

T-2058-12
2014 FC 161

T-2058-12
2014 CF 161

Voltage Pictures LLC (*Plaintiff*)

Voltage Pictures LLC (*demanderesse*)

v.

c.

John Doe and Jane Doe (*Defendants*)

M. Untel et M^{me} Unetelle (*défendeurs*)

INDEXED AS: VOLTAGE PICTURES LLC v. JOHN DOE

RÉPERTORIÉ : VOLTAGE PICTURES LLC c. UNTEL

Federal Court, Aalto P.—Toronto, June 25, 2013 and February 20, 2014.

Cour fédérale, protonotaire Aalto—Toronto, 25 juin 2013 et 20 février 2014.

Copyright — Infringement — Motion for Norwich order seeking names, addresses of subscribers of Internet service provider TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) — Plaintiff pursuing litigation against subscribers for unauthorized copying, distribution of copyrighted cinematographic works over peer-to-peer networks — Arguing, inter alia, that principles in BMG Canada Inc. v. John Doe (BMG) met, TekSavvy having to release information on subscribers — Whether order should be made granting plaintiff right to examine TekSavvy as non-party to litigation; what protections should be built into order to minimize invasion of privacy of subscribers — Order warranted as plaintiff demonstrating bona fide case of copyright infringement, meeting criteria of Federal Courts Rules, r. 238 — Privacy considerations not shield for wrongdoing, must yield to request for information — Intellectual property ipso facto worthy of protection — Plaintiff meeting principles enunciated in BMG — Enforcement of plaintiff's rights outweighing privacy interests of subscribers — However, privacy rights to be invaded minimally — Court wary of spectre of copyright trolls, flood of cases involving subscribers — Intent to enforce intellectual property rights essential requirement in commencing proceedings — U.K., U.S. courts imposing safeguards against misuse of Norwich orders — Considerations flowing from case law including that moving party must demonstrate bona fide case; that safeguards be put in place; that Court retain authority to ensure Norwich order not abused — Action herein was to proceed as specially managed action, case management judge to be appointed, draft demand letter to be reviewed by Court — Motion granted.

Droit d'auteur — Violation — Requête en ordonnance de type Norwich visant à obtenir le nom et l'adresse d'abonnés d'un prestataire de services Internet TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) — La demanderesse souhaitait poursuivre les abonnés pour copie et distribution non autorisées de ses œuvres cinématographiques protégées en recourant à un réseau de pairs — Elle a soutenu entre autres que tous les principes énoncés dans l'arrêt BMG Canada Inc. c. John Doe (BMG) ont été respectés et que TekSavvy doit communiquer toute l'information dont elle dispose sur les abonnés — Il s'agissait de savoir s'il fallait délivrer une ordonnance accordant à la demanderesse le droit de procéder à l'interrogatoire préalable de TekSavvy en tant que non-partie et quelles mesures de protection on devait l'assortir pour réduire au minimum l'atteinte au droit à la vie privée des abonnés — L'ordonnance était justifiée, car la demanderesse a démontré disposer d'une véritable cause d'action en violation du droit d'auteur et qu'elle respectait les critères énoncés à la règle 238 des Règles des Cours fédérales — Le principe du respect de la vie privée ne doit pas servir d'écran aux actes fautifs, et il doit céder le pas aux demandes de renseignements — Les droits de propriété intellectuelle sont ipso facto présumés mériter une protection juridique — La demanderesse a respecté tous les principes énoncés dans l'arrêt BMG — Il importe davantage de faire respecter les droits de la demanderesse que le droit au respect de la vie privée des abonnés — Toutefois, la Cour doit s'assurer qu'il y ait atteinte minimale du droit au respect de la vie privée — La Cour craint les « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur » ainsi que le danger d'un nombre énorme d'affaires qui mettraient en cause les abonnés — L'intention d'exercer des droits de propriété intellectuelle est un critère essentiel pour introduire une action — Les tribunaux du R.-U. et des É.-U. imposent des mesures de protection contre la mauvaise utilisation de l'ordonnance de type Norwich — Les éléments à considérer après examen de la jurisprudence comprennent ce qui suit : la partie requérante doit démontrer qu'elle dispose d'une véritable demande, il faut prévoir des mesures de protection et la Cour peut conserver le pouvoir de s'assurer qu'elle ne fasse pas un usage abusif de l'ordonnance de type

Privacy — Motion for Norwich order seeking names, addresses of subscribers of Internet service provider — Plaintiff seeking to pursue litigation against subscribers for unauthorized copying, distribution of copyrighted cinematographic works over peer-to-peer networks — Whether order should be made granting plaintiff right to examine TekSavvy as non-party to litigation; what protections should be built into order to minimize invasion of privacy of subscribers — Order warranted — Privacy considerations not shield for wrongdoing, must yield to request for information — Enforcement of plaintiff's rights outweighing privacy interests of subscribers — However, privacy rights to be invaded minimally — Action herein was to proceed as specially managed action, case management judge to be appointed, draft demand letter to be reviewed by Court — Order thus balancing rights of subscribers, plaintiff.

*Practice — Discovery — Examination for Discovery — Motion for Norwich order seeking names, addresses of subscribers of Internet service provider — Plaintiff seeking to pursue litigation against subscribers for unauthorized copying, distribution of copyrighted cinematographic works over peer-to-peer networks — Whether order should be made granting plaintiff right to examine TekSavvy as non-party to litigation — Principles applying to equitable bill of discovery applying to test to be met under Federal Courts Rules, r. 238 — Order warranted as plaintiff demonstrating bona fide case of copyright infringement, meeting criteria of r. 238 — Plaintiff meeting principles enunciated in *BMG Canada Inc. v. John Doe*; that decision still binding on Court.*

This was a motion for an order seeking the names and addresses of subscribers of TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), an Internet service provider (ISP). The type of order requested by the plaintiff was a *Norwich* order, which requires a third

Norwich — La présente action devait être gérée à titre d'instance à gestion spéciale, un juge chargé de la gestion de l'instance serait nommé et une ébauche de la mise en demeure devait être soumise à la Cour pour examen — Requête accordée.

Protection des renseignements personnels — Requête en ordonnance de type Norwich visant à obtenir le nom et l'adresse d'abonnés d'un prestataire de services Internet TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) — La demanderesse souhaitait poursuivre les abonnés pour copie et distribution non autorisées de ses œuvres cinématographiques protégées en recourant à un réseau de pairs — Il s'agissait de savoir s'il fallait délivrer une ordonnance accordant à la demanderesse le droit de procéder à l'interrogatoire préalable de TekSavvy en tant que non-partie et quelles mesures de protection on devait l'assortir pour réduire au minimum l'atteinte au droit à la vie privée des abonnés — L'ordonnance était justifiée — Le principe du respect de la vie privée ne doit pas servir d'écran aux actes fautifs, et il doit céder le pas aux demandes de renseignements — Il importe davantage de faire respecter les droits de la demanderesse que le droit au respect de la vie privée des abonnés — Toutefois, il doit y avoir atteinte minimale du droit au respect de la vie privée — La présente action devait gérée à titre d'instance à gestion spéciale, un juge chargé de la gestion de l'instance serait nommé et une ébauche de la mise en demeure devait être soumise à la Cour pour examen — Par conséquent, un juste équilibre a été établi dans la présente ordonnance entre les droits des abonnés et le droit de la demanderesse.

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Requête en ordonnance de type Norwich visant à obtenir le nom et l'adresse d'abonnés d'un prestataire de services Internet TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) — La demanderesse souhaitait poursuivre les abonnés pour copie et distribution non autorisées de ses œuvres cinématographiques protégées en recourant à un réseau de pairs — Il s'agissait de savoir s'il fallait délivrer une ordonnance accordant à la demanderesse le droit de procéder à l'interrogatoire préalable de TekSavvy en tant que non-partie — Les principes juridiques relatifs à l'« interrogatoire préalable en equity » s'appliquent aux fins du critère énoncé en vertu de la règle 238 des Règles des Cours fédérales — L'ordonnance était justifiée, car la demanderesse a démontré disposer d'une véritable cause d'action en violation du droit d'auteur et qu'elle respectait les critères énoncés à la règle 238 — La demanderesse respectait tous les principes énoncés dans l'arrêt *BMG Canada Inc c. John Doe*; cette décision liait encore la Cour.*

Il s'agissait d'une requête en ordonnance visant à obtenir le nom et l'adresse d'abonnés d'un prestataire de services Internet (PSI) connu sous le nom de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy). Le type d'ordonnance demandé est souvent

party to disclose information in their possession regarding unlawful conduct.

The plaintiff, a film production company, sought to pursue litigation against the subscribers for the unauthorized copying and distribution of its copyrighted cinematographic works over peer-to-peer networks using the BitTorrent Protocol through TekSavvy. A forensic investigation identified the Internet Protocol addresses of the subscribers who offered the works for transfer or distribution. The plaintiff argued, *inter alia*, that it met all of the principles enunciated in *BMG Canada Inc. v. John Doe (BMG)*, and that TekSavvy should be ordered to release the information on the subscribers. The intervenor Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) argued, *inter alia*, that the Court should not readily compel innocent third parties to divulge information that breaches the privacy expectations of individuals.

At issue was whether the order should be made to grant the plaintiff the right to examine TekSavvy as a non-party to the litigation to obtain contact information of the subscribers; and if so, what protections should be built into the order to protect or minimize the invasion of privacy of the subscribers.

Held, the motion should be granted.

The plaintiff demonstrated a *bona fide* case of copyright infringement. In *BMG*, the Federal Court of Appeal determined that the legal principles that apply to the equitable bill of discovery apply to the test that a plaintiff must satisfy under rule 238 of the *Federal Courts Rules*. An order is warranted where a plaintiff has a *bona fide* claim and meets the criteria of rule 238. On the basis of the current case law, there did not seem to have been a shift from the *bona fide* standard as established in *BMG* to the higher standard of a *prima facie* case. That decision was still binding. Privacy considerations should not be a shield for wrongdoing and must yield to an injured party's request for information from non-parties. This should be the case irrespective of the type of right the claimant holds. Intellectual property is *ipso facto* assumed to be worthy of legal protection where a valid cause of action is established. Copyright is a valuable asset which should not be easily defeated by infringers. It was not clear in this case that the protection of copyright was the sole motivating factor supporting the plaintiff's claim. In addition to establishing that it had a *bona fide* claim, the plaintiff also provided evidence that it holds copyright over the works alleged to have been infringed. The enforcement of the plaintiff's rights as a copyright holder outweighed the privacy interests of the affected Internet users. However, that was not the end of the matter. It was necessary

désigné une ordonnance de type *Norwich*, qui impose à des tiers de divulguer les renseignements dont ils disposent au sujet d'un comportement illégal.

La demanderesse, une entreprise cinématographique, cherchait à poursuivre les abonnés pour copie et distribution non autorisées de ses œuvres cinématographiques protégées en recourant à un réseau de pairs et au protocole BitTorrent par l'entremise de TekSavvy. Une enquête judiciaire a permis de connaître l'adresse IP des abonnés qui avaient offert les œuvres pour transfert ou distribution. La demanderesse a soutenu entre autres, qu'il respectait tous les principes énoncés dans l'arrêt *BMG Canada Inc. c. John Doe (BMG)* et qu'il faudrait ordonner à TekSavvy de communiquer toute l'information dont elle dispose sur les abonnés. L'intervenant, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko (la CIPPIC) a fait valoir, entre autres, que la Cour ne devrait pas astreindre à la légère des tiers innocents à une communication de renseignements brisant des attentes légitimes en matière de vie privée.

Il s'agissait de savoir s'il fallait délivrer une ordonnance accordant à la demanderesse, afin d'obtenir les coordonnées des abonnés, le droit de procéder à l'interrogatoire préalable de TekSavvy en tant que non-partie et si tel était le cas, quelles mesures de protection on devait l'assortir pour protéger le droit au respect de la vie privée des abonnés, ou pour réduire au minimum l'atteinte à ce droit.

Jugement : la requête doit être accordée.

La demanderesse a démontré disposer d'une véritable demande en violation du droit d'auteur. Dans l'arrêt *BMG*, la Cour d'appel fédérale a statué que les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* s'appliquent aux fins du critère permettant d'établir si un demandeur satisfait à la règle 238 des *Règles des Cours fédérales*. Il y a lieu de rendre une ordonnance si le demandeur dispose d'une véritable demande et répond aux critères de la règle 238. Au vu de la jurisprudence actuelle, il ne semble pas qu'on soit passé du critère de la demande véritable, établi dans l'arrêt *BMG*, à celui plus rigoureux de la preuve *prima facie*. Cette décision liait encore la Cour. Le principe du respect de la vie privée ne doit pas servir d'écran aux actes fautifs, et il doit céder le pas lorsqu'une partie lésée veut obtenir des renseignements de non-parties. Tel devrait être le cas, peu importe le type de droit dont le demandeur est titulaire. Les droits de propriété intellectuelle sont *ipso facto* présumés mériter une protection juridique lorsqu'est démontrée l'existence d'une cause d'action valable. Les droits d'auteur sont un actif précieux auquel les violateurs ne doivent pas pouvoir facilement porter atteinte. Il était incertain en l'espèce si la protection du droit d'auteur était le seul motif de la demande présentée par la demanderesse. En plus d'avoir établi qu'elle disposait d'une demande véritable, la demanderesse a également montré par

to ensure that the privacy rights at issue were invaded in the most minimal way possible.

The plaintiff's position that infringers should not hide behind a veil of Internet anonymity would be an acceptable position but for the spectre of the "copyright troll" and the mischief that is created by compelling ISPs to reveal private information about their customers. There is also the spectre of flooding the Court with an enormous number of cases involving the subscribers, many of whom may have perfectly good defences to the alleged infringement. Finally, the damages against individual subscribers even on a generous consideration of the *Copyright Act* damage provisions may be minuscule compared to the cost, time and effort in pursuing a claim against the subscriber. As to the principles that should guide *Norwich* orders, commencing proceedings in intellectual property cases is an essential requirement in the sense that there must be an intention to enforce intellectual property rights. A review of cases from the United Kingdom and the United States suggested, *inter alia*, that those jurisdictions are concerned with sanctioning a business model that coerces innocent people into settlements, and appear open to imposing safeguards and overseeing the disclosure process to ensure that plaintiffs do not misrepresent the effects of the *Norwich* order. A non-exhaustive list of considerations flows from cases in the U.S., the U.K. and Canada, including: that the moving party must demonstrate a *bona fide* case; that safeguards must be put in place so that alleged infringers receiving any "demand" letter from a party obtaining an order under rule 238 or a *Norwich* order not be intimidated into making a payment without the benefit of understanding their legal rights and obligations; and that, when issuing a *Norwich* order, the Court may retain the authority to ensure that it is not abused by the party obtaining it and can impose terms on how its provisions are carried out.

As a result, to maintain control over the implementation of the order, it was determined that the action herein was to proceed as a specially managed action and that a case management judge would be appointed to monitor the conduct of

sa preuve qu'elle détenait des droits d'auteur dans les œuvres dont la violation est alléguée. Il importe davantage de faire respecter les droits de la demanderesse en tant que titulaire de droits d'auteur que le droit au respect de la vie privée des utilisateurs d'Internet concernés. Toutefois, ce n'était pas là la fin de l'histoire. La Cour devait s'assurer qu'il y avait atteinte minimale du droit au respect de la vie privée.

La demanderesse a soutenu que les violateurs de droits d'auteur ne devraient pas pouvoir se cacher derrière le voile de l'anonymat offert par Internet. Cette position serait acceptable si ce n'était de la crainte des [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur », ainsi que du tort causé en obligeant les fournisseurs de services Internet à révéler des renseignements personnels au sujet de leurs clients. Il y a aussi le danger bien réel d'un nombre énorme d'affaires portées devant la Cour qui mettraient en cause les abonnés, alors que bon nombre d'entre eux pourraient opposer des moyens de défense parfaitement valables aux allégations de violation de droit d'auteur. Finalement, le montant des dommages-intérêts à payer par un abonné particulier pourrait, même advenant un recours libéral aux dispositions sur les dommages de la *Loi sur le droit d'auteur*, s'avérer minime par comparaison avec l'argent, le temps et les efforts requis en cas d'action intentée contre lui. Quant aux principes devant guider la délivrance d'ordonnances de type *Norwich*, l'introduction d'une action est essentielle dans les affaires de propriété intellectuelle, en ce sens que l'intention d'exercer des droits de propriété intellectuelle est requise. Un examen des décisions tant du Royaume-Uni que des États-Unis a donné à penser, entre autres, que les tribunaux de ces pays se soucient particulièrement de sanctionner un modèle commercial qui force des personnes innocentes à accepter un règlement, et ils semblent disposés à imposer des mesures de protection et à superviser le processus de divulgation pour s'assurer que les demandeurs ne présentent pas faussement les répercussions de l'ordonnance de type *Norwich*. Voici une liste non exhaustive des éléments à considérer après examen de la jurisprudence des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada : la partie requérante doit démontrer qu'elle dispose d'une véritable demande; il faut prévoir des mesures de protection pour que les violateurs présumés recevant la lettre de « mise en demeure » d'une partie ayant obtenu une ordonnance en application de la règle 238 des Règles ou une ordonnance de type *Norwich* ne se sentent pas contraints à faire un paiement sans bien comprendre leurs droits et leurs obligations juridiques; et lorsque la Cour octroie à une partie une ordonnance de type *Norwich*, elle peut conserver le pouvoir de s'assurer qu'elle n'en fasse un usage abusif, et assortir l'application de l'ordonnance des conditions requises.

Par conséquent, pour faire en sorte qu'elle conserve le contrôle de la mise en œuvre de l'ordonnance, la Cour a jugé que la présente action devait être gérée à titre d'instance à gestion spéciale et un juge chargé de la gestion de l'instance

the plaintiff in its dealings with the alleged infringers. Further, the draft demand letter was to be reviewed by the Court to ensure that there would be no inappropriate language. The order herein thus balanced the rights of Internet users who were alleged to have downloaded the copyrighted works against the rights of the plaintiff to enforce its rights in those works.

serait nommé pour superviser la façon d'agir de la demanderesse avec les présumés violateurs. En outre, pour veiller à ce que rien d'inopportun ne soit écrit dans toute mise en demeure envoyée aux présumés violateurs, une ébauche devait être soumise à la Cour pour examen. Un juste équilibre a été par conséquent établi dans la présente ordonnance entre les droits des utilisateurs d'Internet présumés avoir téléchargé les œuvres protégées par droit d'auteur et le droit de la demanderesse de faire respecter ses droits dans ces œuvres.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], ss. 7, 8.
Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 35, 38.1.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, r. 238.
Personal Information Protection and Electronic Documents Act, S.C. 2000, c. 5.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, November 4, 1950, 213 U.N.T.S. 221.

CASES CITED

FOLLOWED:

BMG Canada Inc. v. John Doe, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81.

APPLIED:

1654776 Ontario Ltd. v. Stewart, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 745; *Media CAT Ltd. v. Adams & Ors*, [2011] EWPC 6 (BAILII), [2011] F.S.R. 28; *Golden Eye (International) Ltd. & Anor v. Telefonica UK Ltd.*, [2012] EWHC 723 (Ch.) (BAILII).

CONSIDERED:

TCYK, LLC v. Does 1 – 88, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402 (N.D. Ill., 2013); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.); *Voltage Pictures LLC v. Jane Doe*, 2011 FC 1024, 395 F.T.R. 315; *Rugby Football Union v. Consolidated Information Services*, [2012] UKSC 55, [2013] 1 All E.R. 928; *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012); *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7, 8.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 35, 38.1.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 238.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

BMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81.

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

1654776 Ontario Ltd. v. Stewart, 2013 ONCA 184, 114 R.J.O. (3^e) 745; *Media CAT Ltd. v. Adams & Ors*, [2011] EWPC 6 (BAILII), [2011] F.S.R. 28; *Golden Eye (International) Ltd. & Anor v. Telefonica UK Ltd.*, [2012] EWHC 723 (Ch.) (BAILII).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

TCYK, LLC v. Does 1 – 88, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402 (N.D. Ill., 2013); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.); *Voltage Pictures LLC c. Jane Doe*, 2011 CF 1024; *Rugby Football Union v. Consolidated Information Services*, [2012] UKSC 55, [2013] 1 All E.R. 928; *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012); *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285 F.R.D. 273 (D. N.Y.,

F.R.D. 273 (D. N.Y., 2012); *Third Degree Films v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012); *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013); *Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013).

REFERRED TO:

Warman v. Wilkins Fournier, 2010 ONSC 2126, 100 O.R. (3d) 648 (Div. Ct.); *R. v. Trapp*, 2011 SKCA 143 (CanLII), [2012] 4 W.W.R. 648; *R. v. Ward*, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; *Digital Sin, Inc. v. Does 1-27*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 78832 (S.D. N.Y., 2012); *Breaking Glass Pictures v. Does 1-84*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 88984 (N.D. Ohio, 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does, Subscriber Assigned IP Address 69.249.252.44*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 77264 (D. Pa., 2013); *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013); *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012); *In re BitTorrent Adult Film Copyright Infringement Cases*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 61447 (E.D. N.Y., 2012).

AUTHORS CITED

Yiu, Melody. “A New Prescription for Disclosure: Reformulating the Rules for the *Norwich Order*” (2007), 65 *U.T. Fac. L. Rev.* 41.

MOTION for an order seeking the names and addresses of subscribers of TekSavvy Solutions Inc., an Internet service provider, on the basis that the plaintiff sought to pursue litigation against the subscribers for copyright infringement. Motion granted.

APPEARANCES

P. James Zibarras and *John Philpott* for plaintiff.

Nicholas McHaffie and *Christian Tacit* for defendant.

David Fewer for intervener Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic.

SOLICITORS OF RECORD

Brauti Thorning Zibarras LLP, Toronto, for plaintiff.

TekSavvy Solutions Inc. c/o Stikeman Elliott LLP, Ottawa, for defendant.

2012); *Third Degree Films v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012); *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013); *Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013).

DÉCISIONS CITÉES :

Warman v. Wilkins Fournier, 2010 ONSC 2126, 100 R.J.O. (3^e) 648 (C. div.); *R. v. Trapp*, 2011 SKCA 143 (CanLII), [2012] 4 W.W.R. 648; *R. v. Ward*, 2012 ONCA 660, 112 R.J.O. (3^e) 321; *Digital Sin, Inc. v. Does 1-27*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 78832 (S.D. N.Y., 2012); *Breaking Glass Pictures v. Does 1-84*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 88984 (N.D. Ohio, 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does, Subscriber Assigned IP Address 69.249.252.44*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 77264 (D. Pa., 2013); *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013); *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012); *In re BitTorrent Adult Film Copyright Infringement Cases*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 61447 (E.D. N.Y., 2012).

DOCTRINE CITÉE

Yiu, Melody. « A New Prescription for Disclosure: Reformulating the Rules for the *Norwich Order* » (2007), 65 *U.T. Fac. L. Rev.* 41.

REQUÊTE en ordonnance visant à obtenir le nom et l'adresse d'abonnés d'un fournisseur de services Internet connu sous le nom de TekSavvy Solutions Inc. au motif que la demanderesse souhaitait poursuivre les abonnés pour copie et distribution non autorisées. Requête accordée.

ONT COMPARU

P. James Zibarras et *John Philpott* pour la demanderesse.

Nicholas McHaffie et *Christian Tacit* pour le défendeur.

