



---

**Federal Courts  
Reports**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2015, Vol. 1, Part 3**

**2015, Vol. 1, 3<sup>e</sup> fascicule**

Cited as [2015] 1 F.C.R., { 405-728  
i-lxxvi

Renvoi [2015] 1 R.C.F., { 405-728  
i-lxxvi

---



## EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

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

## ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons LLP

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

LORNE WALDMAN, Waldman & Associates

---

### LEGAL EDITORS

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

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

### PRODUCTION STAFF

Production and Publication Manager

LINDA BRUNET

Legal Research Editors

LYNNE LEMAY

NATHALIE LALONDE

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

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015.

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

*The following added value features in the Federal Courts Reports are protected by Crown copyright: captions and headnotes, all tables and lists of statutes and regulations, cases, authors, as well as the history of the case.*

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

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

### ARRÊTISTES

SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

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

### SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication

LINDA BRUNET

Attachées de recherche juridique

LYNNE LEMAY

NATHALIE LALONDE

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

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015.

N° de cat. JU1-2-1-PDF  
ISSN 1714-373X

*Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des décisions des Cours fédérales sont protégés par le droit d'auteur de la Couronne : rubriques et sommaires, toutes les listes et tables de jurisprudence, de doctrine, de lois et règlements, ainsi que l'historique de la cause.*

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

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

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

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

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

Tous les jugements publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales* peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant : <http://reports.cmf-fja.gc.ca/fra/>

## CONTENTS

Judgments . . . . .	405–728
Title page . . . . .	i
List of Judges . . . . .	iii
Appeals noted . . . . .	xv
Table of cases reported in this volume . . . . .	xvii
Contents of the volume . . . . .	xxi
Cases cited . . . . .	xxix
Statutes and regulations cited . . . . .	lv
Treaties and other instruments cited . . . . .	lxvii
Authors cited . . . . .	lxxix

### **Canadian Broadcasting Corporation v. SODRAC 2003 Inc. (F.C.A.) . . . . . 509**

Copyright—Consolidated judicial reviews of Copyright Board of Canada decisions made under *Copyright Act*, s. 70.2 settling terms of licence to be granted to Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio Canada (CBC), Astral Media Inc. (collectively, the Broadcasters) by collective society (SODRAC) administering reproduction rights—Terms of licence reflecting Board's view that royalties payable with respect to ephemeral copies of works made by Broadcasters in normal course of production or broadcasting activities thereof—Broadcasters arguing that, based on recent Supreme Court of Canada decision (*Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*), ephemeral copies should no longer attract royalties; seeking to set aside several terms of licence issued thereto—CBC, SODRAC previously concluding agreement setting terms upon which CBC authorized to use works from SODRAC's repertoire on radio, television, etc.—While

*Continued on next page*

## SOMMAIRE

Jugements . . . . .	405–728
Page titre . . . . .	i
Liste des juges . . . . .	ix
Appels notés . . . . .	xv
Table des décisions publiées dans ce volume . . . . .	xix
Table des matières du volume . . . . .	xxv
Jurisprudence citée . . . . .	xxliii
Lois et règlements cités . . . . .	lv
Traités et autres instruments cités . . . . .	lxvii
Doctrine citée . . . . .	lxxiii

### **Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc. (C.A.F.) . . . . . 509**

Droit d'auteur—Demandes de contrôle judiciaire fusionnées en une seule de décisions de la Commission du droit d'auteur du Canada rendues en vertu de l'article 70.2 de la *Loi sur le droit d'auteur* par laquelle elle a fixé les modalités afférentes à une licence devant être accordée à la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC), Astral Media Inc. (collectivement, les télédiffuseurs) par une société de gestion (SODRAC) chargée de l'administration des droits de reproduction de ses membres—Les modalités de la licence ont été établies en fonction de l'avis de la Commission voulant que des redevances soient payables à l'égard des copies éphémères d'œuvres faites par les télédiffuseurs dans le cours normal de leurs activités de production ou de diffusion—Les télédiffuseurs ont soutenu que, à la lumière d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (*Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*), les copies éphémères ne devraient plus donner droit

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

agreement renewed before, parties currently unable to agree on renewal terms—Whether Board’s analysis contrary to principle of technological neutrality established by case law; whether Board failing to carry out or to properly carry out role as economic regulator; whether Board exceeding jurisdiction when imposing general licence on Broadcasters notwithstanding latter’s expressed preference for transaction-based licences in event Board ordering payment of royalties for ephemeral reproductions; whether Board failing to consider relevant factor when refusing to consider CBC’s liability to pay when fixing licence fees which were substantially more than what CBC historically paying—Broadcasters’ argument that copy-dependent technology not adding value to enterprise constituting economic argument—Board’s conclusion thereon based on evidentiary foundation; thus, conclusion could not be interfered with—Board’s decision not failing to comply with principle of technological neutrality—Fundamental distinction between reproduction and performance previously articulated by S.C.C. in *Bishop v. Stevens* reaffirmed in Entertainment—Board not authorized to create category of reproductions or copies which would cease to be protected by Act—All of Board’s conclusions as economic regulator intelligible, within range of acceptable outcomes, based on evidence before it—Board not exceeding jurisdiction when imposing blanket synchronization licence on CBC—However, discount formula Board establishing flawed, needing to be corrected to work as intended—Finally, Board not failing to consider relevant factor when refusing to consider CBC’s ability to pay when fixing licence fees that were substantially greater than those CBC previously paying—Applications allowed in part.

### **Kandola v. Canada (Citizenship and Immigration)** **(F.C.A.)** ..... 549

Citizenship and Immigration—Status in Canada—Citizens—Appeal from Federal Court decision allowing respondent’s

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

à des redevances et ont demandé l’annulation d’un certain nombre des modalités assortissant la licence qui lui a été accordée aux termes de la décision—La SRC et la SODRAC avaient auparavant conclu une entente fixant les conditions auxquelles la SRC pouvait utiliser les œuvres du répertoire de la SODRAC à la radio, à la télévision, etc.—Bien que l’entente ait été renouvelée antérieurement, les parties ne peuvent s’entendre actuellement quant aux modalités du renouvellement—Il s’agissait de savoir si l’analyse de la Commission était contraire au principe de la neutralité technologique établi par la jurisprudence; si la Commission ne s’est pas acquittée, ou s’est mal acquittée, de son rôle d’organisme de réglementation économique; si la Commission a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a imposé une licence générale aux télédiffuseurs malgré qu’ils aient expressément dit préférer les licences transactionnelles si la Commission ordonnait le paiement de redevances pour les reproductions éphémères; si la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu’avait versés la SRC par le passé—La conclusion des télédiffuseurs voulant que l’adoption de technologies nécessitant la réalisation de copies n’ajoute pas à la valeur de l’entreprise était un argument essentiellement économique—La conclusion de la Commission à cet égard reposait sur un fondement probant; par conséquent, la conclusion ne pouvait être modifiée—La décision de la Commission n’omettait pas de donner effet au principe de la neutralité technologique—L’arrêt Entertainment a réaffirmé la distinction fondamentale entre la reproduction et l’exécution ou la représentation qu’a établie la C.S.C. dans l’arrêt *Bishop c. Stevens*—La Commission n’était pas autorisée à créer une catégorie de reproductions ou de copies qui cesserait d’être protégée par la Loi—Toutes les conclusions de la Commission à titre d’organisme de réglementation économique étaient intelligibles et appartenaient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit—La Commission n’a pas outrepassé sa compétence lorsqu’elle a imposé une licence générale à la SCR—La formule de calcul de l’escompte établie par la Commission était bancaire et devait être corrigée pour avoir l’effet voulu—Enfin, la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu’avait versés la SRC par le passé—Demandes accueillies en partie.

### **Kandola c. Canada (Citoyenneté et Immigration)** **(C.A.F.)** ..... 549

Citoyenneté et Immigration—Statut au Canada—Citoyens—Appel d’une décision de la Cour fédérale qui a accueilli

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

(Nanakmeet Kaur Kandola) application for judicial review of citizenship officer's decision rejecting application for Canadian citizenship certificate pursuant to *Citizenship Act*, s. 3(1)(b)—Citizenship officer determining that respondent's Canadian father (legal guardian) could not convey derivative citizenship pursuant to Act, s. 3(1)(b) since respondent conceived through assisted human reproduction technology; that respondent having no genetic link to Canadian father or to foreign birth mother—Respondent born in India; when born, legal guardian married to respondent's birth mother—Both individuals respectively listed as father, mother on respondent's Indian birth certificate—Respondent conceived through *in vitro* fertilization—Respondent's legal guardian applying twice unsuccessfully for citizenship certificate on behalf of respondent pursuant to Act, s. 3(1)(b)—On review, Federal Court finding, *inter alia*, that citizenship officer erring by requiring genetic link, by refusing to consider parents by legitimation to be parents for purposes of Act, s. 3(1)(b)—Federal Court also finding that respondent's Indian birth certificate providing satisfactory evidence that child/parent relationship existing under Indian law; rejecting narrow interpretation of term "parent"—Whether Federal Court erring in interpretation of Act, s. 3(1)(b), in particular, by holding that no genetic link required thereunder to convey derivative citizenship—*Per* Noël J.A. (Webb J.A. concurring): Not open to Federal Court to hold that citizenship granted to respondent on basis respondent legitimized child of legal guardian—In present case, conclusion that genetic link between respondent, legal guardian required inescapable—Therefore, Act, s. 3(1)(b) requiring genetic link between respondent, legal guardian; since no such link existing, derivative citizenship not conveyed herein—Appeal allowed—*Per* Mainville J.A. (dissenting): Term "parent" in Act, s. 3(1)(b) used in legal sense, not biological or genetic sense—Therefore, s. 3(1)(b) applying to respondent in present case; conferring derivative Canadian citizenship.

### **Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc. (F.C.) . . . . . 405**

Patents—Infringement—Damages—Damages phase of action in which plaintiffs seeking declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) valid, having been infringed by defendants—Action bifurcated—In liability phase, '380 patent found valid, infringed by defendants, plaintiffs entitled

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

la demande de contrôle judiciaire de l'intimée (Nanakmeet Kaur Kandola) à l'encontre de la décision d'un agent de citoyenneté de rejeter la demande de certificat de citoyenneté canadienne conformément à l'art. 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté*—L'agent de citoyenneté a déterminé que le père canadien de l'intimée (tuteur légal) ne pouvait pas transmettre la citoyenneté acquise par filiation conformément à l'art. 3(1)(b) de la Loi puisque l'intimée avait été conçue à l'aide d'une technique de procréation assistée et qu'elle n'avait aucun lien génétique avec son père canadien ou avec sa mère née à l'étranger—L'intimée est née en Inde; à sa naissance, le tuteur légal était marié à la mère naturelle de l'intimée—Tous deux sont respectivement inscrits en tant que père et mère sur l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée—L'intimée a été conçue par fécondation *in vitro*—Le tuteur légal de l'intimée a fait une demande de certificat de citoyenneté à deux reprises sans succès pour le compte de l'intimée conformément à l'art. 3(1)(b)—Lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu, entre autres, que l'agent de citoyenneté avait commis une erreur de droit en exigeant un lien génétique et en refusant de considérer les parents par légitimation en tant que parents aux fins de l'art. 3(1)(b)—La Cour fédérale a également conclu que l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée fournissait suffisamment de preuves qu'une relation enfant/parent existait sous le régime du droit indien; elle a rejeté l'interprétation étroite du mot « parent »—Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'art. 3(1)(b), plus particulièrement, en statuant qu'aucun lien génétique n'était requis pour transmettre la citoyenneté acquise par filiation—Le juge Noël, J.C.A. (le juge Webb, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Il n'était pas loisible à la Cour fédérale de statuer que la citoyenneté est accordée à l'intimée au motif qu'elle était l'enfant légitimée du tuteur légal—En l'espèce, la conclusion qu'un lien génétique entre l'intimée et le tuteur légal était requis était inévitable—Par conséquent, l'art. 3(1)(b) de la Loi exige un lien génétique entre l'intimée et le tuteur légal; puisque ce lien n'existe pas, la citoyenneté acquise par filiation n'a pas été transmise en l'espèce—Appel accueilli—Le juge Mainville, J.C.A. (dissident) : Le terme « parent » à l'art. 3(1)(b) de la Loi est utilisé au sens juridique, et non au sens biologique ou génétique—Par conséquent, l'art. 3(1)(b) s'appliquait à l'intimée en l'espèce; il conférait la citoyenneté canadienne acquise par filiation.

### **Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc. (C.F.) . . . . . 405**

Brevets—Contrefaçon—Dommages-intérêts—Étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action dans laquelle les demanderesse sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien no 1161380 (le brevet '380) valide et contrefait par les défenderesses—

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

to damages rather than accounting of profits—Present judgment dealing with quantum of damages to be paid to plaintiffs—Merck U.S. named patentee of '380 patent—'380 patent product-by-process patent for anti-cholesterol drug lovastatin when made with specific micro-organism—Merck Canada, other plaintiff, selling lovastatin in Canada under licence from Merck U.S.—Merck Canada purchasing bulk lovastatin (API) from Merck U.S.—Apotex Inc. selling own brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin)—While Apotex Fermentation Inc. capable of manufacturing lovastatin API using non-infringing process, some lovastatin API made using process infringing '380 patent—Plaintiffs claiming, in particular, award for lost profits for certain categories of sales; royalty payable to Merck and Company, Incorporated (MACI) per royalty agreement—Defendants claiming, *inter alia*, that plaintiffs only entitled to reasonable royalty since unable to show damages sustained by reason of defendants' infringement; that non-infringing alternative (NIA) defence applicable herein—Whether defendants could raise NIA defence in present case; whether, assuming NIA defence could not be raised, plaintiffs entitled to lost profits; whether Merck Canada's lost profits should be reduced to account for royalty payable to MACI; whether Merck U.S. entitled to recover lost profits—Merck Canada's lost profits for pre-expiry replacement sales caused by defendants' infringement—Under current state of Canadian law, non-infringing alternative (NIA) irrelevant to assessment of damages; NIA defence thus rejected herein—In calculating Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits, MACI royalty properly characterized as expense incurred but for infringement; royalty thus deducted from award—Plaintiffs also awarded reasonable royalty as damages for sale of infringing tablets in export market, post-expiry replacement tablets but claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets disallowed—Merck U.S. having right to claim damages sustained by infringement of '380 patent; not excluded from claiming damages despite conveying certain rights to MACI in licence agreement—However, Merck U.S.' lost profits reduced—Total damages of \$119 054 327 awarded to plaintiffs.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

L'action a été disjointe—Durant le procès sur la responsabilité, le brevet '380 a été déclaré valide, qu'il a été contrefait par les défenderesses et que les demanderesses avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits—Le présent jugement portait sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderesses—Merck É.-U. est titulaire désignée du brevet '380—Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme particulier—Merck Canada, l'autre demanderesse, vendait de la lovastatine au Canada, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U.—Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (PA) en vrac—Apotex Inc. vendait au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo-lovastatine)—Alors qu'Apotex Fermentation Inc. était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon, certains lots de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé qui contrefaisait le brevet '380—Les demanderesses demandaient à être indemnisées de leur perte de profits pour certaines catégories de ventes et à être indemnisées pour les redevances qu'aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) en vertu d'un accord sur la redevance—Les défenderesses ont fait valoir, entre autres, que les demanderesses ne pouvaient prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elles n'étaient pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elles ont subi résultait de la contrefaçon du brevet par les défenderesses; que la défense de solution non contrefaisante était applicable en l'espèce—Il s'agissait de savoir si l'existence d'une solution non contrefaisante pouvait être invoquée comme moyen de défense par les défenderesses; si, en assumant que la défense de solution non contrefaisante ne pouvait être invoquée, les demanderesses avaient droit d'être indemnisées de la perte de profits; s'il y avait lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI et si Merck avait droit d'être indemnisée de la perte des profits—Les pertes de profits qu'a subies Merck Canada pour les ventes de remplacement préexpiration ont été causées par la contrefaçon des défenderesses—À l'heure actuelle en droit canadien, l'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de quantifier les dommages-intérêts; la défense de solution non contrefaisante a été par conséquent rejetée en l'espèce—Dans le calcul de la perte de profits de Merck Canada pour la période précédant l'expiration du brevet, la redevance due à MACI pouvait, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée; le montant de cette redevance a donc été déduit de l'indemnité—Les demanderesses avaient droit de recevoir une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts pour la vente

*Suite à la page suivante*

**Nauman v. Canada (Citizenship and Immigration)  
(F.C.) . . . . . 616**

Citizenship and Immigration—Status in Canada—Permanent Residents—Federal skilled workers—Judicial review of visa officer’s decision refusing application for permanent residence in Canada in federal skilled worker category—Applicant, applying as physiotherapist under *National Occupation Code* (NOC) 3142—Providing supporting documentation regarding academic background, work experience—Visa officer deciding applicant not adequately demonstrating having minimum of one year’s work experience in listed occupation—Noting in computer system that list of duties provided matching NOC description of physiotherapist’s duties almost verbatim; having concerns about authenticity of documentation from applicant’s previous employer—Officer not sending applicant fairness letter—Whether visa officer denying procedural fairness in failing to provide applicant with opportunity to address concerns; whether reaching unreasonable decision based on documentation produced—Visa officer’s decision appearing to rely not only on insufficiency of materials provided but explicit reference to authenticity of documentation, credibility of applicant—Question of fairness thus in play—In context of present matter, duty arising on officer to explain why not exercising discretion to ensure applicant’s documents accurately reflecting qualifications thereof—While visa officer having discretion to seek or not to seek more information from applicant, once officer finding lack of credibility or bad faith on part of applicant, duty of fairness arising to determine whether any explanation for provision by applicant of documents raising issues of authenticity—Officer failing to provide reasons for not seeking further information from applicant confirming no error in application made—Officer also not providing applicant opportunity to respond to conclusions applicant not credible—Breach of procedural fairness thus occurring—Application allowed.

*Continued on next page*

**Nauman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)  
(C.F.) . . . . . 616**

Citoyenneté et Immigration—Statut au Canada—Résidents permanents—Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)—Contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas qui a rejeté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)—La demanderesse a fait une demande à titre de physiothérapeute en vertu du code 3142 de la *Classification nationale des professions* (CNP)—Elle a fourni des documents à l’appui de sa formation universitaire et de son expérience professionnelle —L’agent des visas a décidé que la demanderesse n’avait pas démontré de façon satisfaisante qu’elle comptait au moins une année d’expérience de travail au poste mentionné —L’agent des visas a inscrit dans le système informatisé que la liste des tâches fournies correspondait presque textuellement à la description des fonctions des physiothérapeutes figurant dans la CNP; il avait des réserves au sujet de l’authenticité des documents provenant de l’employeur précédent de la demanderesse—L’agent n’a pas envoyé à la demanderesse de lettre relative à l’équité—Il s’agissait de savoir si l’agent des visas a manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de dissiper ses doutes; si l’agent des visas a rendu une décision déraisonnable compte tenu des documents qui lui avaient été présentés—La décision de l’agent des visas ne semblait pas uniquement fondée sur le caractère insuffisant des documents, mais il y était fait explicitement référence à « l’authenticité » des documents et donc à la crédibilité de la demanderesse—La question de l’équité devait par conséquent se poser—Dans les circonstances de l’espèce, l’agent était tenu d’expliquer pourquoi il n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de vérifier que les documents de la demanderesse rendaient compte de ses qualifications avec exactitude—Bien qu’un agent des visas ait le pouvoir discrétionnaire de demander, ou non, des renseignements supplémentaires au demandeur, lorsque l’agent décèle un manque de crédibilité ou de la mauvaise foi chez le

*Suite à la page suivante*



**Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. v. Thomas Pink Limited (F.C.) ..... 597**

Trade-marks—Practice—Motion by defendant under *Federal Courts Rules*, r. 220 for order dismissing action at issue on basis plaintiffs not having standing to bring action since not considered “interested person[s]” within meaning of *Trade-marks Act*, s. 53.2—Defendant taking action against plaintiffs in United Kingdom (U.K.) for infringement of trade-mark registration—One plaintiff, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., filing trade-mark application in Canada consisting of word PINK—Plaintiffs seeking, *inter alia*, declaration that use of PINK not contrary to Act—Whether plaintiffs having standing to prosecute action taking into account provisions of *Trade-marks Act*, particularly s. 53.2—Act, ss. 53.2, 57, definition of “person interested” in s. 2 thereof examined—Having regard to these provisions, “person interested” having to demonstrate they are affected or reasonably apprehend they will be affected—Based on case law examined, “person interested” having to demonstrate reasonable apprehension commercial interest it has, or may have, may be affected—Based on evidence, applicable law, plaintiffs constituting “person interested” within meaning of Act, s. 53.2—Plaintiffs’ apprehension reasonable since affiliate sued in U.K.—Despite parties’ peaceful co-existence in Canada for several years, no guarantee of continued peaceful co-existence—Therefore, plaintiffs having “reasonable apprehension” that Canadian commercial activities may be challenged by defendant by litigation or otherwise under Act—Consequently, plaintiffs having standing; action having to proceed—Motion dismissed.

*Continued on next page*

**Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. c. Thomas Pink Limited (C.F.) ..... 597**

Marques de commerce—Pratique—Requête par la défenderesse en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales*, afin que soit ordonné le rejet de l’action en litige au motif que les demanderesse n’avaient pas qualité pour intenter l’action, du fait qu’elles n’étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l’art. 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*—La défenderesse a intenté une action au Royaume-Uni (R.-U.) pour la contrefaçon d’une marque communautaire déposée—Une des demanderesse, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., a produit une demande d’enregistrement au Canada pour la marque de commerce constituée du mot PINK—Les demanderesse sollicitaient, entre autres, un jugement déclarant que l’utilisation du mot PINK n’est pas contraire à la Loi—Il s’agissait de savoir si les demanderesse avaient qualité pour intenter l’action compte tenu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement de l’art. 53.2 de cette loi—Les art. 53.2 et 57 de la Loi et la définition de « personne intéressée » à l’art. 2 de celle-ci ont été examinés—S’agissant de ces dispositions, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle est atteinte ou qu’elle a des motifs valables d’appréhender qu’elle sera atteinte—Selon la jurisprudence examinée, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle a des motifs valables d’appréhender l’atteinte d’un intérêt commercial, actuel ou éventuel—Selon la preuve et le droit applicable, les demanderesse étaient une « personne intéressée » au sens de l’art. 53.2 de la Loi—Les motifs d’appréhension des demanderesse étaient valables, car une société de son groupe faisait déjà l’objet d’une poursuite au R.-U.—Bien qu’au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique entre les parties depuis plusieurs années, rien ne garantissait qu’il allait en être ainsi à l’avenir—Par conséquent, les demanderesse avaient des « motifs valables d’appréhender » que la défenderesse conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la Loi, que ce soit devant les tribunaux ou autrement—Les demanderesse avaient donc qualité et l’action devait se poursuivre—Requête rejetée.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

### X (Re) (F.C.) ..... 635

Security Intelligence—Redacted amended further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 (CSIS-30-08 application)—May 2009 reasons authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada—Similar warrants (CSIS-30-08 or 30-08 warrants) issued since under *Canadian Security Intelligence Service Act* (CSIS Act or Act), ss. 12, 21—No reference made to tasking allied foreign agencies with collection of telecommunications intercepts in CSIS-30-08 application—Nevertheless, attempts made to do just that despite fact Court, in previous application (CSIS-10-07 application), determining not having jurisdiction to issue extraterritorial warrant—Whether Canadian Security Intelligence Service (CSIS) meeting duty of full, frank disclosure when applying for 30-08 warrants; what is legal authority of CSIS, through Communications Security Establishment Canada (CSEC), to seek assistance from foreign partners to intercept telecommunications outside of Canada—CSIS having to present all material facts in warrant application pursuant to CSIS Act, ss. 12, 21—Adopting narrow conception of relevance tantamount to suggesting that Court should be kept in dark about certain matters, including history of attempts to have Court authorize collection of security intelligence abroad, implications of sharing information with foreign partners—CSIS strategically omitting information in 30-08 applications about intention to seek assistance of foreign partners—Court led to believe that all interception activity taking place in or under control of Canada—Material omission for CSIS not to explain new position that warrant authority not required to task assets of allied nations to conduct foreign interceptions—30-08 warrant not authorizing interception of communications of Canadian by foreign service on behalf of CSIS directly or through assistance of CSEC—Act, s. 12 not giving CSIS exemption from operation of *Criminal Code*, *Canadian Charter of Rights and Freedoms*—Not authorizing CSIS to invoke interception capabilities of foreign agencies—Parliament not authorizing CSIS to violate international law, sovereignty of foreign nations—Principle of comity between nations ending where clear violations of international law, human rights beginning—CSIS, CSEC officials knew tasking allied nations breach of international law—Exercise of Court’s warrant issuing authority used as cover for unauthorized activities—Parliament not authorizing CSIS to engage second-party allies to intercept communications of Canadians under s. 12—Not contemplating that CSEC can extend such assistance to CSIS solely under s. 12—Court’s jurisdiction to issue warrant for domestic interception of foreign telecommunications not extending to interception by foreign agencies of communications of Canadian persons travelling abroad.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

### X (Re) (C.F.) ..... 635

Renseignement de sécurité—Motifs supplémentaires modifiés et caviardés d’ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 (demande SCRS-30-08)—Les motifs de mai 2009 ont autorisé la délivrance d’un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l’intérieur du Canada—Des mandats similaires (mandats SCRS-30-08 ou 30-08) ont été délivrés depuis en vertu des art. 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (Loi sur le SCRS ou la Loi)—Il n’a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées afin d’intercepter les communications dans la demande SCRS-30-08—Néanmoins, des tentatives ont été faites pour viser précisément cet objectif malgré le fait que la Cour, dans la demande précédente (demande SCRS-10-07), avait déterminé qu’elle n’avait pas compétence pour décerner un mandat extraterritorial—Il s’agissait de savoir si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a respecté son obligation d’agir avec la bonne foi la plus absolue et d’exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu’il a demandé l’émission de mandats 30-08; et quel était le pouvoir légal du SCRS de demander, par l’intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), à des partenaires étrangers de l’aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l’étranger—Lorsqu’il présente une demande de mandat au titre des art. 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le SCRS doit faire état de tous les faits importants—L’adoption d’une conception étroite de la pertinence reviendrait à dire que la Cour ne doit pas être informée quant à certaines questions, y compris les questions ayant trait à l’historique des tentatives qui ont été faites en vue d’obtenir de la Cour l’autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l’étranger et les incidences que peut comporter le partage de renseignements avec des agences étrangères—Le SCRS a décidé d’omettre, dans les demandes 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l’assistance de partenaires étrangers—La Cour a été amenée à croire que les activités d’interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes—Le SCRS a omis un renseignement important en n’expliquant pas à la Cour sa nouvelle thèse selon laquelle il n’avait pas besoin d’être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d’effectuer des interceptions à l’étranger—Le mandat 30-08 n’autorise pas l’interception, directement ou indirectement, de communications d’un Canadien par une agence étrangère pour le compte du SCRS par l’intermédiaire du CSTC—L’art. 12 de la Loi ne soustrait pas le SCRS à l’application du *Code criminel* et de la *Charte canadienne des droits et libertés*—L’art. 12 n’autorise pas le SCRS à faire

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Federal Court Jurisdiction—Redacted further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada—Court having jurisdiction to issue warrant under *Canadian Security Intelligence Service Act*, s. 21 for domestic interception of foreign telecommunications—That jurisdiction not extending to authority to empower Canadian Security Intelligence Service to request that foreign agencies intercept communications of Canadians travelling abroad either directly or through assistance of Communications Security Establishment Canada.

Criminal Justice—Evidence—Duty of full and frank disclosure—Redacted further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 (CSIS-30-08 application) authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada—Similar warrants (CSIS-30-08 or 30-08 warrants) issued since under *Canadian Security Intelligence Service Act* (CSIS Act), ss. 12, 21—No reference made to tasking allied foreign agencies with collection of telecommunications intercepts in CSIS-30-08 application—Nevertheless, attempts made to do just that despite fact Court, in previous application (CSIS-10-07 application), determining not having jurisdiction to issue extraterritorial warrant—Whether CSIS meeting duty of full, frank disclosure when applying for 30-08 warrants—CSIS having to present all material facts in warrant application pursuant to CSIS Act, ss. 12, 21—CSIS strategically omitting information in 30-08

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

appel aux capacités d'interception d'agences étrangères—Le législateur n'a pas accordé au SCRS le pouvoir de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers—Le principe de la courtoisie entre pays cesse dès qu'il y a violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne—Les représentants du SCRS et du CSTC savaient qu'en demandant aux pays alliés de s'exécuter, ceux-ci violeraient le droit international—L'exercice de l'autorisation accordée par le mandat décerné par la Cour a été utilisé comme couverture à l'égard d'activités qu'elle n'a pas autorisées—Le législateur n'a pas donné au SCRS l'autorisation de mettre à contribution les secondes parties alliées afin d'intercepter, en vertu de l'art. 12, les communications privées de Canadiens—Le législateur n'a pas envisagé que le CSTC pourrait assurer une telle assistance au SCRS sur le seul fondement de l'art. 12—La compétence de la Cour pour décerner un mandat en vue de l'interception au Canada de télécommunications étrangères ne comprend pas l'autorisation de permettre à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.

Compétence de la Cour fédérale—Motifs supplémentaires caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 qui autorisaient la délivrance d'un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l'intérieur du Canada—La Cour a compétence pour décerner un mandat en vertu de l'art. 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, pour l'interception au Canada de télécommunications étrangères—Cette compétence ne comprend pas l'autorisation de permettre au SCRS de demander que des agences étrangères interceptent, directement ou par l'entremise du CSTC, les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.

Justice criminelle et pénale—Preuve—Obligation de divulgation complète et franche—Motifs supplémentaires caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 (demande SCRS-30-08) qui autorisaient la délivrance d'un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l'intérieur du Canada—Des mandats similaires (mandats SCRS-30-08 ou 30-08) ont été délivrés depuis en vertu des art. 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (Loi sur le SCRS)—Il n'a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées afin d'intercepter les communications dans la demande SCRS-30-08—Néanmoins, des tentatives ont été faites pour viser précisément cet objectif malgré le fait que la Cour, dans la demande précédente (demande SCRS-10-07), avait déterminé qu'elle n'avait pas compétence pour décerner un mandat extraterritorial—Il s'agissait de savoir si le SCRS a respecté

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

applications about intention to seek assistance of foreign partners—Court led to believe that all interception activity taking place in or under control of Canada—Material omission for CSIS not to explain new position that warrant authority not required to task assets of allied nations to conduct foreign interceptions.

### **X (Re) (F.C.A.) ..... 684**

Security Intelligence—Appeal from further reasons of Federal Court responding to recent developments, clarifying scope, limits of 2009 reasons issuing warrant authorizing Canadian Security Intelligence Service (CSIS) to intercept foreign telecommunications, conduct searches from within Canada—CSIS initially applying to Federal Court to obtain warrant to assist in investigation of threat-related activities but Federal Court dismissing warrant application on ground not having jurisdiction to authorize CSIS employees to conduct intrusive investigative activities outside of Canada in circumstances where activities authorized by warrant likely to constitute violation of foreign law (prior application or decision)—Later, in 2009, CSIS asking Federal Court to revisit, distinguish earlier decision (subsequent application or decision)—In issuing warrant CSIS sought, Federal Court of view prior decision distinguishable on basis different legal argument and different description of facts presented in earlier decision—Subsequently, fresh or renewal warrants (Domestic Interception of Foreign Telecommunications and Search (DIFTS)) issued—Federal Court then issuing impugned reasons after new information coming to light—Concluding that CSIS breaching duty of candour by failing to disclose to Federal Court in DIFTS applications intention to make requests to foreign agencies to intercept telecommunications of Canadians abroad; that CSIS having no lawful authority under *Canadian Security Intelligence Service Act*, s. 12 to make such requests; that Act, s. 21 not allowing Court to authorize CSIS to request that foreign agencies intercept communications of Canadians travelling abroad—Whether Federal Court erring in finding that CSIS breaching duty of candour owed to Court in initial application for DIFTS warrant or in subsequent applications therefor; in finding that CSIS not having legal authority to seek assistance through Communications Security Establishment Canada

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission de mandats 30-08—Lorsqu'il présente une demande de mandat au titre des art. 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le SCRS doit faire état de tous les faits importants—Le SCRS a décidé d'omettre, dans les demandes 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l'assistance de partenaires étrangers—La Cour a été amenée à croire que les activités d'interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes—Le SCRS a omis un renseignement important en n'expliquant pas à la Cour sa nouvelle thèse selon laquelle il n'avait pas besoin d'être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d'effectuer des interceptions à l'étranger.

