kept in a form and manner that allows *an ISP* to identify the name and address of the person to whom notice is forwarded under s. 41.26(1)(a), s. 41.26(1)(b) does not require that they be kept in a form and manner which would permit *a copyright owner or a court* to do so. The copyright owner would, however, be entitled to receive that information from an ISP under the terms of a *Norwich* order — which process, as I have already said, falls outside the ISP's obligations under the notice and notice regime.

(d) *Section 41.26(2)*

[49] As I have explained, in view of the Minister not having set a maximum fee by regulation, s. 41.26(2) precludes an ISP from charging any fee for satisfying its express statutory notice and notice obligations. What, however, of the ISP's implicit identification and verification obligations under the notice and notice regime? May an ISP recover its costs of compliance with a *Norwich* order if the steps which it says it must take to comply with the order overlap with, for example, its implicit obligation under s. 41.26 to verify the accuracy of the records?

[50] Voltage argues that, where such implicit statutory obligations overlap with the steps that an ISP says it would have to take in order to comply with a

dans le cadre du régime d'avis et avis. Plus précisément, l'al. 41.26(1)a exige que le FSI établisse, aux fins de la transmission d'un avis par voie électronique, l'identité de la personne à qui appartenait l'adresse IP. Il exige également que le FSI prenne toutes les mesures nécessaires pour vérifier qu'il l'a fait correctement, sous peine de voir sa responsabilité légale engagée s'il ne transmet pas l'avis à cette personne. Il n'exige pas, toutefois, que le FSI établisse le nom et l'adresse physique de cette personne.

[48] De même, le registre que le FSI doit conserver aux termes de l'al. 41.26(1)b doit être exact. Toute mesure nécessaire pour la vérification de l'exactitude de ce registre fait donc partie des obligations du FSI au titre de l'al. 41.26(1)b. Cela dit, bien que ce registre doive être conservé sous une forme et d'une manière permettant à *un FSI* d'établir le nom et l'adresse de la personne à qui l'avis est transmis aux termes de l'al. 41.26(1)a, l'al. 41.26(1)b n'exige pas qu'il soit conservé sous une forme et d'une manière qui permettrait à *un titulaire de droit d'auteur ou à un tribunal* de le faire. Le titulaire du droit d'auteur serait toutefois autorisé à recevoir ces renseignements du FSI aux termes d'une ordonnance de type *Norwich*, dont le processus, comme je l'ai déjà dit, ne relève pas des obligations du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis.

d) *Le paragraphe 41.26(2)*

[49] Comme je l'ai expliqué, étant donné que le ministre n'a pas fixé, par règlement, de montant maximal des droits, le par. 41.26(2) interdit au FSI d'exiger des droits pour s'acquitter de ses obligations expresses en matière d'avis et avis prévues par la loi. Mais qu'en est-il des obligations implicites d'identification et de vérification du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis? Le FSI peut-il recouvrer les coûts occasionnés pour se conformer à une ordonnance de type *Norwich* si les mesures qu'il dit devoir prendre pour ce faire chevauchent, par exemple, son obligation implicite au titre de l'art. 41.26 de vérifier l'exactitude du registre?

[50] Voltage fait valoir que, lorsque de telles obligations légales implicites chevauchent les mesures que le FSI dit devoir prendre pour se conformer à

Norwich order, an ISP is not entitled to recover the costs of such steps. Rogers points out, however, that copyright owners have always been required at common law to compensate an ISP for its “reasonable costs for compliance” with a *Norwich* order (*Voltage Pictures* (2014)). For Parliament to be taken as having intended to oust that common law rule, Rogers argues, it must have done so expressly, and with “irresistible clearness” (*Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324*, 2003 SCC 42, [2003] 2 S.C.R. 157, at para. 39, quoting *Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. T. Eaton Co.*, [1956] S.C.R. 610, at p. 614; *Canada (Attorney General) v. Thouin*, 2017 SCC 46, [2017] 2 S.C.R. 184, at para. 19).

[51] In my view, Voltage’s argument should prevail on this point. Absent a regulation fixing a maximum fee, s. 41.26(2) prohibits an ISP from charging a fee for performing any of its obligations arising under the notice and notice regime. I have found that these obligations implicitly include (1) determining, for the purposes of forwarding notice electronically, who was assigned the impugned IP address at the time of the alleged infringement; (2) taking all steps necessary to verify that the ISP has done so accurately; and (3) taking all steps necessary to verify the accuracy of records which would permit the ISP to identify the name and physical address of the person to whom notice was forwarded. Those obligations will have first arisen under s. 41.26(1) — that is, prior to the ISP’s obligations arising under a *Norwich* order. It follows that an ISP should not be permitted to recover the cost of carrying out any of the obligations, express or implicit, that will already have arisen under s. 41.26(1) when it takes them only after having been served with a *Norwich* order. To accept Rogers’ argument to the contrary would undermine the distribution of financial burden which Parliament decided upon by imposing upon copyright owners an obligation which was specifically allocated, by joint operation of ss. 41.26(1) and 41.26(2), to ISPs.

une ordonnance de type *Norwich*, celui-ci n’a pas le droit de recouvrer les coûts de ces mesures. Rogers souligne toutefois que les titulaires de droits d’auteur ont toujours été tenus, en common law, d’indemniser le FSI pour les « coûts raisonnables occasionnés pour se conformer » à une ordonnance de type *Norwich* (*Voltage Pictures* (2014)). Selon Rogers, pour que le Parlement soit considéré comme ayant eu l’intention d’écarter cette règle de common law, il doit l’avoir fait expressément et « de façon incontestablement claire » (*Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324*, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157, par. 39, citant *Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co.*, [1956] R.C.S. 610, p. 614; *Canada (Procureur général) c. Thouin*, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184, par. 19).