David Fewer pour l'intervenant la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brauti Thorning Zibarras LLP, Toronto, pour la demanderesse.

TekSavvy Solutions Inc. a/s Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour le défendeur.

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

AALTO P.:

“... the rise of so-called ‘copyright trolls’ – plaintiffs who file multitudes of lawsuits solely to extort quick settlements – requires courts to ensure that the litigation process and their scarce resources are not being abused.”¹

INTRODUCTION

[1] Do persons who download copyrighted material from the internet using a peer-to-peer (P2P) network and the BitTorrent Protocol (BitTorrent) through the auspices of an Internet service provider (ISP) have a right to privacy such that their contact information not be revealed to the party whose copyright is being infringed? If they are infringing copyright what remedy, if any, should the Court impose? These are the questions at issue on this motion. While at first blush the answer may seem simple enough, in reality given the issues in play the answers require a delicate balancing of privacy rights versus the rights of copyright holders. This is especially so in the context of modern day technology and users of the Internet.

[2] In essence, in this proceeding the plaintiff (Voltage) seeks the names and addresses of some 2 000 subscribers (subscribers) of an ISP known as TekSavvy Solutions Inc. This type of order is often referred to as a *Norwich*² order—a litigation tool requiring non-parties to a litigation to be subject to discovery or being compelled to provide information.

¹ Judge Ronald Guzman, *TCYK, LLC v. Does 1 – 88*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402 (U.S. District Court for the Northern District of Illinois), at p. 3.

² *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.). This type of order first came to light in this case. These types of orders are now part of the Canadian litigation landscape and require innocent third parties to disclose information in their possession regarding unlawful conduct. A discussion of these orders is found later in these reasons.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par

LE PROTONOTAIRE AALTO :

[TRADUCTION] « [...] le nombre croissant de ce qu’on appelle les « pêcheurs à la traîne de droits d’auteur » – des demandeurs qui déposent des multitudes d’actions uniquement en vue d’extorquer des règlements rapides – oblige les cours à s’assurer qu’il n’y ait pas abus du processus judiciaire non plus que de leurs ressources restreintes ».¹

INTRODUCTION

[1] Les personnes qui téléchargent d’Internet des contenus protégés par droit d’auteur en recourant à un réseau de pairs (P2P) et au protocole BitTorrent (BitTorrent) par l’entremise d’un prestataire de service Internet (PSI) disposent-elles du droit au respect de la vie privé, de telle sorte que leurs coordonnées ne puissent être révélées à la partie dont le droit d’auteur est enfreint? Si ces personnes enfreignent un droit d’auteur, quelle réparation, le cas échéant, la Cour devrait-elle imposer? Ce sont là les questions que soulève la présente requête. Quoiqu’à première vue les réponses puissent sembler assez faciles à donner, il s’agit en réalité, vu les questions en jeu, d’établir un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privé et les droits des titulaires de droits d’auteur. Cela est d’autant plus vrai lorsque sont en cause la technologie moderne et les utilisateurs d’Internet.

[2] La demanderesse (Voltage) vise essentiellement par le présent recours à obtenir le nom et l’adresse de quelque 2 000 abonnés (les abonnés) d’un PSI connu sous le nom de TekSavvy Solutions Inc. Le type d’ordonnance demandé est souvent désigné une ordonnance de type *Norwich*² — un outil qui permet dans le cadre d’un litige de soumettre des non-parties à la procédure de

¹ Juge Ronald Guzman, *TCYK, LLC v. Does 1 – 88*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402, (U.S. District Court for the Northern District of Illinois), à la p. 3.

² *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.). Ce type d’ordonnance est apparu pour la première fois dans cette affaire. Il fait maintenant partie du paysage canadien des litiges et impose à des tiers innocents de divulguer les renseignements dont ils disposent au sujet d’un comportement illégal. Nous traiterons de ces ordonnances plus loin dans les présents motifs.

[3] Voltage seeks the names and addresses so that they can pursue litigation against the subscribers for the unauthorized copying and distribution of Voltage's copyrighted cinematographic works (works). The case engages provisions of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 and the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5 (PIPEDA).

[4] Pursuant to an order of this Court, the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) was granted leave to intervene on this motion in order to enhance the record and provide arguments and evidence to assist the Court in determining the issue and to put the position of the subscribers and Voltage in an appropriate context. To that end, CIPPIC filed evidence by way of affidavit and cross-examined the main deponent who gave evidence on behalf of Voltage. CIPPIC also filed extensive written representations. TekSavvy, the ISP took no position on the motion.

[5] CIPPIC has raised a number of objections to Voltage's motion. It argues that privacy considerations and broader interests of justice should prevail in the particular circumstances of this case.

[6] Specifically, CIPPIC alleges that Voltage's true intentions are not motivated by any rights it may hold under the *Copyright Act*. CIPPIC characterizes Voltage and Canipre Inc. (Canipre) the forensic investigation company retained by Voltage to track the names of the subscribers as "copyright trolls" engaged in "speculative invoicing" which seeks to intimidate individuals into easy settlements by way of demand letters and threats of litigation. It is alleged that the cost and the uncertainty or stigma of litigation coerces most individuals into making payments, whether or not they were involved in the unauthorized copying and distribution of films on the internet. The Court is cautioned not to become an inadvertent tool assisting parties in this type of business model.

communication préalable ou de les obliger à fournir des renseignements.

[3] Voltage veut obtenir le nom et l'adresse des abonnés pour pouvoir les poursuivre pour copie et distribution non autorisées de ses œuvres cinématographiques protégées (les œuvres). L'affaire met en cause des dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 et de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5 (la LPRPDE).

[4] Par ordonnance de la Cour, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko (la CIPPIC) a été autorisée à intervenir dans le cadre de la présente requête, afin de renforcer le dossier et de présenter des arguments et des éléments de preuve devant aider la Cour à trancher la question en litige et à inscrire en contexte la position tant des abonnés que de Voltage. À cette fin, la CIPPIC a produit une preuve par affidavit et elle a contre-interrogé le déposant principal pour le compte de Voltage. La CIPPIC a également produit de longues observations écrites. TekSavvy, le PSI, n'a pas pris position dans le cadre de la présente requête.

[5] La CIPPIC a fait valoir divers motifs d'opposition à la requête de Voltage. Elle soutient que la nécessité de protéger la vie privée ainsi que l'intérêt général de la justice devraient prévaloir dans les circonstances particulières de la présente affaire.

[6] La CIPPIC soutient, plus particulièrement, que les motifs véritables d'agir de Voltage ne découlent pas des droits dont elle peut être titulaire en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. La CIPPIC qualifie Voltage ainsi que Canipre Inc. (Canipre), la société d'enquête judiciaire dont Voltage a retenu les services pour trouver le nom des abonnés concernés, de [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur » qui s'adonnent à la [TRADUCTION] « facturation hypothétique » et qui tentent d'obtenir des règlements faciles en intimidant les gens au moyen de mises en demeure et de menaces de poursuites. Elle affirme que les coûts et la stigmatisation associés à un litige, et l'incertitude quant son résultat, poussent la plupart des personnes visées à payer, qu'ils aient véritablement ou non copié et distribué sans

autorisation des films sur Internet. La CIPPIC met la Cour en garde de ne pas devenir, par inadvertance, un instrument au service des parties qui recourent à ce type de modèle commercial.

FACTS

[7] Extensive affidavit evidence was filed on the motion as well as extensive case briefs. Voltage filed the affidavit of Barry Logan (Logan affidavit) the owner and principal forensic consultant of Canipre. Voltage also filed two affidavits of John Philpott (Philpott affidavits), an associate with the law firm representing Voltage which attached the affidavit of Michael Wickstrom of Voltage and the affidavit of Mathias Gartner, an information technology expert. CIPPIC also filed evidence in the form of an affidavit of Timothy Lethbridge (Lethbridge affidavit) which also dealt with technical issues relating to the Internet. CIPPIC also filed the affidavit of Alexander Cooke (Cooke affidavit), a law student who conducted searches to locate file-sharing lawsuits commenced by Voltage.

[8] Voltage sought to strike the Lethbridge affidavit on the grounds that the witness had no direct knowledge of the matters in issue and was not an expert on the areas on which he opined. Voltage pointed to lengthy sections of the cross-examination to demonstrate that Mr. Lethbridge lacked expertise on issues relating to the case and the use of BitTorrent. However, in the end result, the Lethbridge affidavit should be accepted subject to the qualifications advanced by Voltage.

[9] Voltage is a film production company which among other films produced the Oscar nominated film *The Hurt Locker*. The second of the Philpott affidavits provides evidence both directly and indirectly through the Michael Wickstrom affidavit that Voltage in fact owns copyright in the works.

LES FAITS

[7] On a produit dans le cadre de la requête une importante preuve par affidavit et de volumineux mémoires. Voltage a déposé l'affidavit de Barry Logan (l'affidavit de M. Logan), le propriétaire et principal expert-conseil judiciaire de Canipre. Voltage a également produit deux affidavits de John Philpott (les affidavits de M. Philpott), un avocat du cabinet représentant Voltage, qui a joint un affidavit de Michael Wickstrom, de chez Voltage, ainsi qu'un affidavit de Mathias Gartner, un expert en technologie de l'information. La CIPPIC a elle aussi produit en preuve un affidavit de Timothy Lethbridge (l'affidavit de M. Lethbridge), traitant également de questions techniques liées à Internet, ainsi qu'un affidavit d'Alexander Cooke (l'affidavit de M. Cooke), un étudiant en droit qui a procédé à des recherches pour repérer des actions pour partage de fichiers intentées par Voltage.

[8] Voltage a demandé la radiation de l'affidavit de M. Lethbridge au motif que ce dernier n'avait pas une connaissance directe des questions en litige, ni n'était un expert dans les domaines à l'égard desquels il émettait des commentaires. Voltage a attiré l'attention sur de longs passages du contre-interrogatoire de M. Lethbridge, afin de démontrer qu'il n'était pas un spécialiste des questions en jeu dans l'affaire non plus que de l'utilisation de BitTorrent. En dernière analyse, toutefois, il convient d'admettre l'affidavit de M. Lethbridge, en tenant compte toutefois des réserves exprimées par Voltage.

[9] Voltage est une entreprise cinématographique qui a notamment produit le film, en nomination aux Oscars, *The Hurt Locker*. Le deuxième affidavit de M. Philpott témoigne du fait, directement et indirectement par l'entremise de l'affidavit de Michael Wickstrom, que Voltage est bien titulaire de droits d'auteur sur les œuvres.

[10] In 2012 Voltage retained Canipre to investigate whether any of Voltage’s cinematographic works (works) were being copied and distributed in Canada over P2P networks using BitTorrent.

[11] Apparently, BitTorrent is a P2P file-sharing protocol that facilitates the distribution of large amounts of data over the Internet. The non-party TekSavvy is an ISP based in Canada which provides its customers with access to the Internet.

[12] There appears to be little dispute about how the technology works. When a file is uploaded to a BitTorrent network that is referred to as “seeding”. Other P2P network users, called “peers”, can then connect to the user seeding the file. BitTorrent breaks a file into numerous small data packets, each of which is identifiable by a unique hash number created using a hash algorithm. Once the file is broken into packets other peers are able to download different sections of the same file from different users. Each new peer is directed to the most readily available packet they wish to download. Peers copy files from multiple users who may have the file available on the BitTorrent network. The peer then becomes a seeder as the data packet is distributed to other peers connected to the BitTorrent network. Once a packet is downloaded it is then available to other users who are also connected to the BitTorrent network.

[13] Voltage retained the services of Canipre to conduct a forensic investigation of the works that had been downloaded from BitTorrent networks. The software used by Canipre was able to identify the IP [Internet Protocol] address of each seeder and peer who offered any of the works for transfer or distribution. This software was able to identify the IP address of the user; the date and time the file was distributed; the P2P network used; and, the file’s metadata including the name of the file and its size (collectively the file data).

[10] En 2012, Voltage a retenu les services de Canipre pour qu’elle vérifie si certaines de ses œuvres cinématographiques (les œuvres) étaient copiées et distribuées au Canada par l’intermédiaire de réseaux P2P recourant à BitTorrent.

[11] Il semble que BitTorrent soit un protocole de partage de fichiers P2P qui facilite la distribution d’importants volumes de données sur Internet. TekSavvy, non partie au litige, est un PSI établi au Canada qui offre l’accès à Internet à ses clients.

[12] Le mode de fonctionnement de la technologie en cause semble peu contesté. On désigne sous le nom de « *seeding* » (ensemencement) le téléchargement d’un fichier vers un réseau BitTorrent. D’autres utilisateurs de réseau P2P, appelés les « pairs », peuvent ensuite se raccorder à l’utilisateur à la source du fichier. BitTorrent fractionne le fichier en de nombreux petits paquets de données, chacun étant identifiable par un numéro de hachage unique créé au moyen d’un algorithme de hachage. Une fois le fractionnement en paquets effectué, d’autres pairs sont en mesure de télécharger différentes sections du même fichier auprès de différents utilisateurs. Chaque nouveau pair voulant procéder à un téléchargement est dirigé vers le paquet le plus accessible. Les pairs copient les fichiers auprès de multiples utilisateurs qui les rendent disponibles sur le réseau BitTorrent. Le pair qui a téléchargé devient lui-même un *seeder* (semoir), le paquet de données étant lui-même distribué à d’autres pairs branchés au réseau BitTorrent. Une fois un paquet téléchargé, les autres utilisateurs du réseau y ont accès.

[13] Voltage a retenu les services de Canipre pour qu’elle procède à une enquête judiciaire sur le téléchargement d’œuvres depuis les réseaux BitTorrent. Le logiciel utilisé à cette fin par Canipre a permis de connaître l’adresse IP [protocole Internet] de chaque semoir et pair qui a offert l’une quelconque des œuvres pour transfert ou distribution. Il a permis de connaître, en plus de l’adresse IP de l’utilisateur, la date et l’heure de la distribution du fichier, le réseau P2P utilisé, ainsi que les métadonnées du fichier, y compris le nom et la taille du fichier (collectivement, les données sur les fichiers).

[14] The file data was reviewed and transactions were isolated geographically to Ontario and to TekSavvy customers. This forensic investigation has resulted in some 2 000 subscribers being identified by their unique IP address assigned to them by TekSavvy.

[15] CIPPIC, in its evidence, qualifies the extent to which useful information can necessarily be obtained from the ISP. That is, IP addresses do not necessarily result in obtaining the person who may have engaged in downloading the works. For example, on an open non-password protected Wi-Fi network, any stranger could use a BitTorrent client to download connect. This frequently happens at Internet cafes and the like. Thus, the particular infringer may not be able to be identified.

[16] Voltage has had a history in the U.S. of commencing file-sharing lawsuits such as this. According to the Cooke affidavit there are 22 file-sharing lawsuits in the American Federal Court system where Voltage is listed as a plaintiff. The majority involve unknown alleged infringers. The total number of unknown alleged infringers is in the range of 28 000.

POSITIONS OF THE PARTIES TO THE MOTION

[17] As there is no “real” defendant in this proceeding other than the named John Doe and Jane Doe, there was no party which could oppose this motion. Thus, CIPPIC sought intervenor status which was granted and it argued against making the order requested by Voltage.

Position of Voltage

[18] Voltage’s position on this motion is relatively straightforward. That is, the identified subscribers have infringed the copyright of Voltage by downloading or distributing the works and are therefore *prima facie* liable under the *Copyright Act* for infringement. Thus, TekSavvy should be ordered to produce the contact

[14] On a passé en revue les données sur les fichiers pour ne viser que l’Ontario, au plan géographique, ainsi que les clients de TekSavvy. L’enquête judiciaire a permis de retracer quelque 2 000 abonnés, au moyen de l’adresse IP unique que TekkSavvy leur avait assignée.

[15] La CIPPIC apporte des réserves, dans sa preuve, quant à la mesure dans laquelle on peut obtenir de l’information utile d’un PSI. Ainsi, disposer d’une adresse IP ne permet pas nécessairement de connaître l’auteur du téléchargement d’une œuvre. Au moyen d’un réseau WiFi ouvert et non protégé par un mot de passe, par exemple, tout tiers quelconque pourrait établir une connexion pour téléchargement par l’entremise d’un client de BitTorrent. Il en est fréquemment ainsi dans des endroits tels que les cybercafés. Le violateur particulier d’un droit d’auteur peut ainsi être impossible à identifier.

[16] Aux États-Unis, Voltage a l’habitude des instances introduites pour partage de fichiers telles que celle qui nous occupe. Si l’on en croit l’affidavit de M. Cooke, Voltage est inscrite comme demanderesse dans 22 actions de cette nature devant l’appareil judiciaire fédéral américain. L’on a affaire dans la majorité des cas à des présumés violateurs inconnus. Le nombre total de ces derniers est d’environ 28 000.

POSITIONS DES PARTIES À LA REQUÊTE

[17] Comme il n’y a pas de défendeur « réel » dans la présente procédure, mis à part les M. Untel et M^{me} Unetelle désignés, aucune partie ne pouvait faire opposition à la requête. La CIPPIC a donc demandé et obtenu la qualité d’intervenante, et elle a fait valoir ses arguments à l’encontre de l’octroi de l’ordonnance recherchée par Voltage.

Position de Voltage

[18] La position de Voltage est relativement simple dans le cadre de la présente requête : les abonnés identifiés ont violé ses droits d’auteur en téléchargeant ou distribuant les œuvres, et ils sont donc susceptibles *prima facie* d’être tenus responsables de violation sous le régime de la *Loi sur le droit d’auteur*. La Cour devrait

information for the subscribers who are all potential defendants to this action.

[19] Relying primarily upon *BMG Canada Inc. v. John Doe*, 2005 FCA 193, [2005] 4 F.C.R. 81 (*BMG*) (discussed in greater detail below) Voltage argues that it has met all of the principles enunciated in *BMG* and TekSavvy should be ordered to release the information on the subscribers. It is to be noted as well that the position of Voltage was that it fully intends to pursue claims against the subscribers.

Position of CIPPIC

[20] The position of CIPPIC is that no information should be released by TekSavvy, as this will infringe the privacy rights of the subscribers and may affect the scope of protection offered to anonymous online activity.

[21] They argue that there are important public policy issues involving the intersection of law and technology which require careful consideration and balancing by the Court before ordering third parties to reveal private information. They argue that this type of request of the Court may extend beyond mere infringers to require information about whistle-blowers and confidential sources of documents leaked in the public interest.

[22] To that end, CIPPIC argues that the right to privacy is implicitly a protected right under sections 7 and 8 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]]. Thus, it is argued, the Court should not readily compel innocent third parties to divulge information which breaches the privacy expectations of individuals and which, in a rapidly changing technological environment, may not provide the real information relating to the unlawful conduct.

donc ordonner à TekSavvy de produire les coordonnées de ces abonnés, qui sont tous d'éventuels défendeurs dans la présente action.

[19] Voltage s'appuie principalement sur l'arrêt *BMG Canada Inc. c. John Doe*, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 (*BMG*) (analysé plus en détail par la suite) pour soutenir qu'elle-même respectant tous les principes énoncés dans cet arrêt, il faudrait ordonner à TekSavvy de communiquer toute l'information dont elle dispose sur les abonnés. Il convient de noter que Voltage a aussi soutenu qu'elle avait pleinement l'intention d'aller à procès avec les abonnés.

Position de la CIPPIC

[20] La thèse de la CIPPIC est que TekSavvy ne devrait divulguer aucune information, comme cela porterait atteinte au droit au respect de la vie privée des abonnés, et pourrait restreindre la portée de la protection dont jouissent les activités anonymes en ligne.

[21] Elle soutient que d'importantes questions de politique publique sont ici en cause, au croisement du droit et de la technologie, et que la Cour doit les examiner et les soupeser avec soin avant d'ordonner à des tiers de révéler des renseignements confidentiels. Selon la CIPPIC, la portée d'une demande telle que celle faite à la Cour pourrait s'étendre, par-delà les simples violateurs de droits d'auteur, à l'obtention d'information sur les dénonciateurs et sur les sources confidentielles de documents ayant l'objet d'une fuite dans l'intérêt public.

[22] La CIPPIC fait valoir à ce titre que le droit au respect de la vie privée est implicitement garanti aux articles 7 et 8 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]]. De la sorte, la Cour ne devrait pas astreindre à la légère des tiers innocents à une communication de renseignements brisant des attentes légitimes en matière de vie privée, sans nécessairement, dans un environnement technologique en mutation rapide, permettre d'obtenir de l'information véridique sur le comportement illicite visé.

[23] CIPPIC points to the jurisprudence evolving in other jurisdictions, particularly the U.S. and United Kingdom, to argue that Canadian courts should not be quick to issue this kind of order without first considering the real objective of the party seeking the information.

[24] CIPPIC argues that this type of litigation is, in fact, merely a business model to coerce payments from individuals who do not wish to incur the cost of defending a lawsuit and would rather pay something to an entity such as Voltage than pay lawyers. This type of business approach has been the subject of discussion in those other jurisdictions (discussed in greater detail below). Therefore, the Court should not be an unwitting tool of “copyright trolls”.

[25] However, it must be noted that on this motion, whether Voltage is or is not a “copyright troll” in pursuing information from TekSavvy is not for determination. The only issue is whether the test for granting a *Norwich* order has been met in accordance with the jurisprudence.

Relevant Legislation

[26] Before embarking on a consideration of the issues raised by the parties it is useful to set out the relevant legislation and rules which are engaged in this motion.

[27] First, rule 238 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106] provides for granting leave to examine non-parties to an action. It reads as follows:

Examination
of
non-parties
with leave

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

[23] La CIPPIC fait valoir qu’au vu de la jurisprudence en pleine évolution dans d’autres pays, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, les tribunaux canadiens ne devraient pas rapidement délivrer le type d’ordonnance demandé sans d’abord se pencher sur l’objectif véritable de la partie qui sollicite l’information.

[24] La CIPPIC soutient que ce type de litige ne constitue en fait qu’un modèle commercial visant à soutirer de l’argent aux personnes qui ne veulent pas acquitter les frais d’une défense, et préfèrent verser un certain montant à une entité telle que Voltage plutôt que de payer des honoraires d’avocats. On s’est penché sur ce type de stratégie commerciale dans les autres pays mentionnés (tel qu’il sera précisé par la suite). La Cour ne devrait donc pas être un instrument involontaire aux mains des [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d’auteur ».

[25] Il convient toutefois de noter qu’aux fins de la présente requête, il ne s’agit pas d’établir si solliciter des renseignements de TekSavvy fait ou non de Voltage un [TRADUCTION] « pêcheur à la traîne de droits d’auteur ». La seule question en litige est de savoir s’il est satisfait au critère applicable, selon la jurisprudence, pour délivrer une ordonnance de type *Norwich*.

Dispositions législatives applicables

[26] Avant d’examiner les questions soulevées par les parties, il sera utile de reproduire les dispositions législatives et les règles mises en cause par la présente requête.

[27] Premièrement, la Cour peut, en vertu de la règle 238 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106 (Règles)], autoriser qu’on procède à l’interrogatoire préalable de non-parties à une action :

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.