### **X (Re) (C.A.F.) ..... 684**

Renseignement de sécurité—Appel interjeté à l'encontre de motifs supplémentaires d'ordonnance de la Cour fédérale visant à répondre à de récents développements et à clarifier la portée et les limites des motifs prononcés par le juge en 2009 décernant un mandat autorisant le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à intercepter des communications étrangères et à effectuer des fouilles en territoire canadien—Le SCRS a présenté initialement à la Cour fédérale une demande en mandat afin de faciliter son enquête à l'égard d'activités susceptibles de constituer des menaces, mais la Cour fédérale a rejeté la demande en mandat au motif qu'elle n'avait pas compétence pour autoriser les employés du SCRS à mener à l'extérieur du Canada des enquêtes comportant intrusion dans des circonstances où les interventions autorisées par le mandat étaient susceptibles de constituer des violations de la loi étrangère (demande ou décision antérieure)—Plus tard, en 2009, le SCRS a demandé à la Cour fédérale de réexaminer la décision antérieure et d'opérer une distinction (demande ou décision ultérieure)—En décernant le mandat demandé par la SCRS, la Cour fédérale était d'avis que la décision antérieure devait faire l'objet d'une distinction en se fondant sur un argument juridique différent et sur un exposé des faits différent de celui qui avait été fait dans le cadre de la décision antérieure—Par la suite, d'autres juges ont décerné de nouveaux mandats (mandats d'interception au Canada de télécommunications étrangères (ICTE)) ou les ont reconduits—La Cour fédérale a ensuite prononcé les motifs contestés après que de nouveaux renseignements eurent été mis en lumière—La Cour fédérale a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise en ne l'avisant pas à l'occasion des demandes de mandat d'ICTE qu'il allait demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger; la Cour a

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Concluded)

(CSEC) from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while outside of Canada—Federal Court not erring in finding that CSIS breaching duty of candour—Information Federal Court finding to be material to warrant application not disclosed to Court in prior application—Federal Court not articulating unintelligible standard for disclosure—Court’s reference to matters Court could reasonably be concerned about reflecting discretionary nature of Act, s. 21 warrant—Once decision made to routinely seek assistance of foreign agencies after issuance of DIFTS warrant, duty of candour, utmost good faith requiring that CSIS disclose to Federal Court scope of anticipated investigation—Federal Court not erring in finding that CSIS not having legal authority to seek assistance through CSEC from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while outside of Canada—Federal Court right in concluding that Parliament not intending to give CSIS authority to engage foreign agencies to intercept private communications of Canadians under general power to investigate granted to CSIS by Act, s. 12—However, Court’s conclusion intrusive investigative measures conducted abroad would violate international law not endorsed—As well, necessary to add that judicial authorization in form of warrant issued pursuant to Act, s. 21 required when CSIS’ methods of investigation intrusive—Appeal dismissed.

## SOMMAIRE (Fin)

également conclu que le SCRS n’était pas autorisé par l’art. 12 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (la Loi) à faire ces demandes et que l’art. 21 de la Loi ne permettait pas à la Cour d’autoriser le SCRS à demander à des agences étrangères d’intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l’étranger—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise envers la Cour lorsqu’il a demandé la délivrance d’un mandat d’ICTE ou à l’occasion de toute demande ultérieure et si elle a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le SCRS n’a pas le pouvoir légal de demander, par l’intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST), à des partenaires étrangers de l’aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l’étranger—La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le SCRS avait manqué à son obligation de franchise—Les renseignements que la Cour fédérale a considérés comme importants aux fins de la demande de mandat n’avaient pas été communiqués à la Cour fédérale dans la demande de mandat présentée antérieurement—La Cour fédérale n’a pas formulé une norme inintelligible en ce qui a trait à la communication—La mention, par la Cour, des questions qui pourraient raisonnablement la préoccuper reflétait la nature discrétionnaire de la délivrance d’un mandat en vertu de l’art. 21 de la Loi—À partir du moment où la décision a été prise de demander régulièrement l’aide des agences étrangères après la délivrance d’un mandat d’ICTE, le SCRS, en vertu de l’obligation de franchise et de bonne foi absolue, devait communiquer à la Cour fédérale la portée de l’enquête envisagée—La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que la loi n’accordait pas au SCRS le pouvoir de demander de l’assistance, par l’entremise du CST, à des partenaires étrangers pour intercepter les télécommunications des Canadiens alors que ceux-ci sont à l’extérieur du Canada—La Cour fédérale a conclu à bon droit que le législateur n’avait pas l’intention de conférer au SCRS le pouvoir d’avoir recours aux agences internationales afin d’intercepter les communications de Canadiens au titre du pouvoir général d’enquête que l’art. 12 de la Loi lui accorde—Cependant, la Cour n’a pas retenu la conclusion du juge selon laquelle les activités d’enquête comportant intrusion menées à l’étranger contreviendraient au droit international—En outre, il convenait d’ajouter que l’autorisation de la Cour, qui prend la forme d’un mandat décerné en vertu de l’art. 21 de la Loi, est nécessaire lorsque les méthodes d’enquête du Service comportent intrusion—Appel rejeté.



**Federal Courts  
Reports**

**2015, Vol. 1, Part 3**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2015, Vol. 1, 3<sup>e</sup> fascicule**





T-1272-97  
2013 FC 751

T-1272-97  
2013 CF 751

**Merck & Co., Inc. and Merck Canada Inc. Plaintiffs**  
(*Defendants by Counterclaim*)

**Merck & Co., Inc. et Merck Canada Inc. demanderes-**  
*ses (défenderesses reconventionnelles)*

v.

c.

**Apotex Inc. and Apotex Fermentation Inc. Defendants**  
(*Plaintiffs by Counterclaim*)

**Apotex Inc. et Apotex Fermentation Inc. défenderes-**  
*ses (demanderesesses reconventionnelles)*

**INDEXED AS: MERCK & CO., INC. v. APOTEX INC.**

**RÉPERTORIÉ : MERCK & CO., INC. c. APOTEX INC.**

Federal Court, Snider J.—Toronto, April 8, 9, 10, 11, 15,  
16, May 1, 2, 3; Ottawa, July 16, 2013.

Cour fédérale, juge Snider—Toronto, 8, 9, 10, 11, 15 et  
16 avril, 1<sup>er</sup>, 2 et 3 mai; Ottawa, 16 juillet 2013.

*Patents — Infringement — Damages — Damages phase of action in which plaintiffs seeking declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) valid, having been infringed by defendants — Action bifurcated — In liability phase, '380 patent found valid, infringed by defendants, plaintiffs entitled to damages rather than accounting of profits — Present judgment dealing with quantum of damages to be paid to plaintiffs — Merck U.S. named patentee of '380 patent — '380 patent product-by-process patent for anti-cholesterol drug lovastatin when made with specific micro-organism — Merck Canada, other plaintiff, selling lovastatin in Canada under licence from Merck U.S. — Merck Canada purchasing bulk lovastatin (API) from Merck U.S. — Apotex Inc. selling own brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin) — While Apotex Fermentation Inc. capable of manufacturing lovastatin API using non-infringing process, some lovastatin API made using process infringing '380 patent — Plaintiffs claiming, in particular, award for lost profits for certain categories of sales; royalty payable to Merck and Company, Incorporated (MACI) per royalty agreement — Defendants claiming, inter alia, that plaintiffs only entitled to reasonable royalty since unable to show damages sustained by reason of defendants' infringement; that non-infringing alternative (NIA) defence applicable herein — Whether defendants could raise NIA defence in present case; whether, assuming NIA defence could not be raised, plaintiffs entitled to lost profits; whether Merck Canada's lost profits should be reduced to account for royalty payable to MACI; whether Merck U.S. entitled to recover lost profits — Merck Canada's lost profits for pre-expiry replacement sales caused by defendants' infringement — Under current state of Canadian law, non-infringing alternative (NIA) irrelevant to assessment of damages; NIA defence thus rejected herein — In calculating Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits, MACI royalty properly characterized as expense incurred but for infringement; royalty thus deducted from award — Plaintiffs also awarded reasonable royalty as damages for sale of*

*Brevets — Contrefaçon — Dommages-intérêts — Étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action dans laquelle les demanderesesses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et contrefait par les défenderesses — L'action a été disjointe — Durant le procès sur la responsabilité, le brevet '380 a été déclaré valide, qu'il a été contrefait par les défenderesses et que les demanderesesses avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits — Le présent jugement portait sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderesesses — Merck É.-U. est titulaire désignée du brevet '380 — Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme particulier — Merck Canada, l'autre demanderesesse, vendait de la lovastatine au Canada, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. — Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (PA) en vrac — Apotex Inc. vendait au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo-lovastatine) — Alors qu'Apotex Fermentation Inc. était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon, certains lots de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé qui contrefaisait le brevet '380 — Les demanderesesses demandaient à être indemnisées de leur perte de profits pour certaines catégories de ventes et à être indemnisées pour les redevances qu'aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) en vertu d'un accord sur la redevance — Les défenderesses ont fait valoir, entre autres, que les demanderesesses ne pouvaient prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elles n'étaient pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elles ont subi résultait de la contrefaçon du brevet par les défenderesses; que la défense de solution non contrefaisante était applicable en l'espèce — Il s'agissait de savoir si l'existence d'une solution non contrefaisante pouvait être invoquée comme moyen de défense par les défenderesses; si, en assumant que la défense de solution non contrefaisante*

*infringing tablets in export market, post-expiry replacement tablets but claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets disallowed — Merck U.S. having right to claim damages sustained by infringement of '380 patent; not excluded from claiming damages despite conveying certain rights to MACI in licence agreement — However, Merck U.S.' lost profits reduced — Total damages of \$119 054 327 awarded to plaintiffs.*

This was the damages phase of an action in which the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) was valid and had been infringed by the defendants. The action was bifurcated. In the liability phase, it was found that the '380 patent was valid, had been infringed by the defendants and that the plaintiffs were entitled to their damages rather than to an accounting of profits. This judgment dealt with the quantum of damages to be paid to the plaintiffs.

Merck U.S., one of the plaintiffs in the action, is the named patentee of the '380 patent, which patent was issued in January 1984 and expired in January 2001. The '380 patent is a product-by-process patent for the anti-cholesterol drug lovastatin when made with a specific micro-organism. Merck Canada and the other plaintiff in this action sold lovastatin under the trade name MEVACOR in Canada beginning in 1988 under licence from Merck U.S. Merck Canada purchased bulk lovastatin (API) from Merck U.S. In 1997, Apotex Inc., one of the defendants in this action, began selling its brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin). The API for Apo-lovastatin was made either by Apotex

*ne pouvait être invoquée, les demandereses avaient droit d'être indemnisées de la perte de profits; s'il y avait lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI et si Merck avait droit d'être indemnisée de la perte des profits — Les pertes de profits qu'a subies Merck Canada pour les ventes de remplacement préexpiration ont été causées par la contrefaçon des défenderesses — À l'heure actuelle en droit canadien, l'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de quantifier les dommages-intérêts; la défense de solution non contrefaisante a été par conséquent rejetée en l'espèce — Dans le calcul de la perte de profits de Merck Canada pour la période précédant l'expiration du brevet, la redevance due à MACI pouvait, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée; le montant de cette redevance a donc été déduit de l'indemnité — Les demandereses avaient droit de recevoir une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits, les comprimés de remplacement postexpiration, mais la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition postexpiration a été rejetée — Merck É.-U. avait le droit de réclamer des dommages subis en raison de la contrefaçon du brevet '380 et elle n'a pas été empêchée de réclamer des dommages-intérêts malgré le fait qu'elle ait transféré certains droits à MACI en vertu d'un contrat de licence — Cependant, le montant réclamé à titre d'indemnisation pour la perte de profits a été réduit — Des dommages-intérêts de 119 054 327 \$ au total ont été accordés aux demandereses.*

Il s'agissait d'une étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action dans laquelle les demandereses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et contrefait par les défenderesses. L'action a été disjointe. Durant le procès sur la responsabilité, la juge a statué que le brevet '380 était valide, qu'il avait été contrefait par les défenderesses et que les demandereses avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits. Le présent jugement portait sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demandereses.

Merck É.-U., l'une des demandereses en l'espèce, est titulaire désignée du brevet '380, délivré en janvier 1984 et venu à expiration en janvier 2001. Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme particulier. Merck Canada, et l'autre demanderesse dans la présente action, vendaient au Canada depuis 1988 de la lovastatine, sous la marque MEVACOR, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (PA) en vrac. En 1997, Apotex Inc., l'une des défenderesses en l'espèce, a commencé à vendre au Canada sous sa marque les comprimés de

Fermentation Inc. (AFI), the other defendant herein, or by another company overseas. AFI could manufacture lovastatin API using a non-infringing process. In the liability phase of this action, it was found that some but not all lovastatin API was made using a process which infringed the '380 patent. Thus, specific lots of lovastatin were found to have infringed the '380 patent. The defendant's infringement was significant. Approximately 60 percent of its sales made between March 1997 and the expiry of the '380 patent were sales of infringing lovastatin.

The plaintiffs claimed, in particular, an award for lost profits for certain categories of sales including: MEVACOR tablets that would have been sold domestically by Merck Canada to replace each infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically before the patent's expiry (pre-expiry replacement tablets) and those sold after the expiry of the patent during the hypothetical ramp-up period (post-expiry ramp-up tablets); lost profits from the sale of lovastatin API that would have been sold by Merck U.S. to Merck Canada. They also claimed a royalty regarding infringing sales that they would not have made and a royalty payable to Merck and Company, Incorporated (MACI) to be included in the award of profits pursuant to the terms of an agreement between the predecessor in interest of Merck Canada and MACI (MACI Royalty Agreement).

The defendants' main position was that, except for those tablets that formed part of the infringing batch, Merck Canada was only entitled to a reasonable royalty because it could not show that its damage was sustained "by reason of the infringement"; that Merck U.S. was entitled to a nominal damages award only since it had assigned all of its rights to damages to MACI, and that the plaintiffs were not entitled to an additional recovery in respect of the MACI royalty.

The main issues were whether the defendants could raise the defence that they had a non-infringing alternative (NIA defence) (i.e. they could have used an alternate process to manufacture sufficient quantities of lovastatin to supply the Canadian market) and thus Merck Canada was only entitled to a reasonable royalty with respect to the pre-expiry replacement tablets; whether (assuming the NIA defence could not be raised and the plaintiffs were entitled to an award of lost profits), the plaintiffs were entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales; whether Merck Canada's lost profits should be reduced to account for the MACI royalty and;

lovastatine (Apo-lovastatine). La lovastatine (PA) servant à la fabrication de l'Apo-lovastatine était produite soit par Apotex Fermentation Inc. (AFI), l'autre défenderesse en l'espèce, soit par une autre société à l'étranger. AFI était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon. Lors de l'étape du procès portant sur la responsabilité, la juge a conclu que certains lots — mais pas tous — de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé qui contrefaisait le brevet '380. Par conséquent, la juge a déclaré que certains lots en particulier de lovastatine contrefaisaient le brevet '380. La contrefaçon commise par la défenderesse était grave. Environ 60 p. 100 des ventes réalisées par la défenderesse entre mars 1997 et l'expiration du brevet '380 concernaient de la lovastatine contrefaite.

Les demanderesses demandaient à être indemnisées de leur perte de profits à l'égard de certaines catégories de ventes, dont : les comprimés de MEVACOR que Merck Canada aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d'Apo-lovastatine contrefait vendu sur ce marché avant l'expiration du brevet (comprimés de remplacement préexpiration) et ceux qui auraient été vendus après l'expiration du brevet au cours de la période de transition hypothétique des ventes (comprimés postexpiration); la perte de profits découlant de la vente de lovastatine (PA) que Merck É.-U. aurait vendue à Merck Canada. Elles demandaient également que leur soit versée une redevance au titre des ventes contrefaisantes qu'elles n'auraient pas elles-mêmes réalisées et que l'indemnité pour perte de profits comprenne une redevance due à MACI aux termes d'un accord conclu entre la prédécesseure en titre de Merck Canada et MACI (accord sur la redevance due à MACI).

Selon la position principale des défenderesses, sauf en ce qui concerne les comprimés faisant partie du lot contrefaisant, Merck Canada ne pouvait prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elle n'était pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elle a subi « résultait de la contrefaçon du brevet »; que Merck É.-U. n'avait droit qu'à des dommages-intérêts symboliques parce que la société avait cédé à MACI l'intégralité de ses droits à des dommages-intérêts et que les demanderesses n'avaient droit à aucune indemnité supplémentaire au titre de la redevance due à MACI.

Il s'agissait de savoir principalement si les défenderesses pouvaient invoquer en défense le fait qu'elles disposaient d'« une solution non contrefaisante » (c'est-à-dire qu'elles auraient pu utiliser un autre procédé pour produire de la lovastatine en quantité suffisante pour approvisionner le marché canadien), de sorte que Merck Canada n'aurait droit, en ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, qu'à une redevance raisonnable; si, en posant l'hypothèse que la défenderesse ne pouvait pas invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et que les demanderesses avaient le droit d'être indemnisées de leurs

whether Merck U.S. was entitled to recover its lost profits and how they should be determined.

*Held*, the plaintiffs are entitled to a total award of \$119 054 327 in damages.

The damages the plaintiffs were entitled to were limited under subsection 55(1) of the *Patent Act*. An award of damages differs fundamentally from an accounting of profits. A claim for damages focuses on the plaintiff's loss whereas an accounting of profits looks at the benefit or advantage that a defendant derived from the use of the invention. Merck Canada's lost profits for the pre-expiry replacement sales were caused by the defendants' infringement. Based on the record, the plaintiffs would have sold every one of the pre-expiry replacement sales if the defendants had not infringed the '380 patent, a conclusion reached based on a common sense view of causation, the current state of Canadian law and a rejection of the defendants' NIA defence. The current state of Canadian law is that the existence of a non-infringing alternative is not relevant to an assessment of damages and results in a rejection of the NIA defence. In other words, under current Canadian law of damages, the fact that the defendants had available to them but did not use a non-infringing alternative was irrelevant to a calculation of damages.

The defendants argued that the Supreme Court of Canada case *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* effectively and completely changed the law of damages not only respecting the law of an accounting of profits but for a claim in damages as well to permit the NIA defence. But this argument was rejected. *Monsanto* did not change the law but merely affirmed an approach to the calculation of an infringer's profits that already existed in Canadian law. Thus, the defendants' argument that the non-infringing alternative was a relevant factor or defence in the assessment of damages under section 55 of the Act was rejected. Merck Canada was entitled to an award of \$62 925 126 as its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets.

perles de profits, les demanderessees étaient en droit d'être indemnisées de leur perte de profits en ce qui a trait aux ventes postexpiration de transition; s'il y avait lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI et si Merck É.-U. avait le droit d'être indemnisée de sa perte des profits et comment déterminer ce montant.

*Jugement* : les demanderessees ont droit, au total, à des dommages-intérêts de 119 054 327 \$.

Les dommages-intérêts auxquels les demanderessees avaient droit étaient limités aux termes du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Les dommages-intérêts diffèrent considérablement de la remise des profits. Une demande de dommages-intérêts est axée sur la perte subie par le demandeur tandis que la remise des profits est quant à elle basée sur l'avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l'invention. La perte de profits qu'a subie Merck Canada à l'égard des ventes de remplacement préexpiration était due à la contrefaçon d'Apotex. D'après le dossier, si les défenderesses n'avaient pas contrefait le brevet '380, les demanderessees auraient réalisé toutes les ventes de remplacement qui ont eu lieu avant la date d'expiration du brevet, une conclusion qui se fondait sur une conception normale du lien de causalité, l'état actuel du droit canadien et le rejet du moyen de défense des défenderesses fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. À l'heure actuelle en droit canadien, l'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de quantifier les dommages-intérêts et commande le rejet de la défense fondée sur l'existence de cette solution. Autrement dit, selon le droit canadien actuellement applicable en matière de dommages-intérêts, le fait que les défenderesses aient disposé (sans cependant y recourir) d'une solution non contrefaisante est sans pertinence pour le calcul du montant des dommages-intérêts.

Les défenderesses ont fait valoir que l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* a eu pour effet de modifier entièrement le droit applicable en matière de dommages-intérêts, non seulement en ce qui concerne la remise des profits, mais aussi en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts et permet d'invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante. Cet argument a cependant été rejeté. L'arrêt *Monsanto* n'a en rien changé le droit applicable, et n'a fait que confirmer, pour le calcul des profits réalisés par le contrefacteur, une démarche qui existait déjà en droit canadien. Par conséquent, l'argument des défenderesses selon lequel l'existence d'une solution non contrefaisante constitue un facteur pertinent pour calculer le montant de l'indemnité visée à l'article 55 de la Loi a été rejeté. Merck Canada a eu droit à une indemnité de 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits que lui ont occasionnée les ventes de remplacement préexpiration.

As to the MACI royalty, the MACI Royalty Agreement was clear and unambiguous, creating no obligation to pay upon receipt of lump sum damages. Since there was no obligation to pay any royalty on an award of damages, the MACI Royalty was properly characterized as an expense that would have been incurred in the hypothetical scenario but saved because of the infringement. As such, this expense should be deducted in the calculation of Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits.

However, if the NIA defence were to be allowed, a reasonable royalty should be fixed for all lost domestic sales where the defendants could have competed with Merck Canada without infringing the '380 Patent (pre-expiry replacement tablets).

Regarding the infringing export sales the defendants made, the plaintiffs were entitled to a reasonable royalty as damages for the sale of infringing Apo-lovastatin tablets in the export market.

With respect to damages for post-expiry sales, the plaintiffs claimed, in particular, a reasonable royalty regarding infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expiry (post-expiry replacement tablets) and lost profits for MEVACOR tablets that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (post-expiry ramp-up tablets). The plaintiffs were awarded an amount (reasonable royalty) as damages relating to the post-expiry replacement tablets. However, the plaintiffs' claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets was disallowed since the defendants were not fully and fairly put on notice of this issue earlier and because the plaintiffs did not meet their burden to demonstrate on a balance of probabilities the lost profits they claimed they had suffered.

As to the damages Merck U.S. was claiming for the breach of the '380 patent, it was submitted that the injury to Merck U.S. arose because of the supply chain that requires Merck Canada to purchase its lovastatin API from Merck U.S. The '380 patent was granted to Merck U.S. and Merck U.S., through the MACI Licence Agreement, granted MACI certain rights of intellectual property, which included the '380 patent.

Quant à la redevance due à MACI, l'accord sur la redevance due à MACI était clair et sans équivoque, et il n'entraînait aucune obligation de payer une somme d'argent sur la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Étant donné qu'il n'y avait aucune obligation de verser une redevance sur les sommes accordées à titre de dommages-intérêts, la redevance due à MACI pouvait, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée dans le cadre du scénario hypothétique, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée. Cela étant, le montant de cette redevance devrait être déduit lors du calcul de la perte de profits subie par Merck Canada.

Cependant, si le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante pouvait être invoqué, il faudrait calculer une redevance raisonnable basée sur toutes les ventes perdues sur le marché intérieur pour lesquelles les défenderesses auraient pu concurrencer Merck Canada sans contrefaire le brevet '380 (les comprimés de remplacement pré-expiration).

En ce qui a trait aux ventes contrefaisantes à l'exportation que les défenderesses ont réalisées, les demanderesses ont eu droit à une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits.

En ce qui concerne les dommages-intérêts pour les ventes post-expiration, les demanderesses ont demandé, en particulier, une redevance raisonnable sur les comprimés d'Apo-lovastatine vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement post-expiration) et l'indemnisation de leur perte de profits sur les comprimés de MEVACOR qu'elles auraient vendus sur le marché intérieur en remplacement de tous les comprimés d'Apo-lovastatine vendus après l'expiration du brevet '380 au cours de la période hypothétique de transition (comprimés de la période de transition post-expiration). Les demanderesses ont reçu un montant (redevance raisonnable) à titre de dommages-intérêts pour les comprimés de remplacement post-expiration. Cependant, la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition post-expiration a été rejetée étant donné que les défenderesses n'ont pas été avisées de la question pleinement et en toute équité et en temps opportun et que les demanderesses n'ont pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'elles avaient, effectivement, subi une perte de profits.

Quant aux dommages-intérêts que Merck É.-U. réclamait pour la contrefaçon du brevet '380, on a prétendu que le préjudice subi par Merck É.-U. provenait du fait que, suivant la chaîne d'approvisionnement, Merck Canada devait s'approvisionner en lovastatine (PA) auprès de Merck É.-U. Le brevet '380 a été délivré à Merck É.-U. et Merck É.-U. a accordé à MACI, aux termes de l'accord de licence avec

The MACI Licence Agreement was clear on its face that not all rights were conveyed to MACI. The MACI Licence Agreement could not be read to exclude Merck U.S. from claiming damages that arose by reason of an infringement of the '380 patent. The conduct of the parties to the agreement was also considered and the evidence showed that the parties believed that the right to standing in the present action and the right to damages remained with Merck U.S. Thus, Merck U.S. had standing to bring the action herein and had the right to claim damages sustained by reason of the infringement. However, while Merck U.S. was entitled to its lost profits based on its sale of lovastatin API to Merck Canada, its lost profits were reduced by 1.3 percent to \$51 290 364.

Finally, the plaintiffs were entitled to both pre- and post-judgment interest and their costs.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 36(2),(4),(5).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 400(3), 405, Tariff B, Columns III, IV.  
*Interest Act*, R.S.C., 1985, c. I-15, s. 4.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “patentee”, 55, 57(1)(b).  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, s. 8.  
 Patents, 35 U.S.C. § 284.

#### CASES CITED

##### FOLLOWED:

*The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

##### APPLIED:

*Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), revd [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.), revd (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307.

MACI, certains droits de propriété intellectuelle, qui comprenaient le brevet '380. Il ressort très nettement de l'accord de licence conclu avec MACI que les droits afférents au brevet ne lui avaient pas été intégralement concédés. Le contrat de licence avec MACI ne pouvait pas être interprété comme interdisant à Merck É.-U. de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice découlant de la contrefaçon du brevet '380. On a également pris en compte le comportement des parties et la preuve a été établie que les parties estimaient que Merck É.-U. avait toujours qualité pour agir dans la présente instance, ainsi que le droit à des dommages-intérêts. Par conséquent, Merck É.-U. avait qualité pour intenter la présente action et elle avait également le droit d'être indemnisée du préjudice que lui a causé la contrefaçon. Cependant, bien que Merck É.-U. ait eu droit, au titre de sa perte de profits, à une indemnité basée sur le volume de ses ventes de lovastatine (PA) à Merck Canada, la perte de profits qu'elle a subie a été réduite de 1,3 p. 100, et est donc passée à 51 290 364 \$.

Enfin, les demanderessees avaient droit à des intérêts avant jugement et après jugement et des dépens.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 « breveté » ou « titulaire d'un brevet », 55, 57(1)b).  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(2),(4),(5).  
*Loi sur l'intérêt*, L.R.C. (1985), ch. I-15, art. 4.  
 Patents, 35 U.S.C. § 284.  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 8.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 400(3), 405, tarif B, colonnes III, IV.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION SUIVIE :

*The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), inf. par [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), inf. par (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34.

## DISTINGUISHED:

*General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL).

## CONSIDERED:

*Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.*, 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1, affd 2011 FCA 363, 102 C.P.R. (4th) 321; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1996), 70 C.P.R. (3d) 206, 205 N.R. 331 (F.C.A.); *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871); *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, 67 C.P.R. (4th) 443, affd 2009 FCA 222, 75 C.P.R. (4th) 443; *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, (1999), 167 D.L.R. (4th) 577; *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978); *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2001 FCT 256, 12 C.P.R. (4th) 204, affd 2002 FCA 309, [2003] 2 F.C. 165; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, affg 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1; *Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2000 CanLII 14856, 181 D.L.R. (4th) 404 (F.C.A.); *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. No. 1536 (Gen. Div.) (QL); *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.), affd 1999 CanLII 7409, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Yacyshyn v. Canada*, 1999 CanLII 7552, 99 DTC 5133 (F.C.A.); *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (B.C.C.A.); *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907, (1982), 136 D.L.R. (3d) 595; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1, affd 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495, (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.); *Hertzog v. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (F.C.); *Universal Sales, Limited v. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 FC 1192, 420 F.T.R. 29.

## REFERRED TO:

*Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, (1991), 85 D.L.R. (4th) 129; *Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458, (1996), 140 D.L.R. (4th) 435; *Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181; *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937]

## DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. n° 2050 (H.C.J.) (QL).

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.*, 2010 CF 1265, conf. par 2011 CAF 363; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1996] A.C.F. n° 1333 (C.A.) (QL); *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871); *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, conf. par 2009 CAF 222; *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142; *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978); *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2001 CFPI 256, conf. par 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473, confirmant 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Ltée*, 2012 CF 552; *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2000 CanLII 14856 (C.A.F.); *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. n° 1536 (Div. gén.) (QL); *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par 1999 CanLII 7409 (C.A.F.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Yacyshyn c. Canada*, 1999 CanLII 7552 (C.A.F.); *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A. C.-B.); *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495 (C.A.); *Hertzog c. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (C.F.); *Universal Sales, Limited c. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 CF 1192.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534; *Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458; *Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 553;

S.C.R. 36, [1937] 1 D.L.R. 21; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 553, 410 F.T.R. 78; *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126; *General Motors of Canada Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 142, 292 D.L.R. (4th) 331; *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129, (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; *Transocean Offshore Ltd. v. Canada*, 2005 FCA 104, 332 N.R. 21; *Bourgault Industries Ltd. v. Canada*, 2006 TCC 449, 55 C.P.R. (4th) 369; *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] S.C.R. 581, [1933] 4 D.L.R. 240; *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234, 57 C.P.R. (4th) 6; *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 842, affd 2002 FCT 1037, 22 C.P.R. (4th) 377.

#### AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.

Pincus, Laura B. “The Computation of Damages in Patent Infringement Actions” (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95.

Siebrasse, Norman. “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79.

Siebrasse, Norman *et al.* “Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada” (2008), 24 *C.I.P.R.* 153.

DAMAGES PHASE of an action in which the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 was valid and had been infringed by the defendants. Total damages of \$119 054 327 awarded to plaintiffs.

#### APPEARANCES

*Andrew J. Reddon, Steven G. Mason, David Tait and Natacha Engel* for plaintiffs.

*Harry B. Radomski, John Keefe, Andrew Brodtkin, David Scrimger, Mark Dunn and Jordon D. Scopa* for defendant Apotex Inc.

*John A. Myers and Patrick Riley* for defendant Apotex Fermentation Inc.

#### SOLICITORS OF RECORD

*McCarthy Tétrault LLP*, Toronto, for plaintiffs.

*Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126; *General Motors du Canada Ltée c. Canada*, 2008 CAF 142; *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129; *Transocean Offshore Ltd. c. Canada*, 2005 CAF 104; *Bourgault Industries Ltd. c. Canada*, 2006 CCI 449; *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] R.C.S. 581, [1933] 4 D.L.R. 240; *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 842, conf. par 2002 CFPI 1037.

#### DOCTRINE CITÉE

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. Toronto : Carswell, 1969.

Pincus, Laura B. « The Computation of Damages in Patent Infringement Actions » (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95.

Siebrasse, Norman. « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79.