[51] À mon avis, l’argument de Voltage devrait l’emporter sur ce point. En l’absence d’un règlement fixant le montant maximal des droits, le par. 41.26(2) interdit au FSI d’exiger des droits pour l’exécution de l’une ou l’autre de ses obligations découlant du régime d’avis et avis. À mon avis, ces obligations comprennent implicitement (1) l’identification, aux fins de la transmission de l’avis par voie électronique, de la personne à qui appartenait l’adresse IP en cause au moment de la prétendue violation; (2) la prise de toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le FSI l’a fait correctement; et (3) la prise de toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude du registre permettant au FSI d’établir le nom et l’adresse physique de la personne à qui l’avis a été transmis. Ces obligations découlent d’abord du par. 41.26(1) — c’est-à-dire avant les obligations du FSI résultant d’une ordonnance de type *Norwich*. Il s’ensuit qu’un FSI ne devrait pas être autorisé à recouvrer le coût des mesures prises pour l’exécution de l’une ou l’autre des obligations, expresses ou implicites, qui ont déjà pris naissance sous le par. 41.26(1) lorsqu’il les prend seulement après avoir reçu signification d’une ordonnance de type *Norwich*. Accepter l’argument contraire de Rogers minerait la répartition du fardeau financier qu’a établie le Parlement puisque cela aurait pour effet d’imposer aux titulaires de droits d’auteur une obligation qui a été spécifiquement attribuée, par l’opération conjointe des par. 41.26(1) et 41.26(2), aux FSI.

[52] To be clear, there is a distinction between an ISP's obligation under the notice and notice regime to ensure the accuracy of its records that allow the identity of the person to whom an IP address belonged to be determined, and an ISP's obligation under a *Norwich* order to actually identify a person from its records. While the costs of the latter are recoverable, the costs of the former are not. Where, however, the steps that an ISP says it must take to verify the identity of a person in response to a *Norwich* order involve, in effect, verifying the accuracy of the very records which it was required by s. 41.26(1) to retain, the ISP cannot recover the resulting costs.

[53] Finally, it bears mentioning that an ISP is not entitled to be compensated for *every* cost that it incurs in complying with a *Norwich* order (*Voltage Pictures* (2015)). Recoverable costs must (1) be *reasonable*, and (2) arise from compliance with the *Norwich* order. Where costs should have been borne by an ISP in performing its statutory obligations under s. 41.26(1), these costs cannot be characterized as either reasonable or as arising from compliance with a *Norwich* order.

C. Application

[54] I turn now to the motion judge's order that Rogers be entitled to its reasonable costs of \$100 per hour plus HST, and the Federal Court of Appeal's decision to set it aside. The motion judge properly found that the notice and notice regime requires ISPs to bear the costs of satisfying their statutory obligations. He also found, however, that the regime "only obligated [an ISP] to do two things": (1) forward notice under s. 41.26(1)(a); and (2) retain records under s. 41.26(1)(b) (para. 11). He continued to find that Rogers' proposed fee of \$100 per hour plus HST for steps taken to comply with a *Norwich* order "is what it is", and that Voltage would have to reimburse Rogers at that rate if it wished to obtain John Doe's identity. At no point in his reasons did the motion judge examine the steps which Rogers said were required to comply with the *Norwich* order. Specifically, the motion judge did not consider

[52] Pour être clair, il existe une distinction entre l'obligation du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis d'assurer l'exactitude de son registre permettant d'identifier le propriétaire d'une adresse IP, et son obligation, aux termes d'une ordonnance de type *Norwich*, d'identifier effectivement une personne à partir de son registre. Alors que les coûts de cette dernière sont recouvrables, les coûts de la première obligation ne le sont pas. Toutefois, lorsque les mesures que le FSI dit devoir prendre pour vérifier l'identité d'une personne en réponse à une ordonnance de type *Norwich* impliquent, dans les faits, la vérification de l'exactitude du registre même qu'il était tenu de conserver aux termes du par. 41.26(1), le FSI ne peut recouvrer les coûts qui en découlent.

[53] Enfin, il convient de mentionner que le FSI ne peut être indemnisé pour *chacun* des coûts qu'il supporte en vue de se conformer à une ordonnance de type *Norwich* (*Voltage Pictures* (2015)). Les coûts recouvrables doivent (1) être *raisonnables* et (2) découler de la conformité à l'ordonnance de type *Norwich*. Lorsque les coûts auraient dû être supportés par le FSI dans l'exécution de ses obligations légales aux termes du par. 41.26(1), ces coûts ne peuvent être considérés comme raisonnables ou comme découlant de la conformité à une ordonnance de type *Norwich*.

C. Application

[54] Je vais maintenant examiner l'ordonnance du juge des requêtes, selon laquelle Rogers a droit au remboursement de ses coûts raisonnables de 100 \$ l'heure, TVH en sus, et la décision de la Cour d'appel fédérale de l'annuler. Le juge des requêtes a conclu à juste titre que le régime d'avis et avis exigeait que les FSI assument les coûts de l'exécution de leurs obligations légales. Il a également conclu, cependant, que, dans le cadre du régime, « [u]n FSI [. . .] est seulement tenu de faire deux choses » : (1) transmettre un avis aux termes de l'al. 41.26(1)a); et (2) conserver un registre aux termes de l'al. 41.26(1)b) (par. 11). Il a ensuite conclu que les droits de 100 \$ l'heure, TVH en sus, proposé par Rogers pour les mesures prises en vue de se conformer à une ordonnance de type *Norwich* « sont ce qu'ils sont », et que Voltage devrait rembourser Rogers à ce taux si elle souhaitait obtenir l'identité de M. Untel. Nulle part dans ses

whether any of those steps should have already been undertaken by Rogers to comply with its obligations under the notice and notice regime.