Interroga-
toire d’un
tiers

Personal service on non-party	(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.	(2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d'interroger.	Signification de l'avis de requête
Where Court may grant leave	(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that	(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l'heure de l'interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :	Signification de l'avis de requête
	(a) the person may have information on an issue in the action;	a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action;	
	(b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;	b) que la partie n'a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d'une autre source par des moyens raisonnables;	
	(c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and	c) qu'il serait injuste de ne pas permettre à la partie d'interroger la personne avant l'instruction;	
	(d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.	d) que l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.	
	[28] As discussed below, subrule 238(3) of the <i>Federal Courts Rules</i> is very much aligned with the principles set out in <i>BMG</i> .	[28] On le précisera plus loin, le paragraphe 238(3) des Règles concorde étroitement avec les principes énoncés dans l'arrêt <i>BMG</i> .	
	[29] The two statutes engaged are the <i>Copyright Act</i> and PIPEDA. The relevant sections referred to by the parties to this motion are as follows:	[29] Les deux lois applicables en l'espèce sont la <i>Loi sur le droit d'auteur</i> et la LPRPDE. Les parties à la présente requête en invoquent les dispositions suivantes :	
	<i>Copyright Act</i> , R.S.C., 1985, c. C-42	<i>Loi sur le droit d'auteur</i> , L.R.C. (1985), ch. C-42	
Liability for infringement	35. (1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.	35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.	Violation du droit d'auteur : responsabilité
Proof of profits	(2) In proving profits, (a) the plaintiff shall be required to prove only receipts or revenues derived from the infringement; and	(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.	Détermination des profits

(b) the defendant shall be required to prove every element of cost that the defendant claims.

...

[...]

Statutory damages

38.1 (1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally,

(a) in a sum of not less than \$500 and not more than \$20,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for each work or other subject-matter, if the infringements are for commercial purposes; and

(b) in a sum of not less than \$100 and not more than \$5,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for all works or other subject-matter, if the infringements are for non-commercial purposes.

Infringement of subsection 27(2.3)

(1.1) An infringement under subsection 27(2.3) may give rise to an award of statutory damages with respect to a work or other subject-matter only if the copyright in that work or other subject-matter was actually infringed as a result of the use of a service referred to in that subsection.

Deeming — infringement of subsection 27(2.3)

(1.11) For the purpose of subsection (1), an infringement under subsection 27(2.3) is deemed to be for a commercial purpose.

Infringements not involved in proceedings

(1.12) If the copyright owner has made an election under subsection (1) with respect to a defendant's infringements that are for non-commercial purposes, they are barred from recovering statutory damages under this section from that defendant with respect to any other of

Dommages-intérêts préétablis

38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables:

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d'au moins 500 \$ et d'au plus 20 000 \$, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d'auteur —, des dommages-intérêts, d'au moins 100 \$ et d'au plus 5 000 \$, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.

Violation du paragraphe 27(2.3)

(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l'octroi de dommages-intérêts préétablis à l'égard d'une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur que si le droit d'auteur de l'une ou de l'autre a été violé par suite de l'utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

Violation réputée: paragraphe 27(2.3)

(1.11) Pour l'application du paragraphe (1), la violation du droit d'auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

Réserve

(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d'auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu'elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d'elle de tels dommages-intérêts au

	<p>the defendant's infringements that were done for non-commercial purposes before the institution of the proceedings in which the election was made.</p>	<p>titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l'introduction de l'instance et qu'il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.</p>	
No other statutory damages	<p>(1.2) If a copyright owner has made an election under subsection (1) with respect to a defendant's infringements that are for non-commercial purposes, every other copyright owner is barred from electing to recover statutory damages under this section in respect of that defendant for any of the defendant's infringements that were done for non-commercial purposes before the institution of the proceedings in which the election was made.</p>	<p>(1.2) Si un titulaire du droit d'auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu'elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d'auteur ne pourra recouvrer auprès d'elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l'introduction de l'instance.</p>	Réserve
If defendant unaware of infringement	<p>(2) If a copyright owner has made an election under subsection (1) and the defendant satisfies the court that the defendant was not aware and had no reasonable grounds to believe that the defendant had infringed copyright, the court may reduce the amount of the award under paragraph (1)(a) to less than \$500, but not less than \$200.</p>	<p>(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l'alinéa (1a) jusqu'à 200 \$.</p>	Cas particuliers
Special case	<p>(3) In awarding statutory damages under paragraph (1)(a) or subsection (2), the court may award, with respect to each work or other subject-matter, a lower amount than \$500 or \$200, as the case may be, that the court considers just, if</p> <p>(a) either</p> <p>(i) there is more than one work or other subject-matter in a single medium, or</p> <p>(ii) the award relates only to one or more infringements under subsection 27(2.3); and</p> <p>(b) the awarding of even the minimum amount referred to in that paragraph or that subsection would result in a total award that, in the court's opinion, is grossly out of proportion to the infringement.</p>	<p>(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé à l'alinéa (1a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.</p>	Cas particuliers
Collective societies	<p>(4) Where the defendant has not paid applicable royalties, a collective society referred to in section 67 may only make an election under this section to recover, in lieu of any other remedy of a monetary nature provided by this Act, an award of statutory damages in a sum of not less than three and not more than ten times the amount of the applicable royalties, as the court considers just.</p>	<p>(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée à l'article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de</p>	Société de gestion

		ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.	
Factors to consider	<p>(5) In exercising its discretion under subsections (1) to (4), the court shall consider all relevant factors, including</p> <p>(a) the good faith or bad faith of the defendant;</p> <p>(b) the conduct of the parties before and during the proceedings;</p> <p>(c) the need to deter other infringements of the copyright in question; and</p> <p>(d) in the case of infringements for non-commercial purposes, the need for an award to be proportionate to the infringements, in consideration of the hardship the award may cause to the defendant, whether the infringement was for private purposes or not, and the impact of the infringements on the plaintiff.</p>	<p>(5) Lorsqu'il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :</p> <p>a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;</p> <p>b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;</p> <p>c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question;</p> <p>d) dans le cas d'une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d'octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.</p>	Facteurs
No award	<p>(6) No statutory damages may be awarded against</p> <p>(a) an educational institution or a person acting under its authority that has committed an act referred to in section 29.6 or 29.7 and has not paid any royalties or complied with any terms and conditions fixed under this Act in relation to the commission of the act;</p> <p>(b) an educational institution, library, archive or museum that is sued in the circumstances referred to in section 38.2;</p> <p>(c) a person who infringes copyright under paragraph 27(2)(e) or section 27.1, where the copy in question was made with the consent of the copyright owner in the country where the copy was made; or</p> <p>(d) an educational institution that is sued in the circumstances referred to in subsection 30.02(7) or a person acting under its authority who is sued in the circumstances referred to in subsection 30.02(8).</p>	<p>(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :</p> <p>a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a ait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;</p> <p>b) l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2;</p> <p>c) la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production;</p> <p>d) l'établissement d'enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).</p>	Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

Exemplary or punitive damages not affected

(7) An election under subsection (1) does not affect any right that the copyright owner may have to exemplary or punitive damages.

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

Dommages-intérêts exemplaires

[30] These sections of the *Copyright Act* provide a complete code for the recovery of damages for copyright infringement. Voltage argues that it has demonstrated a *bona fide* case of infringement and is entitled to pursue the alleged infringers for damages in accordance with these sections of the *Copyright Act*.

[30] Ces articles de la *Loi sur le droit d'auteur* constituent un code complet du recouvrement des dommages-intérêts en cas de violation du droit d'auteur. Voltage soutient qu'elle a démontré disposer d'une véritable cause d'action en violation du droit d'auteur et qu'elle a le droit de poursuivre les violateurs présumés en dommages-intérêts sur le fondement de ces articles.

[31] The relevant sections of PIPEDA are as follows:

[31] Les articles pertinents de la LPRPDE sont les suivants :

Personal Information Protection and Electronic Documents Act, S.C. 2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5

7. ...

7. [...]

Disclosure without knowledge or consent

(3) For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants:

Communication à l'insu de l'intéressé et sans son consentement

...

[...]

(c) required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

...

[...]

(i) required by law.

i) elle est exigée par la loi.

...

[...]

Disclosure without consent

(5) Despite clause 4.5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in paragraphs (3)(a) to (h.2).

(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Communication sans le consentement de l'intéressé

[32] CIPPIC relies on these sections of PIPEDA to argue that the Court should weigh carefully releasing

[32] La CIPPIC fait valoir ces dispositions de la LPRPDE pour soutenir que la Cour devrait bien réfléchir

any information about the subscribers. Such information can be released by TekSavvy if “required by law”.

ISSUES

[33] Should an order be made granting Voltage the right to examine TekSavvy as a non-party to the litigation in order to obtain contact information of the subscribers?

[34] If such an order is made what protections should be built into the order to protect or minimize the invasion of the privacy interests of Internet users?

[35] As noted briefly above and discussed more fully below, there are important competing policy considerations as to whether the *Norwich* order should be granted in this kind of situation. Such an order is a discretionary and extraordinary order. For the reasons discussed below, given that Voltage has demonstrated a *bona fide* case of copyright infringement, a *Norwich* order will be granted. This order will be granted with qualifications intended to protect the privacy rights of individuals, and ensure that the judicial process is not being used to support a business model intended to coerce innocent individuals to make payments to avoid being sued.

ANALYSIS

[36] There is developing jurisprudence in Canada and in this Court dealing with *Norwich* orders. The leading case in Canada is *BMG*, and the Court of Appeal for Ontario recently waded into this area in *1654776 Ontario Ltd. v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 O.R. (3d) 745. A consideration of these cases must be conducted to determine whether the threshold facts demonstrate that Voltage is entitled to the order requested.

avant de prescrire la communication de tout renseignement concernant les abonnés. TekSavvy peut procéder à une telle divulgation si elle est « exigée par la loi ».

QUESTIONS EN LITIGE

[33] Faut-il délivrer une ordonnance accordant à Voltage, afin d’obtenir les coordonnées des abonnés, le droit de procéder à l’interrogatoire préalable de TekSavvy en tant que non-partie?

[34] Si une telle ordonnance est rendue, de quelles mesures de protection doit-on l’assortir pour protéger le droit au respect de la vie privée des utilisateurs d’Internet, ou pour réduire au minimum l’atteinte à ce droit?

[35] Tel qu’on y a déjà fait allusion et qu’on l’examinera plus longuement par la suite, la décision d’octroyer ou non une ordonnance de type *Norwich* dans une situation comme la nôtre met en jeu d’importantes considérations de politique générale contradictoires. Une telle ordonnance constitue un recours extraordinaire de nature discrétionnaire. Pour les motifs que je vais exposer, et comme Voltage a démontré disposer d’une véritable demande en violation du droit d’auteur, toutefois, la Cour va rendre une ordonnance de type *Norwich*. L’ordonnance sera assortie de conditions visant à protéger le droit au respect de la vie privée des intéressés, et à faire en sorte qu’on n’utilise pas le processus judiciaire au profit d’un modèle commercial ayant pour objet de forcer des personnes innocentes à verser de l’argent pour éviter d’être poursuivies.

ANALYSE

[36] Une jurisprudence s’élabore à la Cour et de manière générale au Canada portant sur les ordonnances de type *Norwich*. L’arrêt-clé au Canada est *BMG*, et la Cour d’appel de l’Ontario s’est aussi récemment aventurée dans le domaine en rendant l’arrêt *1654776 Ontario Ltd. v. Stewart*, 2013 ONCA 184, 114 R.J.O. (3^e) 745. L’examen de ces arrêts sera nécessaire afin d’établir si Voltage a démontré l’état de fait minimal requis pour avoir droit à l’ordonnance qu’elle demande.

Bona Fide v. Prima Facie Standard in Canada

[37] In *BMG*, the Honourable Justice Edgar Sexton on behalf of the Federal Court of Appeal addressed the tension between the privacy rights of Internet users and copyright holders in the context of illegal downloading and sharing of music.

[38] The Court determined that the legal principles which apply to the equitable bill of discovery apply to the test that a plaintiff must satisfy under rule 238 of the *Federal Courts Rules*. An order is warranted where a plaintiff has a *bona fide* claim and meets the criteria of rule 238.

[39] *BMG* provides a framework for consideration of the issues on this motion. The observations of the Court on the requirement of a *bona fide* claim have been put in issue by CIPPIC. In *BMG* it was held that a *bona fide* standard was preferable to the higher standard of a *prima facie* case because the burden of establishing the higher standard would have the effect of stripping the plaintiffs of a remedy. Justice Sexton noted the difficulty of requiring a plaintiff to establish copyright infringement when it has neither the identity of the person they wish to sue nor the details of what was allegedly done by that person.

[40] According to the Court, establishing a *bona fide* claim requires a plaintiff to show: (1) that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and (2) that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons. The Court said this, at paragraph 34:

In my view, it would make little sense to require proof of a *prima facie* case at the stage of the present proceeding. The appellants do not know the identity of the persons they wish to sue, let alone the details of precisely what was done by each of them such as to actually prove infringement. Such facts would only be established after examination for discovery and trial. **The appellants would be effectively stripped of a remedy if the Courts were to impose upon them, at this stage, the**

Critères de la demande véritable et de la preuve prima facie au Canada

[37] S'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *BMG*, le juge Edgar Sexton a traité de la tension qui existe, lorsqu'il y a téléchargement et partage illégaux de musique, entre le droit au respect de la vie privée des utilisateurs d'Internet et les droits d'auteur.

[38] La Cour d'appel [fédérale] a statué que les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* s'appliquent aux fins du critère permettant d'établir si un demandeur satisfait à la règle 238 des Règles. Il y a lieu de rendre une ordonnance si le demandeur dispose d'une véritable demande et répond aux critères de la règle 238.

[39] L'arrêt *BMG* fournit un cadre pour l'examen des questions soulevées dans la présente requête. La CIPPIC met en cause les commentaires de la Cour d'appel [fédérale] sur le critère requis de la demande véritable. On a statué dans l'arrêt *BMG* que le critère de la demande véritable était préférable à celui, plus exigeant, de la preuve *prima facie* parce que les demandeurs seraient privés d'un recours s'ils devaient satisfaire à ce critère plus exigeant. Le juge Sexton a fait remarquer qu'il était difficile pour un demandeur de démontrer la violation d'un droit d'auteur lorsqu'il ne connaît ni l'identité de la personne qu'il désire poursuivre, ni les détails de la violation alléguée.

[40] Le demandeur doit selon la Cour d'appel [fédérale], pour établir l'existence d'une demande véritable, démontrer : 1) qu'il a vraiment l'intention d'introduire une action en violation du droit d'auteur fondée sur les renseignements à obtenir, et 2) qu'il ne vise aucun autre but, qui soit illégitime, en cherchant à obtenir l'identité des personnes concernées. La Cour d'appel [fédérale] a ainsi déclaré (au paragraphe 34) :

Selon moi, il ne serait pas logique d'exiger une preuve *prima facie* à ce stade de l'instance. Les appelants ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre, ni les détails quant à ce qui a précisément été fait par chacune d'elles de manière à ce qu'ils puissent prouver la violation. De tels faits ne peuvent être établis qu'après l'interrogatoire préalable et l'instruction. **Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce**

burden of showing a *prima facie* case. It is sufficient if they show a *bona fide* claim, i.e. that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons. [Emphasis added.]

[41] With respect to the balancing of competing interests, Justice Sexton identified the privacy issue raised by the case as “an important consideration” and noted that the balance between privacy interest and public interest are in play where confidential information is sought to be revealed. The Court made the following observations (at paragraphs 36, 37 and 39–41):

Privacy Issues

I agree with the motions Judge’s characterization of the 5th criteria—that is—the public interest in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns of the person sought to be identified if a disclosure order is made.

All respondents raise the privacy issue. It is [an] important consideration. Pursuant to PIPEDA, ISPs are not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as the identities requested except with the customer’s consent or pursuant to a court order. Indeed, pursuant to paragraph 7(3)(c), subsection 8(8) and section 28 of PIPEDA, any organization that receives a request for the release of personal information must “retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse” under PIPEDA. Failure to comply could result in the organization being found guilty of an offence punishable on summary conviction or an indictable offence.

...

The delicate balance between privacy interests and public interest has always been a concern of the Court where confidential information is sought to be revealed. Although PIPEDA had not been enacted at the time of the *Glaxo* decision, Stone J.A. nonetheless noted at paragraph 62:

I am not persuaded that this is a sufficient justification for refusing to disclose the identity of the importers in the

stade, le fardeau de présenter une preuve *prima facie*. Il suffit qu’elles prouvent l’existence d’une véritable demande, c’est-à-dire qu’elles ont vraiment l’intention d’introduire une action en violation de droit d’auteur fondée sur les renseignements qu’ils obtiennent et qu’ils ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l’identité de ces personnes. [Non mis en évidence dans l’original.]

[41] Quant à la question des intérêts contradictoires à soulever, le juge Sexton a qualifié de « considération importante » la question du respect de la vie privée soulevée dans l’affaire, et il a souligné qu’il fallait concilier le droit au respect de la vie privée et l’intérêt public lorsque la divulgation de renseignements confidentiels était demandée. La Cour d’appel [fédérale] a fait les observations suivantes (aux paragraphes 36, 37 et 39 à 41) :

La question du respect de la vie privée

Je souscris à la qualification faite par le juge des requêtes quant au 5^e critère, c’est-à-dire, l’intérêt public à la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est délivrée.

L’ensemble des intimés ont soulevé la question du respect de la vie privée. Il s’agit d’une considération importante. En vertu de la LPRPDE, les PSI n’ont pas le droit de divulguer « volontairement » des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal. En effet, en vertu de l’alinéa 7(3)c), du paragraphe 8(8) et de l’article 28 de la LPRPDE, l’organisation qui fait l’objet d’une demande de production d’un renseignement personnel doit, en vertu de la LPRPDE, « le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser ses recours ». Le défaut de se conformer à cette directive peut exposer l’organisation à être déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[...]

L’équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l’intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu’il est question d’une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Bien que la LPRPDE ne fût pas en vigueur lorsque la décision *Glaxo* a été rendue, le juge Stone, J.C.A., a néanmoins mentionné ce qui suit au paragraphe 62 :

Je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une justification suffisante pour refuser de communiquer l’identité des

present case. While section 107 implies that information collected pursuant to the Act will be treated as confidential, section 108 indicates that it is susceptible to disclosure in certain situations. I am thus doubtful that importers have a high expectation of confidentiality regarding the information which they furnish to customs officials. More important, I am sceptical about the expectation and degree of confidentiality associated with the nature of the information which the appellant seeks. As the House of Lords observed in *Norwich Pharmacal*, *supra*, the names of the importers are likely to pass through many hands before reaching those of customs officials. It is therefore not reasonable to regard the identity of the importers as particularly sensitive information. In my opinion, in the circumstances of this case the public interest in ensuring that the appellant is able to pursue in the courts those who have allegedly violated its patent rights outweighs the public interest in maintaining the confidentiality of the importers' names.

He also approved, at paragraph 26, of the statement of Viscount Dilhorne in *Norwich* as follows:

Subject to the public interest in protecting the confidentiality of information given to Customs, in my opinion it is clearly in the public interest and right for protection of patent holders, where the validity of the patent is accepted and the infringement of it not disputed, that they should be able to obtain by discovery the names and addresses of the wrongdoers from someone involved but not a party to the wrongdoing.

The reasoning in *Glaxo* and *Norwich* is compelling. Intellectual property laws originated in order to protect the promulgation of ideas. Copyright law provides incentives for innovators—artists, musicians, inventors, writers, performers and marketers—to create. It is designed to ensure that ideas are expressed and developed instead of remaining dormant. Individuals need to be encouraged to develop their own talents and personal expression of artistic ideas, including music. If they are robbed of the fruits of their efforts, their incentive to express their ideas in tangible form is diminished.

Modern technology such as the Internet has provided extraordinary benefits for society, which include faster and more efficient means of communication to wider audiences. **This technology must not be allowed to obliterate those personal property rights which society has deemed important. Although privacy concerns must also be considered,**

importateurs en l'espèce. L'article 107 laisse entendre que les renseignements recueillis conformément à la Loi seront considérés comme confidentiels, mais en vertu de l'article 108, ces renseignements peuvent être communiqués dans certains cas. Je doute donc que les importateurs s'attendent vraiment à ce que les renseignements qu'ils fournissent aux fonctionnaires des douanes demeurent confidentiels. Fait encore plus important, j'ai des doutes au sujet de l'attente et du degré de confidentialité associés à la nature des renseignements demandés par l'appelante. Comme la Chambre des lords l'a fait remarquer dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, les noms des importateurs passeront probablement entre les mains de nombreuses personnes avant d'être transmis aux fonctionnaires des douanes. Il n'est donc pas raisonnable de considérer l'identité des importateurs comme constituant un renseignement particulièrement délicat. À mon avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'appelante puisse poursuivre en justice ceux qui ont censément enfreint les droits qu'elle a sur les brevets, l'emporte sur l'intérêt public qui veut que les noms des importateurs demeurent confidentiels.

Il a également souscrit, au paragraphe 26, à la déclaration du vicomte Dilhorne dans *Norwich* :

Sous réserve de l'intérêt public voulant que le caractère confidentiel des renseignements fournis aux douanes soit protégé, à mon avis, l'intérêt public et le droit que possèdent les titulaires de brevets d'être protégés, lorsque la validité du brevet est reconnue et que la contrefaçon n'est pas contestée, exigent clairement que ces derniers soient en mesure d'obtenir d'une personne concernée qui n'a pas participé à la contrefaçon, au moyen d'un interrogatoire préalable, les noms et adresses des contrefacteurs.

Le raisonnement suivi dans *Glaxo* et *Norwich* est convaincant. Les lois en matière de propriété intellectuelle ont été créées afin de protéger la promulgation d'idées. La loi sur le droit d'auteur vise à encourager les innovateurs — les artistes, les musiciens, les inventeurs, les écrivains, les interprètes et les marchands — à créer. Elle a été conçue afin de voir à ce que les idées soient exprimées et développées au lieu de demeurer en veilleuse. Les personnes ont besoin d'être encouragées à développer leurs propres talents ainsi que l'expression personnelle de leurs idées artistiques, notamment la musique. S'ils se font voler les fruits de leurs efforts, leur motivation à exprimer leurs idées en forme tangible se trouve alors à diminuer.

La technologie moderne comme l'Internet a procuré des avantages extraordinaires à la société, notamment des moyens de communication plus rapide et plus efficace visant des auditoires de plus en plus vastes. **On ne doit pas permettre que cette technologie oblitère les droits en matière de biens personnels que la société considère important. Bien que les**

it seems to me that they must yield to public concerns for the protection of intellectual property rights in situations where infringement threatens to erode those rights. [Emphasis added.]

[42] In these passages the Court viewed the conflict as one between privacy interests and “public interest” or “public concerns”. In order to protect those privacy interests the Court went on at paragraphs 42 to 45 to observe that courts granting disclosure may wish to give specific direction as to the type of information to be disclosed and the manner in which it can be used. The option of a confidentiality order was also referenced. The Court stated (at paragraphs 42, 44 and 45):

Thus, in my view, in cases where plaintiffs show that they have a *bona fide* claim that unknown persons are infringing their copyright, they have a right to have the identity revealed for the purpose of bringing action. However, caution must be exercised by the courts in ordering such disclosure, to make sure that privacy rights are invaded in the most minimal way.

...