Siebrasse, Norman *et al.* « Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada » (2008), 24 *C.I.P.R.* 153.

ÉTAPE consacrée au calcul du montant des DOMMAGES-INTÉRÊTS dans le cadre d’une action dans laquelle les demandesses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 valide et contrefait par les défenderesses. Des dommages-intérêts de 119 054 327 \$ au total ont été accordés aux demandesses.

#### ONT COMPARU

*Andrew J. Reddon, Steven G. Mason, David Tait et Natacha Engel* pour les demandesses.

*Harry B. Radomski, John Keefe, Andrew Brodtkin, David Scrimger, Mark Dunn et Jordon D. Scopa* pour la défenderesse Apotex Inc.

*John A. Myers et Patrick Riley* pour la défenderesse Apotex Fermentation Inc.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*McCarthy Tétrault*, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour les demandesses.



*Goodmans LLP*, Toronto, for defendant Apotex Inc.

*Taylor McCaffrey LLP*, Winnipeg, for defendant Apotex Fermentation Inc.

*The following are the public reasons for judgment<sup>1</sup> rendered in English by*

SNIDER J.:

### I. Introduction

[1] In an action commenced on June 12, 1997, the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) was valid and infringed by the defendants. On November 14, 2003, the action was bifurcated, meaning that the appropriate damages or accounting of profits would only be determined after the liability phase (order of Prothonotary Aronovitch dated November 14, 2003, as amended on November 20, 2003). The liability trial commenced on February 1, 2010 before me and concluded on May 21, 2010. In *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.*, 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1 (*Liability Reasons*), aff'd 2011 FCA 363, 102 C.P.R. (4th) 321, I found that the '380 patent was valid and had been infringed by the defendants and that the plaintiffs were entitled to their damages rather than to an accounting of profits (*Liability Reasons*, above, at paragraph 624). The damages phase of this matter began on April 8, 2013 and concluded on May 3, 2013. During this phase of the proceedings, I heard evidence from four fact witnesses and one expert witness, followed by three days of final argument. These reasons for judgment deal with the quantum of damages to be paid to the plaintiffs.

[2] In brief and for the reasons that follow, I have concluded that the plaintiffs are entitled to a total damages award of \$119 054 327, plus pre-judgment and post-judgment interest, comprised of:

*Goodmans LLP*, Toronto, pour la défenderesse Apotex Inc.

*Taylor McCaffrey LLP*, Winnipeg, pour la défenderesse Apotex Fermentation Inc.

*Ce qui suit est la version française des motifs publics du jugement<sup>1</sup> rendus par*

LA JUGE SNIDER :

### I. Introduction

[1] Par une action engagée le 12 juin 1997, les demanderesse sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et qu'il avait été contrefait par les défenderesses. Le 14 novembre 2003, l'action a été disjointe, la question des dommages-intérêts ou de la remise des profits devant être tranchée après celle de la responsabilité (ordonnance de la protonotaire Aronovitch datée du 14 novembre 2003, modifiée le 20 novembre 2003). Le procès sur la responsabilité que j'ai instruit a commencé le 1<sup>er</sup> février 2010 et s'est terminé le 21 mai 2010. Dans la décision *Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.*, 2010 FC 1265 (*motifs relatifs à la responsabilité*), conf. par 2011 CAF 363, j'ai conclu à la validité du brevet '380, et à sa contrefaçon par les défenderesses, estimant que les demanderesse avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits (*motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 624). L'étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts, qui a débuté le 8 avril 2013, s'est achevée le 3 mai 2013. Au cours de cette étape du procès, j'ai entendu les témoignages de quatre témoins des faits et d'un témoin expert. Ces témoignages ont été suivis de trois journées de plaidoiries. Les présents motifs de jugement portent sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderesse.

[2] En somme, et pour les motifs ci-dessous exposés, j'estime que les demanderesse ont droit, au total, à des dommages-intérêts de 119 054 327 \$, plus des intérêts avant et après jugement. Cette somme comprend :

<sup>1</sup> Confidential reasons for judgment released July 5, 2013.

<sup>1</sup> Motifs confidentiels du jugement prononcés le 5 juillet 2013.

- \$62 925 126 as lost profits of Merck Canada Inc. (Merck Canada), in respect of pre-expiry replacement sales (defined below);

- \$51 290 364 as lost profits of Merck & Co. Inc. (Merck U.S.), in respect of pre-expiry replacement sales;

- [Redacted], based on a reasonable royalty calculation, for post-expiry infringing domestic sales; and

- [Redacted], based on a reasonable royalty calculation, for infringing export sales.

[3] In addition, I have made the following determinations:

- Merck should not be awarded its lost profits (if any) or a reasonable royalty in respect of post-expiry ramp-up sales;

- Merck is not entitled to “lost royalties” that would have been earned by Merck and Company, Incorporated (MACI) on additional sales of MEVACOR tablets;

- Apotex’s argument that its non-infringing alternative should be taken into account in assessing damages is rejected; and

- Pre-judgment interest should be calculated at a rate equal to the 1997 bank rate plus 1 percent and post-judgment interest at a rate of 5 percent.

[4] In these reasons, unless otherwise expressed, all monetary figures are expressed as Canadian dollars.

- 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits de Merck Canada Inc. (Merck Canada), en ce qui concerne les ventes de remplacement réalisées avant la date d’expiration du brevet (ou ventes de remplacement préexpiration, telles que définies plus loin);

- 51 290 364 \$ au titre de la perte de profits de Merck & Co. Inc. (Merck É.-U.), en ce qui concerne les ventes de remplacement préexpiration;

- la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées sur le marché intérieur après la date d’expiration du brevet;

- la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l’exportation.

[3] Je suis en outre parvenue aux conclusions suivantes :

- Merck ne devrait recevoir ni indemnisation pour perte de profits (si tant est qu’elle en ait subi une) ni redevance raisonnable sur les ventes réalisées au cours de la période d’accroissement des ventes dite période de transition (*ramp-up period*) qui a suivi l’expiration du brevet;

- Merck n’a pas le droit d’être indemnisée pour les redevances qu’aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) sur des ventes additionnelles de comprimés de MEVACOR (la perte de redevances);

- L’argument d’Apotex selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts devrait tenir compte de la possibilité qu’elle avait de recourir à une solution non contrefaisante est rejeté;

- Les intérêts avant jugement devraient être calculés à un taux équivalent au taux d’escompte de 1997 plus 1 p. 100, les intérêts après jugement étant fixés à 5 p. 100.

[4] Dans les présents motifs, les sommes d’argent sont, sauf indication contraire, exprimées en dollars canadiens.

## II. Table of Contents

[5] For the convenience of the reader, I am including a Table of Contents. The references for each section are to the beginning paragraph numbers.

	Paragraph
I. Introduction .....	1
II. Table of Contents .....	5
III. Background .....	6
IV. Summary of the Parties' Positions .....	10
V. Issues .....	17
VI. Witnesses .....	18
A. Merck Witnesses .....	19
B. Apotex Witness .....	25
VII. Lost Profits of Merck Canada .....	26
A. Apotex's Submission .....	32
B. Merck's Position .....	34
C. General Principles of Damages .....	41
D. Damages vs Accounting of Profits ...	45
E. Causation .....	49
F. Canadian Law on the NIA Defence ..	57
G. Evolution of the Law According to Apotex .....	77
(1) <i>Monsanto/Schmeiser</i> .....	77
(2) Law of the United States on NIA Defence .....	91
(3) The Professor Siebrasse Papers .....	98
(4) Section 8 Damages under the PM(NOC) Regulations .....	107
H. Policy Reasons Supporting the Rejection of the NIA Defence .....	113
I. Conclusion on NIA Defence .....	121

## II. Table des matières

[5] À l'intention du lecteur, j'ai ajouté une table des matières. Les chiffres renvoient aux paragraphes des présents motifs.

	Paragraphe
I. Introduction .....	1
II. Table des matières .....	5
III. Contexte .....	6
IV. Résumé des positions des parties .....	10
V. Les questions en litige .....	17
VI. Les témoins .....	18
A. Les témoins de Merck .....	19
B. Le témoin d'Apotex .....	25
VII. La perte de profits subie par Merck Canada .....	26
A. Les arguments d'Apotex .....	32
B. Les arguments de Merck .....	34
C. Principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts .....	41
D. Dommages-intérêts et remise des profits .....	45
E. Causalité .....	49
F. Le moyen de défense fondé sur l'exis- tence d'une solution non contrefaisante en droit canadien .....	57
G. Évolution du droit selon Apotex .....	77
1) <i>Monsanto/Schmeiser</i> .....	77
2) Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante et le droit américain .....	91
3) Les articles du professeur Siebrasse .....	98
4) L'indemnité prévue à l'article 8 du <i>Règlement sur les médicaments         brevetés (avis de conformité)</i> .....	107
H. Considérations d'intérêt général appuyant le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante .....	113
I. Conclusion concernant la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante .....	121

VIII. MACI Royalty .....	122	VIII. La redevance due à MACI .....	122
A. The Terms of the MACI Royalty Agreement .....	129	A. Les conditions prévues dans l'accord sur la redevance due à MACI .....	129
B. The <i>Surrogatum</i> Principle .....	139	B. Le principe de la substitution .....	139
C. Conclusion on MACI Royalty Issue .....	142	C. Conclusion sur la question de la redevance due à MACI .....	142
IX. Calculation of a Reasonable Royalty on Blue Treasure Pre-Expiry Sales .....	143	IX. Calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes Blue Treasure préexpiration .....	143
A. General Principles .....	149	A. Principes généraux .....	149
B. One-time Negotiation on the Eve of First Infringement .....	156	B. Une négociation unique à la veille de la première contrefaçon .....	156
C. Framework for Hypothetical Negotiations .....	163	C. Cadre des négociations hypothétiques .....	163
X. Export Sales .....	176	X. Les ventes à l'exportation .....	176
XI. Post-Expiry Sales .....	182	XI. Ventes postexpiration .....	182
A. Reasonable Royalty for Post-Expiry Replacement Tablets .....	185	A. Une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement post-expiration .....	185
B. Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits ..	200	B. Perte de profits au cours de la période de transition postexpiration .....	200
(1) Lack of Notice .....	206	1) Le défaut de préavis .....	206
(2) Inadequacy of the Evidence .....	216	2) Les insuffisances de la preuve .....	216
(3) Conclusion on Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits .....	227	3) Conclusion concernant la perte de profits au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet .....	227
XII. Lost Profits of Merck U.S. ....	228	XII. Perte de profits de Merck É.-U. ....	228
A. Merck U.S. Assignment to MACI ....	233	A. La cession effectuée par Merck É.-U. en faveur de MACI .....	233
B. Quimica .....	247	B. Quimica .....	247
C. Conclusion on the Lost Profits of Merck U.S. ....	252	C. Conclusion sur la perte de profits de Merck É.-U. ....	252
XIII. Pre-Judgment Interest .....	253	XIII. Intérêts avant jugement .....	253
XIV. Post-Judgment Interest .....	271	XIV. Intérêts après jugement .....	271
XV. Costs .....	272	XV. Les dépens .....	272
A. Scale .....	273	A. Barème .....	273
B. Split or Differentiated Costs Awards .....	275	B. Partage ou différenciation des dépens .....	275
C. Counsel .....	278	C. Les avocats .....	278
D. Experts .....	281	D. Les experts .....	281
E. Conclusion on Costs .....	286	E. Conclusion sur la question des dépens .....	286
XVI. Overall Conclusions .....	287	XVI. Conclusions générales .....	287
	Page		Page
Appendix A—Estimated Lost Profits from Post-Expiry Ramp-Up Tablets .....	507	Annexe A – Estimation des pertes de profits à l'égard des comprimés de la période de transition postexpiration .....	507

### III. Background

[6] This litigation has a complex context and history. I refer the reader to paragraphs 10 to 16 and 18 to 39 of the *Liability Reasons*, for a more detailed description of the history. By way of short background, Merck U.S., one of the plaintiffs in the action, is the named patentee of the '380 patent, which patent was issued January 31, 1984 and expired on January 31, 2001. The '380 patent is a product-by-process patent for the anti-cholesterol drug, lovastatin, when made with a micro-organism known as *Aspergillus terreus*. Merck Canada, the successor in interest to Merck Frosst Canada Ltd. and the other plaintiff in this action, sold lovastatin under the trade-name MEVACOR in Canada beginning in 1988, under licence from Merck U.S. Merck Canada purchased bulk lovastatin (API) from Merck U.S. Collectively, I refer to Merck Canada and Merck U.S. as “Merck” or the “plaintiffs”.

[7] In March 1997, Apotex Inc., one of the defendants in this action, began selling its brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin). The API for Apo-lovastatin was made either by Apotex Fermentation Inc. (AFI), the other defendant in this action, in Winnipeg, Manitoba, or by Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd. (Blue Treasure), in China. In these reasons, I will refer to Apotex Inc. and AFI, collectively, as “Apotex” or the “defendants”.

[8] A highly relevant twist to this action is the capability of AFI to manufacture lovastatin API using a non-infringing process (referred to as AFI-4), a process which uses the micro-organism *Coniothyrium fuckelii* rather than *Aspergillus terreus*. In the liability phase of this action, I found that some—but not all—lovastatin API was made using a process (referred to as AFI-1) which infringed the '380 patent. Specifically, I concluded (see *Liability Reasons*, above, at paragraph 638) that the following lots of lovastatin infringed the '380 patent:

### III. Contexte

[6] Ce litige est complexe, tant par son origine que par son historique. Pour un exposé plus détaillé de cet historique, je renvoie le lecteur aux paragraphes 10 à 16 et 18 à 39 des *motifs relatifs à la responsabilité*. Rappelons en quelques mots que Merck É.-U., l'une des demanderesse en l'espèce, est titulaire désignée du brevet '380, délivré le 31 janvier 1984 et venu à expiration le 31 janvier 2001. Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme appelé *Aspergillus terreus*. Merck Canada, ayant droit de Merck Frosst Canada Ltd. et elle aussi demanderesse en l'espèce, vendait au Canada depuis 1988 de la lovastatine, sous la marque MEVACOR, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (le principe actif; ci-après appelée la lovastatine (PA)) en vrac. Merck Canada et Merck É.-U. sont ci-après collectivement appelées « Merck » ou les « demanderesse ».

[7] En mars 1997, Apotex Inc., l'une des défenderesses en l'espèce, a commencé à vendre au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo-lovastatine). La lovastatine (PA) servant à la fabrication de l'Apo-lovastatine était produite soit par Apotex Fermentation Inc. (AFI), l'autre défenderesse en l'espèce, à Winnipeg (Manitoba), soit en Chine par Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd. (Blue Treasure). Dans les présents motifs, Apotex Inc. et AFI, sont collectivement appelées « Apotex » ou les « défenderesses ».

[8] Il convient de souligner un élément particulièrement pertinent en l'espèce, à savoir que AFI était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon (appelé AFI-4), lequel procédé fait appel au micro-organisme *Coniothyrium fuckelii*, et non à l'*Aspergillus terreus*. Lors de l'étape du procès portant sur la responsabilité, j'ai conclu que certains lots — mais pas tous — de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé (appelé AFI-1) qui contrefaisait le brevet '380. Plus précisément, j'ai conclu (voir *motifs relatifs à la responsabilité*, précité, au paragraphe 638) que les lots de lovastatine suivants contrefaisaient le brevet '380 :

1. all Apo-lovastatin product that was produced by AFI from AFI batch CR0157 (CR0157) manufactured in AFI's facilities in Winnipeg and delivered to Apotex Inc. on December 2, 1996; and

2. all 294 batches of lovastatin produced by Blue Treasure after March 1998 and imported into Canada.

[9] In the end result, Apotex's infringement was significant. Approximately 60 percent of Apotex's sales made between March 1997 and the expiry of the '380 patent were sales of infringing lovastatin. Viewed on a volume basis, approximately 71 percent of the total amount of lovastatin API supplied to Apotex Inc. by AFI was infringing material.

#### IV. Summary of the Parties' Positions

[10] Very helpfully, on the eve of trial, the parties resolved a number of matters which, otherwise, would have required evidence during the trial. The resolved matters were memorialized in the "Streamlining Agreement Re: Certain Facts and Figures" (TX 175 or the Streamlining Agreement) dated March 27, 2013. Some of the key areas of agreement were on the subjects of: (a) the number and timing of sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin; (b) hypothetical profits of Merck U.S. and Merck Canada; (c) the hypothetical MACI Royalty; and (d) the profitability of the AFI-4 process. As required, the specific items of agreement will be referred to in the relevant sections of these reasons.

[11] Merck claims lost profits with respect to three categories of sales:

1. MEVACOR tablets that would have been sold domestically by Merck Canada to replace each and every infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically prior to January 31, 2001 (the pre-expiry replacement tablets or sales);

2. Lost profits from the sale of lovastatin API that would have been sold by Merck U.S. to Merck Canada to produce the pre-expiry replacement tablets; and

1. toute l'Apo-lovastatine fabriquée par AFI à partir de son lot CR0157 (CR0157) fabriqué à Winnipeg dans l'usine d'AFI et livrée à Apotex Inc. le 2 décembre 1996; et

2. les 294 lots de lovastatine produits par Blue Treasure après mars 1998 et importés au Canada.

[9] Cela étant, la contrefaçon commise par Apotex est grave. Environ 60 p. 100 des ventes réalisées par Apotex entre mars 1997 et l'expiration du brevet '380 concernaient de la lovastatine contrefaite. C'est dire qu'en volume, environ 71 p. 100 de la lovastatine (PA) fournie à Apotex Inc. par AFI contrefaisait le brevet en question.

#### IV. Résumé des positions des parties

[10] À la veille du procès, les parties ont fort utilement résolu un certain nombre de questions qui auraient, sans cela, exigé la présentation d'éléments de preuve et de témoignages à l'audience. Les questions qui ont ainsi été réglées ont été consignées dans un « accord de rationalisation concernant certains faits et chiffres » (TX 175 ou accord de rationalisation) daté du 27 mars 2013. Parmi les questions importantes ayant été résolues, il y a les suivantes : a) le nombre et l'époque des ventes d'Apo-lovastatine, contrefaisantes ou non; b) les profits hypothétiques de Merck É.-U. et de Merck Canada; c) la redevance revenant hypothétiquement à MACI; et d) la rentabilité du procédé AFI-4. Nous faisons référence, là où il y a lieu, aux modalités précises de cet accord.

[11] Merck demande à être indemnisée de sa perte de profits à l'égard de trois catégories de ventes :

1. Les comprimés de MEVACOR que Merck Canada aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d'Apo-lovastatine contrefait vendu sur ce marché avant le 31 janvier 2001 (ventes ou comprimés de remplacement préexpiration);

2. La lovastatine (PA) que Merck É.-U. aurait vendue à Merck Canada pour produire des comprimés de remplacement préexpiration;

3. MEVACOR tablets (and related lovastatin API) that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (the post-expiry ramp-up tablets or sales).

[12] Merck also claims a royalty in respect of infringing sales that it would not have made, specifically:

1. Infringing Apo-lovastatin tablets sold into the export market prior to and after the '380 patent expiry (export tablets); and

2. Infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expired (the post-expiry replacement tablets).

[13] Merck Canada further requests that its award of lost profits include an amount to reflect an 8.5 percent royalty payable to MACI. Merck also seeks pre-judgment interest at a rate of at least 5 percent per annum and its costs.

[14] The total damages claimed by Merck are \$156 320 737, plus interest.

[15] In response, Apotex's position can be summarized as follows:

1. In respect of the pre-expiry replacement tablets, Merck Canada is entitled to:

- a. its lost profits for the CR0157 infringement; and
- b. only a reasonable royalty for the Blue Treasure infringing batches, on the basis that Apotex had available to it a non-infringing alternative;

2. Merck U.S. is entitled to a nominal damages award only, since Merck U.S. had assigned all of its rights to damages to MACI;

3. Les comprimés de MEVACOR (et la lovastatine (PA) servant à leur fabrication) qui auraient été vendus sur le marché intérieur pour remplacer chacun des comprimés d'Apo-lovastatine vendus après l'expiration du brevet '380 au cours de la période de transition hypothétique des ventes (ventes ou comprimés postexpiration).

[12] Merck demande également que lui soit versée une redevance au titre des ventes contrefaisantes qu'elle n'aurait pas elle-même réalisées, en l'occurrence pour :

1. Les comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits exportés avant et après l'expiration du brevet '380 (comprimés d'exportation); et

2. Les comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement postexpiration).

[13] Merck Canada demande que l'indemnité pour perte de profits comprenne un montant correspondant à la redevance de 8,5 p. 100 due à MACI. Merck demande également que lui soient accordés des intérêts avant jugement au taux annuel d'au moins 5 p. 100, ainsi que les dépens.

[14] Merck cherche donc à obtenir des dommages-intérêts totalisant 156 320 737 \$, plus les intérêts.

[15] La position d'Apotex peut se résumer comme suit :

1. En ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, Merck Canada serait en droit d'obtenir :

- a. l'indemnisation de sa perte de profits due à la contrefaçon du lot CR0157; et
- b. sur les lots contrefaits fabriqués par Blue Treasure, uniquement une redevance raisonnable, étant donné qu'Apotex avait la possibilité d'utiliser un procédé non contrefaisant;

2. Merck É.-U. n'a droit qu'à des dommages-intérêts symboliques parce que la société a cédé à MACI l'intégralité de ses droits à des dommages-intérêts;

3. Merck is entitled to neither lost profits nor a reasonable royalty for the post-expiry ramp-up tablets;

4. Apotex agrees with the payment of a reasonable royalty on the export tablets, but proposes a lower royalty rate than Merck;

5. Merck is not entitled to an additional recovery in respect of the MACI royalty; and

6. Pre-judgment interest should be calculated at the bank rate in the first quarter of 1997.

[16] Apotex argues that the Merck's total damages should be \$9 554 288 (plus a "nominal", unquantified amount to Merck U.S.), together with pre-judgment interest at a rate of about 3.3 percent and post-judgment interest at a rate of 5 percent.

## V. Issues

[17] Although the parties reached agreement on some of the underlying facts and relevant evidence from the liability phase was incorporated into this phase, a number of issues have endured.

1. In calculating Merck Canada's damages, are the defendants able to raise the defence that they had a non-infringing alternative; that is, from March 1997, Apotex could have used the AFI-4 process to manufacture sufficient quantities of lovastatin to supply the Canadian market and, therefore, Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty with respect to the pre-expiry replacement tablets?

2. If I agree that Apotex is able to raise its non-infringing alternative (NIA) defence and a reasonable royalty only is payable with respect to sales lost by Merck, what should that reasonable royalty be?

3. Merck n'a droit, en ce qui concerne les comprimés de la période de transition postexpiration, ni à l'indemnisation de sa perte de profits, ni à une redevance raisonnable;

4. Apotex accepte de verser une redevance raisonnable sur les comprimés d'exportation, mais sur la base d'un taux de redevance inférieur à celui proposé par Merck;

5. Merck n'a droit à aucune indemnité supplémentaire au titre de la redevance due à MACI;

6. les intérêts avant jugement devraient être calculés en fonction du taux d'escompte en vigueur au premier trimestre de 1997.

[16] Selon Apotex, Merck devrait se voir accorder à titre de dommages-intérêts 9 554 288 \$ au total (plus une somme « symbolique » non précisée à Merck É.-U.), plus des intérêts avant jugement au taux d'environ 3,3 p. 100 et des intérêts après jugement de 5 p. 100.

## V. Les questions en litige

[17] Les parties sont parvenues à un accord sur un certain nombre de faits sous-jacents, et certains éléments de preuve pertinents produits lors du procès sur la responsabilité ont été versés au dossier à cette étape-ci de l'instance. Un certain nombre de questions demeurent cependant en suspens.

1. S'agissant du calcul du montant des dommages-intérêts dus à Merck Canada, les défenderesses peuvent-elles invoquer en défense le fait qu'elles disposaient d'« une solution non contrefaisante », c'est-à-dire qu'à partir de mars 1997, Apotex aurait pu utiliser le procédé AFI-4, pour produire de la lovastatine en quantité suffisante pour approvisionner le marché canadien, de sorte que Merck Canada n'aurait droit, en ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, droit qu'à une redevance raisonnable?

2. Dans l'hypothèse où je conviendrais qu'Apotex peut invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et que Merck n'a droit qu'à une redevance raisonnable sur les ventes qu'elle perdus, quel serait le montant de cette redevance?



- 
3. If I find that Apotex cannot rely on its NIA defence and the plaintiffs are entitled to an award of lost profits (rather than a reasonable royalty):
- Is Merck entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales, due to the fact that Apotex did not require a “ramp-up” period to reach its ultimate market share?
  - Using a differential accounting method of lost profits, should Merck Canada’s lost profits be reduced to account for the MACI royalty?
4. In a calculation of Merck U.S.’s lost profits:
- Is Merck U.S. entitled to anything other than nominal damages because of its assignment of certain rights in the '380 patent to MACI?
  - If Merck U.S. is entitled to recover its lost profits for sale of API to Merck Canada, should those damages be reduced in view of sales of API that would have been made to Merck Canada by Merck Sharpe & Dohme Quimica (Quimica) and, if so, at what level?
5. Since Merck agrees that they would not have captured export sales of lovastatin during the infringement and post-expiry sales made with infringing, stockpiled API, what “reasonable royalty” would be applicable to those infringing sales made by Apotex?
6. At what level should Merck be awarded pre-judgment interest and post-judgment interest?
7. What principles should apply to any award of costs?
3. Si, en revanche, j’estime qu’Apotex ne peut pas invoquer en défense l’existence d’une solution non contrefaisante, et que les demandresses ont le droit d’être indemnisées de leurs pertes de profits (plutôt que de recevoir une redevance raisonnable) :
- Merck est-elle en droit d’être indemnisée de sa perte de profits en ce qui a trait aux ventes postexpiration de transition compte tenu du fait qu’Apotex n’avait pas besoin d’une période de « transition » pour gagner sa part de marché?
  - Suivant la méthode du profit différentiel, y a-t-il lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI?
4. Dans le calcul du montant de la perte de profits de Merck É.-U. :
- Merck É.-U. a-t-elle droit uniquement à des dommages-intérêts symboliques du fait qu’elle a cédé à MACI certains droits sur le brevet '380?
  - Dans la mesure où Merck É.-U. a le droit d’être indemnisée de la perte des profits que lui aurait procurés la vente du principe actif à Merck Canada, le montant des dommages-intérêts devrait-il être réduit compte tenu des lots de principe actif qui auraient été vendus à Merck Canada par Merck Sharpe & Dohme Quimica (Quimica) et, si oui, de combien?
5. Étant donné que Merck convient que, tant au cours de la période de contrefaçon qu’après l’expiration du brevet, elle n’aurait pas vendu elle-même à l’exportation de comprimés fabriqués avec du principe actif contrefait qui avait été stocké, quelle serait, en ce qui concerne les ventes contrefaisantes réalisées par Apotex, une « redevance raisonnable »?
6. Quels devraient être les taux d’intérêt avant et après jugement accordés à Merck?
7. Quels sont les principes applicables à l’adjudication des dépens?

## VI. Witnesses

[18] As mentioned above, only four fact witnesses and one expert witness testified at the trial.

A. *Merck's Witnesses*

[19] Merck presented the following three witnesses.

[20] Mr. Kirk Duguid is presently the Vice President of Finance for Merck Canada (2T112-113). In November-December of 1996, Mr. Duguid was Director of Financial Planning and Analysis, responsible for financial planning and assisting with sales forecasts (2T113-114). Mr. Duguid testified about Merck's long-range marketing plan for MEVACOR in 1996. He also reviewed invoices relating to purchases of API by Merck Canada from Merck U.S. and Quimica. Lastly, Mr. Duguid described the payment of royalties to MACI.

[21] Mr. Barry O'Sullivan is an Executive Director with the Corporate Tax Department of Merck U.S. (2T212-213). He is responsible for worldwide physical and financial supply chain planning, inter-company licensing, funding of research and development, international inter-company transfer pricing and coordination of tax planning in Canada and Mexico. Mr. O'Sullivan testified about the physical supply chain for MEVACOR API and discussed the MACI royalty.

[22] Mr. Joseph Promo is the assistant treasurer responsible for international treasury services for non-U.S. subsidiaries of Merck U.S. (3T443-444). Mr. Promo testified about Merck's weighted average cost of capital (WACC) and the use of WACC to decide whether a transaction is beneficial for the company. Mr. Promo also discussed Merck's long-term debt.

[23] Merck also presented one expert, Dr. Christine S. Meyer. Dr. Meyer was qualified as an expert to opine on

## VI. Les témoins

[18] Comme il est indiqué plus haut, n'ont témoigné à l'audience que quatre témoins des faits et un témoin expert.

A. *Les témoins de Merck*

[19] Merck a fait entendre les trois témoins suivants.

[20] M. Kirk Duguid, actuellement vice-président (Finances) chez Merck Canada (2T112-113). En novembre-décembre 1996, M. Duguid était directeur de la Planification et de l'analyse financière, et il participait à la planification et à l'établissement des prévisions de ventes (2T113-114). M. Duguid a témoigné au sujet du plan de commercialisation à long terme mis en place en 1996 par Merck pour le MEVACOR. Il a également produit des factures concernant les achats de principe actif effectués par Merck Canada auprès de Merck É.-U. et de Quimica. M. Duguid a, par ailleurs, fait état des redevances versées à MACI.

[21] M. Barry O'Sullivan est un directeur exécutif rattaché au Département Impôt des sociétés chez Merck É.-U. (2T212-213). Il est responsable de la planification mondiale de la chaîne d'approvisionnement tant financière que physique, de l'octroi de licences interentreprises, du financement de la recherche et du développement, de la fixation des prix de transfert interentreprises à l'international et de la coordination de la planification fiscale au Canada et au Mexique. M. O'Sullivan a témoigné au sujet de la chaîne d'approvisionnement physique, en ce qui concerne le MEVACOR, et a aussi parlé des redevances dues à MACI.

[22] M. Joseph Promo est le trésorier adjoint en charge des services de trésorerie internationaux pour les filiales étrangères de Merck É.-U. (3T443-444). Le témoignage de M. Promo a porté sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de Merck et l'utilisation de cette donnée lorsqu'il s'agit de décider si une opération est ou non dans l'intérêt de l'entreprise. M. Promo a également parlé de l'endettement à long terme de Merck.

[23] Merck a également fait entendre un témoin expert, M<sup>me</sup> Christine S. Meyer. M<sup>me</sup> Meyer s'est en effet vu

“economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation” (2T238-241). The Court also accepted that this expertise includes applicable bargaining theory (2T241-243).

[24] Dr. Meyer explained economic principles relating to a hypothetical royalty negotiation, including potential costs and benefits to both Merck and Apotex. She set the hypothetical negotiation in November 1996, assuming that the '380 patent was valid and infringed and that the parties provide each other with accurate information.

#### B. *Apotex's Witness*

[25] Apotex presented only one fact witness (and no experts) to the Court. Specifically, Dr. Bernard Sherman was presented as a fact witness. Dr. Sherman is the Chairman of Apotex (5T506-507). He testified about the acquisition by Apotex of the company that later became AFI and the decision to outsource lovastatin production to Blue Treasure. Dr. Sherman also discussed his knowledge of infringement by AFI and Blue Treasure and what he would have done had he known about the infringement taking place. He also testified about the NOC [notice of compliance] proceedings and the AFI-4 process.

#### VII. Lost Profits of Merck Canada

[26] As I determined at the liability phase of the trial, Merck is limited to a claim of damages under subsection 55(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (*Patent Act*). Subsection 55(1) provides that:

Liability for patent infringement

**55.** (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.

reconnaître la qualité de témoin expert en ce qui concerne les [TRADUCTION] « questions à caractère économique liées à la détermination d'une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques » (2T238-241). La Cour a également reconnu son expertise en matière de théorie de la négociation (2T241-243).