[55] Given the statutory prohibition on the recovery of costs arising from the notice and notice regime, motion judges should carefully review an ISP's evidence to determine whether an ISP's proposed fee is "reasonable", in light of its obligations under the notice and notice regime. The evidence here, for example, is that Rogers undertakes an eight step manual process when it is ordered by a court to disclose the identity of one of its subscribers. These eight steps, as described by a Rogers employee, are:

1. The request is logged by a security analyst. The analyst enters the date, time, information requested, affected services, due date, and information about the requester into a database.
2. In the case of an IP address lookup, when the log entry enters the work queue to be processed, the IP is checked against an internet resource by a second security analyst to verify that it is indeed a Rogers Cable IP address.
3. The security analyst assigned to process the request searches the IP address against a dedicated Rogers database that records all the users of any given IP address within the past 12 months (approximately). The query is narrowed to specific date and time parameters in order to identify a specific modem.
4. The modem identification information is queried against a duplicate modem list, to determine whether the modem has been cloned.
5. The modem is searched in the Rogers customer database. Three separate verifications are then

motifs le juge des requêtes n'a examiné les mesures qui, selon Rogers, étaient nécessaires pour qu'elle se conforme à l'ordonnance de type *Norwich*. Plus précisément, le juge des requêtes ne s'est pas demandé si Rogers aurait dû avoir déjà pris l'une ou l'autre de ces mesures pour se conformer à ses obligations dans le cadre du régime d'avis et avis.

[55] Étant donné l'interdiction légale relative au recouvrement des coûts découlant du régime d'avis et avis, les juges des requêtes devraient examiner attentivement la preuve du FSI afin de décider si les droits qu'il propose sont « raisonnables », à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime d'avis et avis. Selon la preuve en l'espèce, par exemple, Rogers entreprend un processus manuel en huit étapes lorsqu'un tribunal lui ordonne de communiquer l'identité d'un de ses abonnés. Ces huit étapes, telles qu'elles ont été décrites par un employé de Rogers, sont les suivantes :

[TRADUCTION]

1. La demande est enregistrée par un analyste de la sécurité. L'analyste saisit dans une base de données la date, l'heure, les renseignements demandés, les services touchés, la date d'échéance et l'information sur le demandeur;
2. Dans le cas d'une recherche d'adresse IP, lorsque l'entrée du journal s'inscrit dans la file d'attente du travail à traiter, un deuxième analyste de la sécurité compare l'adresse IP à une ressource Internet afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'une adresse IP de Rogers Cable;
3. L'analyste de la sécurité chargé de traiter la demande recherche l'adresse IP dans une base de données Rogers qui enregistre tous les utilisateurs d'une adresse IP donnée au cours des 12 derniers mois (environ). La requête est limitée à des paramètres de date et d'heure précis afin d'identifier un modem précis;
4. L'information d'identification du modem est comparée à une liste de modems en double, afin de vérifier si le modem a été cloné;
5. Le modem est recherché dans la base de données des clients de Rogers. Trois vérifications distinctes

- | | |
|---|--|
| <p>performed to ensure that the correct customer has been identified.</p> <p>6. Screenshots are made of the information generated in steps 2 through 5 and saved to a file as backup documentation.</p> <p>7. The security analyst creates a document with the requested results and logs the completion date.</p> <p>8. An Investigator in the [Lawful Access Response] group then reviews the screenshots and results document. If the Investigator is satisfied with the result, it will be forwarded to the requesting party. Investigators log their participation in the process and then close the file.</p> | <p>sont ensuite effectuées pour s’assurer que l’identification du client est exacte;</p> <p>6. Des captures d’écran des renseignements générés aux étapes 2 à 5 sont sauvegardées dans un fichier en tant que dossier justificatif;</p> <p>7. L’analyste de la sécurité crée un document contenant les résultats demandés et consigne la date d’achèvement;</p> <p>8. Un enquêteur du groupe [responsable de l’accès légal] examine les captures d’écran et le document de résultats. Si l’enquêteur est satisfait du résultat, celui-ci est transmis à la partie requérante. L’enquêteur consigne sa participation au processus, puis ferme le dossier.</p> |
|---|--|

(A.R., at p. 120)

(d.a., p. 120)

[56] In my respectful view, the motion judge erred in law by failing to interpret the full scope of an ISP’s obligations under s. 41.26(1), and then by failing to consider whether any of these eight steps overlap with Rogers’ statutory obligations for which it was not entitled to reimbursement. The Federal Court of Appeal therefore correctly set aside the motion judge’s order. That said, I find myself in respectful disagreement with the Federal Court of Appeal’s decision that the costs for which Rogers may recover in complying with the *Norwich* order are limited to those incurred in the act of disclosure — although I do agree that Rogers is entitled to recover those costs. As I have explained, the statutory notice and notice regime, as I read it, does not require an ISP to maintain records in a manner or form that would allow copyright owners or a court to discern the identity and physical address of the person to whom notice was sent. In response to a *Norwich* order requiring it to furnish such information (or other supporting information), an ISP is therefore entitled to the reasonable costs of steps that are necessary to discern a person’s identity from the accurate records retained under s. 41.26(1)(b). While these costs, even when combined, may well be small, I would not assume that they will always be “negligible”, as the Federal Court of Appeal anticipates.

[56] À mon humble avis, le juge des requêtes a commis une erreur de droit en omettant de déterminer la pleine portée des obligations du FSI aux termes du par. 41.26(1), puis en omettant de se demander si l’une ou l’autre de ces huit étapes chevauche les obligations légales de Rogers pour lesquelles elle n’avait pas droit à un remboursement. La Cour d’appel fédérale a donc annulé à juste titre l’ordonnance du juge des requêtes. Cela dit, je ne suis pas d’accord avec la décision de la Cour d’appel fédérale selon laquelle les coûts que Rogers peut recouvrer en raison de sa conformité à l’ordonnance de type *Norwich* se limitent à ceux engagés à l’égard de la communication en tant que telle — bien que je convienne que Rogers a le droit de recouvrer ces coûts. Comme je l’ai expliqué, le régime législatif d’avis et avis, à mon sens, n’exige pas que le FSI tienne un registre d’une manière ou sous une forme qui permettrait aux titulaires de droits d’auteur ou à un tribunal de discerner l’identité et l’adresse physique de la personne à qui l’avis a été envoyé. En réponse à une ordonnance de type *Norwich* l’obligeant à fournir de tels renseignements (ou d’autres renseignements à l’appui), le FSI a donc droit aux coûts raisonnables des mesures nécessaires pour discerner l’identité d’une personne à partir du registre exact conservé au titre de l’al. 41.26(1)(b). Bien que ces coûts, même combinés, puissent être minimes, je ne présume pas qu’ils seront toujours « négligeables », comme le prévoit la Cour d’appel fédérale.