Also, as the intervener, Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, pointed out, plaintiffs should be careful not to extract private information unrelated to copyright infringement, in their investigation. If private information irrelevant to the copyright issues is extracted, and disclosure of the user’s identity is made, the recipient of the information may then be in possession of highly confidential information about the user. If this information is unrelated to copyright infringement, this would be an unjustified intrusion into the rights of the user and might well amount to a breach of PIPEDA by the ISPs, leaving them open to prosecution. Thus in situations where the plaintiffs have failed in their investigation to limit the acquisition of information to the copyright infringement issues, a court might well be justified in declining to grant an order for disclosure of the user’s identity.

In any event, if a disclosure order is granted, specific directions should be given as to the type of information disclosed

questions se rapportant au respect de la vie privée doivent également être prises en compte, il me semble qu’elles doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits. [Non mis en évidence dans l’original.]

[42] Selon la Cour d’appel [fédérale], d’après ces passages, le conflit à concilier oppose les intérêts de nature privée et l’« intérêt public » ou les « préoccupations publiques ». La Cour d’appel [fédérale] a ajouté, aux paragraphes 42 à 45, que lorsqu’une cour rend une ordonnance de divulgation, des directives précises devraient être données quant au genre de renseignements pouvant être divulgués et quant à la manière dont ils peuvent être utilisés. Elle a aussi fait allusion à la possibilité de délivrer une ordonnance de confidentialité. La Cour d’appel [fédérale] a déclaré (aux paragraphes 42, 44 et 45) :

Par conséquent, selon moi, dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leurs droits d’auteur, ils ont le droit d’exiger que l’identité de ces personnes leur soit révélée afin d’être en mesure d’intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles ordonnent une telle divulgation pour s’assurer que l’on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée.

[...]

De plus, comme l’intervenante, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, l’a souligné, les demandeurs devraient prendre soin de ne pas chercher à obtenir, lors de leur enquête, des renseignements personnels qui n’ont rien à voir avec la violation du droit d’auteur. Si des renseignements privés qui n’ont rien à voir avec les questions de droit d’auteur sont obtenus et que l’identité de l’utilisateur est divulguée, la personne qui obtient les renseignements se trouve peut-être en possession de renseignements de nature très confidentielle concernant l’utilisateur. Si ces renseignements n’ont rien à voir avec la violation du droit d’auteur, il s’agirait d’une atteinte injustifiée aux droits de l’utilisateur et pourrait fort bien équivaloir à une violation de la LPRPDE par les PSI, les exposant ainsi à des poursuites. Par conséquent, dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l’obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d’auteur, une cour de justice pourrait bien être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l’identité de l’utilisateur.

De toute manière, si une ordonnance de divulgation est délivrée, des directives précises devraient être données quant au

and the manner in which it can be used. In addition, it must be said that where there exists evidence of copyright infringement, privacy concerns may be met if the court orders that the user only be identified by initials, or makes a confidentiality order.

[43] On this issue of copyright infringement, the Court made these observations (at paragraphs 46, 47 and 53):

Infringement of Copyright

As has been mentioned, the motions Judge made a number of statements relating to what would or would not constitute infringement of copyright. (See paragraph 15(f) of these reasons). Presumably he reached these conclusions because he felt that the plaintiffs, in order to succeed in learning the identity of the users, must show a *prima facie* case of infringement.

In my view, conclusions such as these should not have been made in the very preliminary stages of this action. They would require a consideration of the evidence as well as the law applicable to such evidence after it has been properly adduced. Such hard conclusions at a preliminary stage can be damaging to the parties if a trial takes place and should be avoided.

...

The motions Judge found no evidence of secondary infringement contrary to subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] of the *Copyright Act* because there was “no evidence of knowledge on the part of the infringer.” This ignores the possibility of finding infringement even without the infringer’s actual knowledge, if indeed he or she “should have known” there would be infringement. *Copyright Act* subsection 27(2):

[44] Finally, the Court suggested the need to consider the costs of the party required by the order to co-operate and disclose the sought after information, in this case, TekSavvy.

[45] The principles to be taken from *BMG* are as follows:

(a) a plaintiff must have a *bona fide* case;

genre de renseignements pouvant être divulgués et quant à la manière selon laquelle ils peuvent être utilisés. De plus, il faut préciser que lorsqu’il existe des éléments de preuve de violation du droit d’auteur, le respect de la vie privée peut être assuré si la cour ordonne que l’utilisateur ne soit identifié que par des initiales ou si elle délivre une ordonnance de confidentialité.

[43] Quant à la question de la violation du droit d’auteur, la Cour d’appel [fédérale] a formulé les observations suivantes (aux paragraphes 46, 47 et 53) :

Violation du droit d’auteur

Comme il a déjà été mentionné, le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d’auteur (voir le paragraphe 15f) des présents motifs). Vraisemblablement, il a tiré ces conclusions parce qu’il croyait que les demanderesse, afin de réussir à connaître l’identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu’il y a eu violation.

Selon moi, on n’aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action. Il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. On devrait éviter de tirer des conclusions aussi précises au stade préliminaire car cela pourrait porter préjudice aux parties.

[...]

Le juge des requêtes n’a relevé aucune preuve qu’il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d’auteur* parce qu’il n’y a eu « aucune preuve que le violeur en avait connaissance ». Cela ne tient pas compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violeur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il « devrait savoir » qu’il y aurait violation. Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* est ainsi libellé :

[44] La Cour d’appel [fédérale], finalement, a fait allusion à la nécessité de prendre en compte les frais à acquitter par la partie tenue par ordonnance à coopérer et à divulguer les renseignements demandés, soit en l’occurrence TekSavvy.

[45] On peut dégager de l’arrêt *BMG* les principes suivants :

a) un demandeur doit disposer d’une véritable demande;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (b) a non-party, in this case TekSavvy, must have information on an issue in the proceeding; (c) an order of the Court is the only reasonable means of obtaining the information; (d) that fairness requires the information be provided prior to trial; and, (e) any order made will not cause undue delay, inconvenience or expense to the third-party or others. | <ul style="list-style-type: none"> b) une non-partie, dans notre cas TekSavvy, possède des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action; c) une ordonnance de la Cour constitue le seul moyen raisonnable d'obtenir les renseignements; d) l'équité exige que les renseignements soient communiqués avant le procès; e) l'ordonnance n'occasionnera pas de retard, d'inconvénients ou de frais déraisonnables au tiers visé ni à toute autre personne. |
|--|---|

[46] Voltage argues that it has met all of these factors and therefore is entitled to the remedy it seeks. With respect to (a) it argues it has demonstrated a *bona fide* case by virtue of the statement of claim issued in this case together with the results of the forensic investigation identifying IP addresses engaged in the copying of the works. With respect to (b) the IP addresses are known to TekSavvy but not Voltage and therefore TekSavvy is the only reasonable source of the information. With respect to (c) TekSavvy will, quite properly, not reveal the information without a court order. With respect to (d) Voltage should be allowed to protect its rights and fairness demands that persons who infringe copyright not be shielded from liability by the anonymity of the Internet and its protocols. With respect to (e) Voltage argues that without a remedy this case is meaningless as the information is not accessible. Those that infringe ought not to do so with impunity, and the Court can set the terms of such access to information. Further, TekSavvy will be reimbursed for its reasonable costs in providing the information.

[47] Voltage argues that support for its position is found in *Voltage Pictures LLC v. Jane Doe*, 2011 FC 1024, 395 F.T.R. 315, a case which was unopposed and in which Mr. Justice Shore relied on *BMG* to hold that Voltage had a *bona fide* claim against the defendants solely for the reason that it had brought a copyright infringement action against the two Doe defendants. It is not clear what evidence Voltage provided to link the IP addresses to the infringement in that case.

[46] Voltage soutient que tous ces facteurs sont réunis dans son cas et qu'elle a donc droit à la réparation demandée. Quant au facteur a), elle affirme qu'elle a démontré l'existence d'une demande véritable au moyen de la déclaration produite en l'espèce, ainsi que des résultats de l'enquête judiciaire qui ont révélé l'existence d'adresses IP des ordinateurs qui ont servi à copier les œuvres. Quant au facteur b), les adresses IP sont connues de TekSavvy, mais non de Voltage, de sorte que TekSavvy constitue la seule source d'information raisonnable à leur sujet. Quant au facteur c), TekSavvy ne révélera pas les renseignements, à bon droit, sans qu'une ordonnance ne soit délivrée. Quant au facteur d), Voltage doit pouvoir protéger ses droits, et l'équité exige que les personnes violant des droits d'auteur ne soient pas à l'abri de poursuites en raison de l'anonymat sur Internet et du recours à ses protocoles. Quant au facteur e), Voltage soutient que sa cause laissera lettre morte sans la réparation demandée puisqu'elle n'a pas accès aux renseignements requis. Les violateurs de droits d'auteur ne doivent pas rester impunis, et la Cour peut fixer les conditions de l'accès aux renseignements. En outre, TekSavvy obtiendra le remboursement des frais raisonnables acquittés pour fournir les renseignements.

[47] Voltage soutient que sa position trouve appui dans la décision *Voltage Pictures LLC c. Jane Doe*, 2011 CF 1024, une affaire non contestée où le juge Shore s'est fondé sur l'arrêt *BMG* pour statuer que Voltage disposait d'une demande véritable contre les deux défendeurs Untel au seul motif qu'elle avait institué contre eux une action pour violation de droits d'auteur. Il n'apparaît pas clairement quels éléments de preuve Voltage a produits pour établir un lien entre les adresses IP et la violation dans cette affaire.

[48] CIPPIC suggests that the use of *Norwich* orders is a new development in Canada and that *BMG* is but one piece of the puzzle relating to the proper balancing of conflicting interests. It asserts that post-*BMG*, courts in Ontario and other jurisdictions have refined the test set out therein so as to “achieve a better balance among the interests of the plaintiffs, the defendants, third parties and justice”. However, I am not persuaded that on the basis of the current jurisprudence there has been a shift from the *bona fide* standard as established in *BMG* to the higher standard of a *prima facie* case.

[49] Ontario’s Court of Appeal has very recently expressed the same view on the first criteria for a *Norwich* order. In *Stewart*, the Court of Appeal [of Ontario] disagreed with the approach endorsed by CIPPIC and set out by the province’s Divisional Court in *Warman v. Wilkins Fournier*, 2010 ONSC 2126, 100 O.R. (3d) 648. The Divisional Court [at paragraph 42] had imposed “a more robust” *prima facie* standard because the case engaged a freedom of expression interest. The Court of Appeal [for Ontario] in *Stewart* stated that this was inappropriate because step five of the *Norwich* analysis already allows for the balancing of competing interests.

[50] In *Stewart* the granting of disclosure was held to be designed to facilitate access to justice. Justice Juriansz, speaking for the Court, made the following observations (at paragraphs 58–60):

What I draw from these authorities is that the threshold for granting disclosure is designed to facilitate access to justice by victims of wrongdoers whose identity is not known. Judicial treatment of the *Norwich* application procedure should reflect its nature as an equitable remedy.

There is no requirement that the applicant show a *prima facie* case. The nature and apparent strength of the applicant’s potential action should be weighed together with the other relevant factors.

[48] La CIPPIC fait valoir que le recours aux ordonnances de type *Norwich* est un fait nouveau au Canada et que l’arrêt *BMG* n’est qu’un parmi de nombreux éléments à prendre en compte pour bien concilier les intérêts divergents en cause. Elle affirme que depuis l’arrêt *BMG* nos tribunaux, notamment en Ontario, ont affiné le critère énoncé dans l’arrêt de manière à ce qu’un [TRADUCTION] « meilleur équilibre soit atteint entre les intérêts des demandeurs, des défendeurs, des tiers et de la justice ». Je ne suis pas convaincu, toutefois, au vu de la jurisprudence actuelle, qu’on soit passé du critère de la demande véritable, établi dans l’arrêt *BMG*, à celui plus rigoureux de la preuve *prima facie*.

[49] Tout récemment, la Cour d’appel de l’Ontario a exprimé le même avis au sujet du premier critère applicable à une ordonnance de type *Norwich*. Dans l’arrêt *Stewart*, la Cour d’appel [de l’Ontario] s’est dite en désaccord avec l’approche favorisée par la CIPPIC et exposée par la Cour divisionnaire de la province dans l’arrêt *Warman v. Wilkins Fournier*, 2010 ONSC 2126, 100 R.J.O. (3^e) 648. La Cour divisionnaire avait imposé le critère [TRADUCTION] « plus exigeant » de la preuve *prima facie* parce qu’en l’espèce la liberté d’expression était en jeu. La Cour d’appel [de l’Ontario] a déclaré dans l’arrêt *Stewart* qu’une telle approche n’était pas de mise puisque la cinquième étape de l’analyse relative aux ordonnances de type *Norwich* permettait déjà de concilier les intérêts contradictoires.

[50] La Cour d’appel de l’Ontario a déclaré dans l’arrêt *Stewart* que l’objet d’une ordonnance de divulgation était de faciliter l’accès à la justice. S’exprimant en son nom, le juge Juriansz a formulé les observations suivantes (aux paragraphes 58 à 60) :

[TRADUCTION] Il ressort selon moi de la jurisprudence que le seuil retenu pour ordonner la divulgation vise à faciliter l’accès à la justice aux victimes d’auteurs anonymes d’actes fautifs. Les tribunaux devraient, lorsqu’ils instruisent une demande de délivrance d’ordonnance de type *Norwich*, tenir compte de sa nature de recours en *equity*.

Le demandeur n’a pas à établir une preuve *prima facie*. Il s’agit ainsi d’apprécier la légitimité apparente et générale de l’éventuelle action du demandeur, de même que tous les autres facteurs pertinents.

The lower threshold at step one does not make *Norwich* relief widely available. *Norwich* relief is not available against a mere witness. *Norwich* relief is only available, as Lord Reid explained in *Norwich*, at p. 175 A.C., against a person who is “mixed up in the tortious acts of others so as to facilitate their wrongdoing” even though this is “through no fault of his own”. Most significantly, the apparent strength of the applicant’s case may be considered in applying the other factors.

[51] The *bona fide* standard therefore does not mean that relief is readily available but it is the strength of a plaintiff’s case that should be considered in applying the other *Norwich* factors. It should be noted that despite stating that the appellant before the Court had difficulty establishing the elements of an underlying cause of action, the Court found that *bona fides* were established because the appellant was not engaged in “mere fishing” and the proposed action was not frivolous (at paragraph 75).

[52] CIPPIC argues that the Court in *BMG* did not strike the right balance between the competing interests. However, this argument is difficult to assess when the Court in *BMG* did not actually apply the enumerated principles to the facts of that case. CIPPIC seems simply to be asserting that only a higher standard would strike the appropriate balance.

[53] One commentator has pointed out that courts have repeatedly eschewed the *prima facie* standard for interlocutory measures (Melody Yiu, “A New Prescription for Disclosure: Reformulating the Rules for the *Norwich* Order” (Spring 2007), 65 *U.T. Fac. L. Rev.* 41). There is even less of a case for applying this standard to a *Norwich* remedy because of its role as a sort of “gate-keeper to the courthouse”. In most other disputes, defeat on an interlocutory matter does not necessarily foreclose access to justice for a wronged party. The article suggests that over-inclusion is preferable to under-inclusion where *Norwich* orders are concerned.

Le seuil plus bas à atteindre à la première étape ne rend pas l’obtention d’une ordonnance de type *Norwich* largement accessible. Une telle ordonnance ne peut être obtenue contre une personne, comme l’a expliqué lord Reid dans *Norwich*, A.C., à la p. 175, que si, même « sans que ce soit sa faute, elle est mêlée aux actes délictuels d’autres personnes et facilite ainsi le préjudice causé ». En appliquant les autres facteurs, plus important encore, l’on peut prendre en compte la solidité apparente de la cause du demandeur.

[51] Le recours à la norme de la demande véritable ne rend donc pas la réparation facilement accessible, mais il s’agit plutôt de prendre en compte la solidité de la cause du demandeur en appliquant les autres facteurs énoncés dans l’arrêt *Norwich*. Il convient de noter que, tout en déclarant que l’appelante avait eu du mal à démontrer l’existence des éléments d’une cause d’action sous-jacente, le juge a conclu qu’elle avait établi le caractère véritable de la demande — l’appelante n’allait pas [TRADUCTION] « simplement à la pêche » et l’action envisagée n’était pas futile (au paragraphe 75).

[52] La CIPPIC soutient que la Cour d’appel [fédérale], dans l’arrêt *BMG*, n’a pas trouvé le juste équilibre entre les intérêts contradictoires en présence. Il est toutefois difficile d’apprécier la justesse de cet argument puisqu’en pratique, la Cour d’appel [fédérale] n’a pas alors appliqué les principes énoncés aux faits d’espèce. Il semble que la CIPPIC laisse entendre, sans plus, que seul un critère plus rigoureux permettrait d’atteindre l’équilibre souhaitable.

[53] Une commentatrice a souligné que les tribunaux avaient à maintes reprises écarté le critère de la preuve *prima facie* en vue de l’octroi de mesures interlocutoires (Melody Yiu, « A New Prescription for Disclosure: Reformulating the Rules for the *Norwich* Order » (printemps 2007), 65 *U.T. Fac. L. Rev.* 41). De plus, il y aurait encore moins de motifs d’appliquer ce critère à une mesure de réparation de type *Norwich* puisque celle-ci joue, en quelque sorte, un rôle de [TRADUCTION] « garde-barrière du palais de justice ». Dans la plupart des autres litiges, le refus d’accorder une mesure interlocutoire n’interdit pas nécessairement l’accès de la partie lésée à la justice. L’auteur de l’article laisse entendre qu’une portée trop large est préférable à une portée pas assez large dans le cas des ordonnances de type *Norwich*.

[54] Whether this conclusion needs to be qualified when it involves wide-reaching violations of privacy is debatable. Privacy considerations should not be a shield for wrongdoing and must yield to an injured party's request for information from non-parties. This should be the case irrespective of the type of right the claimant holds. The protection of intellectual property is *ipso facto* assumed to be worthy of legal protection where a valid cause of action is established (Yiu, at page 64). There is little dispute with the correctness of this assertion. Copyright is a valuable asset which should not be easily defeated by infringers. The difficulty in this case is that it is not clear that the protection of copyright is the sole motivating factor supporting Voltage's claim in this Court. The import of the evidence in the Cooke affidavit suggests but does not prove that Voltage may have ulterior motives in commencing this action and may be a copyright troll.

Conclusion on *Prima facie* Case

[55] In the end result, there is no doubt that *BMG* is binding on this Court. So far, Canadian Courts have not moved to a higher *prima facie* standard. Although the determinative issue in *BMG* proved to be the complete lack of evidence, the Court nevertheless found it necessary to address and clarify the question of whether the plaintiffs could obtain the disclosure sought pursuant to rule 238. The determination that a *bona fide* case was sufficient was not *obiter*.

[56] In my view of the evidence on this motion, Voltage has established that it does have a *bona fide* claim as set out in the statement of claim. That *bona fide* claim flows from the allegations in the statement of claim and from the forensic investigation evidence in support of this motion. Voltage has also provided evidence that it in fact holds copyright over the works alleged to have been infringed. This is all in line with the principles established in *BMG*.

[54] Il est permis de se demander si cette conclusion appelle des réserves lorsque sont en cause des violations substantielles du droit à la vie privée. Le principe du respect de la vie privée ne doit pas servir d'écran aux actes fautifs, et il doit céder le pas lorsqu'une partie lésée veut obtenir des renseignements de non-parties. Tel devrait être le cas, peu importe le type de droit dont le demandeur est titulaire. Les droits de propriété intellectuelle sont *ipso facto* présumés mériter une protection juridique lorsqu'est démontrée l'existence d'une cause d'action valable (Yiu, à la page 64). La justesse de cette affirmation n'est guère contestée. Les droits d'auteur sont un actif précieux auquel les violateurs ne doivent pas pouvoir facilement porter atteinte. Toutefois, le problème en l'espèce vient du fait qu'il est incertain si la protection du droit d'auteur est le seul motif de la demande présentée par Voltage à la Cour. L'affidavit de M. Cooke laisse entendre mais ne prouve pas que Voltage a pu introduire la présente action par calcul, et être ainsi un [TRADUCTION] « pêcheur à la traîne de droits d'auteur ».

Conclusion sur le critère de la preuve *prima facie*

[55] En dernière analyse, il ne fait aucun doute que l'arrêt *BMG* lie la Cour. À ce jour, les tribunaux canadiens ne sont pas passés au critère plus rigoureux de la preuve *prima facie*. Bien que dans l'arrêt *BMG* la question déterminante se soit avérée être l'absence totale de preuve, la Cour d'appel [fédérale] a néanmoins jugé nécessaire d'examiner et de clarifier la question de savoir si les demanderesse pouvaient obtenir la divulgation sollicitée en application de la règle 238 des Règles. La conclusion concernant la suffisance du caractère véritable de la demande n'était donc pas de l'ordre d'un *obiter*.

[56] J'estime, au vu de la preuve présentée dans le cadre de la présente requête, que Voltage a établi qu'elle disposait d'une demande — telle qu'exposée dans la déclaration — véritable. Ce caractère véritable est établi par les allégations figurant dans la déclaration et par la preuve obtenue par enquête judiciaire produite au soutien de la requête. Voltage a également montré par sa preuve qu'elle détenait des droits d'auteur dans les œuvres dont la violation est alléguée. Tout cela est conforme aux principes posés dans l'arrêt *BMG*.

[57] The enforcement of Voltage's rights as a copyright holder outweighs the privacy interests of the affected Internet users. However, that is not the end of the matter. As part of making any *Norwich* order, the Court must ensure that privacy rights are invaded in the most minimal way possible, as discussed in paragraphs 42–45 of *BMG*.

Limitations on a *Norwich* Order

[58] Having determined that Voltage is entitled to a form of *Norwich* order, the question becomes what limitations the Court should impose to protect or minimize the privacy risks as it relates to the subscribers. It is to this issue that CIPPIC's submissions better relate. It is also instructive to consider what the courts in other jurisdictions have done to balance the rights of a copyright holder versus Internet user's privacy rights.

[59] Voltage argues that there is no reasonable expectation of privacy risk in using P2P networks as to do so puts private information about the individual into the public domain, and when individuals use these types of networks they reveal publicly their IP address and the files being copied. Voltage relies upon *R. v. Trapp*, 2011 SKCA 143 (CanLII), [2012] 4 W.W.R. 648 and *R. v. Ward*, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321. Voltage's position is that infringers ought not to be able to hide behind a veil of Internet anonymity.

[60] This would be an acceptable position but for the spectre raised of the "copyright troll" as it applies to these cases and the mischief that is created by compelling the TekSavvy's of the world to reveal private information about their customers. There is also the very real spectre of flooding the Court with an enormous number of cases involving the subscribers many of whom may have perfectly good defences to the alleged infringement. Finally, the damages against individual subscribers even on a generous consideration of the *Copyright Act* damage provisions may be minuscule

[57] Il importe davantage de faire respecter les droits de Voltage en tant que titulaire de droits d'auteur que le droit au respect de la vie privée des utilisateurs d'Internet concernés. Toutefois, ce n'est pas là la fin de l'histoire. Lorsqu'elle délivre une ordonnance de type *Norwich*, la Cour doit s'assurer qu'il y ait atteinte minimale du droit au respect de la vie privée, comme il est précisé aux paragraphes 42 à 45 de l'arrêt *BMG*.