[24] M<sup>me</sup> Meyer a expliqué les principes économiques qui seraient entrés en jeu dans des négociations hypothétiques sur le versement d'une redevance, y compris les coûts et avantages potentiels tant pour Merck que pour Apotex. Elle a situé ces négociations hypothétiques au mois de novembre 1996, prenant pour acquis que le brevet '380 était valide, qu'il y avait effectivement eu contrefaçon, et que les parties s'étaient échangé des renseignements exacts.

#### B. *Le témoin d'Apotex*

[25] Apotex n'a fait entendre qu'un seul témoin des faits (et aucun expert), en l'occurrence, M. Bernard Sherman. M. Sherman est le président d'Apotex (5T506-507). Il a témoigné sur le rachat, par Apotex, de l'entreprise qui allait devenir AFI, ainsi que sur la décision de sous-traiter à Blue Treasure la production de la lovastatine. Il a également été question de ce qu'il savait ou non de la contrefaçon commise par AFI et Blue Treasure, et des mesures qu'il aurait prises s'il avait été au courant de cette contrefaçon. Il a également témoigné au sujet de la procédure de délivrance de l'avis de conformité, ainsi que sur le procédé AFI-4.

#### VII. La perte de profits subie par Merck Canada

[26] Comme je l'ai déterminé à l'issue de l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité, aux termes du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (*Loi sur les brevets*), Merck ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts. Le paragraphe 55(1) dispose que :

**55.** (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.

Contrefaçon et recours

I will deal first with the claim of Merck Canada.

[27] Merck Canada claims that the infringement by Apotex led to lost profits that Merck Canada would have earned from the sale of MEVACOR tablets in the amount of \$73 303 319. This amount consists of \$62 925 126 for the lost profits that Merck Canada would have earned if it had replaced each and every infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically prior to January 31, 2001 (the pre-expiry replacement tablets). Merck Canada also claims that its damages award should include an additional amount of \$10 378 193 to reflect the MACI royalty.

[28] The parties have agreed that the profits that Merck Canada would have earned if it had sold the pre-expiry replacement tablets, incorporating a deduction for the MACI royalty, are \$62 925 126 (Streamlining Agreement, at paragraph 6). Underlying this final figure is an acknowledgment by the defendants that they will not contest a host of questions with respect to the “but for” world. Settlement has been reached on the following issues: the volume of sales that would have been made by Merck Canada; the capacity of Merck Canada to manufacture the required MEVACOR tablets; and the appropriate accounting treatment of hypothetical gross sales revenues.

[29] There are two points of disagreement:

(a) whether the availability of Apotex’s AFI-4 process (a non-infringing alternative or NIA) results in a finding that Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty on the lost sales rather than its lost profits; and

(b) how or whether to account for the MACI royalty agreed to be in the amount of \$10 378 193 (Streamlining Agreement, at paragraph 8).

[30] In this section of the reasons, I will consider only Merck’s claim to \$62 925 126 and Apotex’s defence of

Je vais d’abord examiner les prétentions de Merck Canada.

[27] Merck Canada allègue avoir subi, en raison de la contrefaçon commise par Apotex, une perte de 73 303 319 \$, représentant les profits que lui aurait procurés la vente de comprimés de MEVACOR. Ce montant comprend 62 925 126 \$ pour les profits que Merck Canada aurait réalisés si elle avait remplacé tous les comprimés d’Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur avant le 31 janvier 2001 (les comprimés de remplacement préexpiration). Il comprend aussi un montant de 10 378 193 \$ qui devrait selon Merck Canada être inclus au titre de la redevance due à MACI dans les dommages-intérêts qui lui seront octroyés.

[28] Les parties conviennent que les profits qu’aurait procurés à Merck Canada la vente des comprimés de remplacement préexpiration, après déduction de la redevance due à MACI, s’élèvent à 62 925 126 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 6). En s’entendant sur ce montant, les défenderesses se sont engagées à ne pas contester une myriade de questions que pourrait soulever la situation hypothétique : le volume des ventes qu’aurait réalisées Merck Canada; la capacité qu’avait Merck Canada de fabriquer les comprimés de MEVACOR nécessaires, et la méthode comptable à employer pour calculer le produit brut hypothétique de ces ventes.

[29] Il y a désaccord sur deux points :

a) La question de savoir si le fait qu’il eût été possible pour Apotex d’utiliser le procédé AFI-4 (la solution non contrefaisante) fait en sorte que Merck Canada n’a droit, pour les ventes qu’elle n’a pas réalisées, qu’à une redevance raisonnable et non à une indemnisation pour sa perte de profits;

b) Le point de savoir si et dans quelle mesure il convient de prendre en compte la redevance due à MACI, dont les parties s’entendent pour dire qu’elle s’élève à 10 378 193 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 8).

[30] Dans cette partie des motifs, je m’en tiens à la réclamation du montant de 62 925 126 \$ par Merck, et

a non-infringing alternative. The question of Merck's entitlement to the MACI royalty amount is dealt with in section VIII of these reasons.

[31] In dealing with this issue, I have organized my analysis with regard to the following questions:

1. What are Apotex's submissions with respect to the NIA defence?
2. What are Merck's submissions with respect to the NIA defence?
3. What are the general principles of damages?
4. What are the key differences between "damages" and an "accounting of profits"?
5. What was the "causation" of Merck Canada's losses?
6. What is the state of the law of Canada on the NIA defence? This analysis requires me to examine the law of the United Kingdom upon which, at least thus far, Canadian law appears to be based.
7. Has Canadian law on the NIA defence changed or should it change because:
  - a. The Supreme Court of Canada, in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Monsanto/Schmeiser*), changed the law of damages;
  - b. Courts in the United States have long recognized consideration of all competition the patentee would have faced but for infringement, including competition from the infringer;

du moyen de défense, invoqué par Apotex, fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. La question du droit qu'aurait Merck à la redevance due à MACI sera traitée à la partie VIII des motifs.

[31] Dans le cadre de mon analyse, je vais répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les arguments soulevés par Apotex à l'appui du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?
2. Quels sont les arguments soulevés par Merck quant au moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?
3. Quels sont les principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts?
4. Quelles différences essentielles y a-t-il entre des « dommages-intérêts » et la « remise des profits »?
5. Quelle est la « cause » des pertes subies par Merck Canada?
6. Quel est l'état du droit canadien en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante? Cette analyse m'amène à examiner le droit du Royaume-Uni, sur lequel semble être, du moins jusqu'à maintenant, basé le droit canadien.
7. En ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante, le droit canadien a-t-il changé, ou devrait-il être modifié pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
  - a. Parce que dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Monsanto/Schmeiser*), la Cour suprême du Canada a modifié le droit applicable en matière de dommages-intérêts;
  - b. Parce que les tribunaux des États-Unis admettent depuis longtemps qu'il y a lieu de prendre en compte la concurrence que le breveté aurait eu à affronter en l'absence de contrefaçon, y compris la concurrence que lui aurait livrée le contrefacteur;

c. Recent legal commentary by Professor Norman Siebrasse has urged the adoption of the NIA defence; or

d. The NIA defence has been accepted by the Federal Court in the context of damages assessed pursuant to section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (PM (NOC) Regulations)?

8. Are there policy reasons to reject (or accept) the NIA defence in the context of Merck Canada's claim for lost profits?

#### A. *Apotex's Submission*

[32] Apotex submits that Merck Canada should not be awarded its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets. Rather, Apotex urges the Court to conclude that, except for those tablets that formed part of the infringing batch CR0157, Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty because Merck Canada cannot show that its damage was sustained “by reason of the infringement”.

[33] The basis of this argument is that, commencing in March 1997, the “but for” analysis should take into account that Apotex had available to it a non-infringing alternative or NIA in the form of the AFI-4 process. Apotex used the NIA for about 40 percent of its sales in Canada during the period of infringement. From March 26, 1997—the date that Apotex received its NOC—Apotex had the regulatory approval, the capacity and the physical capability to produce all of the tablets that it sold in Canada by the non-infringing AFI-4 process. It follows, submits Apotex, that Merck Canada has not demonstrated that its loss was caused by the use of the AFI-1 process by Apotex and is limited to a reasonable royalty on the pre-expiry replacement sales. This royalty should be assessed as an equal sharing of the difference in the cost of producing tablets with the infringing AFI-1 process and the non-infringing AFI-4

c. Parce que dans de récents articles de doctrine, le professeur Norman Siebrasse soutient qu'il conviendrait d'admettre comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante;

d. Parce que l'existence d'une solution non contrefaisante a été admise comme moyen de défense par la Cour fédérale en matière de dommages intérêts accordés au titre de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.

8. En ce qui concerne la demande d'indemnisation formulée par Merck pour sa perte de profits, des considérations de politique générale justifient-elles le rejet (ou, au contraire, l'admission) du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?

#### A. *Les arguments d'Apotex*

[32] Selon Apotex, Merck Canada ne devrait pas être indemnisée de sa perte de profits à l'égard des comprimés de remplacement préexpiration. Apotex demande en effet à la Cour de conclure que, sauf en ce qui concerne les comprimés faisant partie du lot contrefaisant CR0157, Merck Canada ne peut prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elle a subi [TRADUCTION] « résulte de la contrefaçon du brevet ».

[33] À l'appui de cet argument, Apotex fait valoir qu'à partir de mars 1997, l'analyse relative à la situation hypothétique devrait tenir compte du fait qu'elle disposait d'une solution non contrefaisante, en l'occurrence le procédé AFI-4. Pendant la période de contrefaçon, les comprimés fabriqués au moyen de ce procédé non contrefaisant ont compté pour environ 40 p. 100 des ventes réalisées au Canada par Apotex. À partir du 26 mars 1997, date à laquelle Apotex s'est vu délivrer un avis de conformité — la société avait les autorisations réglementaires, les connaissances et les moyens techniques nécessaires pour produire, au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4, tous les comprimés qu'elle a vendus au Canada. Selon Apotex, il s'ensuit que Merck Canada n'a pas démontré que les pertes qu'elle a subies résultent de l'utilisation, par Apotex, du procédé AFI-1 et que, sur les ventes de remplacement préexpiration du

process. Rather than the \$62 925 126 of lost profits claimed by Merck Canada, Apotex believes that the appropriate damages award should be (a) lost profits of \$521 641 on the CR0157 tablets; and (b) a reasonable royalty of \$6 997 270 on the balance of the pre-expiry replacement tablets.

### B. *Merck's Position*

[34] Merck asserts that the NIA defence is only available to Apotex if the answers to all of the following questions are in Apotex's favour (Merck's final written argument, at paragraph 68):

1. Is it more likely than not that the Defendants would have made and sold non-infringing Apo-lovastatin tablets in place of the infringing tablets?
2. Having breached its undertaking not to infringe, can the Defendants ask to have damages assessed as if they had honoured the undertaking, or is there some consequence – even a grave consequence – associated with the breach that bars the defence?
3. Even if the Defendants would have used AFI-4 in a hypothetical world, and even if grave consequences or breach of undertaking do not prevent the defence from being raised in this case, does the NIA defence exist as a matter [of] law?
4. Even if the law is changed to permit the NIA defence, was Apotex's non-infringing alternative "available" in fact? [Emphasis omitted.]

[35] The response to question 3—the existence of the NIA as a matter of Canadian law—is determinative and,

brevet, elle ne peut prétendre qu'à une redevance raisonnable. Cette redevance devrait correspondre à la moitié de la différence entre le coût de production des comprimés au moyen du procédé contrefaisant AFI-1 et le coût de production au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4. Selon Apotex, au lieu des 62 925 126 \$ de profits perdus dont Merck Canada demande à être indemnisée, il y aurait lieu de lui accorder, à titre de dommages-intérêts a) la somme de 521 641 \$ pour la perte de profits relative aux comprimés du lot CR0157; et b) une redevance raisonnable de 6 997 270 \$ pour le reste des comprimés de remplacement préexpiration.

### B. *Les arguments de Merck*

[34] Selon Merck, Apotex ne devrait pouvoir invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante que si les réponses aux questions suivantes lui sont favorables (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 68) :

[TRADUCTION]

1. Selon toute vraisemblance, les défenderesses auraient-elles fabriqué et vendu, à la place des comprimés contrefaits, des comprimés d'Apo-lovastatine n'emportant pas contrefaçon?
2. Ayant violé l'engagement de non-contrefaçon qu'elles avaient pris, les défenderesses peuvent-elles en droit de demander que les dommages-intérêts soient établis comme si elles l'avaient respecté? La violation de cet engagement n'entraîne-t-elle pas de conséquence, voire une grave conséquence, soit celle de faire obstacle au moyen de défense invoqué?
3. Même en tenant pour acquis que les défenderesses auraient effectivement utilisé le procédé AFI-4, et même si de graves conséquences ou la violation de l'engagement qu'elles ont pris ne les empêchent pas, en l'espèce, d'invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, ce moyen existe-t-il effectivement en droit?
4. Si, par suite d'une modification apportée au droit existant, l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée en défense, Apotex était-elle effectivement en mesure de recourir à la solution non contrefaisante? [Soulignement supprimé.]

[35] La réponse à la question numéro 3 — relative à l'existence en droit canadien du moyen de défense fondé

on that basis, Apotex's argument should be rejected. I do not need to consider the other arguments of Merck.

[36] However, if I had to decide those other questions, in my view, all three would be answered in the affirmative.

[37] The complete response to questions 1 and 4 is that the matter has been settled by the Streamlining Agreement. The agreement clearly states at paragraph 19 that the defendants had the capacity to manufacture and sell non-infringing lovastatin in sufficient quantities from the time Apotex received its NOC on March 26, 1997 and at all times thereafter. Paragraph 19 of the Streamlining Agreement goes on to state that the agreement "does not affect or limit the Plaintiffs from arguing or leading evidence that uncertainty existed regarding the ability of the Defendants to meet the market demand for lovastatin with non-infringing lovastatin tablets formulated using lovastatin API made using the AFI-4 process at the AFI plant in Winnipeg" and that the defendants abandoned any argument that they would have had other suppliers. However, in my view, these statements are relevant to the uncertainty of Apotex upon entering into a hypothetical negotiation for a reasonable royalty prior to March 26, 1997 and do not relate to Apotex's actual capacity once it obtained its NOC on that date.

[38] With respect to question 2, I agree that Apotex breached the undertaking in its initial notice of allegation under the PM (NOC) Regulations. Apotex gave an undertaking that it would not infringe the '380 patent and, at the end of the day, approximately 60 percent of its sales of Apo-lovastatin during the life of the patent were infringing. I further agree with Merck that, in light of the breach of the undertaking, "grave consequences" may flow. This notion was discussed by the Federal Court of Appeal in *Hoffmann-La Roche Ltd v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1996), 70

sur l'existence d'une solution non contrefaisante — est déterminante et, de ce fait, l'argument invoqué par Apotex devrait être rejeté. Je n'ai pas à me prononcer sur les autres arguments de Merck.

[36] Si, cependant, j'avais à me prononcer sur les trois autres questions, j'estime qu'il y aurait dans tous les cas lieu de répondre par l'affirmative.

[37] La réponse complète aux questions 1 et 4 est que les points qui y sont soulevés ont été réglés par l'accord de rationalisation. Il est clairement dit, au paragraphe 19 de cet accord, qu'à compter du moment où un avis de conformité leur a été délivré, soit le 26 mars 1997, et à toutes époques ultérieures, les défenderesses avaient la capacité de fabriquer et de vendre en quantités suffisantes de la lovastatine n'emportant aucune contrefaçon. Le paragraphe 19 de l'accord de rationalisation précise en outre qu'il [TRADUCTION] « n'empêche aucunement les demanderesses de faire valoir ou de présenter des éléments de preuve visant à démontrer qu'il n'était pas certain que les défenderesses auraient été en mesure de répondre à la demande de lovastatine avec des comprimés de lovastatine non contrefaisants, fabriqués en faisant appel à la lovastatine (PA), à l'usine AFI de Winnipeg au moyen du procédé AFI-4 » et que les défenderesses renoncent à invoquer l'argument qu'elles auraient pu s'adresser à d'autres fournisseurs. Selon moi, cependant, ces précisions concernent les éléments d'incertitude pour Apotex dans le contexte des négociations hypothétiques au sujet d'une redevance raisonnable pour la période antérieure au 26 mars 1997, mais n'ont rien à voir avec sa réelle capacité de production une fois l'avis de conformité obtenu.

[38] Pour ce qui est de la question numéro 2, je reconnais qu'Apotex a manqué à l'engagement qu'elle a souscrit dans l'avis d'allégation initial visé par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Apotex s'était en effet engagée à ne pas contrefaire le brevet '380 alors qu'en définitive environ 60 p. 100 de ses ventes d'Apo-lovastatine réalisées pendant la durée du brevet ont contrefait celui-ci. Je suis en outre d'accord avec Merck pour dire que la violation de cet engagement peut entraîner de « graves conséquences ». Cette idée a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt



C.P.R. (3d) 206 (F.C.A.) (*Hoffman-La Roche*), at paragraph 12, in which the Court stated:

I have no doubt, nevertheless, that such an allegation is intended to be accurate. Once a second person's product reaches the market the first person is in a position to test the accuracy of the detailed statement; if it were shown to be inaccurate, the consequences for a second person could well be very grave indeed.

[39] The question, however, is whether this concept, which was clearly intended to apply in the setting of the PM (NOC) Regulations, should be transferred from that highly specialized legislative framework to the construction of a hypothetical "but for" world in the calculation of patent infringement damages. The facts of this case are unique, since an NOC was issued without an evaluation of the merits of an NOC proceeding. I think it dangerous and unhelpful to apply Apotex's undertaking across the two cases.

[40] The availability of the NIA defence at law is therefore the determinative question.

### C. General Principles of Damages

[41] In *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228 (*Jay-Lor*), at paragraph 123, I set out a series of principles which, in my view, applied where an assessment of damages under subsection 55(1) of the *Patent Act* was to be made. I remain of the opinion that these principles are applicable to the determination of Merck's damages. The more significant of those guiding principles are as follows:

1. An award of damages seeks to compensate the plaintiff for any losses suffered by the plaintiff as a result of the infringement;
2. The profits made by the defendant are irrelevant;

*Hoffman-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1996] A.C.F. n° 1333 (C.A.) (*Hoffman-La Roche*), au paragraphe 12 :

Néanmoins, je suis convaincu que cette allégation doit être exacte. Une fois que le produit d'une deuxième personne atteint le marché, la première personne est en mesure de vérifier l'exactitude de l'énoncé détaillé; si celui-ci devait s'avérer inexact, les conséquences pourraient effectivement être très graves pour la deuxième personne.

[39] La question est cependant de savoir si l'on peut transposer ce concept, appelé de toute évidence à entrer en jeu sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, un cadre réglementaire hautement spécialisé, dans le présent contexte, lequel consiste notamment à concevoir un monde hypothétique pour calculer le montant des dommages-intérêts découlant d'une contrefaçon de brevet. Les faits de la présente affaire sont tout à fait uniques, car un avis de conformité a été délivré sans procédure d'examen. Il me semble à la fois dangereux et peu utile d'appliquer l'engagement d'Apotex d'un contexte à l'autre.

[40] La question déterminante est donc de savoir si l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense.

### C. Principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts

[41] Dans la décision *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358 (*Jay-Lor*), au paragraphe 123, j'énonce une série de principes qui s'appliquent selon moi à l'évaluation des dommages-intérêts visés au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Je demeure persuadée que ces principes, dont voici les principaux, s'appliquent à l'évaluation des dommages-intérêts auxquels Merck a droit :

1. Toute attribution de dommages-intérêts vise à indemniser le demandeur des pertes qu'il a subies du fait de la contrefaçon;
2. Les profits réalisés par le défendeur ne sont pas pertinents;

3. Every sale of an infringing product is an illegal transaction for which the plaintiff is entitled to recover damages;

4. In assessing the award, the plaintiff is entitled to the profits on the sales it would have made but for the presence of the infringing product in the market;

5. For those sales made by the defendant that the plaintiff patentee would not have made or cannot persuade the Court it would have made but for the presence of the infringing product, the plaintiff is entitled to a reasonable royalty; and

6. The plaintiff bears the burden of proving: (a) the sales that it would have made but for the presence of the infringing product; and (b) what a reasonable royalty would be.

[42] Many facts of this case are either undisputed or have been addressed in the Streamlining Agreement. The parties agree that Apotex and Merck Canada were the only sources of lovastatin in Canada during the period in question (March 27, 1997 to January 31, 2001) and Merck Canada had the capacity to satisfy the lovastatin market. Thus, the infringing lovastatin tablets sold by Apotex in Canada, referred to as the pre-expiry replacement tablets, would have been sold by Merck Canada. Without Apotex's infringement through use of the AFI-1 process, Merck Canada would have made profits from the sale of such lovastatin tablets and Merck U.S. would have made profits off lost sales of lovastatin API to Merck Canada.

[43] The evidence is clear that Merck does not, as a general practice, license the use of its inventions (2T122-123). Accordingly, both Merck Canada and Merck U.S. would be entitled to their lost profits in respect of the pre-expiry replacement sales (see, for example, *Jay-Lor*, above, at paragraph 119).

3. Toute vente du produit contrefait est une opération illicite pour laquelle le demandeur a droit à des dommages-intérêts;

4. Dans l'appréciation des dommages-intérêts, le demandeur a droit aux profits sur les ventes qu'il aurait effectuées si le produit contrefait n'avait pas été sur le marché;

5. S'agissant des ventes du défendeur que le breveté demandeur n'aurait pas réalisées ou ne peut persuader la Cour qu'il aurait réalisées si le produit contrefait n'avait pas été sur le marché, le demandeur a droit à une redevance raisonnable;

6. Il incombe au demandeur d'établir : a) les ventes qu'il aurait réalisées en l'absence du produit contrefait; et b) le montant de la redevance estimée raisonnable.

[42] Dans cette affaire, il y a de nombreux faits qui ne sont pas contestés ou qui sont visés par l'accord de rationalisation. Les parties conviennent qu'Apotex et Merck Canada étaient, au cours de la période pertinente, c'est-à-dire du 27 mars 1997 au 31 janvier 2001, les seules sources de lovastatine au Canada et que Merck Canada était en mesure de répondre à la demande de lovastatine. Ainsi, les comprimés de lovastatine contrefaits vendus par Apotex au Canada, appelés en l'espèce les comprimés de remplacement préexpiration, auraient sans cela été vendus par Merck Canada. Sans la contrefaçon commise par Apotex par son emploi du procédé AFI-1, Merck Canada aurait réalisé un profit sur la vente des comprimés de lovastatine, et Merck É.-U. aurait réalisé un profit sur la vente de la lovastatine (PA) qu'elle aurait sans cela vendue à Merck Canada.

[43] La preuve démontre que Merck a pour règle générale de ne pas conclure de contrats de licence autorisant l'emploi de ses inventions (2T122-123). Merck Canada et Merck É.-U. auraient par conséquent toutes les deux le droit d'être indemnisées de leur perte de profits sur les ventes de remplacement réalisées avant la date d'expiration du brevet (voir, par exemple, *Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 119).

[44] The parties agree on the general approach described above as it applies to the pre-expiry replacement tablets, but part company with respect to the relevance of Apotex's non-infringing AFI-4 process.

#### D. Damages vs Accounting of Profits

[45] Notwithstanding Apotex's efforts to argue the contrary, an award of damages differs fundamentally from an accounting of profits. Damages are a statutory right embedded in the *Patent Act*. A wronged patentee is entitled to damages as a matter of right.

[46] The key difference between the two remedies is the focus or starting point of the assessment. A claim for damages focuses on the plaintiff's loss. What loss did the plaintiff suffer from the unauthorized use of the invention by the defendant? On the other hand, an accounting of profits looks at the benefit or advantage that a defendant derived from the use of the invention. As described in the United States Supreme Court in *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871), at page 651, a case involving a claim for an accounting of profits for the infringement of patent for an improved method of manufacturing rail-car wheels:

The question to be determined in this case is what advantage did the defendant derive from using the complainant's invention over what he had in using other processes then open to the public and adequate to enable him to obtain an equally beneficial result. The fruits of that advantage are his profits.

[47] An accounting of profits is an equitable remedy only available upon election by a plaintiff and with the discretion of the Court. In *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, 67 C.P.R. (4th) 443 (*Perindopril*), at paragraphs 503–504, aff'd on other grounds 2009 FCA 222, 75 C.P.R. (4th) 443, I described the difference as follows:

[44] Les parties conviennent de l'approche générale exposée ci-dessus pour ce qui est des comprimés de remplacement préexpiration, mais sont en désaccord quant à sa pertinence en ce qui concerne le procédé non contrefaisant d'Apotex, en l'occurrence le procédé AFI-4.

#### D. Dommages-intérêts et remise des profits

[45] Malgré les efforts déployés par Apotex pour faire valoir la thèse contraire, les dommages-intérêts diffèrent considérablement de la remise des profits. En effet, le droit à des dommages-intérêts est un droit conféré par la *Loi sur les brevets*. Le breveté qui est lésé peut, de plein droit, prétendre à des dommages-intérêts.

[46] Ce qui différencie avant tout les deux formes de réparation est le point de départ ou l'élément central de l'analyse que commande chacune d'elles. Une demande de dommages-intérêts est axée sur la perte subie par le demandeur. Il faut se demander quel est le préjudice causé au demandeur par l'utilisation non autorisée de l'invention en cause par le défendeur? La remise des profits est quant à elle basée sur l'avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l'invention. Dans l'arrêt *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871), à la page 651, affaire portant sur une demande de remise des profits provenant de la contrefaçon d'un brevet relatif à une méthode améliorée de fabrication des roues de wagon de chemin de fer, la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée en ces termes :

[TRADUCTION] Il s'agit en l'espèce de déterminer quel est l'avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l'invention de la plaignante par rapport aux autres procédés alors disponibles et qui lui auraient permis d'obtenir un résultat tout aussi profitable. Les fruits de cet avantage correspondent aux profits réalisés par le défendeur.

[47] La remise des profits est une réparation en equity qui ne peut être accordée que si la demanderesse la sollicite et si la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire l'estime appropriée. Dans la décision *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825 (*Perindopril*), aux paragraphes 503 et 504, conf. pour d'autres motifs par 2009 CAF 222, c'est en ces termes que j'ai décrit la différence entre les deux modes de réparation :

While both damages and accounting of profits are intended to provide compensation to a wronged plaintiff, the fundamental principles underlying the two remedies and the practical considerations are substantially different.

The object of an award of damages is to make good any loss suffered by the plaintiff as a result of the defendant's infringement of the patent. Quantification of the award is based on the losses suffered by the plaintiff; any gains realized by the defendant because of its wrongdoing are not relevant. On the other hand, an accounting of profits is based on the premise that the defendant, by reason of its wrongful conduct, has improperly received profits which belong to the plaintiff. The objective of the award is to restore those actual profits to their rightful owner, the plaintiff, thereby eliminating whatever unjust enrichment has been procured by the defendant. Calculation is based on the profits wrongfully gained by the defendant; any other losses suffered by the plaintiff are irrelevant.

[48] An accounting of profits originated in equity, although the *Patent Act* now refers to this remedy. As set out in paragraph 57(1)(b) of the *Patent Act*, a judge may, on application of the plaintiff, make an order “for and respecting inspection or account”. The fact that the remedy is referred to in the *Patent Act* does not, as suggested by Apotex, change the remedy into a statutory remedy. It is an equitable remedy and remains so. On this basis, and as explained in further detail below, the extrapolation of principles governing accounting of profits to the statutory remedy of patent infringement damages is often inappropriate.

#### E. Causation

[49] In the context of an award of damages, a plaintiff may only be compensated for losses which, on a common sense view of causation, are caused by the infringement (see, for example, *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, at page 556 (McLachlin J., as she then was, quoted with approval in *Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 101)). The purpose of a compensatory remedy is to place a plaintiff in a position that he or she would have occupied but for the wrongful act. It would be inappropriate to award compensatory damages that place the plaintiff in

Les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices sont tous deux destinés à indemniser un demandeur lésé, mais les principes fondamentaux sur lesquels reposent les deux réparations et leurs considérations pratiques sont très différents.

Les dommages-intérêts ont pour objet de compenser toute perte subie par le demandeur par suite de la contrefaçon du brevet par le défendeur. Le montant dépend des pertes subies par le demandeur; les gains réalisés par le défendeur en raison de sa faute ne sont pas pertinents. Par ailleurs, la restitution des bénéfices repose sur la prémisse selon laquelle le défendeur, en raison de son comportement fautif, a reçu de manière irrégulière des bénéfices qui appartiennent au demandeur. L'octroi de cette réparation vise à restituer les bénéfices réalisés à leur propriétaire légitime, soit le demandeur, de façon à éliminer tout enrichissement injuste du défendeur. Le calcul est fonction des bénéfices injustement obtenus par le défendeur; toutes les autres pertes subies par le demandeur ne sont pas pertinentes.

[48] La remise des profits est à l'origine une réparation en equity, même si cette forme d'indemnisation est maintenant permise en vertu de la *Loi sur les brevets*. Aux termes de l'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets*, un juge peut, sur requête du demandeur, rendre une ordonnance « pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes ». Contrairement à ce qu'avance Apotex, le fait qu'il soit fait mention de cette réparation dans la *Loi sur les brevets* n'a pas pour effet d'en faire une réparation d'origine législative. Ce redressement est et demeure une réparation en equity. Cela étant, et ainsi que nous le verrons un peu plus loin plus en détail, il n'est pas rare qu'il ne convienne pas d'étendre l'application des principes régissant la remise des profits à l'octroi de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en vertu de la Loi.

#### E. Causalité

[49] Dans le contexte d'une ordonnance de dommages-intérêts, un demandeur ne peut être indemnisé que pour les pertes qui, selon une conception normale du lien de causalité, résulte de la contrefaçon (voir, par exemple, *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534, à la page 556 (la juge McLachlin, plus tard juge en chef, citée avec approbation dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 101)). L'indemnisation vise à remettre le demandeur dans la situation qui aurait été la sienne n'eût été l'acte dommageable. On ne saurait donc accorder au demandeur des

a better position (*Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458 (*Athey*), at paragraph 32).

[50] Merck submits that Merck Canada's lost profits were caused by Apotex's infringement of the '380 patent. Stated differently, Merck asserts that but for the infringement by Apotex, it would have sold all of the pre-expiry replacement tablets and is entitled to lost profits in respect of each and every tablet.

[51] Apotex asks me to reject this conclusion on the basis of its non-infringing alternative, drawing analogies to jurisprudence in the matters of tort and breach of confidence. In spite of its infringement and in spite of Merck Canada's demonstrated lost profits, Apotex argues that Merck cannot prove that Merck Canada would have made those sales in the "but for" scenario because Apotex had available to it a different and non-infringing alternative. However, the legal principles highlighted by Apotex are irrelevant to the present circumstances.

[52] First, causation was considered in the *Liability Reasons*, where I found that Merck's lost sales were not recoverable where Apotex actually used the non-infringing AFI-4 process. Merck's losses during the 1996 to 2001 period exceed those claimed, since Merck Canada's lost sales during that period were due, in part, to the sales by Apotex of non-infringing Apo-lovastatin tablets; that is, Apo-lovastatin made by the AFI-4 process. Merck Canada does not claim that it would have made those sales but for the infringement of Apotex. In other words, from a common sense view, these lost profits were not caused by Apotex's infringement and, therefore, cannot be recovered. The "causation" in issue is limited to the pre-expiry replacement sales.

dommages-intérêts compensatoires qui le mettraient dans une situation meilleure que celle dans laquelle il se serait autrement trouvé (*Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458 (*Athey*), au paragraphe 32).

[50] Selon Merck, la perte de profits subie par Merck Canada est due à la contrefaçon du brevet '380 par Apotex. En d'autres termes, Merck affirme qu'en l'absence de cette contrefaçon, c'est elle qui aurait vendu tous les comprimés de remplacement préexpiration et elle estime par conséquent avoir droit à la remise des profits qu'elle a perdus pour chaque comprimé non vendu.