[57] I do, however, agree with the Federal Court of Appeal that, on this record, it is impossible to determine Rogers' reasonable costs of compliance in this case. As indicated above, to the extent the motion judge assessed the fee charged by Rogers, that assessment was not undertaken with reference to s. 41.26, properly interpreted. In the circumstances, which include the difficult and novel questions of statutory interpretation presented by this appeal, I would return this matter to the motion judge to allow Rogers to prove its reasonable costs of compliance. And, given those same circumstances, Rogers should be entitled to adduce new evidence to prove its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order.

IV. Conclusion

[58] I would therefore allow Rogers' appeal. Rogers is entitled to its reasonable costs of compliance with the *Norwich* order. The *quantum* of its entitlement is remitted to the motion judge at the Federal Court to be determined in accordance with this Court's interpretation of ss. 41.25 and 41.26 of the Act.

[59] As to costs, it is a precondition of a *Norwich* order that an ISP is entitled to its reasonable legal costs incurred in *Norwich* order proceedings (*BMG Canada Inc. (C.A.)*, at paras. 15 and 35). I would therefore restore the motion judge's order awarding Rogers its legal costs of \$500. Given the unusual circumstances of this appeal which I have already described, however, as well as the divided success throughout these proceedings, I would direct that the parties bear their own costs at this Court and at the Federal Court of Appeal (see *Cartier International AG v. British Telecommunications plc*, [2018] UKSC 28, [2018] 1 W.L.R. 3259, at para. 38).

[57] Je suis toutefois d'accord avec la Cour d'appel fédérale pour dire que, selon la preuve au dossier, il est impossible de déterminer les coûts raisonnables occasionnés par Rogers pour se conformer à l'ordonnance dans la présente affaire. Comme il a déjà été mentionné, dans la mesure où le juge des requêtes a évalué les droits exigés par Rogers, cette évaluation n'a pas été entreprise en tenant compte de l'art. 41.26, dûment interprété. Dans les circonstances, qui comprennent les questions nouvelles et épineuses relatives à l'interprétation législative que soulève le présent pourvoi, je retournerais cette question au juge des requêtes afin de permettre à Rogers de prouver les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*. Et, compte tenu de ces mêmes circonstances, Rogers devrait avoir le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve pour prouver ces coûts.

IV. Conclusion

[58] Par conséquent, j'accueillerais le pourvoi de Rogers. Celle-ci a droit aux coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l'ordonnance de type *Norwich*. La question du montant auquel a droit Rogers est renvoyée au juge des requêtes à la Cour fédérale pour qu'elle soit tranchée conformément à l'interprétation que donne la Cour aux art. 41.25 et 41.26 de la Loi.

[59] En ce qui a trait aux dépens, l'ordonnance de type *Norwich* comporte la condition préalable que le FSI a droit aux dépens raisonnables qu'il a encourus dans le cadre de l'instance relative à l'ordonnance de type *Norwich* (*BMG Canada Inc. (C.A.)*, par. 15 et 35). Je rétablirais donc l'ordonnance du juge des requêtes qui octroyait à Rogers des dépens de 500 \$. Toutefois, à la lumière des circonstances inhabituelles du présent pourvoi que j'ai déjà décrites, de même que du succès mitigé tout au long de la présente affaire, j'ordonnerais que les parties supportent leurs propres dépens devant la Cour et devant la Cour d'appel fédérale (voir *Cartier International AG c. British Telecommunications plc*, [2018] UKSC 28, [2018] 1 W.L.R. 3259, par. 38).

The following are the reasons delivered by

CÔTÉ J. —

I. Overview

[60] I agree that the appeal should be allowed. The Court of Appeal (2017 FCA 97, 146 C.P.R. (4th) 339) erred in imposing a series of implied obligations on Internet service providers (“ISP”s) that cannot and should not be read into the statute, especially in light of the presumption that changes to the common law require a “clear and unequivocal expression of legislative intent” (*Canada (Attorney General) v. Thouin*, 2017 SCC 46, [2017] 2 S.C.R. 184, at para. 19). Brown J. rightly rejects many aspects of that analysis.

[61] I would, however, go further than my colleague, Brown J. In my view, none of the eight steps that Rogers Communications Inc. undertakes in response to a *Norwich* order is supplanted by the statutory notice and notice regime (*Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133 (H.L.)). I also disagree with the proposition that any implied obligations in s. 41.26(1) of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42, categorically preclude an ISP from verifying aspects of its records at the time that a *Norwich* order is received and then seeking compensation for that work. Assuming that Rogers’ eight-step process is otherwise reasonable, a determination that does not appear to have been made by the motion judge in the first instance (2016 FC 881, 141 C.P.R. (4th) 136), Rogers is entitled to full compensation for the steps it takes to identify an account holder and to disclose that identity to a copyright claimant.

II. Analysis

[62] In the context of this appeal, the notice and notice regime imposes two sets of statutory obligations on ISPs, neither of which is, at present, subject to compensation. First, under s. 41.26(1)(a), an

Version française des motifs rendus par

LA JUGE CÔTÉ —

I. Aperçu

[60] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi. La Cour d’appel (2017 CAF 97) a commis une erreur en imposant aux fournisseurs de services Internet (« FSI ») une série d’obligations implicites qui ne peuvent ni ne doivent être considérées comme découlant de la loi, particulièrement à la lumière de la présomption voulant que les changements à la common law nécessitent une « expression de volonté claire et non équivoque du législateur » (*Canada (Procureur général) c. Thouin*, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184, par. 19). Le juge Brown écarte à juste titre de nombreux aspects de cette analyse de la Cour d’appel.