Restrictions assortissant une ordonnance de type *Norwich*

[58] La Cour ayant conclu que Voltage avait droit à la délivrance d'une certaine ordonnance de type *Norwich*, elle doit maintenant décider des restrictions dont il convient de l'assortir pour protéger le droit à la vie privée des abonnés ou minimiser les risques d'atteinte à ce droit. C'est à l'égard de cette question que les observations de la CIPPIC sont les plus pertinentes. Il sera également instructif d'étudier comment, dans d'autres pays, les tribunaux ont concilié les droits du titulaire d'un droit d'auteur et le droit au respect de la vie privée des utilisateurs d'Internet.

[59] Voltage soutient qu'on ne peut avoir d'attente raisonnable de respect de la vie privée en utilisant des réseaux P2P parce que, ce faisant, on fait passer dans le domaine public des renseignements personnels, et on fait connaître publiquement son adresse IP et les fichiers copiés. Voltage invoque à cet égard les décisions *R. v. Trapp*, 2011 SKCA 143 (CanLII), [2012] 4 W.W.R. 648 et *R. v. Ward*, 2012 ONCA 660, 112 R.J.O. (3^e) 321. Elle fait valoir que les violeurs de droits d'auteur ne devraient pas pouvoir se cacher derrière le voile de l'anonymat offert par Internet.

[60] Cette position serait acceptable si ce n'était de la crainte des [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur » dans pareils cas, ainsi que du tort causé en obligeant les TekSavvy de ce monde à révéler des renseignements personnels au sujet de leurs clients. Il y a aussi le danger bien réel d'un nombre énorme d'affaires portées devant la Cour qui mettraient en cause les abonnés, alors que bon nombre d'entre eux pourraient opposer des moyens de défense parfaitement valables aux allégations de violation de droit d'auteur. Finalement, le montant des dommages-intérêts à payer par un abonné

compared to the cost, time and effort in pursuing a claim against the subscriber.

[61] CIPPIC has relied upon the experience in other jurisdictions to support its position. The issues raised by the parties have been addressed by courts in both the U.S. and the U.K. The U.K., in particular, provides a framework for the types of safeguards the court can employ to protect the interests of Internet users.

United Kingdom

[62] The nature of the order sought by Voltage is known in the U.K. and elsewhere as a *Norwich* order. This form of relief draws its name from a 1974 House of Lords case involving suspected patent infringement (*Norwich Pharmacal* case) in which the House of Lords reviewed and modified the “equitable bill of discovery” remedy. The old equitable bill of discovery allowed an injured party to bring an action to discover the name of the wrongdoer where necessary to pursue redress. Under the *Norwich* principle today, parties can seek disclosure of information if that information is required to seek redress for an actionable wrong. U.K. courts accept that the privacy of Internet users may be sacrificed to allow redress to claimants wronged by illegal or tortious activity. However, courts remain concerned with the proportionality of orders in circumstances similar to this case brought by Voltage.

[63] There are three cases from the U.K. courts which highlight the concerns which *Norwich* order cases pose as it relates to Internet users. One case holds that anonymity of Internet users is not an obstacle to disclosure where an actionable wrong exists. Two of the cases discuss the lawfulness of arrangements through which

particulier pourrait, même advenant un recours libéral aux dispositions sur les dommages de la *Loi sur le droit d’auteur*, s’avérer minime par comparaison avec l’argent, le temps et les efforts requis en cas d’action intentée contre lui.

[61] La CIPPIC a invoqué la jurisprudence d’autres pays au soutien de sa position. Des tribunaux tant des États-Unis que du Royaume-Uni se sont penchés sur les questions soulevées par les parties. On peut dégager un certain cadre des décisions du Royaume-Uni, en particulier, pour établir quels types de mesures une cour peut adopter pour protéger les intérêts des utilisateurs d’Internet.

Royaume-Uni

[62] Une ordonnance de la nature de celle demandée par Voltage est connue au Royaume-Uni et ailleurs sous le nom d’ordonnance de type *Norwich*. Ce genre de réparation tire son nom d’un arrêt rendu par la Chambre des lords en 1974, dans une affaire (l’affaire *Norwich Pharmacal*) de violation présumée de brevet, et où elle a analysé et modifié la mesure de réparation dite de l’« interrogatoire préalable en equity ». Cette ancienne mesure permettait à une partie lésée d’intenter un recours pour que lui soit divulgué le nom de l’auteur du préjudice lorsque cela était nécessaire pour obtenir réparation. De nos jours le principe de *Norwich* permet à une partie de demander la divulgation de renseignements s’ils sont requis pour demander réparation d’une transgression susceptible d’action. Les tribunaux britanniques acceptent qu’on puisse devoir sacrifier le droit au respect de la vie privée d’utilisateurs d’Internet pour accorder réparation aux demandeurs lésés par une activité illégale ou délictuelle. Ils demeurent toutefois préoccupés de la proportionnalité des ordonnances rendues dans des circonstances semblables à celles présentes dans l’affaire ici soumise par Voltage.

[63] Trois décisions rendues au Royaume-Uni font ressortir les préoccupations soulevées par le recours à une ordonnance de type *Norwich* à l’endroit d’utilisateurs d’Internet. Il est statué dans l’une d’elles que l’anonymat des utilisateurs d’Internet ne fait pas obstacle à la divulgation lorsqu’une transgression susceptible

some parties are choosing to target P2P sharing and downloading activities.

[64] As noted by CIPPIC, the modern approach to the *Norwich* remedy was addressed by U.K.'s Supreme Court most recently in *Rugby Football Union v. Consolidated Information Services*, [2012] UKSC 55 (BAILII), [2013] 1 All E.R. 928.

[65] This case involved the resale of rugby tickets on a website operated by the defendant. The claimant Rugby Football Union (RFU) was alone responsible for the issuance of tickets for matches played at its stadium. Because it had a policy of allocating tickets in a way that developed the sport and enhanced its popularity, RFU did not allow ticket prices to be inflated. RFU alleged that arguable wrongs were involved in the advertisement and sale of tickets above face value through the defendant's website. It was not disputed before the Supreme Court that the sale of tickets via the website arguably constituted an actionable wrong. It was held that RFU had no readily available alternative means of discovering who the possible wrongdoers were other than by means of a *Norwich* order.

[66] In its reasons, the Supreme Court addressed the principles that should guide *Norwich* orders. It noted that cases post-*Norwich Pharmacal* have stressed the need for flexibility and discretion in considering whether to grant disclosure. Significantly, the Court confirmed that it is not necessary that an applicant intend to bring legal proceedings in respect of the alleged wrong. Rather, any form of redress, from disciplinary action to a dismissal of an employee, would suffice to ground an application for disclosure pursuant to a *Norwich* order. In my view, the bringing of proceedings in intellectual property cases is an essential requirement in the sense that there must be an intention to enforce intellectual property rights.

d'action a été commise. Dans deux décisions, par ailleurs, on traite de la légalité d'arrangements conclus par certaines parties en vue de cibler les activités de partage et de téléchargement au moyen de réseaux P2P.

[64] Comme l'a mentionné la CIPPIC, la United Kingdom Supreme Court (la Cour suprême du Royaume-Uni) a traité tout récemment de la façon moderne de recourir à une ordonnance de type *Norwich* dans l'arrêt *Rugby Football Union v. Consolidated Information Services*, [2012] UKSC 55 (BAILII), [2013] 1 All E.R. 928.

[65] Il s'agissait dans cette affaire de revente de billets pour des matchs de rugby sur un site Web exploité par la défenderesse. La demanderesse, la Rugby Football Union (RFU), était seule responsable quant à l'émission de billets pour les matchs joués dans son stade. La RFU ayant pour politique d'attribuer les billets de manière à promouvoir le sport et à en accroître la popularité, elle ne permettait pas leur vente à des prix gonflés. La RFU a affirmé qu'il était défendable de faire valoir que la vente de billets à un prix supérieur à leur valeur nominale et la publicité entourant cette vente sur le site Web de la défenderesse constituaient des transgressions. On n'a pas contesté devant la Cour suprême qu'il était défendable de soutenir que la vente de billets sur le site Web constituait une transgression susceptible d'action. La Cour suprême a statué que la RFU n'avait pas facilement à sa disposition un autre moyen qu'une ordonnance de type *Norwich* d'apprendre quels étaient les éventuels transgresseurs.

[66] Dans ses motifs, la Cour suprême a abordé les principes devant guider la délivrance d'ordonnances de type *Norwich*. Elle a relevé que, dans les décisions postérieures à *Norwich Pharmacal*, les tribunaux avaient souligné la nécessité d'une certaine souplesse et latitude dans l'examen de l'à-propos d'une ordonnance de divulgation. Fait significatif, la Cour suprême a confirmé qu'il n'était pas nécessaire qu'un demandeur compte intenter une action en regard de la prétendue transgression. Plutôt, toute forme de réparation, depuis une mesure disciplinaire jusqu'au congédiement d'un employé, suffirait à fonder une demande de divulgation au moyen d'une ordonnance de type *Norwich*. À mon avis, toutefois, l'introduction d'une action est essentielle dans

[67] However, the Court concluded that disclosure is to be ordered only if it is a “necessary and proportionate response in all the circumstances”. The Court also held that necessity does not require that the remedy be one of last resort.

[68] While this is a developing area of law, there is also a series of well-known cases brought by Media C.A.T. Ltd. (Media CAT) and lengthy discussion of the mischief which these cases can create. Media CAT alleged copyright infringement in pornographic films by way of P2P sharing software. Media CAT obtained several *Norwich* orders which resulted in revealing tens of thousands of names and addresses of alleged infringers.

[69] In *Media CAT Ltd. v. Adams & Ors*, [2011] EWPC 6 (BAILII), [2011] F.S.R. 28, Patents County Court Judge Birss addressed a number of concerns raised by Media CAT’s conduct following the granting of the *Norwich* order, but in the context of Media CAT’s attempt to discontinue the 27 claims it commenced.

[70] Much of the decision concerns itself with the question of whether Media CAT had standing to bring the claim of copyright infringement, and subsequently, to seek that it be discontinued. Media CAT alleged the right to do so on the basis of its contract with a copyright owner giving it the right to claim and prosecute any person identified as having made available for download films covered by the agreement.

[71] Notwithstanding this narrow point, however, the case is worth reviewing because it illustrates the abuse that can occur when a plaintiff such as Media CAT receives a *Norwich* order with no safeguards given to the broader context of the rights of the alleged infringers.

les affaires de propriété intellectuelle, en ce sens que l’intention d’exercer des droits de propriété intellectuelle est requise.

[67] La Cour suprême a cependant conclu qu’il ne fallait ordonner la divulgation que s’il s’agissait d’une [TRADUCTION] « mesure nécessaire et proportionnelle, compte tenu de toutes les circonstances ». La Cour a aussi statué que pour être nécessaire la réparation n’avait pas à être une mesure de dernier recours.

[68] Bien qu’il s’agisse d’un domaine du droit en développement, la société Media C.A.T. Ltd. (Media CAT) a aussi intenté une série de procédures bien connues qui ont donné lieu à de longs débats sur le préjudice que celles-ci étaient susceptibles de causer. Media CAT faisait valoir la violation de droits d’auteur dans des films pornographiques occasionnée par l’utilisation de logiciels de partage de fichiers de pair à pair (P2P). Media CAT a obtenu plusieurs ordonnances de type *Norwich* qui lui ont permis de connaître des dizaines de milliers de noms et d’adresses de violateurs présumés.

[69] Dans la décision *Media CAT Ltd. v. Adams & Ors*, [2011] EWPC 6 (BAILII), [2011] F.S.R. 28, le juge Birss de la Patents County Court (la Cour de comté des brevets) a abordé certaines inquiétudes soulevées par la façon d’agir de Media CAT après l’obtention de l’ordonnance de type *Norwich*, le contexte étant toutefois que Media CAT tentait d’abandonner les 27 demandes qu’elle avait introduites.

[70] On a beaucoup examiné dans la décision si Media CAT avait qualité pour introduire une demande fondée sur la violation du droit d’auteur, puis, pour demander à y mettre fin. Media CAT a affirmé avoir qualité, sur le fondement d’un contrat conclu avec le titulaire du droit d’auteur qui lui conférait le droit de poursuivre toute personne identifiée comme ayant rendu accessibles pour téléchargement tout film visé par le contrat.

[71] Malgré sa portée étroite, cette décision est digne d’examen parce qu’elle démontre les abus auxquels peut donner lieu l’octroi d’une ordonnance de type *Norwich* à un demandeur tel que Media CAT, lorsqu’elle n’est pas assortie de mesures de protection tenant compte de manière générale des droits des violateurs présumés.

[72] Although Judge Birss was not actually sitting in review of the decision to grant the *Norwich* orders, he addressed the Court's jurisdiction to grant such a remedy. He noted that the orders were granted in this case on the basis of statements from technical experts in support of the infringement claim.

[73] The Court described in some detail the letter writing campaign embarked on by Media CAT's solicitors once the *Norwich* order was obtained. The campaign involved sending out a "letter of claim" to tens of thousands of individuals. The letter consisted of 6 pages of legal and technical discussions, 3 attachments, including the Court's order for disclosure, and an invitation to look at ACS:Law's website for "Notes on Evidence" [at paragraph 17]. The letter of claim represented Media CAT as a copyright protection society, which it was not, and sought £495 in compensation.

[74] Judge Birss identified a number of misleading statements in the letters and concluded that the impact of the letter on recipients would be significant: "The letter would be understood by many people as a statement that they have been caught infringing copyright in pornographic film, that Media CAT has evidence of precisely that and that a court has already looked into the matter" (at paragraph 18). In fact, he noted that the court's office had received telephone calls from people in tears on receipt of the letter.

[75] Judge Birss stated that most ordinary members of the public do not appreciate that the *Norwich* order is not based on a finding of infringement and that people would be tempted to pay out of the desire to avoid embarrassment, whether or not they had done anything wrong.

[76] With respect to the sum sought, the Court remarked that no breakdown of the £495 sum was provided. The Court also wondered how it could be the case

[72] Même si le juge Birss ne procédait pas véritablement au contrôle de la décision d'accorder les ordonnances de type *Norwich*, il a néanmoins examiné si la Cour avait compétence pour octroyer une telle réparation. Il a relevé que la Cour avait délivré les ordonnances demandées dans l'affaire en se fondant sur les déclarations d'experts techniques présentées à l'appui de l'action en violation du droit d'auteur.

[73] La Cour a décrit de manière assez détaillée la campagne de rédaction de lettres dans laquelle les avocats de Media CAT s'étaient lancés une fois l'ordonnance de type *Norwich* obtenue. La campagne comportait l'envoi d'une [TRADUCTION] « lettre de réclamation » à des dizaines de milliers de personnes. La lettre comptait 6 pages de commentaires juridiques et techniques et 3 pièces y étaient jointes, y compris l'ordonnance de divulgation de la cour et une invitation à consulter les « *Notes on Evidence* » [au paragraphe 17] sur le site Web d'ACS:Law. On présentait Media CAT comme une société de protection du droit d'auteur dans la lettre de réclamation, ce qu'elle n'était pas, en plus de demander la somme de 495 £ à titre d'indemnisation.

[74] Le juge Birss a relevé un certain nombre de déclarations trompeuses dans la lettre de réclamation et a conclu que la lettre devait avoir un effet important sur son destinataire : [TRADUCTION] « Plusieurs comprendraient la lettre comme une déclaration selon laquelle on les avait attrapés en train de violer le droit d'auteur dans un film pornographique, que Media CAT en avait une preuve tangible et que la cour s'était déjà penchée sur la question » (au paragraphe 18). Le juge a d'ailleurs précisé qu'on avait déjà eu au greffe des appels de gens en larmes après avoir reçu la lettre.

[75] Le juge Birss a déclaré que la plupart des simples citoyens ne comprenaient pas que la délivrance d'une ordonnance de type *Norwich* ne fait pas suite à une conclusion de violation du droit d'auteur, et que certains seraient tentés de payer, qu'ils aient fait ou non quelque chose de mal, pour éviter une situation embarrassante.

[76] Quant au montant requis, la Cour de comté des brevets a souligné qu'on n'avait aucunement ventilé la somme de 495 £ exigée. Elle s'est aussi demandée

that out of the 10 000 letters sent, only 27 recipients, those parties to the claim before him, refused to pay.

[77] The Court concluded that the letters misrepresented Media CAT's standing to bring proceedings, it overstated the merits of its case, and asserted an untested basis for infringement, arising out of "authorized" infringement by others.

[78] The decision then discusses an interesting turn of events that took place days before the Court was to hear Media CAT's case. It appears that ACS:Law came to court offices with 27 notices of discontinuance and represented that following the discontinuance, it would reissue the claims.

[79] The concern that Media CAT and ACS:Law lacked an interest in pressing the claims was expressed as follows (at paragraph 100):

Whether it was intended or not, I cannot imagine a system better designed to create disincentives to test the issues in court. Why take cases to court and test the assertions when one can just write more letters and collect payments from a proportion of the recipients?

[80] Finally, the Court considered whether it could restrain Media CAT from continuing its letter writing campaign. The Court noted that courts retain control over the use of documents and information obtained by the disclosure process and that parties may only use the products of disclosure for purposes of the action in which it was disclosed. From this, the Court reasoned that it had the jurisdiction to regulate the use of the information obtained through a *Norwich* order. Thus, an order restraining the use of the information disclosed could be nothing more than an order varying the original *Norwich* order.

comment ils se faisait que, par comparaison aux 10 000 lettres envoyées, seulement 27 destinataires, les parties à la procédure devant elle, avaient refusé de payer.

[77] La Cour de comté des brevets a conclu que, dans les lettres, on avait présenté faussement la qualité de Media CAT pour agir, exagéré le bien-fondé de ses prétentions et invoqué un fondement non encore éprouvé pour un recours en violation du droit d'auteur, soit la violation « autorisée » par des tiers.

[78] On traite ensuite dans la décision d'un rebondissement surprenant survenu quelques jours avant la date prévue d'instruction de l'action de Media CAT par la Cour de comté des brevets. Il semble ainsi que ACS:Law ait déposé 27 avis de désistement, puis déclaré qu'une fois les désistements effectués, elle présenterait à nouveau les demandes en cause.

[79] La Cour de comté des brevets a exprimé comme suit ses préoccupations quant au manque d'intérêt pour Media CAT et ACS:Law à faire diligence dans la poursuite des demandes (au paragraphe 100) :

[TRADUCTION] Que cela soit volontaire ou non, j'imagine mal un système mieux conçu pour inciter à ne pas soumettre les questions en litige au tribunal. Pourquoi aller en procès et mettre ses prétentions à l'épreuve lorsqu'on peut tout simplement écrire davantage de lettres pour recevoir des paiements d'une partie des destinataires?

[80] Finalement, la Cour de comté des brevets a examiné s'il lui était loisible de mettre un terme à la campagne de rédaction de lettres de Media CAT. Elle a souligné que les cours conservaient leur autorité quant à l'utilisation des documents et des renseignements obtenus lors d'une procédure de divulgation, et que les parties ne pouvaient utiliser de tels documents et renseignements qu'aux fins de l'action dans le cadre de laquelle ils avaient été divulgués. La Cour de comté des brevets en a déduit qu'elle avait compétence pour réglementer l'utilisation des renseignements obtenus au moyen d'une ordonnance de type *Norwich*. Une ordonnance restreignant l'utilisation des renseignements divulgués pouvait ainsi n'être rien de plus qu'une ordonnance modifiant l'ordonnance de type *Norwich* originale.

[81] This case provides helpful guidance to courts so that they craft orders that are not open-ended, leaving the party who obtains the order to use it unfairly, or abusively and without restriction.

[82] Another English decision bearing on these issues is the 2012 decision *Golden Eye (International) Ltd. & Anor v. Telefonica UK Ltd.*, [2012] EWHC 723 (Ch.) (BAILII) in which Golden Eye, a licensee of copyrights in pornographic movies, sought a *Norwich* order in relation to over some 9 000 alleged infringers. The lengthy decision of Justice Arnold also offers guidance on the types of limits that should be placed on the use of *Norwich* orders. As here, a public interest organization (Consumer Focus), was granted intervener status and represented the interests of the unidentified alleged infringers.

[83] Golden Eye and the other claimants alleged that 9 124 IP addresses had been obtained through the use of a tracking service to determine that subscribers had made available copyright material for P2P copying. Golden Eye sought the names and addresses from the ISP, Telefonica. Telefonica did not object to the order. Telefonica consented to a draft order and a draft letter prepared for distribution to the alleged infringers. The draft order provided that Telefonica was to receive £2.20 for each name and address requested by the claimants and £2 500 as security for costs. In addition, a copy of a draft letter which would be sent to the alleged infringers was attached to the draft order.

[84] The draft letter was some three pages in length and was full of legal jargon. It also included a proposed settlement to the alleged infringer in the amount of £700 as compensation.

[85] While several issues were raised in the case, the issue bearing most on the facts of this case relates to whether the claimants were genuinely intending to seek redress. Consumer Focus argued that the division of

[81] Cette décision fournit des orientations utiles aux tribunaux lorsqu'il leur faut rédiger des ordonnances qui ne soient pas ouvertes, c'est-à-dire laissant la partie qui obtient l'ordonnance libre de l'utiliser de manière inéquitable ou abusive et sans aucune restriction.

[82] On a aussi traité de ces questions en Angleterre dans une décision de 2012, *Golden Eye (International) Ltd. & Anor v. Telefonica UK Ltd.*, [2012] EWHC 723 (Ch.) (BAILII). Dans cette affaire, Golden Eye, titulaire de licences de droits d'auteur dans des films pornographiques, a sollicité la délivrance d'une ordonnance de type *Norwich* en regard de quelque 9 000 violateurs présumés. La longue décision du juge Arnold de la Haute Cour fournit aussi des orientations sur les types de restrictions dont il convient d'assortir l'utilisation d'une telle ordonnance. Comme en l'espèce, un organisme d'intérêt public (Consumer Focus) a obtenu la qualité d'intervenant et a défendu, en leur nom, les intérêts des violateurs présumés.

[83] Golden Eye et les autres demandeurs soutenaient qu'on avait repéré 9 124 adresses IP au moyen d'un service de localisation utilisé pour établir si des abonnés rendaient disponibles pour copie, par l'entremise de réseaux P2P, du matériel soumis au droit d'auteur. Golden Eye a demandé à obtenir du PSI, Telefonica, les coordonnées de ces abonnés. Telefonica n'a pas fait opposition à l'ordonnance. Elle a donné son accord à une ébauche d'ordonnance et une ébauche de lettre rédigées pour envoi aux présumés violateurs. L'ébauche d'ordonnance prévoyait le versement à Telefonica de 2,20 £ pour chacun des noms et adresses sollicités par les demandeurs ainsi que de 2 500 £ à titre de cautionnement pour frais. Une copie de l'ébauche de la lettre à envoyer aux présumés violateurs était également jointe à l'ébauche d'ordonnance.

[84] L'ébauche de lettre comptait trois pages et était remplie de jargon juridique. Il s'y trouvait aussi une offre de règlement, prévoyant une indemnisation à verser de 700 £, faite au présumé violateur.