[51] Apotex demande à la Cour de rejeter cette thèse parce qu'il existait une solution non contrefaisante, invoquant à l'appui de sa thèse, par analogie, la jurisprudence en matière de délit civil et d'abus de confiance. Malgré la contrefaçon, et bien que Merck Canada puisse établir sa perte de profits, Apotex soutient que Merck n'est pas en mesure de prouver que Merck Canada aurait, dans le cadre du scénario hypothétique, elle-même réalisé les ventes en question étant donné qu'Apotex était en mesure de recourir à un procédé différent qui, lui, n'emportait pas contrefaçon. Toutefois, les principes de droit dont fait état Apotex ne sont d'aucune pertinence dans les circonstances de l'espèce.

[52] Premièrement, la question de la causalité a été examinée dans les *motifs relatifs à la responsabilité*, dans lesquels j'ai conclu que Merck ne saurait être indemnisée pour des ventes perdues du fait qu'Apotex employait le procédé non contrefaisant AFI-4. Au cours de la période allant de 1996 à 2001, Merck a subi des pertes plus lourdes que celles dont elle demande à être indemnisée, étant donné que les ventes que Merck Canada a perdues au cours de cette période étaient en partie dues aux ventes réalisées, par Apotex, de comprimés d'Apo-lovastatine non contrefaits, c'est-à-dire des comprimés d'Apo-lovastatine fabriqués au moyen du procédé AFI-4. Merck Canada ne prétend pas qu'elle aurait elle-même réalisé ces ventes n'eût été la contrefaçon. Autrement dit, en toute logique comme cette perte de profits n'est aucunement due à la contrefaçon commise par Apotex, elle ne saurait être compensée. La question de la « causalité » ne se pose qu'en ce qui concerne les ventes de remplacement préexpiration.

[53] Second, principles of causation cannot support the relevance of a non-infringing alternative to an award of damages. The Supreme Court acknowledged in *Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 101, that all non-punitive remedies are governed by a “common sense view of causation”. However, in its discussion of accounting of profits, the Supreme Court considered the non-infringing alternative to be relevant to the quantification of the award only, after causation has already been proved. Apotex inaccurately conflates causation, which must be proven first, and the subsequent quantification of the remedy.

[54] Third, causation in the context of tort law is directed to the original position of the plaintiff and, therefore, tort law cannot provide support for Apotex’s argument that its own (the defendants’) hypothetical actions are relevant. Tort law focuses on the existence of a relationship connecting the actions of the defendant to the harm the plaintiff suffered (*Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181 (*Clements*), at paragraphs 6–10 and 46). As such, tort law will not hold a defendant responsible for circumstances that change the plaintiff’s original position in a manner that is completely unconnected to the defendant’s conduct (*Athey*, above, at pages 472–474; see also, *Clements*, above, at paragraph 40). The actions of Apotex, liable for infringement in this case, are not analogous to factors independent of the wrong that are inherent in Merck’s initial position. Tort law is not concerned with whether the defendant could or would have acted differently in a “but for” world where no wrongful conduct occurred.

[55] Fourth, *Cadbury Schweppes Inc. v FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142 (*Cadbury*), relied upon by Apotex, is a case concerning breach of confidence that is inapplicable to the present circumstances. Justice Binnie recognized that remedies for breach of confidence are *sui generis*, drawing on the flexibility of

[53] Deuxièmement, le principe de causalité n’est d’aucun secours pour faire entrer en jeu l’existence d’une solution non contrefaisante dans la décision d’octroyer des dommages-intérêts. Dans l’arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême précise, au paragraphe 101, que les réparations non punitives relèvent d’« une conception normale du lien de causalité ». Toutefois, dans l’examen de la question de la remise des profits, la Cour suprême a estimé que l’existence d’une solution non contrefaisante n’était pertinente qu’en ce qui concerne la quantification de la somme octroyée, une fois établi le lien de causalité. C’est à tort qu’Apotex amalgame la question de la causalité, qui doit être établie en premier lieu, et la quantification de la réparation, qui intervient dans un deuxième temps.

[54] Troisièmement, en droit de la responsabilité délictuelle, on s’intéresse dans l’analyse de la causalité à la situation initiale du demandeur, de sorte qu’Apotex ne peut s’appuyer sur le droit de la responsabilité délictuelle pour étayer son argument selon lequel son propre comportement hypothétique (celui des défenderesses) est pertinent. En droit de la responsabilité délictuelle on se soucie du rapport entre le comportement du défendeur et le préjudice subi par le demandeur (*Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181 (*Clements*), aux paragraphes 6 à 10 et 46). C’est dire que le droit de la responsabilité délictuelle ne permet pas de tenir un défendeur responsable de circonstances, sans lien aucun avec ses agissements, qui ont modifié la situation initiale du demandeur (*Athey*, précité, aux pages 472 à 474; voir également, *Clements*, précité, au paragraphe 40). Les actions d’Apotex, dont la responsabilité est engagée en l’espèce en raison de sa contrefaçon, ne s’apparentent aucunement à des facteurs — indépendants du geste fautif — inhérents à la situation initiale de Merck. En droit de la responsabilité délictuelle, la question de savoir si le défendeur aurait pu se comporter ou se serait effectivement comporté différemment dans un monde hypothétique où il n’aurait pas eu un comportement fautif ne se pose pas.

[55] Quatrièmement, l’arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142 (*Cadbury*), invoqué par Apotex, concerne un abus de confiance, et n’est par conséquent pas applicable en l’espèce. Le juge Binnie a reconnu dans cet arrêt que les réparations accordées en cas d’abus de confiance ont un caractère *sui*

equitable principles as well as available remedies in many areas of law, including contract, tort, property and trust (*Cadbury*, above, at paragraphs 26–28). Further, Justice Binnie stated that it would be inappropriate to allow the plaintiff to receive patent remedies for breach of confidence, since the requirements for a patent may not be met, public disclosure does not occur and a trade secret can last far beyond the duration of a patent (*Cadbury*, above, at paragraphs 46–48). In particular, the confidential information, relating to juice formulation, was characterized as “nothing very special”, involving no inventive step whatsoever (*Cadbury*, above, at paragraphs 48 and 65). Therefore, the unique nature of remedies for breach of confidence, informed by equitable principles and the particular facts of the *Cadbury* case, preclude application of this case to statutory patent infringement damages.

[56] In sum, I reject Apotex’s arguments regarding causation and conclude that Merck Canada’s lost profits for the pre-expiry replacement sales were caused by Apotex’s infringement. Based on the record before me, Merck would have sold every one of the pre-expiry replacement sales if Apotex had not infringed the '380 patent. I reach this conclusion based on a common sense view of causation, the current state of Canadian law and a rejection of Apotex’s NIA defence.

#### F. *Canadian Law on the NIA Defence*

[57] Putting aside Apotex’s arguments, for the moment, the current state of Canadian law is that the existence of a non-infringing alternative is not relevant to an assessment of damages. This tenet of Canadian law

*generis*, et qu’elles font entrer en jeu la souplesse des principes d’équité tout en tenant compte de la nature des redressements admis dans divers domaines du droit, dont le droit des contrats, le droit de la responsabilité délictuelle, le droit des biens et le droit des fiducies (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 26 à 28). De plus, selon le juge Binnie, il aurait été inapproprié d’accorder au demandeur une réparation relevant du droit des brevets en ce qui concerne l’abus de confiance reproché étant donné qu’il n’avait pas nécessairement été satisfait aux critères légaux de délivrance d’un brevet, qu’il n’y avait pas de divulgation publique, et qu’un secret de fabrication pouvait être protégé au-delà de la durée d’un brevet (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 46 à 48). En l’occurrence, les renseignements confidentiels concernant la formulation de jus n’avait « rien de sorcier », en ce qu’ils ne comportaient aucune activité inventive particulière (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 48 et 65). Ainsi, compte tenu du caractère unique des réparations pouvant être accordées pour remédier à un abus de confiance, et au vu des principes d’équité et des circonstances particulières de l’affaire *Cadbury*, on ne saurait s’en remettre à cet arrêt lorsqu’il s’agit d’accorder des dommages-intérêts en vertu de la Loi par suite de la contrefaçon d’un brevet.

[56] Je rejette par conséquent les arguments d’Apotex sur la question de la causalité et je conclus que la perte de profits qu’a subie Merck Canada à l’égard des ventes de remplacement préexpiration est due à la contrefaçon d’Apotex. D’après le dossier produit devant la Cour, si Apotex n’avait pas contrefait le brevet '380, Merck aurait réalisé toutes les ventes de remplacement qui ont eu lieu avant la date d’expiration du brevet. Ma conclusion se fonde sur une conception normale du lien de causalité, l’état actuel du droit canadien et résulte du rejet du moyen de défense d’Apotex fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante.

#### F. *Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante en droit canadien*

[57] Abstraction faite des arguments invoqués par Apotex, force est de constater qu’à l’heure actuelle en droit canadien l’existence d’une solution non contrefaisante n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de quantifier

dates back to the House of Lords decision in *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) (*United Horse Shoe*), which, in my view, remains good law in Canada. So, I begin with a review of the law of the United Kingdom, where the statutory provision for damages is similar to that of Canada.

[58] *United Horse Shoe* involved a claim for damages by United Horse Shoe and Nail Company, Limited (referred to as the pursuers or the appellants) for infringement by Stewart and Company (referred to as the respondents or the defenders) of a number of patents for improvements in the making of nails by the use of particular machinery. As set out by the Lord Chancellor, Lord Halsbury, in his judgment (*United Horse Shoe*, above, at page 264):

The actual infringement complained of consists in the sale of cases of nails produced by patent machines, which are admitted to be infringements of the Pursuers' patents. Every nail thus produced was an infringement of the Pursuers' patents . . . .

[59] The defenders asserted that the pursuers were entitled to nominal damages, because they might have produced the nails without infringing the pursuers' patent rights.

[60] All three lords—The Lord Chancellor, Lord Watson and Lord Macnaghten—rejected this argument. Lord Halsbury described the situation in the following terms (*United Horse Shoe*, above, at pages 264–265):

I think it is nothing to the purpose to show, if it is shown, that the Defenders might have made nails equally good, and equally cheap, without infringing the Pursuers' patent at all. I will assume that to be proved, but if one assumes that the nails which were, in fact, made by the pirated machines injured the Pursuers' sales, what does it matter if it is ever so much established that the loss which the Pursuers have sustained by the unlawful act of the Defenders might also have been sustained by them under such circumstances as would give the Pursuers no right of action?

les dommages-intérêts. Ce précepte du droit canadien remonte à l'arrêt de la Chambre des lords *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) (*United Horse Shoe*), qui, selon moi, continue à s'appliquer au Canada. Je vais donc commencer par un aperçu du droit du Royaume-Uni, où les dispositions législatives en matière de dommages-intérêts sont semblables aux règles canadiennes.

[58] L'arrêt *United Horse Shoe* concernait une demande de dommages-intérêts présentée par United Horse Shoe and Nail Company, Limited (ci-après appelée les poursuivantes ou les appelantes) pour la contrefaçon, par Stewart and Company (ci-après appelée les intimées ou les défenderesses), de plusieurs brevets relatifs à des méthodes améliorées de fabrication de clous grâce à l'utilisation de certaines machines. Le lord chancelier Halsbury s'exprime en ces termes (*United Horse Shoe*, précité, à la page 264) :

[TRADUCTION] La contrefaçon en cause consiste en la vente de caisses de clous produits à l'aide de machines brevetées, qui sont reconnues comme étant des contrefaçons des brevets des demanderesses. Chaque clou produit de cette manière constituait une contrefaçon des brevets des poursuivantes [...]

[59] Selon les défenderesses, les poursuivantes n'avaient droit qu'à des dommages-intérêts symboliques étant donné qu'elles (les défenderesses) auraient pu fabriquer les clous sans contrefaire le brevet des poursuivantes.

[60] Les trois lords juges — le lord chancelier, lord Watson et lord Macnaghten — ont rejeté cet argument. C'est en ces termes que lord Halsbury s'est prononcé sur ce point (*United Horse Shoe*, précité, aux pages 264 et 265) :

[TRADUCTION] J'estime qu'il ne sert à rien de démontrer, si ce l'est, que les défenderesses auraient pu fabriquer des clous d'aussi bonne qualité, de façon tout aussi économique, sans aucunement contrefaire le brevet des demanderesses. Je présumerai que cela a été prouvé. Mais si l'on tient pour acquis que les clous qui ont effectivement été fabriqués au moyen des machines piratées ont nui aux ventes des demanderesses, en quoi importe-t-il d'établir que la perte subie par celles-ci en raison de l'acte illégal des défenderesses aurait également été subie dans des circonstances qui ne donneraient aux demanderesses aucun droit d'action que ce soit?



Your Lordships have to deal with the facts as they exist, and those facts, as I say, are that the Defenders have in derogation of the Pursuers' rights sold cases of nails which they had no right to sell, and for which to the extent to which they have interfered with the sale of the Pursuers' patented nails, the Pursuers are entitled to damages. [Emphasis added.]

[61] Lord Macnaghten summarized the issue as follows (*United Horse Shoe*, above, at page 268):

It appears to be beside the mark to say that the Respondents might have arrived at the same result by lawful means, and that, without infringing the Appellants' rights, they might have produced a nail which would have proved an equally dangerous rival of the Globe nail. The sole question is, what was the loss sustained by the Appellants by reason of the unlawful sale of the Respondents' nails?

[62] It is interesting to observe that the Lords, in their judgments, very carefully questioned various factors which affected the pursuers' lost profits. The amount recoverable against the defenders was limited to the "amount of damages as the Pursuers can establish to have been sustained by the infringement of the patent right" (*United Horse Shoe*, above, at page 264). For example, Lord Watson referred to the fact that "all legitimate competition to which [the Appellants] would have been exposed" (emphasis added) (*United Horse Shoe*, above, at page 267) must be taken into account. In addition, Lord Watson opined that the appellants had failed to establish loss after the respondents' illegal actions ceased (*United Horse Shoe*, above, at page 268).

[63] *United Horse Shoe* was not a one-off. In *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) (*Catnic*), Justice Falconer rejected the argument of the defendants that "[i]f the defendants had not made and sold infringing lintels they would have made and sold non-infringing lintels" (*Catnic*, above, at page 524). In holding that this argument was "not open to the defendants in law", Justice Falconer stated as follows (*Catnic*, above, at pages 524–525):

En l'espèce nous avons à nous prononcer sur les faits existants et, selon moi, les défenderesses ont effectivement, à l'encontre des droits des poursuivantes, vendu des caisses de clous qu'elles n'avaient pas le droit de vendre, ce qui, dans la mesure où elles ont en cela nui à la vente des clous brevetés des poursuivantes, ouvre droit à l'indemnisation des poursuivantes. [Non souligné dans l'original.]

[61] Voici comment lord Macnaghten a résumé la question (*United Horse Shoe*, précité, à la page 268) :

[TRADUCTION] Il me semble hors de propos de dire que les défenderesses auraient pu parvenir au même résultat par des moyens licites, et qu'elles auraient pu, sans porter atteinte aux droits des demanderesses, fabriquer un clou qui aurait été un dangereux concurrent pour le clou Globe. La seule question qui se pose est celle de savoir quelle est la perte qu'a entraînée pour les demanderesses la vente illicite des clous des défenderesses.

[62] Notons que, dans leurs jugements, les lords juges ont pris soin d'examiner divers facteurs ayant eu une incidence sur l'ampleur de la perte de profits des poursuivantes. Les défenderesses ne pouvaient recouvrer un montant supérieur au [TRADUCTION] « montant correspondant au préjudice qui selon la preuve présentée par les poursuivantes résult[ait] de la contrefaçon de leur brevet » (*United Horse Shoe*, précité, à la page 264). C'est ainsi que lord juge Watson a précisé qu'il convenait de tenir compte de [TRADUCTION] « toute la concurrence légitime à laquelle les demanderesses auraient été exposées » [non souligné dans l'original] (*United Horse Shoe*, précité, à la page 267). Il a aussi précisé que les demanderesses n'étaient pas parvenues à établir qu'elles avaient subi une perte après cessation des actes illicites des défenderesses (*United Horse Shoe*, précité, à la page 268).

[63] L'arrêt *United Horse Shoe* n'a rien d'unique. En effet, dans l'arrêt *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) (*Catnic*), le juge Falconer a rejeté l'argument des défenderesses, qui soutenaient que [TRADUCTION] « si [elles] n'avaient pas fabriqué et vendu des linteaux emportant contrefaçon, elles en auraient fabriqué et vendu des linteaux non contrefaits » (*Catnic*, précité, à la page 524). Estimant que cet argument [TRADUCTION] « ne saurait être invoqué en droit par les défenderesses », le juge Falconer s'est exprimé en ces termes (*Catnic*, précité, aux pages 524 et 525) :

The *United Horse Shoe and Nail Company Limited* case ... is authority for the proposition that an infringer is barred from defeating a plaintiff patentee's claim for damages for loss of profits by saying: "Yes, I infringed but I could have taken this market from you by not infringing." Much of Mr. Gatwick's address on the "loss of profits" part of the claim was devoted to, and much of the defendants' evidence directed to, this argument, but as in my view the argument is wrong in law the evidence directed to it is irrelevant and I need not consider it further. [Emphasis added.]

[64] The same conclusion was reached by Justice Jacob (as he then was) in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. Ct.) (*Gerber*), at pages 405–406, rev'd on other grounds [1997] R.P.C. 443 (C.A.). At pages 394, 405 and 406, Justice Jacob explained the issue as follows:

Sometimes defendants have sought to evade substantial liability by contending that they could have avoided infringement, for instance by using some other equally efficacious but non-infringing device. They suggest that they could have inflicted the same economic "injury" by lawful competition. The courts have consistently rejected this approach. The rejection follows from the compensation principle. One is concerned with compensation for what the defendant has done by acting "improperly".

...

Lectra [the defendant] also argued that they should be treated as if they had acted "properly, instead of acting improperly" ...; that they should be treated as one who "properly" undertook to take and then took a licence. But it is well settled that one does not consider what the position would be if the defendant had achieved the same effect by an alternative, non-infringing means. That applies as much to seeking a licence as to using an alternative, non-infringing device. "Acting properly" means no more than not having infringed; it does not mean adopting some alternative course inflicting the same economic "damage" but without infringement. [Emphasis added.]

[65] Similar remarks were made by Justice Kitchin in *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.) (*Ultraframe*),

[TRADUCTION] L'arrêt *United Horse Shoe and Nail Company Limited* [...] permet d'affirmer que l'auteur d'une contrefaçon ne peut contrer l'action en dommages-intérêts d'un breveté demandeur pour perte de profits en disant : « Oui, j'ai contrefait le brevet, mais j'aurais pu accaparer ce marché en ne le contrefaisant pas ». Une grande partie des observations de M. Gatwick concernant la portion de l'action visant la « perte de profits » ainsi qu'une grande partie de la preuve des défenderesses portait sur cet argument, mais à mon avis il est erroné en droit, la preuve qui vise à l'étayer n'est pas pertinente, et il ne m'est pas nécessaire de l'examiner plus en profondeur. [Non souligné dans l'original.]

[64] Dans la décision *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. Ct.) (*Gerber*), aux pages 405 et 406, inf. pour d'autres motifs par [1997] R.P.C. 443 (C.A.), le juge Jacob (plus tard nommé lord juge) est arrivé à la même conclusion. Voici en quels termes le juge Jacob s'est prononcé sur la question aux pages 394, 405 et 406 :

[TRADUCTION] Les défendeurs tentent parfois de se soustraire à l'importante responsabilité qui leur incombe en faisant valoir qu'ils auraient pu éviter toute contrefaçon, notamment par l'utilisation de moyens aussi efficaces, mais n'emportant aucune contrefaçon. Ils auraient pu, disent-ils causer le même « préjudice » économique par une concurrence licite. Les tribunaux ont de façon constante rejeté cet argument en s'appuyant sur les principes qui sous-tendent l'indemnisation. Il importe en effet que le comportement « illicite » du défendeur donne lieu à indemnisation.

[...]

Lectra [la défenderesse] a également fait valoir qu'elle devrait être considérée comme si elle avait agi [TRADUCTION] « de manière licite plutôt qu'illicite » [...] ; qu'elle devrait être traitée comme si elle avait « comme il convenait » entrepris d'obtenir une licence, et l'avait effectivement obtenue. Mais il est de droit constant qu'on ne saurait prendre en compte la situation qui se serait produite si le défendeur avait obtenu les mêmes résultats par d'autres moyens, non contrefaisants. C'est aussi vrai de l'obtention d'une licence que de l'utilisation d'autres moyens non contrefaisants. On entend simplement par « comportement licite » le fait de n'avoir commis aucune contrefaçon; cela ne veut pas dire avoir adopté d'autres moyens permettant d'infliger le même « préjudice » économique, mais sans commettre de contrefaçon. [Non souligné dans l'original.]

[65] C'est aussi le raisonnement adopté par le juge Kitchin dans l'arrêt *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344

at paragraph 93. As Lord Justice Jacob would no doubt say, further citations on this principle would be otiose (see *Gerber*, above, at page 394).

[66] The facts and arguments of all of these cases bear remarkable similarity to the case before me in this trial. Like the respondents in *United Horse Shoe*, Apotex had the possibility of producing “an equally dangerous rival”—Apo-lovastatin—by “lawful means”—the AFI-4 process. Like the respondents in that case, Apotex did not use the AFI-4 process but “pirated” Merck’s property in the ‘380 patent without consent or licence. Just like the defendants in *Catnic*, Apotex argues, “Yes, I infringed but I could have taken this market from you by not infringing”.

[67] Apotex acknowledges the state of U.K. law on this question. However, Apotex submits that the law in the United Kingdom is evolving. In support of this proposition, Apotex refers to the decision of Lord Justice Aldous in *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296. This case involved a patent for a device for the laying of flexible pipe at sea. The issue before the Supreme Court of Judicature Court on Appeal (Civil Division), on appeal from Justice Jacob (as he then was), was a matter of the pleadings. In the course of argument, counsel for the defendants raised the question of the relevance of a non-infringing alternative and the approach to this question in the United States (citing *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*), discussed below). Lord Justice Aldous opined, at paragraph 41, that:

Despite the interesting submission on US law, it is not right at this stage of the enquiry to doubt the correctness of the United Kingdom cases. When the facts are found then perhaps guidance from [United States case law] could be of assistance. [Emphasis added.]

(Pat.) (*Ultraframe*), au paragraphe 93. Comme lord juge Jacob l’aurait certainement lui-même fait remarquer, il serait inutile de multiplier les citations reflétant ce principe (voir *Gerber*, précité, à la page 394).

[66] Les faits et les arguments exposés dans ces diverses affaires ressemblent de façon frappante à ceux qui ont été exposés en l’espèce. Comme les défenderesses dans l’affaire *United Horse Shoe*, Apotex avait les moyens de fabriquer un produit qui aurait constitué [TRADUCTION] « un dangereux concurrent » — en l’occurrence l’Apo-lovastatine — par un « moyen licite », le procédé AFI-4. Comme les défenderesses dans cette même affaire, Apotex n’a pas employé le procédé AFI-4, mais, sans obtenir le consentement du breveté, ni une licence d’utilisation, elle a « piraté » le brevet ‘380 dont Merck était titulaire. Comme les défenderesses dans l’affaire *Catnic*, Apotex affirme : [TRADUCTION] « Il est vrai que j’ai commis une contrefaçon, mais j’aurais tout aussi bien pu pénétrer ce marché sans commettre de contrefaçon ».

[67] Apotex reconnaît ce qu’il en est en droit britannique sur cette question. Toutefois, elle soutient que dans ce domaine le droit britannique est en pleine évolution. Elle invoque la décision du lord juge Aldous dans l’arrêt *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296, à l’appui de sa thèse. L’affaire portait sur le brevet relatif à un engin permettant la pose en mer de canalisations souples. L’appel devant la Supreme Court of Judicature Court on Appeal (Civil Division) interjeté à l’encontre du jugement du juge Jacob (qui sera plus tard nommé lord juge), concernait les actes de procédure. Au cours des débats, l’avocat des défenderesses a soulevé la question de la pertinence que pouvait avoir l’existence d’une solution non contrefaisante et de l’approche retenue par les tribunaux américains à cet égard (citant la décision *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*), examinée plus loin). Au paragraphe 41 de sa décision, le lord juge Aldous s’est prononcé en ces termes :

[TRADUCTION] Malgré le caractère intéressant de l’argument fondé sur le droit américain, il ne convient pas à cette étape de l’examen de mettre en doute le bien-fondé de la jurisprudence britannique. Une fois les faits établis, on pourra peut-être profiter de l’enseignement de la jurisprudence américaine. [Non souligné dans l’original.]

[68] Ultimately, the case never went to trial. I decline to accept one line from a pleadings motion decision and elevate it to a conclusion that U.K. law has changed or is about to change. Moreover, this case was decided three years before *Ultraframe*, above, in which the Court unequivocally followed the *United Horse Shoe* line of cases.

[69] In sum, the law of the United Kingdom is clear and unequivocal; the non-infringing alternative defence is wrong at law.

[70] The reasoning of *United Horse Shoe* has been considered and followed in Canada in at least one decision of our court and referred to in another.

[71] The first of these cases is *Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.) (*Domco* (Prothonotary Preston)), at page 74, revd on other grounds (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.) (*Domco* (Collier J.)). The relevance of non-infringing alternatives was rejected by both Prothonotary Preston and Justice Collier. The defendants argued that damages should be reduced because, instead of infringing the plaintiff's patents, the defendants could have sold an existing non-infringing alternative, or could have developed a new non-infringing process, or could have avoided infringement altogether by obtaining a licence (*Domco* (Prothonotary Preston), above at pages 73, 81 and 82). The Referee acknowledged these propositions but ultimately concluded that all such potential non-infringing alternatives were completely irrelevant (*Domco* (Collier J.), above, at page 91):

Armstrong infringed the patents and the argument that they could have taken a license [sic] or sold a non-patented product is irrelevant in the light of what actually happened, and tends to obfuscate the main issue of the continued infringement by the Defendant. [Emphasis added.]

[72] The fact that the defendant already possessed and had marketed an existing non-infringing alternative

[68] L'affaire ne s'est pas rendue à procès. Je me refuse à conclure, sur la base d'une simple phrase tirée d'une décision tranchant une requête en radiation d'un acte de procédure, que le droit britannique a changé ou est sur le point de changer. Ajoutons que cette décision est intervenue trois ans avant la décision *Ultraframe*, précitée, dans le cadre de laquelle la Cour a de toute évidence suivi les décisions rendues dans la foulée de l'arrêt *United Horse Shoe*.

[69] En bref, le droit britannique est clair et non équivoque : il n'est pas permis d'invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante.

[70] Le raisonnement adopté dans l'arrêt *United Horse Shoe* a été examiné et retenu au Canada dans au moins une décision de la Cour, et cité dans une autre.

[71] La première est la décision *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*Domco* (protonotaire Preston)), à la page 74, infirmée pour d'autres motifs (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*Domco* (le juge Collier)). L'existence de solutions non contrefaisantes a été jugée non pertinente par le protonotaire Preston et par le juge Collier. Les défenderesses soutenaient qu'il y avait lieu de réduire le montant des dommages-intérêts parce que, au lieu de contrefaire les brevets des demanderesse, elles auraient pu vendre un produit existant qui n'emportait aucune contrefaçon, développer un nouveau procédé non contrefaisant, ou encore, éviter toute contrefaçon en obtenant une licence (*Domco* (protonotaire Preston), précitée, aux pages 73, 81 et 82). Le décideur a pris acte de ces arguments, mais il a conclu que le recours éventuel à ces solutions non contrefaisantes était entièrement dénué de pertinence (*Domco* (le juge Collier), précitée, à la page 91) :

[TRADUCTION] Armstrong a contrefait les brevets, et l'argument voulant qu'elle aurait pu se faire accorder une licence, ou vendre un produit non breveté, n'est d'aucune pertinence considérant ce qui s'est effectivement produit et tend de plus à masquer la contrefaçon continue commise par la défenderesse. [Non souligné dans l'original.]

[72] Le fait que la défenderesse ait eu à sa disposition et commercialisé un produit non contrefaisant (*Domco*

(*Domco* (Prothonotary Preston), above, at page 82) did not alter the Court's approach in rejecting the relevance of such alternatives.

[73] Although the issue of a non-infringing alternative was not raised in *Jay-Lor*, during a discussion of general principles, I cited, with approval, the conclusions stated in *Domco* (Prothonotary Preston) (*Jay-Lor*, above, at paragraph 115).

[74] Admittedly, the Canadian cases which refer to and apply *United Horse Shoe* may not constitute the highest authority. However, *Domco* (Collier J.) has never been overturned. This may simply be a reflection that the law is so obvious and settled that there is nothing to be said. If this Canadian case law can be described as sparse, jurisprudence to support the position of Apotex is non-existent. There is not a single Canadian case that applies a non-infringing alternative defence to an award of damages.

[75] In sum, Canadian law reflects the jurisprudence of the United Kingdom and results in a rejection of the NIA defence. In other words, under current Canadian law of damages, the fact that Apotex had available to it (but did not use) a non-infringing alternative is irrelevant to a calculation of damages.

[76] I turn now to Apotex's submissions on how that law has changed (or, alternatively, should change).

#### G. *Evolution of the Law According to Apotex*

##### (1) *Monsanto/Schmeiser*

[77] Apotex argues that the case of *Monsanto/Schmeiser* effectively and completely changed the law of damages and provides authority for its position. I do not agree.

(protonotaire Preston), précitée, à la page 82) n'a en rien modifié le raisonnement adopté par la Cour pour conclure à la non-pertinence des autres solutions.

[73] Bien que la question de l'existence d'une solution non contrefaisante n'ait pas été soulevée dans l'affaire *Jay-Lor*, j'ai, lors de l'examen des principes généraux, cité en les approuvant les conclusions exposées dans la décision *Domco* (protonotaire Preston) (*Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 115).

[74] Reconnaissons que les décisions canadiennes qui citent et suivent l'arrêt *United Horse Shoe* ne sont peut-être pas des décisions charnières, mais il reste que la décision *Domco* (le juge Collier) n'a jamais été infirmée. Il se peut que cela soit simplement dû au fait que sur ce point la règle applicable est tellement évidente et tellement bien établie qu'il n'y a rien à ajouter. Si l'on peut dire que la jurisprudence canadienne sur la question est peu abondante, il n'existe néanmoins aucun précédent susceptible d'étayer la thèse d'Apotex. On ne relève aucune décision canadienne, portant sur l'octroi de dommages-intérêts, ayant retenu comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante.

[75] En bref, le droit canadien reflète la jurisprudence britannique et commande le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Autrement dit, selon le droit canadien actuellement applicable en matière de dommages-intérêts, le fait qu'Apotex ait disposé (sans cependant y recourir) d'une solution non contrefaisante est sans pertinence pour le calcul du montant des dommages-intérêts.

[76] Examinons maintenant les arguments qu'Apotex fait valoir à l'appui de sa thèse que le droit en ce domaine a changé (ou, subsidiairement, qu'il devrait être modifié).

#### G. *Évolution du droit selon Apotex*

##### 1) *Monsanto/Schmeiser*

[77] Selon Apotex, l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* a eu pour effet de modifier entièrement le droit applicable en matière de dommages-intérêts et il confirme sa thèse. Je ne suis pas d'accord.

[78] In *Monsanto/Schmeiser*, the trial Judge found that Mr. Schmeiser had infringed the patent in issue (use of Roundup Ready canola) and awarded Monsanto an accounting of profits quantified at \$19 832 (*Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 98; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2001 FCT 256, 12 C.P.R. (4th) 204, at paragraphs 133–140.). This award was upheld on appeal (*Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2002 FCA 309, [2003] 2 F.C. 165, at paragraphs 72–74 and 78–87. The Supreme Court overturned this aspect of the lower courts’ decisions and awarded Monsanto nothing in respect of Mr. Schmeiser’s lost profits (*Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraphs 101–105).