[61] J’irais cependant plus loin que mon collègue le juge Brown. À mon avis, aucune des huit étapes suivies par Rogers Communications Inc. en réponse à une ordonnance de type *Norwich* n’est supplantée par le régime législatif d’avis et avis (*Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners*, [1974] A.C. 133 (H.L.)). Je suis aussi en désaccord avec la proposition voulant que toute obligation implicite découlant du par. 41.26(1) de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42, empêche catégoriquement un FSI de vérifier certains éléments de son registre au moment où il reçoit l’ordonnance de type *Norwich* et de demander une indemnisation pour ces travaux. Si l’on suppose que le processus en huit étapes de Rogers est par ailleurs raisonnable, une conclusion que le juge des requêtes ne semble pas avoir tirée en première instance (2016 CF 881), Rogers a droit à la pleine indemnisation pour les étapes qu’elle suit afin d’identifier un titulaire de compte et de communiquer son identité au titulaire du droit d’auteur.

II. Analyse

[62] Dans le contexte du présent pourvoi, le régime d’avis et avis impose aux FSI deux séries d’obligations statutaires, et aucune de celles-ci ne peut, présentement, faire l’objet d’une indemnisation.

ISP must forward a notice of claimed infringement electronically to the person to whom the electronic location identified by the location data provided by a copyright claimant belongs, and must then inform that claimant whether or not the notice was successfully forwarded. Second, under s. 41.26(1)(b), an ISP must “retain records that will allow the identity of [that] person . . . to be determined”. Taken together, these provisions make clear that an ISP need not actually determine the identity of an alleged infringer. And, as Brown J. concludes, there is no obligation to retain these records in any particular manner or form (paras. 43-46). Thus, any work required to determine an alleged infringer’s identity and to disclose that identity pursuant to a *Norwich* order is not subsumed within the notice and notice regime and can therefore be subject to compensation in accordance with the common law. I agree with the majority to this extent. But how does this interpretation apply to Rogers?

[63] Rogers, as one Canada’s largest ISPs, receives upwards of two million infringement notice requests per year. That amounts to more than 5,000 per day. Because of this high volume, it processes these requests using an automated platform. A copyright holder submits a request to the platform through an electronic portal, providing Internet Protocol (“IP”) address information of the alleged infringer. The platform then automatically sends the infringement notice to the email address of the Rogers account holder associated with the specified IP information. To borrow an example that my colleague Gascon J. used at the hearing, the platform may automatically send an infringement notice to “gohabsgo@gmail.com”, if that is the email address linked to the specified IP information according to Rogers’ electronic system. But at no point does Rogers actually determine the name of the person alleged to have engaged in copyright infringement — the owner of the “gohabsgo@gmail.com” email account — in response to a notice and notice request, let alone the person’s physical address or other identifying information. Rogers

Premièrement, conformément à l’al. 41.26(1)a), le FSI doit transmettre par voie électronique un avis de la prétendue violation du droit d’auteur à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation fournies par le titulaire du droit d’auteur, et ensuite informer ce dernier de la transmission avec succès ou non de l’avis en question. Deuxièmement, conformément à l’al. 41.26(1)b), le FSI doit « conserver [. . .] un registre permettant d’identifier [cette] personne ». Ensemble, ces dispositions indiquent clairement que le FSI n’est pas tenu d’établir l’identité de la personne qui aurait violé le droit d’auteur. En outre, comme le conclut le juge Brown, il n’existe aucune obligation de conserver ce registre d’une manière particulière ou sous une forme particulière (par. 43-46). En conséquence, le travail nécessaire pour établir l’identité de la personne qui aurait violé le droit d’auteur et pour communiquer cette identité conformément à une ordonnance de type *Norwich* n’est pas inclus dans le régime d’avis et avis, et peut donc faire l’objet d’une indemnisation en application de la common law. Je suis d’accord avec les juges majoritaires sur ce point. Mais de quelle façon une telle interprétation s’applique-t-elle à Rogers?

[63] Rogers, en tant que l’un des plus importants FSI au Canada, reçoit plus de deux millions de demandes relatives à des avis de violation par année, ce qui représente plus de 5000 par jour. En raison de ce volume élevé, Rogers traite ces demandes au moyen d’une plateforme automatisée. Le titulaire du droit d’auteur soumet une demande à la plateforme par le biais d’un portail électronique et fournit les renseignements quant à l’adresse de protocole Internet (« IP ») de la personne qui aurait violé le droit d’auteur. La plateforme envoie ensuite automatiquement un avis de violation à l’adresse courriel du titulaire de compte Rogers associé à l’adresse IP indiquée. Pour reprendre l’exemple utilisé par mon collègue le juge Gascon lors de l’audience, la plateforme peut envoyer automatiquement un avis de violation à l’adresse « gohabsgo@gmail.com » s’il s’agit de l’adresse courriel associée à l’adresse IP indiquée selon le système électronique de Rogers. Toutefois, à aucun moment Rogers n’identifie-t-elle la personne qui aurait violé le droit d’auteur — soit le propriétaire du compte de courriel « gohabsgo@gmail.

submits that this process complies with its statutory obligations under s. 41.26(1)(a), and Voltage does not appear to contest this point.

[64] In contrast, Rogers receives between 1,500 and 3,000 lookup requests of the type made by Voltage each year (*Norwich* orders). It responds to these requests manually through a process that involves multiple staff members and lookups across different databases. It does not employ an automated process because the number of requests is comparatively low, and the cost of error — improperly disclosing an account holder’s personal information to a third party and erroneously subjecting that account holder to service of legal process — is comparatively high. Rogers also submits that this process simply cannot be automated. Unlike notice and notice requests, which are typically submitted in identically formatted electronic documents by copyright holders that have registered with Rogers, court orders must be examined manually to ensure they are legitimate and to determine the specific nature of information requested.