[85] Bien que plusieurs questions aient été soulevées dans cette affaire, celle correspondant le plus aux faits d'espèce était de savoir si les demandeurs entendaient véritablement demander réparation. Consumer Focus a

revenue noted above suggested a money-making endeavor on the part of Golden Eye. It also claimed that the sum of £700 requested in the draft letter was unsupported and unsupportable.

[86] Consumer Focus further argued that the claimants were equivocal about their willingness to pursue infringement actions. Golden Eye's discontinuance of two of the three claims brought after receiving *Norwich* orders in similar circumstances was said to suggest a desire to avoid judicial scrutiny. Golden Eye did not explain why these claims were discontinued, nor did it provide information with respect to how many subscribers were identified with respect to those orders and how many letter of claim, if any, were sent out.

[87] However, the Court was satisfied that Golden Eye had a genuine commercial desire to obtain compensation for the infringement of their copyright. With respect to the claimants' pursuit of settlements, the Court noted that it is not a requirement for the grant of a *Norwich* order that the applicant intend or undertake to bring proceedings against the wrongdoer: "Sending a letter before action with a view to persuading the wrongdoer to agree to pay compensation and to give an undertaking not to infringe in the future is one way of seeking redress. There is no requirement for the intending claimant to commit himself to bringing proceedings if redress cannot be obtained consensually" (at paragraph 109).

[88] Mr. Justice Arnold also said that a claimant faced with multiple infringers is entitled to be selective as to which ones he sues. The cost of litigation may be relevant in making such a decision. He found that the evidence was "sufficiently cogent to establish a good arguable case" [at paragraph 105] had been made out that unlawful file-sharing had occurred.

[89] The Court acknowledged that the monitoring software used to identify the users may misidentify users

soutenu que la répartition des gains mentionnée plus haut laissait croire qu'il s'agissait pour Golden Eye d'un plan pour faire de l'argent. Elle a également affirmé que le montant de 700 £ réclamé dans l'ébauche de lettre ne reposait ni ne pouvait reposer sur rien.

[86] Consumer Focus a ajouté que les demandeurs étaient équivoques quant à leur volonté d'intenter des actions en violation du droit d'auteur. Elle a aussi affirmé que l'abandon par Golden Eye, dans des circonstances semblables, de deux des trois demandes qu'elle avait présentées, après obtention des ordonnances de type *Norwich*, faisait croire à son désir d'échapper à l'examen judiciaire. Golden Eye n'avait pas expliqué le motif du désistement de ces demandes, ni n'avait fourni de renseignements sur le nombre d'abonnés identifiés visés par les ordonnances ou sur le nombre de lettres de réclamation envoyées, le cas échéant.

[87] La Haute Cour a estimé, toutefois, que Golden Eye avait de véritables motifs commerciaux pour désirer être indemnisée de la violation de ses droits d'auteur. Quant à la recherche de règlements par les demandeurs, elle a fait remarquer qu'un demandeur n'était pas tenu, pour obtenir une ordonnance de type *Norwich*, de compter intenter ou d'intenter des procédures contre le transgresseur : [TRADUCTION] « Envoyer une lettre avant de poursuivre en vue de persuader le transgresseur de verser une indemnité et de s'engager à ne plus violer les droits d'auteur à l'avenir est une façon d'obtenir réparation. Le demandeur éventuel n'est pas tenu non plus de s'engager à intenter une action s'il n'est pas possible d'obtenir réparation d'un commun accord » (au paragraphe 109).

[88] Le juge Arnold a aussi déclaré qu'un demandeur confronté à de nombreux violateurs avait le droit de choisir ceux d'entre eux qu'il voulait poursuivre. Le coût des litiges peut être une considération pertinente pour en arriver à une telle décision. Le juge a conclu que la preuve était [TRADUCTION] « suffisamment convaincante pour démontrer l'existence d'une cause vraiment défendable » [au paragraphe 105] quant à des actes illégaux commis de partage de fichiers.

[89] La Haute Cour a reconnu que le logiciel de surveillance utilisé pour repérer les utilisateurs pouvait

for a number of technical reasons, including an incorrectly synchronized clock. Non-technical reasons might also lead to an innocent party being identified. However, the existence of these uncertainties was not sufficient to rule that the claimants had not established on the evidence that an arguable case of infringement had occurred for the purpose of granting a *Norwich* order.

[90] The Court also addressed whether the order sought was proportional having regard to the privacy and data protection rights of the intended defendants. It noted that both the claimants' and the alleged infringers' rights are protected by specific articles of the EU [European Union] Charter and the European Convention on Human Rights [*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, November 4, 1950, 213 U.N.T.S. 221]. Striking a balance between those rights required the following approach, set out at paragraph 117 of the decision:

(i) neither Article as such has precedence over the other; (ii) where the values under the two Articles are in conflict, an intense focus on the comparative importance of the specific rights being claimed in the individual case is necessary; (iii) the justifications for interfering with or restricting each right must be taken into account; (iv) finally, the proportionality test – or “ultimate balancing test” – must be applied to each.

[91] Ultimately, the Court determined that it was necessary for the information sought to be disclosed to allow the claimants to protect their copyright rights. However, proportionality could still be achieved through the terms of the order granted by the Court.

[92] Noting that the draft order prepared by Golden Eye required it to attach a copy of the Court's order to its letter of claim, the Court stressed that the intended defendants should be spared unnecessary anxiety and distress and should not be given the wrong impression with respect to the meaning of the order.

donner des résultats erronés pour diverses raisons techniques, par exemple lorsque le système d'horloge est mal synchronisé. Des raisons autres que techniques peuvent aussi résulter en l'identification, à tort, de personnes innocentes. L'existence de telles incertitudes ne suffisait toutefois pas pour statuer que les demandeurs n'avaient pas établi en preuve l'existence d'une cause défendable, aux fins de l'obtention d'une ordonnance de type *Norwich*, de violation de droits d'auteur.

[90] La Haute Cour a aussi examiné si l'ordonnance demandée était proportionnelle eu égard au droit des défendeurs éventuels au respect de la vie privée et à la protection des données. Elle a relevé que les droits tant des demandeurs que des violateurs présumés étaient protégés par des dispositions particulières de la Charte de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme [*Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221]. Il fallait, pour trouver un juste équilibre entre ces droits, adopter l'approche suivante (au paragraphe 117 de la décision) :

[TRADUCTION] i) aucun des deux articles n'a préséance sur l'autre; ii) lorsque les valeurs qui les sous-tendent sont incompatibles, il faut se pencher avec soin sur l'importance comparative des droits particuliers invoqués dans une affaire donnée; iii) il faut prendre en compte ce qui peut justifier d'entraver ou de restreindre chaque droit ; iv) finalement, il faut appliquer dans chaque cas le critère de la proportionnalité – ou de la « mise en balance décisive ».

[91] En fin de compte, la Haute Cour a conclu que les renseignements sollicités devaient être divulgués pour permettre aux demandeurs de protéger leurs droits d'auteur. Il était cependant toujours possible d'atteindre la proportionnalité en assortissant l'ordonnance rendue par la cour des conditions requises.

[92] La Haute Cour, faisant remarquer que l'ébauche d'ordonnance rédigée par Golden Eye lui enjoignait de joindre à sa lettre de réclamation une copie de l'ordonnance rendue, a insisté sur le fait qu'on devait épargner aux défendeurs éventuels toute angoisse ou inquiétude inutile, et éviter de leur donner quant au sens de l'ordonnance une impression erronée.

[93] With respect to the draft letter, Justice Arnold remarked that although it was not the role of the Court to supervise pre-action correspondence, the circumstances of a case such as this required the Court to carefully consider the terms of the draft letter of claim. In coming to this conclusion, the Court considered that this type of order would affect ordinary consumers who may not be guilty of infringement, who may not have access to specialized legal services and who may be embarrassed and may not consider it cost-effective to defend the claim, even if innocent.

[94] Justice Arnold observed that the letter should reflect the following points:

- (a) make clear the fact that an order for disclosure has been made does not mean that the court has considered the merits of allegation of infringement against the recipient;
- (b) the letter acknowledge that the intended defendant may not be the person who was responsible for the infringing acts. This takes into account the multiple reasons why account holders associated with certain IP addresses may not be the actual infringers;
- (c) if the letter sets out the consequences to the alleged infringer of a successful claim, it must also acknowledge the consequences to the relevant claimant of an unsuccessful claim;
- (d) the response time be reasonable. The letter proposed a response time in 14 days which Justice Arnold deemed unreasonable. The Court considered 28 days to be reasonable; and,
- (e) threats to shut down the Internet connection were unacceptable. The Court found it unacceptable for the claimant to threaten to make “an application to your ISP to show down or terminate your internet connection” [at paragraph 130].

[95] The claimant’s request for £700 as compensation was argued to be unsupported and unenforceable. The draft letter made no attempt to explain or justify the sum and Consumer Focus took the position that it was

[93] Le juge Arnold a souligné quant à l’ébauche de la lettre de réclamation que, même si la Haute Cour n’avait pas pour rôle de superviser la correspondance préalable à l’action, le contexte d’une pareille affaire l’obligeait à examiner avec soin le libellé de cette lettre. Pour en arriver à cette conclusion, la Haute Cour a tenu compte du fait que le type d’ordonnance en cause allait toucher des consommateurs ordinaires qui pouvaient n’être coupables d’aucune violation, ne pas avoir accès à des services juridiques spécialisés, se sentir gênés et ne pas juger avantageux au plan pécuniaire d’opposer une défense, même en étant innocents.

[94] Le juge Arnold a déclaré qu’on devait respecter dans la lettre les éléments suivants :

- a) indiquer clairement au destinataire que la délivrance d’une ordonnance de divulgation ne veut pas dire que la cour s’est penchée sur le fond sur l’allégation de violation de droit d’auteur portée contre lui;
- b) faire état du fait que le défendeur éventuel pourrait ne pas être la personne responsable des actes de violation — cela prend en considération les multiples raisons pour lesquelles les titulaires d’accès à Internet correspondant à certaines adresses IP en cause pourraient ne pas être les véritables violateurs;
- c) préciser, si on énonce dans la lettre les conséquences pour le violateur présumé d’une demande accueillie, quelles sont aussi les conséquences pour le demandeur du rejet de sa demande;
- d) le délai de réponse accordé doit être raisonnable; le juge Arnold a estimé déraisonnable le délai de 14 jours prévu dans la lettre, un délai de 28 jours étant plutôt considéré raisonnable;
- e) les menaces formulées de fermeture de la connexion Internet étaient inacceptables; la Haute Cour n’a pas jugé acceptable que la demanderesse menace les destinataires de [TRADUCTION] « demander à votre PSI de ralentir votre connexion Internet ou d’y mettre fin » [au paragraphe 130].

[95] On a soutenu que rien n’étayait ni ne pouvait étayer le montant d’indemnité demandé par la demanderesse de 700 £. Aucune tentative d’explication ou de justification de ce montant ne figurait dans la lettre,

inconceivable that every alleged infringer caused the copyright owners a loss of £700.

[96] The Court accepted Consumer Focus’s position and noted that as the claimants had no information about the scale of infringement committed by each infringer, the amount claimed was inappropriate. In intellectual property cases in the U.K. it is usual for claimants to seek disclosure from defendants before electing between inquiry as to damages and an account of profits. The Court therefore instructed as follows regarding quantum (at paragraphs 134 and 138):

If the Claimants were genuinely interested in seeking accurately to quantify their losses, then it seems to me that they would wish to seek some form of disclosure at least in the first instance. I appreciate that it may not be cost-effective for disclosure to be pursued if the Intended Defendant is unwilling to cooperate, but I do not consider that that justifies demanding an arbitrary figure from all the Intended Defendants in the letter of claim.

...

Accordingly, I do not consider that the Claimants are justified in sending letters of claim to every Intended Defendant demanding the payment of £700. What the Claimants ought to do is to proceed in the conventional manner, that is to say, to require the Intended Defendants who do not dispute liability to disclose such information as they are able to provide as to the extent to which they have engaged in P2P file sharing of the relevant Claimants’ copyright works. In my view it would be acceptable for the Claimants to indicate that they are prepared to accept a lump sum in settlement of their claims, including the request for disclosure, but not to specify a figure in the initial letter. The settlement sum should be individually negotiated with each Intended Defendant.

[97] Finally, the Court considered but rejected a number of “safeguards” proposed by the intervener. These included notification of the alleged infringers; appointing a supervising solicitor; providing for a group litigation order; and establishing test cases. In all of the circumstances of the cases, Justice Arnold did not deem them appropriate at that juncture of the proceedings.

et Consumer Focus a fait valoir qu’il était inconcevable que chaque violateur présumé ait occasionné aux titulaires de droits d’auteur des pertes de 700 £.

[96] La Cour a souscrit à la position de Consumer Focus et souligné que, les demandeurs n’ayant aucune information sur l’importance de la violation commise par chaque violateur, le montant réclamé n’était pas approprié. Dans les affaires de propriété intellectuelle au Royaume-Uni, il est habituel pour les demandeurs de rechercher la divulgation de renseignements par les défendeurs avant de choisir entre une réclamation en dommages-intérêts ou en restitution des profits. La Haute Cour a donc donné les directives suivantes au sujet du dédommagement (aux paragraphes 134 et 138) :

[TRADUCTION] Si les demandeurs étaient véritablement intéressés à quantifier précisément les pertes subies, il me semble qu’ils devraient chercher à obtenir une forme quelconque de divulgation, tout au moins en première instance. Je comprends qu’il puisse être coûteux de demander la divulgation si le défendeur éventuel refuse de coopérer, mais cela ne justifie pas selon moi de réclamer un montant arbitraire à tous les défendeurs éventuels dans la lettre de réclamation.

[...]

Par conséquent, je n’estime pas justifié que les demandeurs envoient à chaque défendeur éventuel une lettre de réclamation où il leur est demandé de payer la somme de 700 £. Les demandeurs devraient plutôt procéder de la manière habituelle, c’est-à-dire demander aux défendeurs éventuels qui ne contestent pas leur responsabilité de divulguer les renseignements qu’il leur est possible de fournir sur l’ampleur de leurs activités de partage, sur réseau P2P, des fichiers correspondant aux œuvres protégées par droit d’auteur des demandeurs. Je jugerais acceptable que les demandeurs déclarent être disposés à accepter un montant forfaitaire en règlement de leur réclamation, y compris les frais de la demande de divulgation, sans toutefois préciser un montant dans la lettre initiale. Le montant du règlement devrait être négocié individuellement avec chaque défendeur éventuel.

[97] La Cour a finalement examiné, mais rejeté, un certain nombre de [TRADUCTION] « mesures de protection » suggérées par l’intervenante. On comptait parmi ces mesures la notification aux violateurs présumés, la nomination d’un avocat superviseur, la délivrance d’une ordonnance de réunion d’instances et le recours à des causes types. Le juge Arnold n’a pas jugé ces mesures

[98] However, an alternative safeguard was proposed by Justice Arnold and accepted by the claimants. He placed a condition on the order that any resulting claims be brought in the Patents County Court, ensuring that they would be handled by a specialized tribunal. This is equivalent in our Court to having the matter specially managed which forms part of the order made herein.

[99] In granting the *Norwich* order, Justice Arnold concluded with comments regarding the balancing of rights as follows (at paragraph 146):

As discussed above, I have not accepted that the agreements between Golden Eye and the Other Claimants are champertous. Nor have I been persuaded that those agreements mean that the Other Claimants are not genuinely intending to try to seek redress. It does not follow, however, that it is appropriate, when balancing the competing interests, to make an order which endorses an arrangement under which the Other Claimants surrender total control of the litigation to Golden Eye and Golden Eye receives about 75% of the revenues in return. On the contrary, I consider that that would be tantamount to the court sanctioning the sale of the Intended Defendants' privacy and data protection rights to the highest bidder. Accordingly, in my judgment, to make such an order would not proportionately and fairly balance the interests of the Other Claimants with the Intended Defendants' interests. (I do not consider Golden Eye to have any legitimate interest separate from those of the Other Claimants for this purpose.) If the Other Claimants want to obtain redress for the wrongs they have suffered, they must obtain it themselves. [Emphasis added.]

[100] In all, Justice Arnold's decision in *Golden Eye* provides useful guidance as to the form and restrictions of an order compelling production by a third-party. The major points from both the U.S. and the U.K. cases are summarized in the conclusion, below.

appropriées, compte tenu de toutes les circonstances, au stade où en était l'affaire.

[98] Le juge Arnold a néanmoins proposé une autre mesure de protection, que les demandeurs ont acceptée. Il a prévu comme condition de l'ordonnance que toute demande présentée par la suite le soit devant la Cour de comté des brevets, pour veiller à ce qu'un tribunal spécialisé procède à son instruction. L'équivalent devant notre Cour consiste à prévoir qu'une instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale, et cet élément est prescrit dans l'ordonnance rendue dans la présente affaire.

[99] En délivrant l'ordonnance de type *Norwich*, le juge Arnold a conclu par les commentaires suivants sur la mise en balance de droits (au paragraphe 146) :

[TRADUCTION] Tel que je l'ai déjà expliqué, je n'admets pas que les ententes conclues entre Golden Eye et les autres demandeurs sont de la nature d'une champartie. On ne m'a pas non plus convaincu que ces ententes signifiaient que les autres demandeurs ne comptent pas véritablement tenter d'obtenir réparation. Cela ne justifie toutefois pas qu'après mise en balance des intérêts contradictoires, l'on doive nécessairement rendre une ordonnance qui avalise un arrangement en vertu duquel les autres demandeurs cèdent totalement le contrôle sur le litige à Golden Eye et celle-ci a droit en échange environ 75 pour cent des gains. J'estime au contraire que cela équivaldrait à la sanction par la cour de la vente au plus offrant du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données des défendeurs éventuels. J'estime donc qu'en rendant pareille ordonnance on n'établirait pas un juste équilibre, de manière proportionnelle, entre les intérêts des autres demandeurs et les intérêts des défendeurs éventuels (je considère qu'à cette fin Golden Eye n'a pas d'intérêt légitime distinct de celui des autres demandeurs). Si les autres demandeurs veulent obtenir réparation pour le préjudice subi, ils doivent s'y prendre par eux-mêmes. [Non souligné dans l'original.]

[100] Cela étant, la décision *Golden Eye* du juge Arnold fournit des orientations utiles quant à la forme que doit prendre et aux restrictions dont doit être assortie une ordonnance enjoignant à un tiers de produire des renseignements. On trouvera résumés plus loin, dans la conclusion, les éléments principaux qui se dégagent tant de la jurisprudence britannique qu'américaine.

U.S. CASES

[101] In the U.S., copyright holders seeking to ascertain the names and addresses of unnamed alleged infringers are required to file a motion for “expedited discovery”, or more precisely, a motion for leave to serve third party subpoenas.

[102] There is a plethora of U.S. cases involving large numbers of alleged copyright infringers which has produced much judicial commentary about “copyright trolls”. The following is a list of those cases which have been reviewed, but only some of which are discussed below: *Digital Sin, Inc. v. Does 1-27*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 78832 (S.D. N.Y., 2012); *TCYK, LLC v. Does 1-88*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402 (N.D. Ill., 2013) [cited above]; *Breaking Glass Pictures v. Does 1-84*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 88984 (N.D. Ohio, 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does, Subscriber Assigned IP Address 69.249.252.44*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 77264 (D. Pa., 2013); *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012); *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285 F.R.D. 273 (D. N.Y., 2012); *Third Degree Films v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012); *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012); *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013); and, *Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013). Many of these cases arise in the context of the pornographic film industry where an alleged infringer may settle quickly and on advantageous terms to the plaintiff to avoid embarrassment and to avoid being identified. There is no suggestion that is the case here.

[103] As in the U.K., courts in the U.S. appear to accept that identifying alleged infringers for purposes of pursuing copyright infringement claims is merited, but the courts have expressed concern with the use of

AFFAIRES AMÉRICAINES

[101] Aux États-Unis, les titulaires de droits d’auteur qui veulent obtenir le nom et l’adresse de présumés violateurs anonymes doivent déposer une requête en [TRADUCTION] « communication accélérée », ou plus précisément une requête en autorisation de signifier à des tiers des assignations à produire.

[102] On a rendu aux États-Unis une multitude de décisions mettant en cause de grands nombres de violateurs de droits d’auteur présumés, qui ont donné lieu à une quantité considérable de commentaires de juges sur les « pêcheurs à la traîne de droits d’auteur ». La Cour a passé en revue les décisions suivantes mais n’a analysé, ci-dessous, qu’un certain nombre d’entre elles : *Digital Sin, Inc. v. Does 1-27*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 78832 (S.D. N.Y., 2012); *TCYK, LLC v. Does 1-88*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88402 (N.D. Ill., 2013) [précité]; *Breaking Glass Pictures v. Does 1-84*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 88984 (N.D. Ohio, 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does, Subscriber Assigned IP Address 69.249.252.44*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 77264 (D. Pa., 2013); *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012); *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013); *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285 F.R.D. 273 (D. N.Y., 2012); *Third Degree Films v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012); *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012); *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013); *Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013). Il s’agit dans nombre de ces affaires, concernant le secteur des films pornographiques, de présumés violateurs susceptibles d’en arriver rapidement à un règlement, à des conditions avantageuses pour les demandeurs, pour ne pas être identifiés et éviter ainsi de se trouver en situation embarrassante. Rien ne laisse croire en une telle situation dans la présente affaire.

[103] Comme au Royaume-Uni, les tribunaux aux États-Unis semblent admettre le bien-fondé de l’identification de violateurs présumés pour permettre la poursuite d’actions fondées sur la violation du droit

the courts' subpoena powers to "troll" for quick and easy settlements.

[104] U.S. courts have not shied away from using strong language to admonish the "low-cost, low-risk revenue model" tactics of copyright owners, and in particular adult film companies: "It has become clear in many cases that the companies have no intention of pursuing litigation, but rather initiate a lawsuit to hold a proverbial guillotine over the accused downloaders' heads to extract settlement because of the fear of embarrassment over being accused of downloading pornography" (see, for example, *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013) [cited above], at page 8).

[105] *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013) [cited above], a decision cited by CIPPIC, is a particularly egregious example of these cases and involves a "copyright-enforcement crusade" commenced by a group of attorneys. The decision against the plaintiff was rendered by Judge Wright, one of the most vocal judicial critics of the business model employed by many plaintiffs in these cases. However, the case is not helpful in this case because the facts as they relates to "copyright trolls" involves misrepresentation and fraudulent practices on the part of the plaintiff. No actual evidence of misrepresentation or fraudulent practices is before the Court on this motion. It is only raised as a possibility given Voltage's approach in other litigation in the U.S. discussed below. However, in one colourful passage Judge Wright observes (at page 1):

Plaintiffs have outmaneuvered the legal system. They've discovered the nexus of antiquated copyright laws, paralyzing social stigma, and unaffordable defense costs. And they exploit this anomaly by accusing individuals of illegally downloading a single pornographic video. Then they offer to settle-for a sum

d'auteur, tout en se disant inquiets qu'on utilise leurs pouvoirs d'assignation pour [TRADUCTION] « pêcher à la traîne » des règlements rapides et faciles.