[79] The decision of the majority of the Supreme Court differentiated a claim of damages from a claim for profits (*Monsanto/Schmeiser*, above at paragraph 100):

The *Patent Act* permits two alternative types of remedy: damages and an accounting of profits. Damages represent the inventor’s loss, which may include the patent holder’s lost profits from sales or lost royalty payments. An accounting of profits, by contrast, is measured by the profits made by the infringer, rather than the amount lost by the inventor. Here, damages are not available, in view of Monsanto’s election to seek an accounting of profits.

[80] The Supreme Court’s analysis of the issue of calculation of damages occupied a mere five paragraphs. Because of the importance that the defendants place on this decision, I reproduce the entire discussion from the decision, at paragraphs 101–105:

It is settled law that the inventor is only entitled to that portion of the infringer’s profit which is causally attributable to the invention: *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3 (C.A.); *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.), at para. 37. This is consistent with the general law on awarding non-punitive remedies: “[I]t is essential that the losses made good are only those which, on a common sense view of causation, were caused by the breach” (*Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, at p. 556, *per* McLachlin J. (as she then was), quoted with approval by Binnie J. for the Court in *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, at para. 93).

[78] Dans l’affaire *Monsanto/Schmeiser*, le juge du procès a conclu que M. Schmeiser avait contrefait le brevet en cause (par son utilisation de graines de canola Roundup Ready), et il a statué que Monsanto avait droit à la remise des profits, évalués à 19 832 \$ (*Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 98; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2001 CFPI 256, aux paragraphes 133 à 140). La décision a été confirmée en appel (*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165, aux paragraphes 72 à 74 et 78 à 87. La Cour suprême a, sur ce point, infirmé les jugements des juridictions d’instance inférieure, n’accordant rien à Monsanto au titre de la perte de profits imputable à M. Schmeiser (*Monsanto/Schmeiser*, précité, aux paragraphes 101 à 105).

[79] Dans son arrêt majoritaire, la Cour suprême a précisé la distinction à faire entre une demande de dommages-intérêts et une demande de remise des profits (*Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 100) :

La *Loi sur les brevets* prévoit deux différents types de réparation : les dommages-intérêts et la remise des profits. Les dommages-intérêts représentent la perte de l’inventeur, qui peut comprendre soit la perte de profits que le titulaire du brevet a subie au chapitre des ventes, soit la perte de redevances. Par contre, la remise des profits est calculée en fonction des profits réalisés par le contrefacteur plutôt qu’en fonction du montant perdu par l’inventeur. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts, étant donné que Monsanto a choisi de demander la remise des profits.

[80] La Cour suprême ne consacre que cinq paragraphes à la question du calcul du montant de l’indemnité. En raison de l’importance que les défendresses attribuent à cet arrêt, je reproduis ici intégralement cette analyse, soit les paragraphes 101 à 105 :

Il est bien établi que l’inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention : *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Liée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.); *Celanese International Corp. c. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.), par. 37. Cela est conforme à la règle générale qui s’applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement » (*Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534, p. 556, la juge McLachlin (plus tard Juge en chef), cité et approuvé, au nom de la Cour,

The preferred means of calculating an accounting of profits is what has been termed the value-based or “differential profit” approach, where profits are allocated according to the value contributed to the defendant’s wares by the patent: N. Siebrasse, “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79. A comparison is to be made between the defendant’s profit attributable to the invention and his profit had he used the best non-infringing option: *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563, at p. 576, also referred to with approval in *Colonial Fastener Co. v. Lightning Fastener Co.*, [1937] S.C.R. 36.

The difficulty with the trial judge’s award is that it does not identify any causal connection between the profits the appellants were found to have earned through growing Roundup Ready Canola and the invention. On the facts found, the appellants made no profits as a result of the invention.

Their profits were precisely what they would have been had they planted and harvested ordinary canola. They sold the Roundup Ready Canola they grew in 1998 for feed, and thus obtained no premium for the fact that it was Roundup Ready Canola. Nor did they gain any agricultural advantage from the herbicide resistant nature of the canola, since no finding was made that they sprayed with Roundup herbicide to reduce weeds. The appellants’ profits arose solely from qualities of their crop that cannot be attributed to the invention.

On this evidence, the appellants earned no profit from the invention and Monsanto is entitled to nothing on their claim of account. [Emphasis in original.]

[81] On the basis of this very brief analysis, Apotex argues that the law has been changed, not only with respect to the law of an accounting of profits but for a claim in damages as well, to permit the NIA defence.

[82] The Supreme Court made no comments whatsoever on whether the principles applicable to an accounting of profits could or should be applied to a claim of damages. Indeed, the decision very specifically begins with the statement that there are “two alternative types of remedies”.

par le juge Binnie dans l’arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, par. 93).

La méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d’acquérir : N. Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach à the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79. Il faut comparer le profit que l’invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante (*Collette c. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563, p. 576, aussi mentionné avec approbation dans l’arrêt *Colonial Fastener Co. c. Lightning Fastener Co.*, [1937] R.C.S. 36).

Le problème est que, en ordonnant la remise des profits, le juge de première instance n’a fait état d’aucun lien de causalité entre l’invention et les profits que, selon lui, les appelants ont tirés de la culture de canola Roundup Ready. D’après les faits constatés, les appelants n’ont réalisé aucun profit dû à l’invention.

Ils ont réalisé exactement les mêmes profits que s’ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Ils ont vendu, comme aliment pour animaux, le canola Roundup Ready cultivé en 1998 et n’ont donc pas obtenu un meilleur prix du fait qu’il s’agissait de canola Roundup Ready. Sur le plan agricole, les appelants n’ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l’herbicide, vu l’absence de conclusion qu’ils ont pulvérisé de l’herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Les profits des appelants découlaient uniquement des caractéristiques de leur récolte qui ne sont pas attribuables à l’invention.

Selon la preuve produite en l’espèce, les appelants n’ont tiré aucun profit de l’invention et Monsanto n’a droit à rien en ce qui concerne sa demande de remise. [Souligné dans l’original.]

[81] Apotex se fonde sur cette analyse très brève pour affirmer que le droit a changé, non seulement en ce qui concerne la remise des profits, mais aussi en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts, et qu’elle peut en conséquence invoquer comme moyen de défense l’existence d’une solution non contrefaisante.

[82] La Cour suprême ne s’est aucunement prononcée sur la question de savoir si les principes applicables à la remise des profits pourraient, ou devraient également s’appliquer aux demandes de dommages-intérêts. Rappelons, en effet, qu’au début de son analyse la Cour précise qu’il existe « deux différents types de réparation ».

[83] In its decision, the Supreme Court endorsed a two-step approach to the assessment of profits. The first step is one of causation: are the infringer's profits "causally attributable to the invention"? On the facts in the case, the Supreme Court found that the plaintiff's claim failed at the first step; that is, the trial Judge failed to find that Mr. Schmeiser sprayed his crops with the infringing product. There was no Roundup Ready benchmark against which to apply the differential profits methodology. There was no causation.

[84] Once causation is established, the second task is the quantification of profits. The Court was of the view that the differential profits approach, as described in a journal article (Norman Siebrasse, "A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms" (2004), 20 *C.I.P.R.* 79 (Siebrasse 2004)) is the "preferred method" of calculating an accounting of profits. In addition, the Court appeared to accept that this method was already part of Canadian law, citing *Collette et al. v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563 (*Collette*), at page 576 and *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36 (*Colonial Fastener*).

[85] *Collette* is a good example of how the differential profits approach has comprised part of Canadian law for over a century. *Collette* involved two patents for candle-making machines. Mr. Lasnier claimed that Mr. Collette had infringed the patent and asserted a claim for damages. This case does not assist the defendants, for the simple reason that the case did not actually involve a claim for damages. It is obvious, from reading the judgment, that Mr. Lasnier was seeking a disgorgement of the profits made by Mr. Collette (*Collette*, above, at page 575):

[T]he respondent [Mr. Lasnier, the Plaintiff] alleges no actual loss, or that he suffered any damage, but simply alleges that the appellants [Mr. Collette], by using the respondent's patent or their fraudulent imitation of it, have realized a profit of \$13,200 over and above the profits they would have or that might have been realized in making candles without resorting to this machine .... Now, all the respondent claims, is the profits that the appellants made.... [Emphasis added.]

[83] Dans son arrêt, la Cour suprême retient, pour le calcul des profits, une approche en deux étapes. La première étape concerne la causalité : les profits réalisés par le contrefacteur ont-ils un « lien de causalité avec l'invention »? Au vu des circonstances de l'affaire, la Cour suprême a estimé que la demanderesse avait échoué sur ce premier point, le juge du procès n'ayant pas conclu que M. Schmeiser avait pulvérisé le produit contrefait sur ses plantes. Il n'y avait pas de point de référence en fonction duquel appliquer la méthode du profit différentiel. Il n'y avait aucun lien de causalité.

[84] Une fois établi le lien de causalité, s'il en est, on procède à la quantification des profits. La Cour a estimé que la méthode du profit différentiel, décrite dans un article de doctrine (Norman Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79 (Siebrasse 2004)) est la « méthode privilégiée » de calcul des profits devant être remis. La Cour semble avoir estimé que cette méthode était déjà admise en droit canadien, citant les arrêts *Collette et al. v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563 (*Collette*), à la page 576 et *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36 (*Colonial Fastener*).

[85] L'arrêt *Collette* est un bon exemple de la place qu'occupe la méthode du profit différentiel en droit canadien depuis plus d'un siècle. L'arrêt *Collette* portait sur deux brevets relatifs à des machines servant à la fabrication de bougies. M. Lasnier, qui reprochait à M. Collette d'avoir contrefait son brevet, cherchait à être indemnisé. Cette affaire ne peut pas être utilement invoquée par les défenderesses pour la simple raison qu'elle ne portait pas sur une demande de dommages-intérêts. Il est évident, à la lecture du jugement, que M. Lasnier demandait que M. Collette lui rende les profits qu'il avait réalisés (*Collette*, précité, à la page 575) :

[TRADUCTION] [L]'intimé, [M. Lasnier, le demandeur], ne fait état d'aucune perte et n'invoque aucun préjudice. Il ne fait qu'affirmer que les appelants [M. Collette], en raison de leur utilisation du brevet de l'intimé ou de la copie frauduleuse qu'ils en ont faite, ont réalisé un profit qui dépasse de 13 200 \$ les profits qu'ils auraient tirés ou auraient pu tirer de la fabrication de bougies sans utiliser cette machine [...] L'intimé réclame uniquement les profits réalisés par les appelants [...] [Non souligné dans l'original.]



[86] The Supreme Court's reference to *Collette* demonstrates that the Supreme Court was not changing existing law. Rather, the Court was relying on existing jurisprudence.

[87] This view of the law of Canada is consistent with 1969 comments of Harold G. Fox (*Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed (Toronto: Carswell, 1969). At page 504, Mr. Fox described exactly what Apotex now argues is the "new" law of an accounting of profits:

In arriving at the *quantum* of profits to be awarded regard must be had to the actual profit made by the defendant compared with the profit that would have been derived if he had used that which he would most probably have used had he not wrongfully taken the invention.

[88] Apotex also points to the decision of the Federal Court of Appeal in *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473 (*Monsanto/Rivett* (F.C.A.)) as further support for the premise that the law has changed. In *Monsanto/Rivett* (F.C.A.), the Court of Appeal affirmed, for the most part, the decision of Justice Zinn in *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93 (*Monsanto/Rivett* (F.C.)). This case, which followed *Monsanto/Schmeiser*, involved infringing use of a Roundup Ready product (in this case, soybeans). In contrast to *Monsanto/Schmeiser*, Justice Zinn found that there was a causal connection between the profits made and the infringement (*Monsanto/Rivett* (F.C.), above, at paragraphs 94–96). Only after finding causation did Justice Zinn direct his mind to the disgorgement of profits using a differential profits approach (*Monsanto/Rivett* (F.C.), above, at paragraphs 97–102). Comparison of *Monsanto/Schmeiser* to *Monsanto/Rivett* clearly demonstrates that causation must be evaluated first. Only where causation is established does the court employ the differential profits approach, taking into account a non-infringing alternative. *Monsanto/Rivett* neither shows that the differential profits methodology is neither new law, nor stands for the general proposition that the differential profits approach is transferable to an award of damages.

[86] En citant l'arrêt *Collette*, la Cour suprême montre bien qu'elle n'a pas modifié le droit existant. Elle n'a fait que se fonder sur la jurisprudence existante.

[87] Ce point de vue quant à l'état du droit canadien s'accorde avec ce qu'a écrit, en 1969, Harold G. Fox (*Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. Toronto : Carswell, 1969). À la page 504, M. Fox décrit exactement ce qu'Apotex fait en l'espèce valoir comme « nouvelle » règle de droit applicable en matière de remise des profits :

[TRADUCTION] Lors du *calcul* des profits devant être remis, il convient de tenir compte des profits effectivement réalisés par le défendeur par rapport aux profits qu'il aurait réalisés s'il avait utilisé ce qu'il aurait vraisemblablement utilisé s'il ne s'était pas illicitement approprié l'invention.

[88] Apotex cite également un arrêt de la Cour d'appel fédérale, *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473 (*Monsanto/Rivett* (C.A.F.)), pour étayer davantage l'argument voulant que le droit ait évolué sur ce point. Dans l'arrêt *Monsanto/Rivett* (C.A.F.), la Cour d'appel a, pour l'essentiel, confirmé la décision que le juge Zinn a rendue dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 (*Monsanto/Rivett* (C.F.)). Cette décision, postérieure à l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, portait sur l'utilisation contrefaisante d'un produit Roundup Ready (en l'occurrence, pour du soja). Contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire *Monsanto/Schmeiser*, le juge Zinn a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre les profits réalisés et la contrefaçon (*Monsanto/Rivett* (C.F.), précitée, aux paragraphes 94 à 96). Ce n'est qu'après avoir constaté l'existence d'un lien de causalité, que le juge Zinn s'est penché sur la question de la remise des profits en recourant à la méthode du profit différentiel (*Monsanto/Rivett* (C.F.), précitée, aux paragraphes 97 à 102). La comparaison de l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* avec la décision *Monsanto/Rivett* montre clairement que c'est en premier lieu sur l'existence d'un lien de causalité qu'il faut se prononcer. Ce n'est qu'après avoir établi l'existence du lien de causalité que la Cour va recourir à la méthode du profit différentiel, et prendre en compte l'existence d'une solution non contrefaisante. Il ne

[89] In sum, *Monsanto/Schmeiser* did not change the law. Instead, it merely affirmed an approach to the calculation of an infringer's profits that already existed in Canadian law.

[90] Even if I were to conclude that the Supreme Court has changed the law, it has done so only with respect to an accounting of profits and not for a claim in damages.

(2) *Law of the United States on NIA Defence*

[91] Apotex presented me with a comprehensive compilation of jurisprudence from the courts of the United States on the issue of the non-infringing alternative. In Apotex's submission, the law of the United States is crystal clear; the defence of a non-infringing alternative is available and, in fact, forms part of the threshold question of entitlement to lost profits. The point that Apotex appears to be making is that, given that the Supreme Court in *Monsanto/Schmeiser* has moved away from the law as stated in *United Horse Shoe*, the lacuna should now be filled by U.S. law on this issue.

[92] I accept that an NIA defence exists in the United States. The availability of a non-infringing alternative is a threshold step in determining whether a plaintiff can claim lost profits or is limited to a reasonable royalty. In order to obtain a lost profits award in damages, a plaintiff bears the burden of demonstrating that there is no non-infringing alternative. This "rule" is set out in the case of *Panduit*, above, at page 1156, frequently cited in the United States jurisprudence for its general statement of the requirements for a patentee to obtain lost profits:

ressort aucunement de la décision *Monsanto/Rivett* que l'emploi de la méthode du profit différentiel constitue une nouvelle règle de droit ou que cette méthode peut, de manière générale, servir au calcul du montant des dommages-intérêts.

[89] Bref, l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* n'a en rien changé le droit applicable, et n'a fait que confirmer, pour le calcul des profits réalisés par le contrefacteur, une démarche qui existait déjà en droit canadien.

[90] Même si j'arrivais à la conclusion que la Cour suprême a modifié le droit applicable en ce domaine, je dirais que cela ne vaut que pour la remise des profits, non pour l'octroi de dommages-intérêts.

2) *Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante et le droit américain*

[91] Apotex a produit devant la Cour un recueil très complet de décisions des tribunaux américains sur la question de l'existence d'une solution non contrefaisante. Selon Apotex, le droit américain est sur ce point parfaitement clair; l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense, et constitue même un élément à prendre en compte à l'étape préliminaire de la détermination du droit à une indemnité pour perte de profits. Apotex semble soutenir que pour corriger la lacune résultant du fait que dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême se soit éloignée de la règle énoncée dans l'arrêt *United Horse Shoe*, il faut s'en remettre au droit américain.

[92] J'admets qu'aux États-Unis, l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense. En droit américain, il faut dans un premier temps se demander si une solution non contrefaisante est disponible pour déterminer si un demandeur peut solliciter la restitution des profits qu'il a perdus, ou s'il doit s'en tenir à une redevance raisonnable. Pour obtenir la remise des profits qu'il a perdus, le demandeur doit démontrer l'absence de solution non contrefaisante. Cette « règle » est énoncée dans l'arrêt *Panduit*, précité, à la page 1156, fréquemment cité dans la jurisprudence

To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the infringement ... a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable non-infringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of profits he would have made. [Emphasis added.]

[93] The first and major flaw in Apotex's argument is that I do not accept that *Monsanto/Schmeiser* changed the law of damages. The case, as I read it, changed nothing—even with respect to the law applicable to an accounting of profits.

[94] The second problem with Apotex's argument is that the statutory provisions of the United States with respect to damages are very different from that of Canada and the United Kingdom.

[95] One major difference is that the relevant provision of the United States law, 35 U.S.C. §284, provides for up to triple damages, as follows:

#### §284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances. [Emphasis added.]

américaine en ce qui concerne la règle générale qu'il pose quant aux conditions requises pour qu'un breveté obtienne la remise des profits qu'il a perdus :

[TRADUCTION] Pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, la remise des profits provenant des ventes qu'il aurait réalisées s'il n'y avait pas eu contrefaçon [...] le propriétaire du brevet doit démontrer : 1) qu'il existe, pour le produit breveté, une demande, 2) qu'il n'existait aucune autre solution non contrefaisante acceptable, 3) qu'il avait, en matière de fabrication et de commercialisation, la capacité de répondre à la demande, et 4) le montant des profits qu'il aurait réalisé. [Non souligné dans l'original.]

[93] La première et principale faille de l'argument soulevé par Apotex est, selon moi, que l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* n'a pas modifié le droit applicable en matière de dommages-intérêts. J'estime que cet arrêt n'a rien changé, et ce, même au chapitre du droit applicable en matière de recouvrement des profits.

[94] La seconde faille de l'argument invoqué par Apotex est que les dispositions législatives américaines applicables en matière de dommages-intérêts sont très différentes de celles en vigueur au Canada et au Royaume-Uni.

[95] Une différence très importante provient du fait qu'aux États-Unis, une disposition, soit 35 U.S.C. §284, permet de tripler le montant des dommages-intérêts :

[TRADUCTION]  
§284. Dommages-intérêts

Le tribunal qui donne gain de cause au demandeur lui accorde des dommages-intérêts suffisants pour l'indemniser de la contrefaçon, mais en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable au titre de l'utilisation de l'invention par le contrefacteur, plus les intérêts et dépens fixés par le tribunal.

Lorsque le montant des dommages-intérêts n'est pas établi par un jury, il revient au tribunal d'en fixer le montant. Quoi qu'il en soit, la cour peut aller jusqu'à tripler le montant des dommages-intérêts établis ou fixés, sauf en ce qui concerne les droits provisoires visés à l'alinéa 154d) de ce titre.

Pour l'aider à calculer le montant des dommages-intérêts ou de la redevance raisonnable, le tribunal peut citer des témoins experts. [Non souligné dans l'original.]

[96] Further, since 1946, the remedy of an accounting of the defendant's profits has been unavailable to American plaintiffs (Laura B. Pincus, "The Computation of Damages in Patent Infringement Actions" (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95, at page 97, citing 35 U.S.C. §§ 67 and 70 (1946)). All matters relevant to remedying an act of infringement must be considered under the heading of "damages adequate to compensate for the infringement". While I would not wish to place too heavy a weight on the difference in the legislation, the point remains that law of the United States is different and has certainly evolved differently than that of the United Kingdom and, as a result, Canada.

[97] In brief, I accept that the law of damages in the United States requires that, prior to claiming an award of lost profits, a wronged patentee must demonstrate that there is no acceptable non-infringing substitute. If this case were before a court in the United States, Merck would be required to address whether the AFI-4 process is an "acceptable non-infringing substitute". However, as the law stands in Canada, Merck bears no such burden.

### (3) *The Professor Siebrasse Papers*

[98] Apotex places great emphasis on two journal articles by Professor Norman Siebrasse: Siebrasse 2004, above and Norman V. Siebrasse *et al.* "Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada" (2008), 24 *C.I.P.R.* 153 (Siebrasse 2008).

[99] Professor Siebrasse's articles reflect a point of view that is different from the existing Canadian law of damages in patent infringement cases.

[100] As acknowledged by Professor Siebrasse, the primary focus of the 2004 article was the accounting of profits awarded for infringement of patents claiming "higher life forms" since, in his view, "the law relating to this remedy is unclear in Canada" (Siebrasse 2004, above, at page 80). This paper highlighted a differential

[96] Ajoutons que, depuis 1946, les tribunaux américains ne peuvent plus accorder au demandeur la remise des profits réalisés par le défendeur (Laura B. Pincus, « The Computation of Damages in Patent Infringement Actions » (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95, à la page 97, citant 35 U.S.C. §§ 67 et 70 (1946)). En ce qui concerne l'indemnisation d'un acte de contrefaçon, il faut se reporter au texte qui figure sous la rubrique [TRADUCTION] « dommages-intérêts permettant d'indemniser la contrefaçon ». Je ne souhaite pas accorder un trop grand poids à la différence entre les divers régimes législatifs, mais il n'en reste pas moins vrai que le droit américain est différent et qu'il a clairement évolué différemment du droit du Royaume-Uni et, partant, du droit canadien.

[97] En résumé, j'admets qu'aux États-Unis, le droit applicable en matière de dommages-intérêts exige que le breveté qui a été lésé démontre, avant de pouvoir prétendre à la remise des profits qu'il a perdus, qu'il n'existait aucune solution non contrefaisante acceptable. Si un tribunal des États-Unis était saisi de la présente affaire, Merck serait tenue de répondre à la question de savoir si le procédé AFI-4 permettait effectivement de fabriquer des « produits de remplacement non contrefaits, de qualité acceptable ». Dans l'état actuel du droit canadien, Merck n'est pas tenue de faire cette démonstration.

### 3) *Les articles du professeur Siebrasse*

[98] Apotex insiste beaucoup sur deux articles de doctrine publiés par le professeur Norman Siebrasse : Siebrasse 2004, précité, et Norman V. Siebrasse *et al.* « Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada » (2008), 24 *C.I.P.R.* 153 (Siebrasse 2008).

[99] Les articles du professeur Siebrasse font état d'un point de vue qui s'écarte des dispositions du droit canadien actuellement applicables en matière de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

[100] Comme le reconnaît le professeur Siebrasse, son article de 2004 porte essentiellement sur le recouvrement des profits en cas de contrefaçon de brevets revendiquant des « formes supérieures de vie » étant donné que, selon lui, [TRADUCTION] « au Canada, le droit concernant cette mesure de réparation n'est pas clair » (Siebrasse 2004,

profits approach to the accounting of profits to which the Supreme Court referred in *Monsanto/Schmeiser*. Although, in the course of his lengthy analysis, Professor Siebrasse expressed doubt about the applicability of *United Horse Shoe*, this criticism of *United Horse Shoe* was made in the context of an accounting of profits (see, for example, Siebrasse 2004, above, at page 94).

[101] Given that the platform of the Siebrasse 2004 paper was the decisions of the lower courts in *Monsanto/Schmeiser*, it is to be expected that, the parties referred to the paper in their arguments to the Supreme Court. The Supreme Court made one quick reference to the Siebrasse 2004 paper in its discussion of remedy. The Court agreed only with Professor Siebrasse's use of the differential profit method of calculating lost profits. By no stretch, should this be elevated to an agreement by the Supreme Court with all of Professor Siebrasse's arguments.

[102] It does not follow, from the acceptance of the value-based or "differential profit" approach, either that the Supreme Court would have adopted the reasoning set out in the entirety of the paper, or that every article written by this author possesses elevated importance. An academic's opinions on the law or its interpretation may, in appropriate circumstances, assist a court. However, these opinions are not jurisprudential.

[103] In his 2008 paper, Professor Siebrasse commented extensively on the *Monsanto/Schmeiser* decision, turning his focus from an accounting of profits to damage awards (Siebrasse 2008, above). There is no mistaking his point of view that the existence of a non-infringing alternative should be a relevant factor in the analysis of an award of damages. At page 161, he states the following:

... *United Horse-Shoe* may be inconsistent with modern Canadian cases and perhaps should not be followed in Canadian law today. The difficulty with the decision is that the

précité, à la page 80). Cet article traite de la méthode du profit différentiel en matière de restitution des profits, dont a aussi traité la Cour suprême dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*. Dans le cadre d'une longue analyse, le professeur Siebrasse exprime des doutes quant à l'applicabilité de l'arrêt *United Horse Shoe*, mais il importe de relever que les critiques qu'il formule à l'égard de cet arrêt concernent la remise des profits (voir, par exemple, Siebrasse 2004, précité, à la page 94).

[101] Étant donné que l'article de 2004 du professeur Siebrasse prenait pour point de départ les jugements rendus par les tribunaux d'instance inférieure dans l'affaire *Monsanto/Schmeiser*, il n'est pas surprenant que les parties aient cité cet article dans leurs plaidoiries en Cour suprême. Celle-ci, se penchant sur la question de la réparation, a fait une rapide allusion à l'article de 2004 du professeur Siebrasse. La Cour s'en est tenue à accepter, comme le fait le professeur Siebrasse, le recours à la méthode du profit différentiel pour calculer la perte de profits. Il serait exagéré d'affirmer que la Cour suprême a admis l'ensemble des arguments développés par le professeur Siebrasse.

[102] On ne saurait donc conclure, de son acceptation de la méthode fondée sur la valeur, ou de la méthode dite du « profit différentiel », que la Cour suprême a retenu le raisonnement exposé dans l'article en question, ou que tous les articles rédigés par cet auteur revêtent une importance majeure. Lorsque les circonstances s'y prêtent, l'opinion d'un universitaire sur le droit en vigueur ou sur son interprétation peut être utile à un tribunal, mais de telles opinions n'ont pas valeur de jurisprudence.

[103] Dans son article de 2008, le professeur Siebrasse commente longuement l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, en s'attardant non plus cette fois sur le recouvrement des profits, mais sur les ordonnances accordant des dommages-intérêts (Siebrasse 2008, précité). À n'en pas douter, l'existence d'une solution non contrefaisante constitue, selon lui, un facteur pertinent en ce qui concerne l'octroi de dommages-intérêts. C'est en ces termes qu'à la page 161 il s'exprime sur ce point :

[TRADUCTION] [...] l'arrêt *United Horse-Shoe* pourrait se révéler incompatible avec la jurisprudence canadienne moderne et ne devrait peut-être pas aujourd'hui s'appliquer en droit

defendant's non-infringing alternatives are clearly relevant in fact to what would most probably have happened but for the infringement. Ignoring this factor is inconsistent with the general principle that the plaintiff is to be put in the position it would have in fact been in but for the infringement, as best as this can be determined. [Emphasis added.]

[104] Professor Siebrasse appears to rely on *Monsanto/Schmeiser* as a basis upon which to conclude that *United Horse Shoe* is now in conflict with Canadian law of damages. As I have discussed above, I do not believe that this is a reasonable interpretation of the Supreme Court's findings in *Monsanto/Schmeiser* on the law of damages.

[105] Academic writing can be useful to a judge faced with a difficult and new issue, but it is not precedential. The opinion of a university professor—no matter how well-articulated—is merely an expression of a point of view that may be right or may be wrong. Even Professor Siebrasse does not conclude that the law of Canada now accepts the NIA defence; rather, he merely wishes that it would.

[106] It is also interesting to observe that Apotex was unable to point to any other academic who has expressed the same views as Professor Siebrasse or has endorsed Professor Siebrasse's opinion on the use of an NIA defence. In final oral argument, Merck's counsel referred to Professor Siebrasse as "the lone voice in the wilderness" (8T1099) supporting the adoption of the NIA defence.

(4) Section 8 Damages under the PM (NOC) Regulations

[107] Apotex refers to my decision in *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1 (*Teva Ramipril*) as support for its position on

canadien. L'arrêt pose problème parce que les solutions non contrefaisantes qui s'offraient au défendeur sont manifestement pertinentes pour déterminer ce qui se serait vraisemblablement produit en l'absence de contrefaçon. Le fait de ne pas prendre en compte ce facteur est incompatible avec le principe voulant que le demandeur soit, dans toute la mesure du possible, replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu contrefaçon. [Non souligné dans l'original.]

[104] Le professeur Siebrasse semble se fonder sur l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* pour conclure qu'aujourd'hui l'arrêt *United Horse Shoe* est en contradiction avec les règles du droit canadien en matière de dommages-intérêts. Comme je l'ai dit plus haut, j'estime que cela ne correspond pas à une interprétation raisonnable des conclusions auxquelles, dans son arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême est parvenue au sujet des règles applicables en la matière.

[105] Les articles de doctrine peuvent être utiles au juge appelé à trancher une question qui est à la fois nouvelle et difficile, mais ils n'ont pas force de précédent. L'opinion d'un professeur d'université — quoique bien exposée — ne fait qu'exprimer un point de vue qui n'est pas nécessairement juste. Même le professeur Siebrasse ne va pas jusqu'à soutenir que le droit canadien admet désormais comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante; il ne fait que souhaiter que ce moyen de défense soit admis.

[106] Notons également qu'Apotex n'a pu citer aucun autre universitaire qui partage l'opinion du professeur Siebrasse concernant le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante ou qui se dit favorable à celle-ci. Lors de sa plaidoirie, l'avocat de Merck a parlé d'une [TRADUCTION] « voix qui prêche dans le désert » (8T1099) lorsqu'il a évoqué la reconnaissance, prônée par le professeur Siebrasse, de l'existence d'une solution non contrefaisante comme moyen de défense.

4) L'indemnité prévue à l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

[107] Apotex invoque pour étayer sa thèse quant au moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante, ma décision dans *Sanofi-Aventis*

the availability of a NIA defence. *Teva Ramipril* involved the complex and uncharted waters of a claim for damages under section 8 of the PM (NOC) Regulations. In constructing the “but for” world, I accepted the argument of the defendant (Sanofi) that, but for the infringement, it would have authorized a generic competitor to enter the ramipril market (*Teva Ramipril*, above, at paragraphs 172–208). As a result, Teva’s damages were substantially reduced by this hypothetical competition. As summarized by Apotex in its final written argument in this case at page 13:

Sanofi was found to have harmed Teva by excluding it from the ramipril market, but it argued successfully that, if it had not harmed Teva by commencing a prohibition proceeding, it could have caused some of the same harm lawfully by authorizing a generic competitor. This lawful “harm” substantially reduced Teva’s damages.

[108] I do not accept this example of the calculation of damages under section 8 of the PM (NOC) Regulations as applicable to a calculation of damages under section 55 of the *Patent Act*.