[65] According to Brown J., the notice and notice regime imposes an implied obligation on Rogers to *accurately* determine to whom the automated notice must be forwarded under s. 41.26(1)(a) (para. 32). Likewise, he draws a distinction between “ensur[ing] the accuracy of . . . records that allow the identity of the person to whom an IP address belonged to be determined” (for which an ISP cannot be compensated) and “verify[ing] the identity of a person in response to a *Norwich* order” (for which an ISP can be compensated), on the basis of another implied obligation (para. 52). He then instructs the motion judge to reassess Rogers’ process in light of this understanding.

com » — en réponse à une demande dans le cadre du régime d’avis et avis, et ne donne encore moins son adresse physique ou d’autres renseignements permettant de l’identifier. Rogers soutient que ce processus est conforme à ses obligations statutaires prévues à l’al. 41.26(1)a), et Voltage ne semble pas contester ce point.

[64] En revanche, Rogers reçoit chaque année entre 1500 et 3000 demandes de recherche du même type que celles qu’a présentées Voltage (ordonnances de type *Norwich*). Elle répond à ces demandes manuellement au moyen d’un processus auquel participent de multiples employés et qui comporte des recherches dans diverses bases de données. Elle n’a pas recours à un système automatisé parce que le nombre de demandes est relativement peu élevé et le coût d’une erreur — c’est-à-dire communiquer incorrectement les renseignements personnels d’un titulaire de compte à un tiers, et assujettir par erreur ce titulaire à la signification de procédures judiciaires — est relativement élevé. Rogers soutient aussi que ce processus ne peut tout simplement pas être automatisé. Contrairement aux demandes dans le cadre du régime d’avis et avis, qui sont habituellement soumises dans des documents électroniques formatés de façon identique par des titulaires de droit d’auteur qui se sont enregistrés auprès de Rogers, les ordonnances judiciaires doivent être examinées manuellement afin de vérifier leur légitimité et de déterminer la nature précise des renseignements demandés.

[65] Selon le juge Brown, le régime d’avis et avis impose à Rogers l’obligation implicite d’établir *avec exactitude* à qui l’avis automatisé doit être envoyé conformément à l’al. 41.26(1)a) (par. 32). En outre, il établit une distinction entre « assurer l’exactitude d[u] [. . .] registre permettant d’identifier le propriétaire d’une adresse IP » (une obligation pour laquelle le FSI ne peut être indemnisé) et « vérifier l’identité d’une personne en réponse à une ordonnance de type *Norwich* » (une obligation pour laquelle le FSI peut être indemnisé), sur le fondement d’une autre obligation implicite (par. 52). Il demande ensuite au juge des requêtes de réévaluer le processus suivi par Rogers à la lumière de cette interprétation.

[66] In my view, the entirety of Rogers' eight-step process falls into this second bucket. Rogers is not "in effect, verifying the accuracy of the very records which it was required by s. 41.26(1) to retain" (Brown J.'s reasons, at para. 52); it is determining and verifying the *identity* of a person (which it does not already know) *based on those records*. It does so by logging the request, verifying that the account is a Rogers account, querying other databases (such as the duplicate modem list and the customer database), and screenshotting the results for review by another employee. This amounts to a comprehensive and thorough means of accurately identifying the *person* associated with the IP information provided by the copyright holder. The process assumes that Rogers has accurately sent an automated infringement notice (if such notice was requested) to the email address linked in its system to the IP information provided by the copyright holder. It simply correlates and cross-references various other records to ensure that an account holder is identified correctly. The fact that Rogers may have already determined the person's email address through its automated platform does not render any of the eight steps duplicative or redundant, especially since a copyright holder is not obliged to proceed through the notice and notice platform before submitting a *Norwich* request. It remains open to the motion judge to adopt this reading of the statute after Rogers has had the opportunity to adduce new evidence on these points.

[67] But in the alternative, even if some steps in Rogers' *Norwich* process could be characterized as "verifying" pre-existing information or records, I respectfully reject Brown J.'s conclusion that Rogers should be precluded from seeking compensation on the basis of any purported implied obligation in s. 41.26(1).

[66] À mon avis, l'ensemble du processus en huit étapes de Rogers fait partie de cette deuxième catégorie. Rogers n'effectue pas « dans les faits, la vérification de l'exactitude du registre même qu'[elle] était tenu[e] de conserver aux termes du par. 41.26(1) » (motifs du juge Brown, par. 52); elle établit et vérifie l'*identité* de la personne (qu'elle ne connaît pas déjà) *en fonction de ce registre*. Elle le fait en répertoariant la demande, en vérifiant s'il s'agit d'un compte Rogers, en faisant des recherches dans d'autres bases de données (comme la liste des modems en double et la base de données sur les clients), et en faisant des captures d'écran des résultats pour qu'un autre employé puisse les examiner. Ceci constitue un moyen exhaustif et rigoureux d'identifier avec exactitude la *personne* associée à l'adresse IP fournie par le titulaire du droit d'auteur. Ce processus tient pour acquis que Rogers a bien envoyé un avis automatisé de violation (si un tel avis a été demandé) à l'adresse courriel qui est associée dans son système à l'adresse IP fournie par le titulaire du droit d'auteur. Ce processus établit simplement des corrélations entre des registres ainsi que des renvois à divers autres registres afin d'assurer que le titulaire du compte est identifié correctement. Le fait que Rogers puisse avoir déjà déterminé l'adresse courriel de la personne grâce à sa plateforme automatisée ne rend pas répétitive ou redondante l'une ou l'autre des huit étapes du processus, notamment parce que le titulaire du droit d'auteur n'est pas tenu de passer par la plateforme du régime d'avis et avis avant de soumettre une demande d'ordonnance de type *Norwich*. Le juge des requêtes pourrait toujours adopter cette interprétation de la loi une fois que Rogers aura eu l'occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve sur ces points.