[104] Les tribunaux américains ne se sont pas privés pour critiquer en termes sévères les tactiques fondées sur un [TRADUCTION] « modèle de gains à coût et à risque faibles » de certains titulaires de droits d'auteur, en particulier les entreprises du secteur des films pornographiques : [TRADUCTION] « Il est devenu manifeste que dans bien des cas les entreprises n'ont pas l'intention de poursuivre les actions, mais introduisent plutôt une procédure pour que, en tant que proverbiale épée de Damoclès au-dessus de la tête des téléchargeurs accusés, elles puissent soutirer à ceux-ci un règlement, afin d'éviter l'embarras d'accusations de téléchargement de pornographie » (voir, à titre d'exemple, *Patrick Collins, Inc. v. John Doe 1*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 71122 (E.D. N.Y., 2013) [précitée], à la page 8).

[105] *Ingenuity 13 LLC v. John Doe*, 2013 WL 1898633 (C.D. Cal., 2013), une décision citée par la CIPPIC et liée à une [TRADUCTION] « croisade d'application de droits d'auteur » engagée par un groupe d'avocats, fournit un exemple particulièrement frappant d'un tel cas. Le juge Wright a rendu la décision, à l'encontre de la demanderesse; c'est l'un des juges qui critique de la manière la plus véhémente le modèle commercial utilisé par de nombreux demandeurs dans de telles affaires. La décision ne nous est toutefois guère utile parce qu'elle mettait en cause, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur », des assertions inexactes et des pratiques frauduleuses de la part de la demanderesse. Aucune preuve de recours à des assertions inexactes ou à des pratiques frauduleuses n'est soumise à la Cour dans le cadre de la présente requête. La possibilité d'un tel recours est seulement évoquée, du fait de l'approche adoptée par Voltage dans d'autres litiges aux États-Unis et dont il sera question par la suite. Les propos colorés du juge Wright dans le passage suivant sont toutefois d'intérêt (à la page 1) :

[TRADUCTION] Des demandeurs ont déjoué le système juridique. Ils ont découvert à leur avantage un lacs de lois désuètes sur le droit d'auteur, de stigmatisation sociale paralysante et de frais de défense exorbitants. Ils tirent profit de cette anomalie en accusant des personnes d'avoir téléchargé illégalement ne

calculated to be just below the cost of a bare-bones defense. For these individuals, resistance is futile; most reluctantly pay rather than have their names associated with illegally downloading porn. So now, copyright laws originally designed to compensate starving artists allow, starving attorneys in this electronic-media era to plunder the citizenry. [Footnotes omitted.]

[106] Because of the U.S. civil procedure code, judges have opted to utilize the court's discretionary powers over joinder of claims to address abuses of power. It is within this context that U.S. courts have opined on "copyright trolls" and their targeting of individuals without any concern to the differences between cases and the factual and legal culpability of numerous defendants. The potential for coercing individuals into settlement is often cited as a reason to prohibit joinder, even where the formal requirements of the rules of civil procedure are met.

[107] Stories regarding coercive litigation tactics employed by "copyright trolls" have affected courts which are hesitant to encourage such activity (see, for example, *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285 F.R.D. 273 (D. N.Y., 2012) [cited above]. In that case, the judge permitted joinder of claims because she was of the view that many of the concerns regarding the pressure to settle could be mitigated by anonymity of the alleged infringer. The Court also took the position that the nature of work that is protected (adult films) and its accompanying level of embarrassment should not affect the propriety of joinder.

[108] In *Third Degree Films, v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012), the judge described the approach employed by courts across the country as follows (at pages 4–6):

Against this backdrop of mass lawsuits and potentially abusive litigation tactics, courts nationwide have become sceptical of allowing the adult film companies unfettered access to the judicial processes of subpoenas and early discovery.

serait-ce qu'une seule vidéo pornographique. Ils offrent ensuite un règlement, d'un montant juste au-dessous du coût d'une défense minimale. Il est futile pour ces personnes de résister et, plutôt que de voir leur nom associé au téléchargement illégal de matériel pornographique, ils paient à contre cœur ce qu'on leur demande. Ainsi, les lois sur le droit d'auteur conçues à l'origine pour dédommager les artistes affamés permettent désormais, à l'ère des médias électroniques, à des avocats affamés de piller la population. [Notes en bas de page omises.]

[106] En raison du code de procédure civile des États-Unis, les juges de ce pays ont recouru à leurs pouvoirs discrétionnaires en matière de jonction des demandes pour s'attaquer aux éventuels abus de pouvoir. C'est à ce titre que les tribunaux américains se sont prononcés sur les [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur » et sur leur ciblage de défendeurs sans se soucier de leur culpabilité ou de leur innocence, dans les faits ou au plan juridique, non plus que des différences pouvant exister entre les diverses situations multiples. Les juges invoquent bien souvent la possibilité que des individus soient contraints d'accepter un règlement pour refuser d'accorder la jonction, et ce, même lorsque les exigences formelles du code de procédure civile sont respectées.

[107] Les récits de tactiques judiciaires coercitives employées par les [TRADUCTION] « pêcheurs à la traîne de droits d'auteur » ont touché les tribunaux et ceux-ci sont peu enclins à encourager de telles activités (voir, par exemple, *Malibu Media, LLC v. John Does 1-5*, 285 F.R.D. 273 (D. N.Y., 2012) [précitée]. Dans cette affaire, la juge a autorisé la jonction des demandes parce qu'elle estimait possible de minimiser par l'anonymat du violateur présumé bon nombre des préoccupations concernant les pressions pour régler. La juge s'est aussi dite d'avis que la nature des œuvres protégées (des films pornographiques) et la gêne qui y est associée ne devraient pas influencer sur la décision d'accorder ou non une jonction.

[108] Dans la décision *Third Degree Films, v. Does 1-47*, 286 F.R.D. 188 (D. Mass., 2012), le juge a décrit comme suit l'approche adoptée par les tribunaux partout aux États-Unis (aux pages 4 à 6) :

[TRADUCTION] Dans un tel contexte de litiges de masse et, éventuellement, de manœuvres judiciaires abusives, les tribunaux à l'échelle du pays ont commencé à douter de l'opportunité de laisser aux entreprises du film pornographique l'accès, sans

Furthermore, many courts are eradicating these mass filings on the ground that joinder of tens, hundreds, and sometimes thousands of alleged infringers is improper, and some have admonished the plaintiff adult film companies for evading such substantial court filing fees as they have through the joinder mechanism. Still, a number of courts have upheld the joinder of Doe defendants as proper and efficient, issued subpoenas, and permitted early discovery. [Footnotes omitted.]

[109] The Court also described some of the more egregious tactics used by the plaintiffs, such as in one case harassing telephone calls demanding \$2 900 to end the litigation (page 15).

[110] The pursuit of non-judicial remedies aimed at extracting quick settlements from alleged infringers have led judges to deny remedies to plaintiffs (see, *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012)). The Court considered the plaintiff's admission that to its knowledge neither it nor any other defendant had ever served a single alleged infringer after early discovery had been granted. Thus, the plaintiff had failed to establish that granting discovery would lead to identification of and service of the alleged infringers.

[111] However, in an Oregon case involving Voltage (*Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013) [cited above]), the Court suggested the most appropriate method to protect against the risk of coercion is to sever the alleged infringers and require them to be sued individually (see also, *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013) [cited above]).

[112] The Oregon Court was not merely concerned with Voltage's avoidance of filing fees, rather, it strongly criticized Voltage for its "underhanded business model" aimed at raising profits. Judge Aiken expressed doubt

restrictions, aux procédures judiciaires comme les assignations et l'interrogatoire préalable. De nombreux tribunaux ont aussi mis un terme à de tels dépôts de masse parce qu'ils estimaient inappropriée la jonction de demandes visant des dizaines, des centaines et même parfois des milliers de violateurs présumés, et certains ont réprimandé les entreprises du film pornographique demanderesses pour avoir recouru au mécanisme de la jonction de demandes, et ainsi évité de payer d'importants droits de dépôt. Malgré tout, un certain nombre de tribunaux ont confirmé les jonctions visant de multiples défendeurs anonymes, jugées opportunes et efficaces, délivré des assignations et autorisé l'interrogatoire préalable. [Notes en bas de page omises.]

[109] La Cour a aussi décrit certaines des manœuvres les plus flagrantes employées par les demandeurs, comme dans un cas le recours à des appels de menaces où l'on réclamait 2 900 \$ pour mettre fin au litige (à la page 15).

[110] Le recours à des voies non judiciaires pour soutirer un règlement rapide aux violateurs présumés a conduit les juges à refuser des mesures de réparation aux demandeurs (voir *Hard Drive Prods., Inc. v. Does 1-90*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 45509 (N.D. Cal., 2012)). La Cour a pris en compte l'aveu de la demanderesse selon lequel, à sa connaissance, ni elle-même ni aucun autre défendeur n'avait fait de signification à un quelconque violateur présumé après l'obtention du droit de procéder à un interrogatoire préalable. La demanderesse n'avait donc pas établi que la délivrance d'une ordonnance portant interrogatoire préalable conduirait à l'identification de violateurs présumés puis à une signification à l'un quelconque d'entre eux.

[111] Toutefois, dans une décision rendue en Oregon qui concernait Voltage (*Voltage Pictures, LLC v. Does 1-198, Does 1-12, Does 1-34, Does 1-371*, (1:13-cv-00293-CL)(D. Or., 2013) [précitée]), la Cour a laissé entendre que le meilleur moyen pour éviter le risque de coercion consistait à disjoindre les affaires des divers violateurs présumés et à exiger que chacun soit poursuivi de manière individuelle (voir également *Combat Zone, Inc. v. Does 1-84*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 35439 (D. Mass., 2013) [précitée]).

[112] La Cour de l'Oregon ne se souciait pas simplement du défaut de Voltage d'acquitter les droits de dépôt; elle l'a aussi critiquée sévèrement pour son recours à un [TRADUCTION] « modèle commercial sournois » pour

about Voltage's claim that it was interested in defending P2P copyright infringement. The sample demand letter before the Court showed that Voltage threatened punitive damages and, in the Court's view, suggested that liability of the alleged infringers was a foregone conclusion. The Court characterized Voltage's attempt to use scare tactics and "paint all Doe users, regardless of degree of culpability in the same light" (at page 11) as an abuse of process. The Court observed (at page 10):

Accordingly, plaintiff's tactic in these BitTorrent cases appears to not seek to litigate against all the Doe defendants, but to utilize the court's subpoena powers to drastically reduce litigation costs and obtain, in effect, \$7,500 for its product which, in the case of Maximum Conviction, can be obtained for \$9.99 on Amazon for the Blu-Ray/DVD combo or \$3.99 for digital rental.

[113] This highlights an issue raised by CIPPIC to the effect that damage claims in these mass infringement cases often far exceeds any actual damage that may have occurred.

[114] Further, U.S. courts have taken a dim view of demand letters that stated that alleged infringers are being notified because they actually infringed and the case would be dropped if settlement was reached. Courts have characterized this information as erroneous because it assumes that the **person who pays** for Internet access at a given location **is the same individual who allegedly infringed** copyright. For example, in *Combat Zone*, following other judges, the judge characterized this assumption as tenuous and analogous to the assumption that a person who pays the telephone bill also made a specific telephone call (citing *In re BitTorrent Adult Film Copyright Infringement Cases*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 61447 (E.D. N.Y., 2012), at page 3).

[115] Counsel for Voltage in this case argued that this case was about nothing more than joinder of defendants. However, in my view that is a mischaracterization.

réaliser des profits. Le juge Aiken a dit douter de la prétention de Voltage selon laquelle elle voulait se défendre contre les violations du droit d'auteur par l'entremise de réseaux P2P. La mise en demeure type présentée à la Cour révélait que Voltage menaçait le destinataire de dommages-intérêts punitifs et, selon la Cour, laissait entendre qu'il fallait tenir pour acquise la responsabilité des violateurs présumés. La Cour a qualifié d'abus de procédure la tentative de Voltage de recourir à des stratégies alarmistes et de [TRADUCTION] « mettre dans le même sac tous les Doe (les Untel) utilisateurs, quel que soit leur degré de culpabilité » (à la page 11). La Cour a indiqué (à la page 10) :

[TRADUCTION] La stratégie de la demanderesse dans ces affaires BitTorrent semble être non pas d'aller à procès avec tous les Doe défendeurs, mais plutôt d'utiliser les pouvoirs d'assignation de la cour pour réduire radicalement le coût des litiges et, en pratique, obtenir 7 500 \$ pour son produit que, dans le cas de Maximum Conviction, on peut obtenir pour 9,99 \$ sur Amazon (les Blu-Ray et DVD combinés) ou louer en ligne pour 3,99 \$.

[113] Cela met en lumière un problème soulevé par la CIPPIC : le montant des dommages réclamés dans ces affaires de masse de violation de droits d'auteur est souvent bien supérieur aux dommages qui ont pu réellement avoir été subis.

[114] Les tribunaux américains ont également vu d'un mauvais œil les mises en demeure où l'on disait aux violateurs présumés qu'ils étaient dûment notifiés parce qu'ils avaient commis une violation et que l'affaire serait abandonnée si l'on en arrivait à un règlement. Les tribunaux ont jugé ces renseignements erronés parce qu'ils supposent que **la personne payant** pour l'accès Internet à un point donné **est la personne même présumée avoir violé** le droit d'auteur. Le juge dans l'affaire *Combat Zone* par exemple, comme d'autres juges avant lui, a décrit cette supposition comme fragile et analogue à celle voulant que la personne réglant la facture de téléphone soit aussi l'auteur d'un appel téléphonique donné (en citant la décision *In re BitTorrent Adult Film Copyright Infringement Cases*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 61447 (E.D. N.Y., 2012), à la page 3).

[115] Les avocats de Voltage en l'espèce ont soutenu que la présente affaire ne constituait rien de plus qu'une jonction de défendeurs. Une telle qualification est

Private information is being sought and the Court ought not to order its release unless there is some protection against it being misused as it has been in the U.S. copyright troll cases.

[116] Notably, no draft letter or order was provided in this case although during the course of argument counsel for Voltage outlined the contents of a proposed letter. Given the order being made herein, the letter will be subject to judicial scrutiny.

[117] Very few U.S. cases address the alleged infringers' privacy and anonymity rights. This issue was most closely canvassed in *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012) [cited above], wherein five of the alleged infringers sought to quash third-party subpoenas and moved against the filing of a single complaint joining all of them. Malibu Media, the producer of adult films and copyright holder, was one of the plaintiffs that had initiated proceedings against unidentified alleged infringers across multiple jurisdictions.

[118] In the course of the action Malibu Media's approach to litigation was described as follows (at pages 695–696):

When Plaintiff receives this information from the ISPs, it contacts the subscribers associated with the IP addresses, usually by letter, advising them of the lawsuits and offering them an opportunity to settle by payment of a monetary sum. The content of the letters is not yet in the record. Nor does the Court have any information as to the amount of money that Plaintiff typically demands, or whether and to what extent negotiations take place and ultimately lead to settlements. If the John Doe defendant who receives the letter agrees to pay, Plaintiff dismisses the complaint against that defendant with prejudice and without any further court proceedings, thus avoiding the public disclosure of the defendant's identity. If the John Doe defendant refuses to settle, or Plaintiff has been unable to serve the complaint within the 120 days required under Rule 4(m) of the Federal Rules of Civil Procedure, subject to any extension granted by the court, with whatever information is provided by the ISP, Plaintiff dismisses the complaint against that defendant without prejudice

cependant erronée selon moi. Des renseignements personnels sont demandés, et la Cour ne devrait en ordonner la divulgation que si des mesures de protection préviennent leur mauvais usage, comme tel a été le cas dans les affaires américaines visant les pêcheurs à la traîne de droits d'auteur.

[116] Fait à noter, nulle ébauche de lettre ou d'ordonnance n'a été présentée dans notre affaire bien qu'au cours de la plaidoirie, les avocats de Voltage aient défini les grandes lignes d'un projet de lettre. La Cour va se pencher sur la teneur de la lettre, étant donné l'ordonnance rendue en l'espèce.

[117] Les tribunaux américains ont traité bien peu souvent des droits au respect de la vie privée et à l'anonymat des violateurs présumés. L'examen le plus approfondi de la question a été fait dans la décision *Malibu Media, LLC v. John Does*, 902 F. Supp. 2d 690 (E.D. Pa., 2012) [précitée], une affaire où cinq des violateurs présumés demandaient l'annulation des assignations de tiers et s'opposaient au dépôt d'une seule demande en vue de la jonction de toutes. Malibu Media, le producteur de films pornographiques et titulaire de droits d'auteur en cause, était l'une des demandereses ayant introduit une procédure contre des violateurs présumés anonymes dans des ressorts multiples.

[118] Dans le cadre de l'action, on a décrit comme suit la façon pour Malibu Media d'aborder les litiges (aux pages 695 et 696) :

[TRADUCTION] Une fois que la demanderesse obtient ces renseignements du PSI, elle communique avec les abonnés correspondant aux adresses IP, habituellement par lettre, pour les informer des poursuites et leur offrir l'occasion de régler pour un certain montant. Les lettres ne sont pas encore versées au dossier. La cour ne dispose non plus d'aucune information sur le montant habituellement requis par la demanderesse, ni sur la mesure dans laquelle des négociations ont lieu et aboutissent à un règlement. Si le défendeur John Doe destinataire de la lettre consent à payer, la demanderesse abandonne sa plainte contre lui, sans possibilité d'engager une autre action, ce qui permet au défendeur d'éviter la divulgation publique de son identité. S'il refuse tout règlement, ou si la demanderesse n'a pu signifier la plainte dans le délai de 120 jours prescrit par la Règle 4(m) des Règles fédérales de procédure civile, sous réserve de toute prorogation accordée par la cour, ainsi que tout renseignement fourni par le PSI, la demanderesse abandonne sa plainte contre le défendeur, mais sous réserve de sa capacité d'intenter une action par la suite. Usant de

to Plaintiff's ability to commence a subsequent action against that defendant. In this fashion, Plaintiff has initiated hundreds of lawsuits in various district courts throughout the country, but has not yet proceeded to trial in any case. [Emphasis added.]

[119] This appears to be a typical description of how copyright trolling or speculative invoicing works. In that case the alleged infringers argued that their right to remain anonymous outweighed the plaintiff's potential proprietary interests in the copyright. The Court disagreed and held that the third-party subpoenas did not unduly burden these potential defendants. The Court acknowledged that its order impeded the right to anonymity on the Internet and implicates First Amendment rights under the U.S. Constitution. Nonetheless, the Court determined that the standard used by prior courts when granting third-party subpoenas was an appropriate means of balancing competing interests at stake. This standard requires the court to balance five factors:

- (1) the concreteness of the plaintiff's showing of a *prima facie* claim of actionable harm;
- (2) the specificity of the discovery request;
- (3) the absence of alternative means to obtain the subpoenaed information;
- (4) the need for the subpoenaed information to advance the claim; and
- (5) the objecting party's expectation of privacy.

[120] These factors bear some similarity to the *BMG* factors discussed above. The Court was of the view that the factors weighed in favour of the plaintiff because any detriment to the expectation of privacy could be mitigated by granting their request to proceed anonymously.

ce mode, la demanderesse a introduit des centaines de procédures devant diverses cours de district partout au pays, mais elle n'est encore allé en procès dans aucun cas. [Non souligné dans l'original.]

[119] Cela semble bien décrire le mode de fonctionnement habituel de la pêche à la traîne de droits d'auteur et de la facturation sur une base hypothétique. Dans l'affaire en cause, les violateurs présumés soutenaient que leur droit à l'anonymat avait préséance sur tout droit de propriété éventuel de la demanderesse dans les droits d'auteur. Étant d'opinion contraire, la Cour a statué que les assignations de tiers n'occasionnaient pas un fardeau indu à ces défendeurs éventuels. La Cour a reconnu que son ordonnance portait atteinte au droit à l'anonymat sur Internet et mettait en cause des droits garantis par le Premier amendement de la Constitution des États-Unis. Elle a néanmoins conclu que le critère déjà utilisé par d'autres juges en vue de la délivrance d'assignations à des tiers permettait d'établir un juste équilibre entre les intérêts contradictoires en jeu. Ce critère nécessitait de soupeser cinq facteurs :

- 1) le caractère concret de la preuve faite *prima facie* par le demandeur d'un préjudice susceptible d'action;
- 2) la portée, précise ou non, de la demande de divulgation;
- 3) l'absence d'autre mode d'obtention des renseignements visés par l'assignation ;
- 4) la nécessité de ces renseignements au soutien de l'action;
- 5) les attentes en matière de respect de la vie privée de la partie opposante.

[120] Ces facteurs ressemblent quelque peu à ceux, énoncés dans l'arrêt *BMG*, dont on a traité précédemment. La Cour était d'avis que les facteurs penchaient en faveur de la demanderesse parce qu'on pouvait atténuer toute atteinte éventuelle au respect de la vie privée des intéressés en accédant à leur demande faite qu'on procède de manière anonyme.

[121] The Court also acknowledged that subscriber information may not directly identify defendants but noted that it would likely allow the plaintiff to identify the actual infringer. Curiously, the Court did not consider whether this was likely to occur considering the plaintiff's approach to this litigation, set out above. The Court did state, however, that: "The purpose of the joinder rules is to promote efficiency, not to use Federal District Courts as small claims collection agencies, by putting economic pressure on individuals who do not have substantive liability" (at page 701).

[122] Ultimately, the Court did not sever the claims but rather stayed all claims but those of the five alleged infringers who brought the motions. He ordered these to proceed forward as a "Bellweather trial" (a type of test case intended to give parties an indication of what is likely to happen in future proceedings of the same nature).

[123] Interestingly, the Court also provided the following warning, suggesting that the plaintiff's intention to actually pursue claims may be relevant in future proceedings (at page 701):

Although the Court cannot prevent the parties from settling these claims, the Court assumes that Plaintiff will welcome this opportunity to prove its claims promptly pursuant to the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Evidence, and the copyright laws, which may, if Plaintiff is successful, lead to an injunction enjoining the practices about which Plaintiff complains. If Plaintiff decides instead to continue to "pick off" individual John Does, for confidential settlements, the Court may draw an inference that Plaintiff is not serious about proving its claims, or is unable to do so. [Emphasis added.]

[124] Despite these judicial pronouncements, courts in the U.S. remain somewhat ambiguous on the question of whether a plaintiff's intention to pursue litigation

[121] La Cour a aussi reconnu que les renseignements sur les abonnés pouvaient ne pas permettre d'identifier directement les défendeurs, tout en faisant remarquer cependant qu'ils permettraient vraisemblablement à la demanderesse d'identifier les véritables violateurs. Curieusement, compte tenu de l'approche adoptée par la demanderesse dans le litige décrite plus haut, la Cour n'a pas examiné s'il était probable que cela se produise. La Cour a toutefois déclaré : [TRADUCTION] « L'objet des règles relatives à la jonction est de favoriser l'efficacité, et non d'utiliser les cours de district fédérales comme des agences de recouvrement de petites créances en leur faisant exercer des pressions économiques sur des personnes sans aucune responsabilité sur le fond » (à la page 701).

[122] En fin de compte, la Cour n'a pas disjoint les demandes mais les a plutôt toutes suspendues, à l'exception de celles visant les cinq violateurs présumés lui ayant soumis les requêtes. Le juge a ordonné qu'on aille de l'avant avec un [TRADUCTION] « procès de type Bellweather » (une sorte de cause type destinée à donner aux parties une idée du déroulement probable d'instances futures de même nature).