[109] The components of the PM (NOC) Regulations operate in the context of a specialized and comprehensive scheme. As recognized by Apotex in its final written argument at page 40, “[f]rom virtually the moment the *PM (NOC) Regulations* were enacted, the Courts have recognized that the rights afforded to a patentee within those regulations ... were distinct from the rights afforded to a patentee under the *Patent Act*”. Moreover, as described by Justice Rothstein in *Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2000 CanLII 14856, 181 D.L.R. (4th) 404 (F.C.A.), at paragraph 28, the PM (NOC) Regulations are:

*Canada Inc. c. Teva Canada Ltée*, 2012 CF 552 (*Teva Ramipril*). L’affaire *Teva Ramipril* portait sur des questions complexes qui nous entraînaient sur le terrain inexploré des dommages-intérêts visés à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Pour arrêter le scénario qui se serait produit dans un « monde hypothétique », j’ai admis l’argument de la défenderesse (Sanofi), selon lequel, n’eût été la contrefaçon, elle aurait autorisé un fabricant de médicaments génériques concurrent à faire son entrée dans le marché du ramipril (*Teva Ramipril*, précitée, aux paragraphes 172 à 208). L’existence de cette concurrence hypothétique a entraîné une réduction des dommages-intérêts accordés à Teva. Voici en quels termes Apotex résume cette décision, à la page 13 de ses observations écrites finales :

[TRADUCTION] La Cour a conclu que Sanofi a causé un préjudice à Teva en lui fermant l’accès au marché du ramipril, mais Sanofi a pu convaincre la Cour que, si elle n’avait pas causé préjudice à Teva en engageant contre elle une procédure d’interdiction, elle aurait pu dans une certaine mesure le faire licitement en autorisant un fabricant de médicaments génériques concurrent à faire son entrée sur le marché. Ce « préjudice » licite a entraîné une diminution substantielle des dommages-intérêts accordés à Teva.

[108] Selon moi, cette façon de calculer le montant des dommages-intérêts visés à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité visée à l’article 55 de la *Loi sur les brevets*.

[109] Les dispositions du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* font partie d’un régime législatif spécialisé et exhaustif. Comme Apotex le reconnaît à la page 40 de ses observations écrites finales, [TRADUCTION] « dès l’adoption du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, les tribunaux ont en somme reconnu que les droits que ce règlement accorde au breveté [...] ne sont pas les mêmes que ceux que lui accorde la *Loi sur les brevets* ». Rappelons que dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2000 CanLII 14856 (C.A.F.), au paragraphe 28, le juge Rothstein dit ce qui suit au sujet du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* :

... a comprehensive scheme provided in the Regulations which specifically addresses ineligible patents on the Register and the costs, loss and damage suffered by generic manufacturers arising from such ineligible patents being included on the Register. [Emphasis added.]

[110] It is important to understand and apply section 8 within the entire scheme of the PM (NOC) Regulations. As has been written and commented on at length, the provisions of the PM (NOC) Regulations complement and counterbalance one another in the achievement of the overall equilibrium of the regulatory scheme envisioned by Parliament. In *Teva Ramipril*, above, at paragraph 14, I described the consequences of the nature of the PM (NOC) Regulations as follows:

The damages suffered by Teva are statutory in that they arise only because of the operation of s. 8 of the *PM (NOC) Regulations*. The liability of Sanofi, in this case, is better understood if s. 8 is examined in the context of the entire statutory scheme.

[111] The mere use of the word “damages”, in section 8 of the PM (NOC) Regulations, does not make an award of damages under section 8 equivalent in all aspects to an award of damages under section 55 of the *Patent Act*. The fact that, in *Teva Ramipril* (and in the companion case of *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 553, 410 F.T.R. 78), I considered the hypothetical authorized generic to calculate the section 8 damages award is of no great moment to the case now before me.

[112] As properly expressed by Merck in its final written argument at paragraph 151:

The section 8 decisions that require a consideration of what if any third party competition the generic would have faced in the but for world, including authorized generics, are based on the correct interpretation of section 8 and its unique purpose. They are *not* support for a change in the longstanding and well-established law that precludes an infringer from

[...] le Règlement renferme des dispositions exhaustives qui se rapportent expressément aux brevets non admissibles inscrits au registre ainsi qu’aux frais, pertes et dommages subis par les fabricants de médicaments génériques par suite de l’inscription de pareils brevets au registre. [Non souligné dans l’original.]

[110] Il convient de bien saisir et d’appliquer l’article 8 dans le contexte du régime mis en place par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Les tribunaux ont amplement eu l’occasion de rappeler que les dispositions du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* se complètent et se font contreponds de façon à réaliser l’équilibre général recherché par le législateur lorsqu’il a mis en place ce régime. Dans la décision *Teva Ramipril*, précitée, au paragraphe 14, voici en quels termes j’ai décrit les conséquences qui découlent du cadre établi par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* :

Les dommages-intérêts subis par Teva sont d’origine législative dans la mesure où ils découlent uniquement de l’application de l’article 8 du Règlement sur les MB (AC). En l’espèce, il est plus facile de comprendre la responsabilité de Sanofi si on examine l’article 8 en le situant dans le cadre législatif dans son ensemble.

[111] L’emploi, à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, du mot « dommages-intérêts » ne permet pas d’affirmer que les dommages-intérêts visés à cette disposition sont, à tous égards, équivalents à l’indemnité visée à l’article 55 de la *Loi sur les brevets*. Le fait que, dans la décision *Teva Ramipril* (et dans le jugement connexe, *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 553), j’ai, pour calculer le montant des dommages-intérêts à être versés au titre de l’article 8, pris en compte l’existence hypothétique d’un produit générique autorisé, n’est guère pertinent en l’espèce.

[112] Comme Merck le dit à juste titre au paragraphe 151 de ses observations écrites finales :

[TRADUCTION] Les décisions rendues au titre de l’article 8 exigeant que soit prise en compte la concurrence que des tiers auraient livrée au fabricant du générique dans le monde hypothétique, y compris les fabricants de médicaments génériques autorisés, reposent sur une interprétation correcte de l’article 8 et de l’objet qui lui est propre. Ces décisions ne permettent



arguing that in assessing the damages caused by the infringement, it could have harmed the patentee equally badly by not infringing.

H. *Policy Reasons Supporting the Rejection of the NIA Defence*

[113] There are also compelling policy reasons why Apotex's arguments in favour of the NIA defence should not be considered. The argument advanced in this case would result in an inadequate compensation for injured plaintiffs and the infringer escaping responsibility for its infringement. The submission of the defendants is, quite simply, that "I would have harmed you just as much even if I had not infringed!"

[114] It is important to remember that a plaintiff, in claiming damages, is not permitted to claim any and all of its lost profits. A careful examination of those profits is required. Matters such as, for example, evolution of market share and production efficiencies, are obviously relevant to an assessment of lost profits. A valid defence of apportionment may be made. Legitimate competition, for example, by another generic or, as in this case, by the actual use of the AFI-4 process, is a relevant factor. In this case, I did not need to undertake this close examination since the Streamlining Agreement settled most of those matters.

[115] Moreover, if a defendant can show that a third party competitor would have been able to capture some of the sales, as was the case in *Jay-Lor*, the plaintiff will be entitled to a royalty only, and not to its lost profits. In this case, Merck Canada's claim to lost profits cannot and does not include any amount in respect of AFI-4 sales, lost export sales or post-expiry sales. However, it would be inappropriate to include in this list a fiction that the defendant could have used a non-infringing alternative (but did not) in a "but for" world in which infringement did not occur.

*pas* cependant de conclure qu'un changement a été apporté au droit, bien établi et de longue date, qui interdit au contrefacteur de faire valoir, au stade de l'évaluation du préjudice causé par la contrefaçon, qu'il aurait pu, en l'absence de contrefaçon, causer au breveté un préjudice tout aussi grave.

H. *Considérations d'intérêt général appuyant le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solutio non contrefaisante*

[113] C'est également pour des raisons d'intérêt général qu'il convient d'écarter les arguments invoqués par Apotex à l'appui du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Cette réparation entraînerait en l'espèce une indemnisation insuffisante des demandresses lésées en permettant au contrefacteur de se soustraire aux conséquences de sa contrefaçon. L'argument des défenderesses consiste en fait à dire : « Je vous aurais causé un préjudice tout aussi grave, sans même commettre de contrefaçon! »

[114] N'oublions pas que, dans une action en dommages-intérêts, le demandeur ne peut pas prétendre au recouvrement intégral de sa perte de profits. Les profits perdus doivent faire l'objet d'un examen minutieux. Il est clair que des facteurs tels que l'évolution des parts de marché et les gains de production sont pertinents pour calculer les pertes de profits. La défense peut valablement demander que les profits soient répartis entre les protagonistes. La concurrence légitime, provenant, par exemple, d'un autre fabricant de médicaments génériques ou, comme c'est le cas en l'occurrence, du recours au procédé AFI-4, est un facteur pertinent. En l'espèce, je n'ai pas eu besoin d'entreprendre cet examen minutieux, car la plupart de ces questions ont été réglées par l'accord de rationalisation.

[115] Ajoutons que, si un défendeur parvient à démontrer qu'un tiers concurrent aurait été en mesure d'accaparer une part du marché, comme c'était le cas dans l'affaire *Jay-Lor*, le demandeur n'aura droit qu'à une redevance, et non à la remise des profits. En l'espèce, les profits dont Merck Canada demande la remise ne comprennent pas, et ne pourraient pas comprendre un montant pour les ventes de comprimés fabriqués au moyen du procédé AFI-4, ni pour des ventes à l'exportation qu'elle aurait perdues ou des ventes réalisées après l'expiration du brevet. Cela dit, on

[116] Contrary to the submission of Apotex, it is not punitive to compensate Merck for lost profits where the defendants could have (but did not) use the non-infringing alternative. This analysis simply recognizes that Merck, the party whose position is the focus of a compensatory award of damages, suffered losses as a direct result of the infringing acts. Apotex's unauthorized use of the AFI-1 process caused Merck Canada's loss of over \$62 million in profits.

[117] Further, I have already taken the non-infringing alternative into account. In the liability phase of the trial, I concluded that some but not all of the defendant's lovastatin was made with the infringing AFI-1 process; the balance of the lovastatin imported, manufactured and marketed by the defendants was made with the non-infringing alternative process. Consequently, Merck lost many more sales than those caused by the infringement; Merck is not claiming—nor could it claim—lost profits in respect of sales displaced by non-infringing Apo-lovastatin. The loss to Merck was clearly found to have been caused by and will be measured against the infringing quantities only. In the words of Lord Watson, those sales comprised “legitimate competition” to which Merck was exposed (*United Horse Shoe*, above, at page 267).

[118] Merck's claim of lost profits would also be reduced if a third party competitor would have entered the market prior to the expiry of the '380 patent. In this case, the parties accepted that no other generic would have formed part of the market prior to expiry; therefore, there was no “legitimate competition”.

ne saurait ajouter à cette liste le scénario fictif selon lequel la défenderesse aurait pu recourir à une solution non contrefaisante (à laquelle elle n'a pas en fait recouru) dans un monde hypothétique où il n'y aurait pas eu contrefaçon.

[116] Contrairement à ce que soutient Apotex, il n'y a rien de punitif dans le fait d'indemniser Merck de sa perte de profits sachant que les défenderesses auraient pu recourir (mais ne l'ont pas fait) à une solution non contrefaisante. Par cette approche, on ne fait que reconnaître que Merck, la partie qui prétend à des dommages-intérêts compensatoires, a subi une perte découlant directement des actes de contrefaçon. L'utilisation non autorisée, par Apotex, du procédé AFI-1 a entraîné pour Merck Canada, une perte de profits de plus de 62 millions de dollars.

[117] J'ai d'ailleurs déjà pris en compte l'existence d'une solution non contrefaisante. À l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité, j'ai conclu qu'une partie de la lovastatine de la défenderesse, mais pas toute, avait été fabriquée au moyen du procédé contrefaisant AFI-1; le reste de la lovastatine, importée, fabriquée ou commercialisée par les défenderesses avait été produite au moyen de l'autre procédé, non contrefaisant celui-là. C'est dire que Merck a perdu beaucoup de ventes, hormis celles qu'elle n'a pu effectuer en raison de la contrefaçon; Merck ne demande pas — et ne serait pas admise à demander — l'indemnisation de la perte de profits résultant des ventes qu'elle a perdues au profit des ventes d'Apo-lovastatine non contrefaisantes. La Cour a clairement conclu que la perte subie par Merck résultait des ventes de comprimés contrefaits et que c'est en fonction de la quantité de comprimés contrefaits vendus qu'elle serait évaluée, car, pour reprendre les termes employés par le lord juge Watson, les autres ventes étaient le résultat d'une « concurrence légitime » (*United Horse Shoe*, précité, à la page 267).

[118] L'indemnité que Merck réclame au titre de sa perte de profits serait par ailleurs réduite si un tiers concurrent était entré sur le marché avant l'expiration du brevet '380. En l'occurrence, les parties ont admis qu'aucun autre fabricant de médicaments génériques n'aurait été présent dans le marché avant la date

[119] In its final written argument at paragraphs 112-114, Merck expressed the following views:

Where a patentee like Merck does not typically license its invention, a would-be infringer with a less efficient non-infringing alternative would simply proceed to infringe the patent with full knowledge that, at the end of the day, the infringer will only have to pay a reasonable royalty for its unauthorized use of the patent. Adopting such a rule amounts to a judicial sanction on infringers like Apotex taking for itself a compulsory license and is flatly inconsistent with Canada's public reasons for repealing compulsory licensing, and inconsistent with Canada's international obligations.

Thus, if adopted, the NIA defence would render illusory the grant of the monopoly that this court has already found to be valid and infringed. Such an approach would be inconsistent with the intent of the *Patent Act*.

Far from protecting valid and infringed patents, Apotex's assertion, if accepted, would actually create an incentive to infringe. Apotex's position in this litigation is that it should only have to pay (at most) the cost savings associated with using the infringing AFI-1 process. If this position is accepted, a competitor will always choose to infringe rather than use the more expensive and less efficient non-infringing alternative. [Footnotes omitted.]

[120] I could not agree more.

#### I. Conclusion on NIA Defence

[121] For these reasons, I reject Apotex's argument that the non-infringing alternative is a relevant factor or defence in the assessment of damages under section 55 of the *Patent Act*. Briefly stated, Canadian law does not recognize the NIA defence and *Monsanto/Schmeiser* did not change that law. Merck Canada is entitled to an award of \$62 925 126 as its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets.

d'expiration du brevet; par conséquent, il n'existait aucune « concurrence légitime ».

[119] Aux paragraphes 112 à 114 de ses observations écrites finales, Merck expose le raisonnement suivant :

[TRADUCTION] Lorsqu'à l'instar de Merck, le breveté n'a pas pour pratique d'accorder des licences à l'égard de son invention, l'éventuel contrefacteur disposant d'une solution non contrefaisante, mais moins efficace, contreferait le brevet tout en sachant qu'il n'aura en définitive qu'à verser une redevance raisonnable pour son utilisation non autorisée du brevet. Ce serait, si les tribunaux venaient à adopter une telle règle, cautionner les contrefacteurs qui, comme Apotex, s'attribuent de force une licence. Un tel résultat est manifestement incompatible avec les considérations d'intérêt général qui ont amené le Canada à mettre fin au régime de licence obligatoire, et tout aussi incompatible avec ses obligations internationales.

Le fait d'admettre, comme moyen de défense, l'existence d'une solution non contrefaisante rendrait illusoire l'octroi du monopole qui de l'avis de la Cour est valide et qui a été contrefait. Une telle approche serait incompatible avec l'objet de la *Loi sur les brevets*.

Au lieu d'assurer la protection de brevets valides qui ont été contrefaits, l'argument d'Apotex, s'il était retenu, aurait pour effet d'encourager la contrefaçon. Apotex soutient en l'espèce qu'elle devrait tout au plus être tenue de rembourser les économies qu'elle a réalisées en utilisant le procédé contrefaisant AFI-1. Si cet argument est admis, les concurrents opéreront invariablement pour la contrefaçon plutôt que de recourir à une solution non contrefaisante, mais plus coûteuse et moins efficace. [Notes en bas de page omises.]

[120] Je suis entièrement d'accord.

#### I. Conclusion concernant la défense fondée sur l'existence d'une solution non-contrefaisante

[121] Pour les motifs qui précèdent, je rejette l'argument d'Apotex selon lequel l'existence d'une solution non contrefaisante constitue un facteur pertinent pour calculer le montant de l'indemnité visée à l'article 55 de la *Loi sur les brevets*, ou que l'existence d'une telle solution peut être invoquée en défense. En bref, le droit canadien ne reconnaît pas comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et l'arrêt

### VIII. MACI Royalty

[122] Having concluded that Merck Canada is entitled to its lost profits in regard to the pre-expiry replacement sales, I turn to the question of the MACI royalty in the assessment of lost profits.

[123] The term “profits” refers to the net proceeds to a party after all expenses incurred are deducted. The fixed and variable costs of production must be deducted from gross revenues.

[124] In calculating lost profits in the “but for” world, the Court must deduct expenses that have been saved because the infringement occurred, but should not deduct expenses that have been incurred or will be incurred in any event (see, for example, *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 26 (*Apex*), at paragraphs 130–132; *General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL) (*General Store*)).

[125] In this case, one expense upon which the parties disagree is a royalty payable to MACI pursuant to the terms of an agreement made as of January 1, 1985 between the predecessor in interest of Merck Canada and MACI (the MACI Royalty Agreement) (TX 64, Tab 1). Under the terms of the MACI Royalty Agreement, MACI granted a licence to Merck Canada with respect to a number of “Licensed Patents”, “Licensed Know-How” and Licensed Trademarks” in return for a royalty payable on the “Net Receipts of Sales”. Clause 5 of the MACI Royalty Agreement establishes the MACI Royalty. It is accepted by the parties that, under this agreement, Merck Canada is obligated to pay MACI an 8.5 percent royalty (the MACI royalty) with respect to net receipts of sales prior to the expiry of the '380 patent.

*Monsanto/Schmeiser* n’a pas modifié le droit à ce chapitre. Merck Canada a droit à une indemnité de 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits que lui ont occasionnée les ventes de remplacement préexpiration.

### VIII. La redevance due à MACI

[122] Ayant conclu que Merck Canada a droit à la remise des profits qu’elle a perdus sur les ventes de remplacement préexpiration, je passe maintenant à la question de la prise en compte, dans le calcul de cette perte de profits, de la redevance due à MACI.

[123] On entend par « profits » le produit net qui revient à une partie après déduction de ses dépenses. Il convient en effet de déduire du revenu brut les coûts de production, tant fixes que variables.

[124] Lors du calcul de la perte de profits subie dans le monde hypothétique, la Cour doit déduire les dépenses évitées en raison de la contrefaçon, mais non celles qui ont été engagées ou qui seront engagées en tout état de cause (voir, par exemple, *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 26 (*Apex*), aux paragraphes 130 à 132; *General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. n° 2050 (H.C.J.) (QL) (*General Store*)).

[125] En l’espèce, l’une des dépenses sur lesquelles les parties ne s’entendent pas concerne la redevance due à MACI aux termes d’un accord conclu le 1<sup>er</sup> janvier 1985 entre la prédecesseure en titre de Merck Canada et MACI (accord sur la redevance due à MACI) (TX 64, onglet 1). Aux termes de cet accord, MACI accordait à Merck Canada une licence portant sur un certain nombre de « brevets sous licence », du « savoir-faire sous licence » et des « marques de commerce sous licence » en contrepartie du versement d’une redevance basée sur le « produit net des ventes ». Le montant de la redevance due à MACI est fixé à l’article 5 de l’accord. Les parties conviennent qu’aux termes de celui-ci, Merck Canada est tenue de verser à MACI une redevance de 8,5 p. 100 (la redevance due à MACI) sur le produit net des ventes réalisées avant l’expiration du brevet '380.

[126] The issue has arisen as to whether Merck Canada's revenues in respect of the pre-expiry replacement tablets should reflect an expense for the MACI royalty. The parties have agreed that the value of the MACI royalty on the pre-expiry replacement tablets would have been \$10 378 193 (Streamlining Agreement, at paragraph 8). Merck argues that the MACI royalty should not be deducted, thereby increasing the award of lost profits on the pre-expiry replacement tablets by \$10 378 193. Apotex submits that the MACI royalty has been properly accounted for.

[127] In this case, Merck asserts that, because Merck Canada will be required to pay 8.5 percent of its damages award to MACI, the amount is not a proper expense deduction. Merck's two key arguments are:

1. The MACI Royalty Agreement is silent with respect to damages, but this ambiguity in the contract may be resolved by looking at the intentions and subsequent conduct of the parties. Merck's witnesses testified that they intend to pay the MACI royalty on any damages received in this case. Merck also points to its conduct with respect to a settlement of a similar case involving the enalapril patent. In that case, the MACI royalty was paid on the full amount of the settlement, thereby demonstrating the intention of the parties that the royalty in the present case would be payable in the event of legal damages.

2. The *surrogatum* principle, applied by courts in the tax context, teaches that lump-sum damages take on the character of the interest settled. In this particular case, the damages are meant to replace net receipts of sales. Since the damages award should be characterized as such, the MACI royalty is payable based on the MACI Royalty Agreement.

[126] S'est posée la question de savoir si les revenus qu'aurait générés Merck Canada, n'eussent été les comprimés de remplacement préexpiration, devraient être calculés en prenant en compte, à titre de dépense, le montant de la redevance due à MACI. Les parties ont convenu que, pour ce qui est des comprimés de remplacement préexpiration, la redevance due à MACI se serait élevée à 10 378 193 \$ (au paragraphe 8 de l'accord de rationalisation). Selon Merck, le montant de la redevance due à MACI ne devrait pas être déduit, et la somme octroyée au titre de la perte de profits relative aux comprimés de remplacement préexpiration devrait être majorée de 10 378 193 \$. Apotex estime, pour sa part, que la redevance due à MACI a été correctement prise en compte.

[127] Merck fait valoir en l'espèce que, dans la mesure où Merck Canada aura à verser à MACI 8,5 p. 100 des dommages-intérêts qui lui seront attribués, la somme correspondante ne devrait pas être déduite en tant que dépense. Sur ce point, les deux principaux arguments de Merck sont les suivants :

1. L'accord sur la redevance due à MACI est silencieux en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts, mais cette ambiguïté du contrat peut être réglée en examinant l'intention des parties et leur comportement ultérieur. Selon les témoins cités par Merck, la compagnie entend verser à MACI une redevance sur les dommages-intérêts qui lui seront accordés en l'espèce. Merck donne aussi en exemple ce qu'elle a fait à l'égard des sommes qu'elle a reçues par suite du règlement intervenu dans une affaire analogue, portant, celle-là, sur le brevet relatif à l'enalapril. Dans cette autre affaire, MACI a touché une redevance basée sur le total des sommes reçues en règlement, ce qui montre que les parties entendaient bien qu'en l'espèce la redevance soit versée en cas d'indemnisation.

2. Selon le principe de la substitution, appliqué par les tribunaux en matière fiscale, la somme forfaitaire attribuée à titre de dommages-intérêts revêt le caractère de ce qui est indemnisé. En l'espèce, les dommages-intérêts sont censés remplacer le produit net des ventes et, comme il faut les considérer comme tels, MACI doit recevoir la redevance prévue dans l'accord sur la redevance due à MACI.

[128] There are serious flaws in both of these arguments.

A. *The Terms of the MACI Royalty Agreement*

[129] Merck argues that the MACI royalty is an expense that will be incurred pursuant to the MACI Royalty Agreement and, therefore, should not be deducted from Merck Canada's award of lost profits. I disagree.

[130] In my view, the MACI Royalty Agreement is clear and unambiguous, creating no obligation to pay upon receipt of lump sum damages. Since there is no obligation to pay any royalty on an award of legal damages, the MACI royalty is properly characterized as an expense that would have been incurred in the hypothetical scenario but saved because of the infringement. As such, it should be deducted in the calculation of Merck Canada's lost profits.

[131] The starting point for my analysis is the MACI Royalty Agreement. The agreement provides for a royalty based on "Net Receipts of Sales", defined as "gross receipt of sales of any Licensed Products manufactured, used or sold" (TX 64, Tab 1, at paragraphs 3 and 8–11). But for Apotex's infringement, the MACI royalty would have been paid under the terms of the MACI Royalty Agreement.

[132] I note that the MACI Royalty Agreement is governed by the laws of the state of New Jersey (TX 64, Tab 1, at paragraph 20). However, the parties both addressed the MACI Royalty Agreement in the context of Canadian law, and I will do the same in accordance with my analysis of the liability phase of the trial (*Liability Reasons*, at paragraph 47).

[128] Ces arguments présentent tous deux de sérieuses failles.

A. *Les conditions prévues dans l'accord sur la redevance due à MACI*

[129] Selon Merck, la redevance due à MACI constitue une dépense qui sera engagée aux termes de l'accord sur la redevance due à MACI et, cela étant, elle ne devrait pas être déduite du montant de l'indemnité versée à Merck Canada pour sa perte de profits. Je ne suis pas d'accord.

[130] Je considère que l'accord sur la redevance due à MACI est clair et sans équivoque, et qu'il n'entraîne aucune obligation de payer une somme d'argent sur la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Étant donné qu'il n'y a aucune obligation de verser une redevance sur les sommes accordées à titre de dommages-intérêts, la redevance due à MACI peut, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée dans le cadre du scénario hypothétique, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée. Cela étant, le montant de cette redevance devrait être déduit lors du calcul de la perte de profits subie par Merck Canada.

[131] Je prends pour point de départ de mon analyse l'accord sur la redevance due à MACI. Aux termes de cet accord, le montant de la redevance est fonction du « produit net des ventes », c'est-à-dire, selon la définition qui en est donnée, [TRADUCTION] « [l]e produit net des ventes de tout produit sous licence fabriqué, utilisé ou vendu » (TX 64, onglet 1, aux paragraphes 3 et 8 à 11). N'eût été la contrefaçon commise par Apotex, cette redevance due à MACI aurait été versée conformément à l'accord sur la redevance due à MACI.

[132] Je relève que l'accord sur la redevance due à MACI est régi par le droit de l'État du New Jersey (TX 64, onglet 1, au paragraphe 20). Les deux parties, cependant, invoquent cet accord dans le contexte du droit canadien, et j'en ferai de même, conformément à l'analyse que j'ai effectuée à l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité (*motifs relatifs à la responsabilité*, au paragraphe 47).

[133] In my view, the MACI Royalty Agreement explicitly provides for the circumstances under which a royalty is payable; and, those circumstances do not include a damages payment. There is no ambiguity in the MACI Royalty Agreement. An ambiguity only exists where a contractual provision or the words within it may be understood in multiple ways. An ambiguity is identified based on existing language in the contract, and parties should not be permitted to create ambiguities by adducing evidence (*General Motors of Canada Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 142, 292 D.L.R. (4th) 331, at paragraphs 34–35). Merck has not pointed to any words or phrases in the MACI Royalty Agreement that could sustain multiple interpretations.

[134] Merck’s reliance on the silence of the contract with respect to lump-sum damages is misplaced. Parties to a contract are assumed to intend the legal consequences of the words chosen (*Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129 (*Eli Lilly*), at paragraph 57). In the MACI Royalty Agreement, the parties specifically outlined that Merck Canada would pay the 8.5 percent royalty only on “Net Receipts of Sales”. In addition, clause 12(e) provides that (TX 64, Tab 1, at paragraphs 21–22):

This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties with respect to the license of Licensed Patents, Licensed Know-How and Licensed Trademarks. [Emphasis added.]

[135] Moreover, patent infringement and subsequent damage awards are not unanticipated situations. If the parties—both of whom are sophisticated corporations—intended to provide for the circumstances of an award of legal damages in the MACI Royalty Agreement, they would have done so.

[136] Where an agreement is clear and unambiguous, there is no need to consider extrinsic evidence (*Eli Lilly*, above, at paragraph 55; *Liability Reasons*, above, at paragraph 47). Therefore, the Court should not construe the agreement based on subsequent conduct relating to

[133] Selon moi, l’accord sur la redevance due à MACI établit de façon explicite les circonstances dans lesquelles cette redevance doit être versée. Or, l’octroi de dommages-intérêts n’en fait pas partie. Il n’y a aucune ambiguïté dans l’accord sur la redevance due à MACI. Il y a une ambiguïté seulement si une clause ou les mots qu’elle renferme se prêtent à différentes interprétations. L’ambiguïté doit découler des termes mêmes du contrat et l’on ne doit pas permettre aux parties de créer des ambiguïtés en présentant des éléments de preuve (*General Motors du Canada Ltée c. Canada*, 2008 CAF 142, aux paragraphes 34 et 35). Merck n’a porté à l’attention de la Cour aucun mot ni aucune expression de l’accord sur la redevance due à MACI susceptible de plusieurs interprétations.

[134] Merck ne saurait se prévaloir du fait que le contrat ne dit rien au sujet de sommes forfaitaires attribuées à titre de dommages-intérêts. On présume que les parties à un contrat ont voulu les conséquences juridiques des termes qu’elles emploient (*Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129 (*Eli Lilly*), au paragraphe 57). Dans l’accord sur la redevance due à MACI, les parties prévoient spécifiquement que Merck Canada ne versera une redevance de 8,5 p. 100 que sur le « produit net des ventes ». L’alinéa 12e) prévoit par ailleurs que (TX 64, onglet 1, aux paragraphes 21 et 22) :

[TRADUCTION] Le présent accord énonce la totalité de l’accord dont conviennent les parties pour ce qui est de la licence couvrant les brevets sous licence, les savoir-faire sous licence et les marques de commerce sous licence. [Non souligné dans l’original.]

[135] Ajoutons que la contrefaçon de brevet et les dommages-intérêts auxquels elle donne lieu ne sont pas des situations imprévues. Si les parties — toutes deux des entreprises aguerries — avaient entendu prévoir, dans l’accord sur la redevance due à MACI, ce qu’il en serait en cas d’octroi de dommages-intérêts, elles l’auraient fait.

[136] Dans le cas d’une entente claire et non équivoque, il n’y a pas lieu de recourir à des preuves extrinsèques (*Eli Lilly*, précité, au paragraphe 55; *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 47). La Cour ne doit par conséquent pas interpréter l’accord

the enalapril lump-sum payment and the testimony of Merck employees.

[137] Where expenses are saved, they should be deducted from a damage award. In this particular case, Merck Canada “saved” the expense of paying the MACI royalty and has no legal obligation to pay MACI on any damages award based on the MACI Royalty Agreement. Therefore, this expense should be deducted (*Apex*, above, at paragraphs 130–132).

[138] *General Store*, raised by Merck, is distinguishable from this case. The *General Store* case dealt with a copyright royalty that the Ontario High Court of Justice declined to deduct from a payment of lump sum damages. Justice Potts stated that a third party “would be entitled to recover those royalty-costs from the plaintiff having regard to this judgment” (*General Store*, above, at paragraph 19). However, in *General Store*, there was an obligation to pay this royalty, even if this obligation is not specified in particular detail. This is confirmed in *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. No. 1536 (Gen. Div.) (QL). In *Leslee Sports*, the Court distinguished *General Store* since there was no “firm commitment” to incur the relevant expenses. Therefore, *General Store* is also inapplicable to the present case, since the contract at issue creates no obligation to pay the royalty on an award of damages.

#### B. *The Surrogatum Principle*

[139] By way of analogy, Merck asserts that I should apply a tax-related notion to characterize the MACI royalty as an expense that should not be deducted. In my view, the *surrogatum* principle is not relevant to the present circumstances.

en fonction du témoignage des employés de Merck et du comportement subséquent de la société à l’égard du montant forfaitaire qui lui a été accordé à titre de dommages-intérêts pour l’enalapril.

[137] Les dépenses qui ont été évitées doivent être déduites du montant accordé à titre de dommages-intérêts. En l’occurrence, Merck Canada a « évité » le versement de la redevance due à MACI, et l’accord sur la redevance ne lui impose aucune obligation juridique de verser à MACI une partie des dommages-intérêts qui lui sont accordés. Le montant de cette dépense doit par conséquent être déduit (*Apex*, précité, aux paragraphes 130 à 132).