[67] Mais, subsidiairement, même si certaines étapes du processus de Rogers relatif aux ordonnances de type *Norwich* pouvaient être qualifiées de « vérifications » des renseignements ou registres préexistants, je dois avec égards rejeter la conclusion du juge Brown selon laquelle Rogers ne devrait pas pouvoir demander une indemnisation sur le fondement de toute obligation implicite qui découlerait du par. 41.26(1).

[68] For one thing, customer information, including physical addresses, email addresses, and phone numbers, can change over time; and a *Norwich* order may be received well after the automated notice of infringement is first sent to the account holder. The accuracy of that information must still be verified at the time the account holder's identity is requested by the copyright holder. After all, it is the account holder's *current* identifying information that a claimant must obtain in order to initiate a legal proceeding for copyright infringement — not the identifying information as it may have existed when the automated infringement notice was sent. (Or, put more accurately, *if* and when an automated notice was sent.) Indeed, this is precisely the information that Voltage requested in its motion.

[69] But more importantly, it is of course possible that not all of the millions of infringement notices generated by Rogers' automated platform are sent to the correct account holder in accordance with s. 41.26(1)(a). In some cases, this may be entirely outside of Rogers' control — for example, where an account holder improperly enters an email address in his or her account profile, causing Rogers to send the notice to someone else. In other cases, there may be complicating factors that are identified only through Rogers' manual process and not through the automated platform.

[70] For Brown J., the answer to this problem is that Rogers cannot seek compensation for verifying anything it has done through its automated platform. In effect, it must assume that the automated notice makes its way to the correct person each and every time, for every one of the millions of notice requests it receives. But if we accept the reality that the automated platform may sometimes result in errors, Rogers is left with only two options, according to Brown J.: either it must redesign its automated system around the identification needs that affect only a miniscule subset of those cases; or it must undertake

[68] Tout d'abord, les renseignements relatifs aux clients, y compris les adresses physiques, les adresses électroniques et les numéros de téléphone, peuvent changer au fil du temps; une ordonnance de type *Norwich* peut être reçue bien après l'envoi initial de l'avis automatisé de violation au titulaire de compte. Il demeure nécessaire de vérifier l'exactitude de ces renseignements au moment où le titulaire du droit d'auteur demande l'identité du titulaire de compte. Après tout, ce sont les renseignements *actuels* permettant l'identification du titulaire de compte dont le demandeur a besoin afin d'intenter une action pour violation du droit d'auteur — et non les renseignements d'identification qui existaient quand l'avis automatisé de violation a été envoyé (ou, plus précisément, *si* et quand un avis automatisé a été envoyé). D'ailleurs, ce sont précisément ces renseignements que Voltage a demandés dans sa requête.

[69] Toutefois, ce qui est encore plus important, c'est qu'il est évidemment possible que les millions d'avis de violation produits par la plateforme automatisée de Rogers ne soient pas tous envoyés au bon titulaire de compte conformément à l'al. 41.26(1)a). Dans certains cas, cela peut se produire sans que Rogers ait le moindre contrôle sur la situation — par exemple, lorsqu'un titulaire de compte n'indique pas la bonne adresse électronique dans son profil, ce qui fait en sorte que Rogers envoie l'avis à quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, il peut y avoir des complications qui ne peuvent être décelées que lorsqu'un employé de Rogers suit le processus de vérification manuelle, et que la plateforme automatisée ne peut déceler.

[70] Pour le juge Brown, la réponse à ce problème est que Rogers ne peut demander d'indemnisation en contrepartie de la vérification d'une recherche déjà effectuée au moyen de sa plateforme automatisée. Dans les faits, Rogers doit tenir pour acquis que l'avis automatisé s'est rendu chaque fois à la bonne personne, pour chacune des millions de demandes d'avis qu'elle reçoit. Mais si nous acceptons la réalité selon laquelle la plateforme automatisée peut parfois causer des erreurs, seules deux possibilités s'offrent à Rogers, selon le juge Brown : soit elle doit réviser la conception de son système automatisé relativement

manual verifications in response to a *Norwich* order for free.

[71] With respect, I see things differently. A party responding to a *Norwich* order is entitled to reimbursement for reasonable costs of compliance (see, e.g., *Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439 (C.A.)). So what is reasonable in this context? Given that Rogers receives more than two million notice and notice requests each year, the fraction of cases in which a notice is not sent to the correct account holder by the automated platform may not justify adopting the degree of manual verifications that Rogers employs in response to *Norwich* orders. But, in the *Norwich* context — where there are substantially fewer requests and a higher cost if an error is made — there may be good justifications for conducting more rigorous verifications. It is therefore reasonable for Rogers to undertake such verifications, recognizing that the sheer number of the notice and notice requests it receives may make perfect compliance an illusory goal in that context. There is no “irresistible clearness” in the statute to justify displacing this otherwise sensible approach on the basis of a purported implied obligation (*Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324*, 2003 SCC 42, [2003] 2 S.C.R. 157, at para. 39).

[72] Of course, Rogers does not have free reign to conduct whatever verifications it chooses and to saddle copyright holders with the associated costs. The common law *Norwich* regime permits an ISP to be compensated only for “reasonable” steps to comply with an order. Thus, to the extent that an ISP performs unnecessarily extensive or duplicative verifications, judges are empowered to deny the costs of those verifications. But that authority comes from the common law, not from an interpretation of this

aux besoins en matière d’identification qui touchent seulement un infime sous-ensemble de ces cas; ou bien elle doit entreprendre gratuitement des vérifications manuelles en réponse à une ordonnance de type *Norwich*.