[123] Fait intéressant, la Cour a aussi formulé la mise en garde suivante, laissant ainsi entendre que l'intention véritable, ou non, de la demanderesse d'aller à procès pouvait être un facteur pertinent lors de futures instances (à la page 701) :

[TRADUCTION] Bien que la Cour ne puisse empêcher les parties d'en arriver à un règlement, elle présume que la demanderesse saisira l'occasion donnée pour démontrer le bien-fondé de ses demandes en conformité avec les Règles fédérales de procédure civile, les Règles fédérales de preuve et les lois sur le droit d'auteur et éventuellement, si elle a gain de cause, pour obtenir une injonction interdisant les pratiques qu'elle conteste. Si la demanderesse décide plutôt de « choisir » divers M. et M^{me} Untel, en vue d'obtenir des règlements confidentiels, la Cour pourrait en déduire qu'elle ne veut pas sérieusement, ou ne peut pas, démontrer le bien-fondé de ses demandes. [Non souligné dans l'original.]

[124] Malgré ces déclarations judiciaires, la position des tribunaux américains demeure quelque peu ambiguë quant à la question de savoir si l'intention réelle d'un

against alleged infringers is relevant to allowing disclosure of information.

[125] These decisions also provide almost no analysis of evidence required to establish a *prima facie* case, which is part of the good cause standard applied. In most of these cases reference is made to evidence from forensic investigators. The good cause standard was met where the evidence identified the IP address of each alleged infringer, the city in which the address was located, the date and time of the infringing activity and the ISP of the address (*Malibu Media*, 902 F. Supp. 2d 690 [cited above]).

Summary of U.K. and U.S. cases

[126] The decisions reviewed suggest that courts in both the U.K. and U.S. are particularly concerned with sanctioning a business model that coerces innocent people into settlements.

[127] Both jurisdictions appear open to imposing safeguards and overseeing the disclosure process to ensure that plaintiffs do not misrepresent the effects of the *Norwich* order.

[128] These courts have also generally accepted that users identified by the disclosure may not be the actual infringers but may have information that leads to the alleged infringer. Cases such as *Combat Zone* are particularly useful as guidelines because they prohibit plaintiffs from referring to letter recipients as defendants.

[129] With respect to privacy concerns, the cases in both jurisdictions suggest that such issues are of secondary importance as the law generally does not shield wrongdoing for reasons of privacy. Thus, the question of the extent of actual wrongdoing, once it has been established, is important.

demandeur d'aller à procès contre les violateurs présumés est un facteur pertinent pour ordonner ou non la divulgation de renseignements.

[125] On ne procède pratiquement pas dans ces décisions, non plus, à l'analyse des éléments requis pour établir une preuve *prima facie*, une composante du critère applicable de la cause d'action valable. On fait mention dans la plupart des décisions de la preuve venant d'enquêteurs judiciaires. Le critère de la cause d'action valable est considéré satisfait lorsque la preuve permet d'identifier l'adresse IP de chaque violateur présumé, la ville à laquelle cette adresse correspond, la date et l'heure de la violation ainsi que le PSI lié à l'adresse (*Malibu Media*, 902 F. Supp. 2d 690 [précitée]).

Résumé de la jurisprudence britannique et américaine

[126] Les décisions passées en revue donnent à penser que les tribunaux tant du Royaume-Uni que des États-Unis se soucient particulièrement de sanctionner un modèle commercial qui force des personnes innocentes à accepter un règlement.

[127] Les tribunaux des deux pays semblent disposés à imposer des mesures de protection et à superviser le processus de divulgation pour s'assurer que les demandeurs ne présentent pas faussement les répercussions de l'ordonnance de type *Norwich*.

[128] Ces tribunaux ont aussi généralement admis que les utilisateurs identifiés par suite de la divulgation pouvaient ne pas être les véritable violateurs, mais néanmoins disposer de renseignements conduisant aux présumés violateurs. Les décisions comme *Combat Zone* peuvent fournir des orientations particulièrement utiles parce qu'on y interdit aux demandeurs de qualifier de défendeurs les destinataires de leurs lettres.

[129] Quant aux préoccupations concernant le respect de la vie privée, la jurisprudence de l'un et l'autre pays laisse entendre qu'elles sont d'importance secondaire comme en général le droit n'en fait pas des obstacles aux poursuites contre les transgresseurs. La question de la portée d'une transgression, une fois son existence démontrée, est ainsi d'importance.

[130] U.S. law clearly imposes a *prima facie* standard on plaintiffs but it is difficult to ascertain how the evidence mentioned in the cases meets that higher standard. It could be that U.S. courts are far more familiar with these types of claims and the evidence required to establish infringement. Interestingly, U.S. courts acknowledge that the identified IP address subscriber may not be the actual infringer for a number of reasons, but do not discuss the technical flaws of techniques used to trace IP addresses, an issue identified by CIPPIC.

[131] U.K. courts require claimants to establish an arguable case of infringement. In *Golden Eye* the Court held that technical and non-technical uncertainties were not sufficient to deny the request for disclosure.

[132] Thus, although CIPPIC asserts that U.S. and U.K. cases recognize a need to assess the strength of a cause of action as a pre-requisite, it is not clear from a review of these cases what this actually means in practice. Based on the evidence on this motion there is a *bona fide* case of copyright infringement. The real question is the form of remedy.

CONCLUSION

[133] Having considered all of the evidence of the parties, their submissions and the jurisprudence, there is a number of principles to be gleaned. These principles are in addition to the tests to be applied from *BMG*. The Court should give consideration to these principles to weigh and balance the privacy rights of potentially innocent users of the Internet versus the right of copyright holders to enforce their rights. The Court ought to balance these rights in assessing the remedy to be granted. Where evidence suggests that an improper motive may be lurking in the actions of a copyright

[130] On astreint clairement les demandeurs au critère de la preuve *prima facie* en droit américain, mais il est difficile d'évaluer dans quelle mesure la preuve mentionnée dans les décisions rendues satisfait à ce critère plus rigoureux. Il se pourrait que les tribunaux américains aient beaucoup plus l'habitude de ce type de demandes et sachent ainsi bien mieux quelle preuve permet de démontrer la violation. Il est intéressant de noter que les tribunaux américains, tout en reconnaissant que l'abonné auquel correspond l'adresse IP identifiée puisse ne pas être le véritable violateur pour de nombreuses raisons, n'ont pas abordé les lacunes des techniques utilisées pour retracer une telle adresse; la CIPPIC a pour sa part fait ressortir le problème.

[131] Les tribunaux britanniques exigent que les demandeurs établissent l'existence d'une cause défendable de violation du droit d'auteur. Dans la décision *Golden Eye*, la Haute Cour a statué que les incertitudes techniques et non techniques ne suffisaient pas pour refuser une demande de divulgation.

[132] Ainsi, bien que la CIPPIC affirme que les tribunaux américains et britanniques reconnaissent comme condition préalable la nécessité d'examiner s'il existe une cause d'action valable, il ne ressort pas bien clairement de la jurisprudence ce que l'on entend par cela en pratique. Au vu de la preuve produite dans le cadre de la présente demande, il existe en l'espèce une véritable demande fondée sur la violation du droit d'auteur. La vraie question en jeu est celle des mesures de réparation appropriées.

CONCLUSION

[133] Après examen de toute la preuve produite par les parties, de leurs observations ainsi que de la jurisprudence, il est possible de dégager un certain nombre de principes. Ces principes s'ajoutent aux critères énoncés dans l'arrêt *BMG* qu'il convient d'appliquer. La Cour doit prendre en compte ces principes afin de soupeser, pour en arriver à un juste équilibre, le droit à la vie privée d'utilisateurs d'Internet peut-être innocents et le droit des titulaires de droits d'auteur à faire respecter ceux-ci. La Cour doit mettre ces droits en balance pour évaluer la mesure de réparation qu'il convient d'accorder.

holder plaintiff, the more stringent the order. However, it would only be in a case where there was compelling evidence of improper motive on behalf of a plaintiff in seeking to obtain information about alleged infringers that a Court might consider denying the motion entirely. The *Copyright Act* engages the Court to enforce copyright and the rights that go with the creation of copyrighted works. Absent a clear improper motive the Court should not hesitate to provide remedies to copyright holders whose works have been infringed.

[134] In summary, the following is a non-exhaustive list of considerations which flow from cases in the U.S., U.K. and Canada:

- (a) The moving party must demonstrate a *bona fide* case;
- (b) Putting safeguards in place so that alleged infringers receiving any “demand” letter from a party obtaining an order under rule 238 or a *Norwich* order not be intimidated into making a payment without the benefit of understanding their legal rights and obligations;
- (c) When issuing a *Norwich* order the Court may retain the authority to ensure that it is not abused by the party obtaining it and can impose terms on how its provisions are carried out;
- (d) The party enforcing the *Norwich* order should pay the legal costs and disbursements of the innocent third-party;
- (e) Specific warnings regarding the obtaining of legal advice or the like should be included in any correspondence to individuals who are identified by the *Norwich* order;
- (f) Limiting the information provided by the third party by releasing only the name and residential address but not telephone numbers and e-mail addresses;
- (g) Ensuring there is a mechanism for the Court to monitor the implementation of the *Norwich* order;

Lorsque la preuve laisse croire qu’un motif indu se cache derrière les actions d’une demanderesse titulaire de droits d’auteur, l’ordonnance devra être plus rigoureuse. La Cour ne pourra toutefois envisager de rejeter entièrement la requête que si une preuve convaincante montre que la demanderesse a un motif indu pour vouloir obtenir des renseignements sur de présumés violateurs. La *Loi sur le droit d’auteur* convie la Cour à faire respecter le droit d’auteur ainsi que les droits associés à la création d’œuvres protégées. Faute ainsi d’un motif indu manifeste, la Cour ne doit pas hésiter à accorder aux titulaires de droits d’auteur des mesures de réparation lorsque leurs droits dans des œuvres ont été violés.

[134] Voici en résumé une liste non exhaustive des éléments à considérer après examen de la jurisprudence des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada :

- a) la partie requérante doit démontrer qu’elle dispose d’une véritable demande;
- b) il faut prévoir des mesures de protection pour que les violateurs présumés recevant la lettre de « mise en demeure » d’une partie ayant obtenu une ordonnance en application de la règle 238 des Règles ou une ordonnance de type *Norwich* ne se sentent pas contraints à faire un paiement sans bien comprendre leurs droits et leurs obligations juridiques;
- c) lorsque la Cour octroie à une partie une ordonnance de type *Norwich*, elle peut conserver le pouvoir de s’assurer qu’elle n’en fasse un usage abusif, et assortir l’application de l’ordonnance des conditions requises;
- d) la partie qui fait appliquer l’ordonnance de type *Norwich* doit acquitter les frais juridiques et débours du tiers innocent;
- e) des mises en gardes précises concernant l’obtention de conseils juridiques, ou des choses semblables, doivent figurer dans toute correspondance adressée aux personnes visées par l’ordonnance de type *Norwich*;
- f) il faut restreindre l’information à fournir par le tiers aux seuls nom et adresse domiciliaire des intéressés, à l’exclusion de leurs numéro de téléphone et adresse courriel;
- g) un mécanisme doit permettre à la Cour de surveiller l’application de l’ordonnance de type *Norwich*;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (h) Ensuring that the information that is released remains confidential and not be disclosed to the public and be used only in connection with the action; (i) Requiring the party obtaining the order to provide a copy of any proposed “demand” letter to all parties on the motion and to the Court prior to such letter being sent to the alleged infringers; (j) The Court should reserve the right to order amendments to the demand letter in the event it contains inappropriate statements; (k) Letters sent to individuals whose names are revealed pursuant to Court order must make clear that the fact that an order for disclosure has been made does not mean that the Court has considered the merits of the allegations of infringement against the recipient and made any finding of liability; (l) Any demand letter should stipulate that the person receiving the letter may not be the person who was responsible for the infringing acts; (m) A copy of the Court order, or the entire decision should be included with any letter sent to an alleged infringer; and, (n) The Court should ensure that the remedy granted is proportional. | <ul style="list-style-type: none"> h) il faut s’assurer que les renseignements communiqués demeurent confidentiels et ne soient pas divulgués au public et qu’ils ne soient utilisés que pour les fins de l’action; i) il faut exiger que la partie qui obtient l’ordonnance transmette à l’avance à toutes les parties à la requête et à la Cour une copie de toute « mise en demeure » qu’elle se propose d’envoyer aux violateurs présumés; j) la Cour devrait se réserver le droit d’ordonner que des modifications soient apportées à la mise en demeure si des déclarations inappropriées devaient y figurer; k) on doit indiquer clairement dans les lettres envoyées aux personnes dont l’ordonnance de divulgation de la Cour permet d’apprendre le nom que la délivrance de l’ordonnance ne veut pas dire que la Cour a examiné sur le fond les allégations de violation de droit d’auteur portées contre elles, ni qu’elle a tiré la moindre conclusion de responsabilité; l) toute mise en demeure doit préciser que son destinataire n’est pas nécessairement considéré être le violateur des droits d’auteur; m) on doit joindre à toute lettre envoyée à un présumé violateur une copie de l’ordonnance de la Cour, ou encore de la décision en son entier; n) la Cour doit s’assurer du caractère proportionnel de la mesure de réparation accordée. |
|---|---|

[135] On the facts of this case, there is some evidence that Voltage has been engaged in litigation which may have an improper purpose. However, the evidence is not sufficiently compelling for this Court at this juncture in the proceeding to make any definitive determination of the motive of Voltage. They have demonstrated on their evidence that they own copyright in the works; that the forensic investigation concluded that there are alleged infringers who have downloaded the works via the P2P and BitTorrent system; that TekSavvy, a non-party is the ISP that has information such as names and addresses of its subscribers who are alleged by Voltage to have infringed; quite properly, TekSavvy will not release any information in the absence of a court order; that it is fair that Voltage have access to the information to enforce its copyright; and, given the terms of the order made, production of such information will not delay, inconvenience or cause expense to TekSavvy or others.

[135] Au vu des faits d’espèce, certains éléments montrent que Voltage a pu avoir déjà institué des procédures pour un motif indu. La preuve n’est toutefois pas assez convaincante pour que la Cour, au stade actuel de l’instance, tire une conclusion définitive quant aux motifs de Voltage. Celle-ci a démontré par sa preuve qu’elle est titulaire de droits d’auteur dans les œuvres; qu’on a conclu à l’issue de l’enquête judiciaire que de présumés violateurs avaient téléchargé les œuvres par l’entremise du système de pair-à-pair (P2P) BitTorrent; que TekSavvy, non-partie au litige, est le PSI qui dispose de renseignements, comme le nom et l’adresse, sur les abonnés qui auraient enfreint les droits d’auteur de Voltage; que TekSavvy, à juste titre, ne communiquera aucun renseignement en l’absence d’une ordonnance de la cour; qu’il est équitable que Voltage ait accès aux renseignements pour faire respecter ses droits d’auteur; que, compte tenu des conditions de l’ordonnance, la

[136] Counsel for TekSavvy helpfully put in perspective the issues TekSavvy has with respect to revealing information and there was evidence of notifications which TekSavvy had made available to its customers. TekSavvy also sought payment of its reasonable costs in the event it had to release information. Any dispute regarding those costs can be resolved by the case management judge.

[137] In order to ensure the Court maintains control over the implementation of the order, this action will proceed as a specially managed action and a case management judge will be appointed who will monitor, as necessary, the conduct of Voltage in its dealings with the alleged infringers.

[138] Further, in order to ensure there is no inappropriate language in any demand letter sent to the alleged infringers, the draft demand letter will be provided to the Court for review. The letter should contain a statement that no Court has yet found any recipient of the letter liable for infringement and that recipients should seek legal assistance. The reasonable legal costs, administrative costs and disbursements of TekSavvy in providing the information will be paid to TekSavvy prior to the information being provided. The information will be limited only to the name and address of the IP addresses as set out in the schedule to the affidavit of Barry Logan which schedule is attached as Schedule A to these reasons and order. Any further directions or additions to the order will be dealt with by the case management judge. All participants on this motion and any intended defendant shall be able to seek a case conference with the case management judge to review issues arising in the proceeding.

[139] In my view, the order herein balances the rights of Internet users who are alleged to have downloaded the copyrighted works against the rights of Voltage to enforce its rights in those works. A case management judge will be in a good position to maintain that balance

production des renseignements n'occasionnera aucun retard, inconvénient ou frais à TekSavvy ou à des tiers.

[136] Les avocats de TekSavvy ont aidé à mettre en perspective ce pourquoi celle-ci ne voulait pas révéler de renseignements et, d'après certains éléments de preuve, TekSavvy a fait part de certaines notifications à ses clients. TekSavvy a aussi demandé que lui soient remboursés les frais raisonnables engagés si elle devait communiquer des renseignements. Le juge chargé de la gestion de l'instance pourra régler tout différend concernant ces frais.

[137] Pour faire en sorte que la Cour conserve le contrôle de la mise en œuvre de l'ordonnance, la présente action sera gérée à titre d'instance à gestion spéciale et un juge chargé de la gestion de l'instance sera nommé pour superviser, autant qu'il sera nécessaire, la façon d'agir de Voltage avec les présumés violateurs.

[138] Pour veiller en outre à ce que rien d'inopportun ne soit écrit dans toute mise en demeure envoyée aux présumés violateurs, une ébauche en sera soumise à la Cour pour examen. On devra déclarer dans la mise en demeure qu'aucune cour n'a encore reconnu le destinataire coupable de violation de droit d'auteur, et que le destinataire devrait demander l'assistance d'un avocat. Avant de transmettre les renseignements, TekSavvy se fera rembourser les frais juridiques et administratifs ainsi que les débours raisonnables qu'elle aura engagés. Les seuls renseignements communiqués seront les nom et adresse correspondant aux adresses IP figurant en annexe de l'affidavit de Barry Logan, laquelle annexe est jointe à titre d'annexe A aux présents motifs et ordonnance. Le juge chargé de la gestion de l'instance donnera les directives et fera les ajouts à l'ordonnance qui pourront être requis à l'avenir. Tous les participants à la présente requête et tout défendeur éventuel pourront demander au juge chargé de la gestion de l'instance, pour l'examen de questions soulevées dans l'instance, la tenue d'une conférence de cas.

[139] À mon avis, un juste équilibre est établi dans la présente ordonnance entre les droits des utilisateurs d'Internet présumés avoir téléchargé les œuvres protégées par droit d'auteur et le droit de Voltage de faire respecter ses droits dans ces œuvres. Un juge chargé de

and ensure that Voltage does not act inappropriately in the enforcement of its rights to the detriment of innocent Internet users.

la gestion de l'instance sera en bonne posture pour préserver cet équilibre et veiller à ce que Voltage ne fasse pas respecter ses droits de manière inappropriée au détriment d'utilisateurs innocents d'Internet.

ORDER

ORDONNANCE

THIS COURT ORDERS that:

LA COUR ORDONNE :

1. This action shall continue as a specially managed proceeding and be referred to the Office of the Chief Justice for the appointment of a case management judge.
 2. TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) shall disclose to the plaintiff the contact information, in the form of the names and addresses, to the extent it is able, of the TekSavvy customer accounts (subscribers) associated with the IP addresses attached as Exhibit B to the affidavit of Barry Logan.
 3. All reasonable legal costs, administrative costs and disbursements incurred by TekSavvy in abiding by this order shall be paid by the plaintiff to TekSavvy.
 4. The reasonable legal costs and disbursements of TekSavvy referred to in paragraph 3 herein shall be paid prior to the release to the plaintiff of the information referred to in paragraph 2 herein.
 5. The plaintiff shall include a copy of this order in any correspondence that is sent to any of the subscribers identified by TekSavvy pursuant to this order.
 6. Any of the subscribers may request a full copy of these reasons for order and order from the plaintiff and the plaintiff shall provide a copy at no charge to each subscriber requesting a copy.
 7. Any separate actions commenced by the plaintiff against any of the subscribers shall be case managed in connection with this case.
1. La présente action continuera d'être instruite à titre d'instance à gestion spéciale et est renvoyée au bureau du juge en chef en vue de la désignation d'un juge chargé de la gestion de l'instance.
 2. TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) communiquera à la demanderesse, dans la mesure où cela lui est possible, les coordonnées, plus précisément le nom et l'adresse, de ses clients (les abonnés) auxquels correspondent les adresses IP jointes à titre d'annexe B à l'affidavit de Barry Logan.
 3. La demanderesse remboursera à TekSavvy tous les frais juridiques et administratifs et les débours raisonnables engagés par celle-ci pour se conformer à la présente ordonnance.
 4. La demanderesse acquittera les frais juridiques et débours raisonnables de TekSavvy mentionnés au paragraphe 3 des présentes avant que ne lui soient communiqués les renseignements mentionnés au paragraphe 2 des présentes.
 5. La demanderesse joindra une copie de la présente ordonnance à toute lettre qu'elle enverra à un abonné identifié par TekSavvy en conformité avec la présente ordonnance.
 6. Tout abonné pourra demander à la demanderesse la copie intégrale des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance et la demanderesse transmettra une telle copie, sans frais, à tout abonné qui lui en fera la demande.
 7. Toute action distincte intentée par la demanderesse contre l'un quelconque des abonnés fera l'objet d'une gestion de l'instance en lien avec la présente affaire.

-
8. Any correspondence sent by Voltage to any subscriber shall clearly state in bold type that no Court has yet made a determination that such subscriber has infringed or is liable in any way for payment of damages.
 9. A draft of the proposed letter to be sent to subscribers shall be provided to the parties to this motion and to the Court and be the subject of a case conference with the case management judge to review and approve the contents of the letter before being sent to any subscriber.
 10. The release of the information by TekSavvy shall remain confidential and not be disclosed to any other parties without further order of the Court and only be used by the plaintiff in connection with the claims in this action.
 11. The plaintiff shall undertake to the Court not to disclose to the general public by making or issuing a statement to the media any of the information obtained from TekSavvy.
 12. All participants on this motion and any intended defendant shall have the right to seek a case conference with the case management judge to review issues arising in the proceeding.
 13. Any further amendments or additions to this order shall be within the discretion of the case management judge.
 8. Il sera clairement indiqué en caractères gras, dans toute lettre transmise par Voltage à un abonné, qu'aucune cour ne l'a encore reconnu coupable de violation de droit d'auteur, ni ne l'a condamné de quelque manière que ce soit au paiement dommages-intérêts.
 9. Une ébauche de la lettre dont l'envoi aux abonnés est envisagé sera transmise aux parties à la présente requête et à la Cour et fera l'objet d'une conférence de cas, en présence du juge chargé de la gestion de l'instance, pour examen et approbation de son contenu.
 10. Les renseignements communiqués par TekSavvy demeureront confidentiels et ne pourront être divulgués à quelque autre partie que ce soit, sauf sur nouvelle ordonnance de la Cour, et la demanderesse ne pourra les utiliser qu'aux fins visées dans la présente action.
 11. La demanderesse s'engagera auprès de la Cour à ne divulguer aucun renseignement obtenu de TekSavvy au grand public en faisant une déclaration aux médias ou en publiant une déclaration dans les médias.
 12. Tout participant à la présente requête et tout défendeur éventuel aura le droit de demander au juge chargé de la gestion de l'instance, pour l'examen de questions soulevées dans l'instance, la tenue d'une conférence de cas.
 13. Le juge chargé de la gestion de l'instance disposera du pouvoir discrétionnaire d'apporter toute modification ou de faire tout ajout requis à la présente ordonnance.