[71] Avec égards, je vois les choses autrement. La partie qui répond à une ordonnance de type *Norwich* a droit au remboursement des coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l’ordonnance (voir, p. ex., *Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439 (C.A.)). Alors, qu’est-ce qui est raisonnable dans le contexte qui nous occupe? Compte tenu du fait que Rogers reçoit chaque année plus de deux millions de demandes dans le cadre du régime d’avis et avis, une faible proportion de cas où la plateforme automatisée n’envoie pas l’avis au bon titulaire de compte peut ne pas justifier pour ces demandes l’adoption de vérifications manuelles de l’ampleur de celles actuellement effectuées par Rogers en réponse aux ordonnances de type *Norwich*. Cependant, dans le contexte d’une ordonnance de type *Norwich* — où le nombre de demandes est beaucoup moins important et où le coût d’une erreur est plus élevé — il pourrait être justifié d’effectuer des vérifications plus rigoureuses. Par conséquent, il est raisonnable que Rogers entreprenne de telles vérifications, en reconnaissance du fait que le nombre de demandes qu’elle reçoit dans le cadre du régime d’avis et d’avis peut faire de la conformité parfaite un objectif illusoire dans ce contexte. Rien dans la loi ne justifie de façon « incontestablement claire » que cette démarche par ailleurs sensée soit écartée en fonction d’une obligation soi-disant implicite (*Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324*, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157, par. 39).

[72] Évidemment, Rogers n’a pas carte blanche pour effectuer toutes les vérifications qu’elle veut et en refiler les coûts aux titulaires de droits d’auteur. Le régime de common law établi dans *Norwich* permet aux FSI d’être indemnisés seulement pour les étapes « raisonnables » suivies en vue de se conformer à l’ordonnance. Ainsi, dans la mesure où le FSI procède inutilement à des vérifications approfondies ou redondantes, les juges ont le pouvoir de refuser le remboursement de ces coûts. Ce pouvoir provient

statute. If, for example, an ISP engaged in a manual lookup of an account holder's name, but redundantly assigned that task to 10 different staff members, each performing an identical and superfluous function, a judge could undoubtedly deny compensation on the basis that such steps were not reasonable.

[73] The problem here is that the motion judge does not appear to have made an independent finding as to the reasonableness of Rogers' eight-step process. He did conclude that Rogers' fee of \$100 per hour was reasonable — a finding that counsel for Voltage conceded was “thoroughly canvassed” in the underlying decision, and therefore need not be addressed again. But whether Rogers may charge \$100 per hour does not answer the question of *what* Rogers may charge \$100 per hour to do.

[74] On my interpretation of the statute, of course, Rogers' eight-step process is not subsumed within the notice and notice regime. And as I have mentioned, it remains open to the motion judge under Brown J.'s reasons to adopt this interpretation and to conclude that Rogers' process is otherwise reasonable. But even on my reading of the statute, I would still remit the matter for a determination of whether the time that Rogers spends completing its eight-step process is reasonable. The motion judge should make a finding on this point in the first instance, separate and apart from his finding on the reasonableness of the hourly rate.

III. Conclusion

[75] For the reasons described above, I concur with Brown J. that the appeal should be allowed and the matter remitted to the motion judge for further proceedings.

Appeal allowed.

Solicitors for the appellant: Torys, Toronto.

cependant de la common law, et non d'une interprétation de la loi. Si, par exemple, un FSI procède à la recherche manuelle du nom d'un titulaire de compte, mais assigne cette tâche de façon redondante à 10 employés différents, chacun exécutant une fonction identique et superflue, le juge peut certainement refuser d'accorder une indemnisation pour le motif que ces étapes n'étaient pas raisonnables.

[73] Le problème en l'espèce découle du fait que le juge des requêtes ne semble pas avoir tiré une conclusion indépendante quant au caractère raisonnable du processus en huit étapes de Rogers. Il a conclu que les honoraires de 100 \$ l'heure de Rogers étaient raisonnables — conclusion qui, selon le procureur de Voltage, a été [TRADUCTION] « exhaustivement débattue », et qui n'a donc pas besoin d'être examinée à nouveau. Mais la question de savoir si Rogers peut facturer 100 \$ l'heure n'offre pas de réponse à la question de savoir ce que *peut faire* Rogers pour 100 \$ l'heure.

[74] Selon mon interprétation de la loi, évidemment, le processus en huit étapes de Rogers n'est pas inclus dans le régime d'avis et avis. Et comme je l'ai déjà mentionné, le juge des requêtes peut encore, selon les motifs du juge Brown, adopter cette interprétation et conclure que le processus de Rogers est par ailleurs raisonnable. Toutefois, même selon mon interprétation de la loi, je renverrais l'affaire pour que soit tranchée la question de savoir si le temps que Rogers a passé à suivre son processus en huit étapes était raisonnable. Le juge des requêtes devrait tirer une conclusion à ce sujet en première instance, conclusion qui doit être distincte et séparée de celle concernant le caractère raisonnable du taux horaire.

III. Conclusion

[75] Pour les motifs décrits précédemment, je partage l'avis du juge Brown, selon lequel le pourvoi devrait être accueilli et l'affaire renvoyée au juge des requêtes pour que celui-ci tranche d'autres questions.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante : Torys, Toronto.

Solicitors for the respondents: Aird & Berlis, Toronto.

Solicitor for the intervener the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic: Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, Ottawa.

Solicitors for the interveners Bell Canada Inc., Canadian Network Operators Consortium Inc., Cogeco Inc., Quebecor Media Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. and Xplornet Communications Inc.: Fasken Martineau DuMoulin, Ottawa.

Procureurs des intimées : Aird & Berlis, Toronto.

Procureur de l'intervenante la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko : Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko, Ottawa.

Procureurs des intervenantes Bell Canada Inc., Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Cogeco Inc., Québecor Média Inc., Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, Shaw Communications Inc., TekSavvy Solutions Inc., TELUS Communications Inc. et Xplornet Communications Inc. : Fasken Martineau DuMoulin, Ottawa.