[138] La décision *General Store*, citée par Merck, se distingue de la présente affaire. En effet, l’affaire *General Store* concerne une redevance due au titre du droit d’auteur, redevance que la Haute Cour de justice de l’Ontario a refusé de déduire de la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Le juge Potts a estimé qu’un tiers [TRADUCTION] « serait, en vertu de la présente décision, en droit de recouvrer de la demanderesse le montant de cette redevance » (*General Store*, précité, au paragraphe 19). Mais, dans l’affaire *General Store*, il existait une obligation de verser la redevance, même si l’obligation n’était pas énoncée de manière détaillée. Cela est confirmé par la décision *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. n° 1536 (Div. gén.) (QL). La Cour a distingué cette affaire de la décision *General Store* en raison de l’absence d’un [TRADUCTION] « engagement ferme » d’effectuer les dépenses en question. La décision *General Store* est par ailleurs inapplicable en l’espèce parce que le contrat en cause ne crée aucune obligation de verser une redevance sur des dommages-intérêts.

#### B. *Le principe de la substitution*

[139] Par analogie, Merck soutient que je devrais appliquer en l’espèce une notion reconnue en matière fiscale, et considérer la redevance due à MACI comme une dépense qu’il n’y a pas lieu de déduire. Selon moi, le principe de la substitution n’est pas pertinent en l’espèce.



[140] Under tax law of Canada, the *surrogatum* principle treats a payment of damages, for tax purposes, in the same way as the interest that those damages replace (*Transocean Offshore Ltd. v. Canada*, 2005 FCA 104, 332 N.R. 21, at paragraph 50; *Bourgault Industries Ltd. v. Canada*, 2006 TCC 449, 55 C.P.R. (4th) 369 (*Bourgault*), at paragraphs 33–34). If I understand the principle correctly, the *surrogatum* principle dictates that, for tax purposes, MACI’s income tax on its damages award would be assessed as though those amounts were the lost profits, or net receipts of sales, that the awarded is intended to replace.

[141] Although this principle may provide useful insight with respect to the tax treatment of patent infringement damages (*Bourgault*, above), neither party has cited any case law that applies this principle to trigger or create obligations where none otherwise exist. The *surrogatum* principle has been entirely restricted to cases in which a person’s taxable income is at issue. The manner in which revenues are treated for tax purposes does not create an obligation to pay such revenues in the first place. Hence, this principle is unhelpful to Merck.

### C. Conclusion on MACI Royalty Issue

[142] In sum, there is no obligation for Merck Canada to pay the MACI royalty on any award of lost profits; in other words, the MACI royalty is an expense saved. The MACI royalty should be deducted from Merck Canada’s award of pre-patent expiry lost profits.

## IX. Calculation of a Reasonable Royalty on Blue Treasure Pre-Expiry Sales

[143] If I am wrong with respect to Apotex’s NIA defence, a reasonable royalty should be fixed for all lost domestic sales where Apotex could have competed with Merck Canada without infringing the '380 patent—the

[140] En droit fiscal canadien, en vertu du principe de la substitution, on accorde à une somme versée à titre de dommages-intérêts le traitement fiscal réservé à l’intérêt que visent à remplacer les dommages-intérêts (*Transocean Offshore Ltd. c. Canada*, 2005 CAF 104, au paragraphe 50; *Bourgault Industries Ltd. c. Canada*, 2006 CCI 449 (*Bourgault*), aux paragraphes 33 et 34). Si je comprends bien, en matière fiscale, en vertu du principe de la substitution, l’impôt sur le revenu éventuellement dû par MACI sur la somme qui lui serait accordée à titre de dommages-intérêts serait calculé comme s’il s’agissait des profits perdus, ou du produit net des ventes, que les dommages-intérêts sont censés suppléer.

[141] Ce principe pourrait se révéler utile lorsqu’il s’agit de comprendre le traitement fiscal accordé aux dommages-intérêts accordés en cas de contrefaçon de brevet (*Bourgault*, précité), mais ni l’une ni l’autre des parties n’a pu citer de précédent qui applique ce principe de manière à entraîner ou faire naître des obligations là où celles-ci n’existaient pas par ailleurs. Le principe de la substitution a uniquement été appliqué dans des causes portant sur le calcul du revenu imposable. Le traitement fiscal d’un revenu ne saurait donner naissance à une obligation de le verser. Ce principe n’est donc d’aucun secours à Merck.

### C. Conclusion sur la question de la redevance due à MACI

[142] En somme, Merck Canada n’est pas tenue de verser une redevance sur l’indemnité qui lui est accordée au titre de sa perte de profits; autrement dit, la redevance due à MACI doit être considérée comme une dépense ayant été évitée. Le montant de cette redevance devrait donc être déduit de l’indemnité accordée à Merck Canada au titre de sa perte de profits pour la période précédant l’expiration du brevet.

## IX. Calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes Blue Treasure préexpiration

[143] S’il s’avérait que j’ai tort en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante invoqué par Apotex, il faudrait calculer une redevance raisonnable basée sur toutes les

pre-expiry replacement tablets or sales. In the scenario of a reasonable royalty, I would treat lost domestic sales as sales that Merck Canada cannot demonstrate that it would have made but for the infringement. Apotex submits that such a calculation should be carried out for Merck Canada's damages.

[144] It is important to recognize that Apotex does not argue that Merck U.S.'s damages should be included in the evaluation of a reasonable royalty. Rather, Apotex acknowledges that, if Merck U.S. is to be awarded damages as the supplier of lovastatin API, "the parties have agreed on the quantum, which is CDN\$51,965,921" (Apotex's final written argument, at paragraphs 50–51). A more complete discussion of Merck U.S.'s damages and entitlement to such damages is contained in section XII of these reasons.

[145] The second exception to Apotex's calculation of a reasonable royalty applies to AFI batch CR0157, a batch of lovastatin API made at the AFI Winnipeg facilities in November 1996 and shipped to Apotex Inc. for tableting and sales. Apotex submits that it is unnecessary to calculate a reasonable royalty for the period of Apotex's initial infringement with AFI batch CR0157 because Apotex accepts that it could not have used its non-infringing AFI-4 process to make this batch. As there was no non-infringing alternative available, Merck Canada would have made all of the sales to replace batch CR0157 and is, thus, entitled to its lost profits. In Apotex's submission, that amount would be \$521 641.

[146] According to Apotex, a reasonable royalty is payable to Merck Canada on account of the 294 batches of lovastatin produced by Blue Treasure after March 1998 and sold prior to expiry of the '380 patent (BT pre-expiry replacement tablets or sales). Post-expiry sales are considered in section XI of these reasons.

ventes perdues sur le marché intérieur pour lesquelles Apotex aurait pu concurrencer Merck Canada sans contrefaire le brevet '380 — c'est-à-dire les ventes ou comprimés de remplacement préexpiration. Aux fins du calcul de la redevance raisonnable, j'estimerais que Merck Canada ne peut pas démontrer que, n'eût été la contrefaçon, c'est elle qui aurait réalisé les ventes perdues sur le marché intérieur. Selon Apotex, le calcul des dommages-intérêts attribués à Merck Canada, devrait tenir compte de cela.

[144] Il convient de reconnaître qu'Apotex ne prétend pas que le préjudice subi par Merck É.-U. devrait être pris en compte dans le calcul de la redevance raisonnable. Apotex reconnaît, plutôt, que si des dommages-intérêts doivent être accordés à Merck É.-U. en tant que fournisseur de la lovastatine (PA) [TRADUCTION] « les parties se sont entendues sur le montant, en l'occurrence 51 965 921 \$ CAN » (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 50 et 51). Je procède, à la partie XII des présents motifs, à un examen plus approfondi du préjudice subi par Merck É.-U., et de son droit à indemnité.

[145] Le deuxième élément exclu du calcul proposé par Apotex vise le lot CR0157 d'AFI, un lot de lovastatine (PA) fabriqué dans les établissements d'AFI à Winnipeg en novembre 1996 et expédié à Apotex Inc. afin d'être mis sous forme de comprimés et commercialisé. Il n'est, selon Apotex, pas nécessaire de calculer le montant d'une redevance raisonnable pour la période au cours de laquelle Apotex a commis sa première contrefaçon par la production du lot CR0157 d'AFI, étant donné qu'Apotex reconnaît qu'elle n'aurait pas pu, pour produire ce lot, recourir au procédé AFI-4 non contrefaisant. Étant donné qu'il n'existait pas à l'époque de solution non contrefaisante, Merck Canada aurait réalisé toutes les ventes appelées à remplacer le lot CR0157 et Merck a, par conséquent, droit à la remise des profits qu'elle a perdus. Selon Apotex, cette perte s'élève à 521 641 \$.

[146] Selon Apotex, Merck Canada a droit à une redevance raisonnable sur les 294 lots de lovastatine produits par Blue Treasure après mars 1998 et vendus avant l'expiration du brevet '380 (ventes ou comprimés de remplacement BT préexpiration). Je traiterai des ventes réalisées après l'expiration du brevet à la partie XI des présents motifs.

[147] Having determined that the NIA defence is not available to Apotex on the facts of this case, there is no need to reach an ultimate quantification of the reasonable royalty for the pre-expiry replacement tablets.

[148] Since it is not necessary for me to calculate a reasonable royalty, I have chosen not to do so, beyond the general findings below. In the event that the Court of Appeal determines that Merck is only entitled to a reasonable royalty on the pre-expiry replacement tablets and sends the matter back to me, I will retain my notes and could make the necessary final determination, in accordance with the findings below and any direction from the Court of Appeal.

#### A. General Principles

[149] For those sales made by an infringer that the patentee would not have made, a patentee is entitled to a reasonable royalty (*Colonial Fastener*, above, at page 45; *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (*AlliedSignal* F.C.T.D.), at paragraph 21), affd 1999CanLII 7409, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.)). The award of a royalty, where a plaintiff cannot prove a lost sale, is recognition of the fact that every sale by an infringing party is an illegal transaction.

[150] In *AlliedSignal* (F.C.T.D.), above, at paragraph 199, a reasonable royalty rate was described as:

...“that which the infringer would have had to pay if, instead of infringing the patent, (the infringer) had come to be licensed under the patent”: *Unilever PLC v. Procter & Gamble; Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* The test is what rate would result from negotiations between a willing licensor and a willing licensee. [Footnotes omitted.]

[151] The calculation of a hypothetical royalty is based on some established theories and constructs. As I stated in *Jay-Lor*, above, at paragraph 126:

[147] Ayant décidé que, compte tenu des faits, Apotex ne saurait en l'espèce invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante, il n'y a pas lieu de procéder au calcul d'une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement préexpiration.

[148] Étant donné qu'il ne m'est pas nécessaire de calculer le montant d'une redevance raisonnable, j'ai choisi de ne pas le faire, et de m'en tenir aux conclusions générales exposées ci-dessous. Au cas où la Cour d'appel, estimant que Merck n'a, sur les comprimés de remplacement préexpiration, droit qu'à une redevance raisonnable déciderait de me renvoyer l'affaire, je conserve mes notes et je serai en mesure de statuer sur ce point, conformément aux conclusions ci-dessous exposées et aux instructions de la Cour d'appel, le cas échéant.

#### A. Principes généraux

[149] Pour les ventes réalisées par un contrefacteur, mais que le breveté n'aurait pas lui-même réalisées, ce dernier a droit à une redevance raisonnable (*Colonial Fastener*, précité, à la page 45; *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*AlliedSignal* C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 21, conf. par 1999 CanLII 7409 (C.A.F.)). L'octroi d'une redevance, dans les cas où le demandeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a perdu des ventes, équivaut à reconnaître que toute vente réalisée par un contrefacteur est une opération illicite.

[150] Dans la décision *AlliedSignal* (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), précitée, au paragraphe 199, la Cour précise qu'un taux de redevance raisonnable est un taux :

[...] « que le contrefacteur aurait payé si, au lieu de contrefaire le brevet, (le contrefacteur) avait été autorisé à exploiter le brevet » : *Unilever PLC c. Procter & Gamble; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* La question est de savoir quel taux découlerait des négociations entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant. [Notes en bas de page omises.]

[151] Le calcul d'une redevance hypothétique est basé sur des théories et des concepts bien établis. Comme je l'ai dit dans la décision *Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 126 :

This notion [of a hypothetical royalty] is premised on the assumption that someone who wishes to use patented technology would normally have sought permission and been willing to pay a royalty for its use. The patentee, if prepared to license its invention, would then negotiate the terms of the licence, including the amount of royalty, with the intended licensee. The construct is obviously artificial in the sense that the infringer, in this case, did not make the choice to seek permission from the patentee when it began to use the patented technology in its own device. Assumptions on how parties might have negotiated must be made. However, licensing is a very common practice in the intellectual property field and has developed into an area of academic study. It appears that the methodology is well established and somewhat consistent. Accordingly, evidence of how parties negotiate licence agreements and the theory applicable to the negotiations is available. In other words, from studying what is happening in the real world of licensing practices and applying generally-accepted methodology to the known facts in a specific case, we can form an opinion as to what would have happened in hypothetical negotiations between the parties in this case.

[152] Determination of a reasonable royalty is admittedly hypothetical. As described by Chief Judge Markey of the U.S. Court of Appeals for the 6th Circuit in *Panduit*, above, at page 1159:

Determination of a “reasonable royalty” after infringement, like many devices in the law, rests on a legal fiction. Created in an effort to “compensate” when profits are not provable, the “reasonable royalty” device conjures a “willing” licensor and licensee, who like Ghosts of Christmas Past, are dimly seen as “negotiating” a “license”. There is, of course, no actual willingness on either side, and no license to do anything. ...

[153] While the exercise may be a “legal fiction”, it is not without precedent and a significant body of expertise has developed regarding how such a royalty could be calculated. Since such knowledge is outside the normal knowledge of a judge (at least, this judge), the assistance of expert opinions is essential. For one thing, the dispassionate perspective of a qualified expert avoids the hindsight and self-interest brought by the parties to the litigation. This lack of proper perspective was very apparent in the testimony of Dr. Sherman who

Cette notion [de redevance hypothétique] repose sur l’hypothèse selon laquelle la personne qui souhaite employer une technologie brevetée en aurait normalement demandé l’autorisation et aurait été disposée à verser une redevance pour cet emploi. Le breveté, s’il est disposé à accorder une licence sur son invention, négocierait alors les conditions de la licence, notamment le montant des redevances, avec le licencié envisagé. Cette hypothèse est manifestement artificielle dans la mesure où l’auteur de la contrefaçon, en l’espèce, n’a pas choisi de demander l’autorisation du breveté lorsqu’il a commencé à exploiter la technologie brevetée dans son propre dispositif. Il faut faire des suppositions sur la façon dont les parties auraient pu négocier. Cependant, l’attribution d’une licence est une pratique très courante dans le domaine de la propriété intellectuelle et est devenue un champ d’études universitaires. Il semble que la méthodologie soit bien établie et relativement cohérente. Par conséquent, on dispose d’éléments de preuve sur la manière dont les parties négocient des ententes de licence et sur la théorie applicable aux négociations. En d’autres termes, en nous appuyant sur ce qui se passe dans le monde réel des pratiques en matière de licences et en appliquant une méthodologie généralement acceptée aux faits connus dans une affaire donnée, nous pouvons nous former une opinion sur les résultats de négociations hypothétiques entre les parties en l’espèce.

[152] Le calcul de la redevance raisonnable est, de l’aveu général, hypothétique. Voici ce qu’en dit le juge en chef Markey de la U.S. Court of Appeals for the 6th Circuit dans l’arrêt *Panduit*, précité, à la page 1159 :

[TRADUCTION] Le calcul d’une « redevance raisonnable » en cas de contrefaçon, repose, comme de nombreux mécanismes reconnus en droit, sur une fiction juridique. Conçu afin d’assurer le versement d’une indemnité lorsqu’il n’est pas possible de faire la preuve des profits, le concept « d’indemnité raisonnable » repose sur l’image diaphane d’un concédant « consentant » et d’un licencié qui, comme les fantômes des Noëls passés, semblent en train de « négocier » une « licence ». Cette volonté n’existe en fait, ni d’un côté ni de l’autre, pas plus qu’il n’y a de licence [...]

[153] Bien qu’il s’agisse d’une « fiction juridique », il existe des précédents et le capital de connaissances sur les méthodes de calcul de la redevance s’est enrichi. Étant donné que cela échappe d’ordinaire au champ de connaissance des juges (du moins le mien), il est essentiel d’obtenir l’avis d’experts. Le point de vue désintéressé d’un expert qualifié a, à tout le moins, l’avantage de s’écarter des thèses rétrospectives ou intéressées des parties au litige. Ce manque d’objectivité était manifeste dans le témoignage de M. Sherman, qui

brought nothing to the Court beyond his own after-the-fact view of how the hypothetical negotiations would have operated.

[154] In this case, I was presented with only one expert—Dr. Christine Meyer—who was qualified as an expert to opine on “economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation” (2T238-241).

[155] By way of general comment, I would remark that I found the methodology presented by Dr. Meyer to be reasonable. In particular, I would agree with Dr. Meyer’s characterization of two conceptual elements of the reasonable royalty analysis: (a) a one-time negotiation on the eve of the first infringement; and (b) the use of a framework taking into account the hypothetical licensee’s maximum willingness to pay (MWP) and hypothetical licensor’s willingness to accept (MWA) methodology, as she describes it.

*B. One-time Negotiation on the Eve of First Infringement*

[156] The first of these general notions is that, in spite of the fact that Apotex’s infringement occurred in two different ways and at two different times, a one-time negotiation in November 1996 covering all infringement is appropriate.

[157] Dr. Meyer described a hypothetical negotiation “designed to mimic real-world licensing negotiations” (Meyer report, TX 182, at paragraph 30). In her opinion, the date for such negotiation between the patentee and the infringer is a date just prior to the first act of infringement. The theory is that the infringer wishes to avoid all future acts of infringement by obtaining a licence for all such future acts of infringement. Dr. Meyer described how the one-time negotiation that would cover all future infringing use would have been “economically rational and efficient” (Meyer report, TX 182, at paragraph 40):

n’a rien contribué aux débats si ce n’est son point de vue rétrospectif quant à la manière dont se seraient déroulées les négociations hypothétiques.

[154] On n’a, en l’espèce, présenté devant la Cour qu’un seul expert, M<sup>me</sup> Christine Meyer, celle-ci ayant qualité pour livrer un avis sur [TRADUCTION] « les questions à caractère économique liées à la détermination d’une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques » (2T238-241).

[155] Je relève en passant que la méthode dont M<sup>me</sup> Meyer a fait état m’a paru raisonnable. Je suis notamment d’accord sur la manière dont M<sup>me</sup> Meyer a qualifié deux des éléments conceptuels de l’analyse relative à la redevance raisonnable : a) une négociation unique, à la veille de la contrefaçon; b) empreinte de la volonté maximum de payer (VMP) du licencié hypothétique et de la volonté maximum d’accepter (VMA) du concédant, selon sa description de la méthode.

*B. Une négociation unique à la veille de la première contrefaçon*

[156] Selon le premier de ces concepts généraux, bien que la contrefaçon d’Apotex ait revêtu deux formes et qu’elle ait eu lieu à deux époques différentes, il convient de retenir, pour l’ensemble des contrefaçons, l’hypothèse d’une négociation unique qui se serait déroulée en novembre 1996.

[157] M<sup>me</sup> Meyer dit de cette négociation hypothétique qu’elle [TRADUCTION] « s’apparente aux négociations qui ont cours dans la réalité en vue d’obtenir une licence » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 30). D’après elle, de telles négociations entre le breveté et le contrefacteur ont lieu juste avant le premier acte de contrefaçon. Selon sa théorie, le contrefacteur souhaite, en obtenant une licence, éviter à l’avenir tout acte de contrefaçon. Voici en quels termes M<sup>me</sup> Meyer décrit en quoi cette négociation unique sur d’éventuelles utilisations contrefaisantes aurait été, [TRADUCTION] « du point de vue économique, rationnelle et efficace » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 40) :

Because this license would be assumed to cover all future use, there would be no need for any future licensing negotiations between the parties. Such an agreement would reduce the risk to either party of a change in future license terms, and, therefore, each party could make optimal business decisions based on this element of certainty. Furthermore, the parties would be able to avoid future transactions costs associated with renegotiating the license.

[158] Although assertively cross-examined on this point, Dr. Meyer consistently held to her view that a one-time negotiation would have been rational and consistent with the theories of reasonable royalty negotiations (see, for example, 3T378-380).

[159] I see no principled reason to depart from Dr. Meyer's proposed one-time negotiation in this case. The fact that there were, as described by Apotex, two periods of infringement or that only 60 percent of the lovastatin was, in fact, infringing does not change the underlying premise of the hypothetical negotiations. That key premise is that, by entering into the licensing agreement, an infringer avoids all future acts of infringement, no matter how such infringement might occur or no matter how much infringement might take place. With a licence in hand, Apotex could have made every single batch of Apo-lovastatin API using the AFI-1 process. It was not faced with the uncertainty of whether Blue Treasure would or would not use the infringing AFI-1 or non-infringing AFI-4 process. Apotex could have mixed its non-infringing API with infringing API without a care. In my mind, there would have been economic efficiencies to be gained by a one-time licence.

[160] Apotex's argument is also inconsistent with the jurisprudence regarding the NIA defence. Apotex argues that the court should set the hypothetical negotiation based on the date AFI-4 process was known to be viable and approved. However, as the NIA defence is applied in the United States, it does not necessarily matter when the non-infringing alternative was developed in the real world if it could have been developed earlier in the hypothetical world. For example, in *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341

[TRANSLATION] Dans la mesure où cette licence serait censée couvrir toute utilisation faite à l'avenir, il n'y aurait, pour les parties, nul besoin de procéder à de nouvelles négociations en vue de l'obtention d'une licence. Un tel accord réduirait, de part et d'autre, le risque de voir les conditions d'octroi modifiées à l'avenir, et cette assurance permettrait à chacune des parties de prendre les décisions commerciales lui paraissant les meilleures. Ajoutons que cela permettrait aussi aux parties d'éviter à l'avenir les frais qu'occasionne la renégociation d'une licence.

[158] M<sup>me</sup> Meyer a été contre-interrogée sur ce point avec fermeté, mais elle n'a pas dévié de l'idée qu'une négociation unique aurait été une solution rationnelle conforme aux théories relatives à la négociation d'une redevance raisonnable (voir, par exemple, 3T378-380).

[159] Je ne vois aucune raison valable d'écarter la théorie de la négociation unique avancée en l'espèce par M<sup>me</sup> Meyer. Le fait qu'il y a eu, selon Apotex, deux périodes de contrefaçon, ou qu'en fait seulement 60 p. 100 de la lovastatine était contrefaite, ne change rien aux raisons motivant ces négociations hypothétiques. L'idée de base est qu'en signant un contrat de licence, le contrefacteur évite de commettre, à l'avenir, tout acte de contrefaçon, quelles que soient les modalités de cette contrefaçon et quelle qu'en soit l'étendue. Armée d'une licence, Apotex aurait pu fabriquer tous les lots de lovastatine (PA) au moyen du procédé AFI-1. Elle n'aurait pas été dans l'incertitude de savoir si Blue Treasure aurait recours au procédé contrefaisant AFI-1, ou au procédé AFI-4 qui n'emportait pas contrefaçon. Apotex aurait pu, sans s'en soucier, mélanger le principe actif contrefait et son principe actif non contrefait. D'après moi, l'obtention d'une licence à l'issue d'une négociation unique aurait permis des gains de rendement.

[160] L'argument d'Apotex est par ailleurs incompatible avec la jurisprudence concernant le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Selon Apotex, la Cour devrait fixer la date de la négociation hypothétique au jour où la viabilité du procédé AFI-4 a été reconnue et approuvée. Mais, compte tenu de la manière dont le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante est appliqué aux États-Unis, il n'importe pas nécessairement que la solution non contrefaisante ait

(Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*), Chief Justice Rader accepted a non-infringing alternative that was developed during the course of the litigation. The defendant in *Grain Processing* could have implemented the non-infringing process sooner but did not do so because it was more expensive and it thought that other, less expensive processes were non-infringing (*Grain Processing*, above, at page 1354). The clear parallels to the present case undermine Apotex's assertion that a later date of negotiation is required in this case.

[161] Moreover, Apotex's position that the two-phase infringement separated by an intervening period of non-infringement mandates a later date of negotiation is self-serving. Apotex knows now—although it did not know in November 1996—that it would have the Health Canada “no objection” letter regarding its notifiable change to the AFI-4 process in February 1997. Thus, if the hypothetical negotiations were held on the eve of the second infringing period, risk connected to issues of regulatory approval of the AFI-4 process would be close to zero, thus decreasing any negotiated royalty. A party to the hypothetical negotiations should not be able to gain an advantage from structuring his infringement to benefit from after-the-fact knowledge of regulatory decisions.

[162] Apotex's position that each infringement is a separate tort is ultimately flawed. Taken to its illogical conclusion, one could ask: why not a separate negotiation for each of the 295 events of infringement? There is no principled reason to treat one of the acts of infringement any differently than another. The point of the hypothetical negotiation is to avoid all infringement, however and whenever it occurs. It follows that I reject the separation of the infringement into two parts. For negotiating purposes, there is but one infringement.

effectivement été développée, dans la mesure où elle aurait pu être hypothétiquement développée avant cela. Ainsi, dans l'arrêt *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*), le juge en chef Rader a accepté une solution non contrefaisante développée alors même que l'affaire était en instance. Dans l'arrêt *Grain Processing*, la défenderesse aurait pu mettre plus tôt en œuvre le procédé non contrefaisant, mais elle ne l'a pas fait, car cela lui aurait coûté plus cher et elle pensait que les autres procédés, moins chers, n'emportaient pas contrefaçon (*Grain Processing*, précité, à la page 1354). Les similitudes frappantes entre ces autres affaires et celle dont la Cour est saisie en l'espèce contredisent l'argument d'Apotex selon lequel il y aurait lieu en l'occurrence de retenir une date de négociation plus tardive.

[161] Ajoutons que la thèse d'Apotex, selon laquelle le fait qu'il y a eu deux périodes de contrefaçon séparées par une période de non-contrefaçon exigerait que l'on retienne une date de négociation plus tardive, sert ses intérêts. Apotex sait maintenant — bien qu'elle ne l'ait pas su en novembre 1996 — qu'elle allait recevoir de Santé Canada, en février 1997, une lettre de « non-opposition » visant son passage, qu'elle était tenue de notifier, au procédé AFI-4. Si, donc, les négociations hypothétiques avaient eu lieu à la veille de la deuxième période de contrefaçon, l'incertitude qui planait sur l'autorisation réglementaire du procédé AFI-4 aurait été quasiment nulle, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant de la redevance qui aurait été négocié. Une des parties à ces négociations hypothétiques ne devrait pas être en mesure de se procurer un avantage en structurant ses actes de contrefaçon de manière à profiter *a posteriori* d'une décision réglementaire.

[162] L'argument d'Apotex voulant que la contrefaçon selon la période où elle a été commise constitue un délit civil distinct ne saurait être retenu. En poussant ce raisonnement à sa conclusion illogique, on pourrait se demander pourquoi il n'y aurait pas une négociation distincte pour chacun des 295 actes de contrefaçon. Il n'existe aucune raison valable de traiter un acte de contrefaçon différemment des autres. Le but des négociations hypothétiques est justement d'éviter toute contrefaçon, quelles qu'en soient les modalités, ou

### C. Framework for Hypothetical Negotiations

[163] Dr. Meyer presented a model for the hypothetical negotiations to establish a reasonable royalty. Dr. Meyer's mandate was to "calculate Plaintiffs' reasonable royalty damages as a result of Defendants' infringement of [the '380 Patent]" (Meyer report, TX 182, at paragraph 5). In doing so, Dr. Meyer offered her view of the "Hypothetical Negotiation Framework", beginning at paragraph 30 of her report.

[164] The framework of the hypothetical negotiations proposed by Dr. Meyer differs from that used by the courts in *Jay-Lor* and *AlliedSignal*, where a percentage of the defendant's anticipated profits formed the basis of the royalty. Dr. Meyer described and utilized a methodology which would result in a lump-sum, up-front licence payment rather than a percentage of the anticipated profits of the defendants. The parties to this case did not object to Dr. Meyer's overall approach of coming to a lump-sum payment; the dispute related to how the lump sum would be calculated.

[165] A critical determination in Dr. Meyer's model is the bargaining range. To establish the range, we need to set two end points.

[166] First, what would be the highest royalty that would leave the defendants better off by taking a licence? This level is referred to as the maximum willingness to pay or "MWP". If a proposed royalty is lower than the MWP, Apotex would have the incentive to pay for a licence. However, if the proposed royalty is higher, Apotex would not have any motivation to negotiate further.

[167] The converse applies to Merck. What would be the lowest royalty that leaves the plaintiffs better off by granting a licence? This level is referred to as the

l'époque. Je rejette donc la thèse des deux périodes de contrefaçon. Aux fins des négociations, il n'y a qu'une seule contrefaçon.

### C. Cadre des négociations hypothétiques

[163] Afin de fixer le montant d'une redevance raisonnable, M<sup>me</sup> Meyer propose un modèle de négociation hypothétique. On l'avait chargée [TRADUCTION] « d'établir le montant d'une redevance raisonnable au titre des dommages-intérêts résultant de la contrefaçon du brevet '380 par les défenderesses » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 5). Ce faisant, à partir du paragraphe 30 de son rapport, M<sup>me</sup> Meyer a livré son point de vue concernant le [TRADUCTION] « cadre de négociation hypothétique ».

[164] Le cadre que M<sup>me</sup> Meyer propose pour ces négociations hypothétiques n'est pas celui que les tribunaux ont retenu dans les décisions *Jay-Lor* et *AlliedSignal*, deux affaires où la redevance était fondée sur un pourcentage des profits que s'attendait à réaliser la défenderesse. M<sup>me</sup> Meyer a décrit et employé une méthode qui, au lieu de se fonder sur un pourcentage des profits que s'attendaient à réaliser les demanderesse, donne lieu au versement d'une somme forfaitaire correspondant à un droit de licence initial. Les parties ne contestent pas l'idée d'une somme forfaitaire, mais elles n'acceptent pas la méthode de calcul.

[165] Un des éléments essentiels du modèle de M<sup>me</sup> Meyer est la marge de négociation. Afin d'établir cette marge, il nous faut fixer deux balises.

[166] D'abord, quelle serait la redevance la plus élevée moyennant laquelle les défenderesses auraient néanmoins intérêt à obtenir une licence? C'est ce qu'on appelle la [TRADUCTION] « volonté maximum de payer » ou « VMP ». Si la redevance envisagée est inférieure à la VMP, Apotex aura intérêt à acquitter un droit de licence. Si, cependant, la redevance envisagée est supérieure à la VMP, Apotex n'aura aucun intérêt à poursuivre les négociations.

[167] Pour Merck, c'est l'inverse. Quelle serait la redevance la plus faible moyennant laquelle les demanderesse auraient néanmoins intérêt à accorder



minimum willingness to accept or the “MWA”. Merck would have no incentive to accept anything below its MWA.

[168] If Merck’s MWA is lower than Apotex’s MWP, the hypothetical negotiations will work in a manner consistent with real world negotiations. As stated by Dr. Meyer, “a royalty anywhere within the range would allow each party to expect to benefit from the license” (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). Presumably, a willing patentee and a willing infringer with substantially equal bargaining power would agree to split the difference of the range to come up with a reasonable royalty. In Dr. Meyer’s opinion:

[I]t is economically reasonable to conclude that the parties would share equally in the gains from the license and that a reasonable royalty would fall at the mid-point of the bargaining range.

[169] By way of a simplistic example, let us assume that Merck’s MWA is \$1 million and Apotex’s MWP is \$1.2 million. In that case, a royalty of \$1.1 million would be an economically rational outcome for both parties.

[170] In the context of Dr. Meyer’s model, a problem arises when MWA is higher than the MWP and there is consequently no bargaining range within which the parties may negotiate. In the real world, no negotiated solution is available and no licence would be granted; the parties would simply walk away. However, in our hypothetical world, we must establish a royalty to remedy the infringement that occurred in the real world.

[171] In Dr. Meyer’s opinion, the reasonable royalty flowing from the hypothetical negotiation where there is no bargaining range (Meyer report, TX 182, at paragraph 32):

... must compensate Plaintiffs for the infringement. Hence, the reasonable royalty must be at least equal to the cost to Plaintiffs of granting the license contemplated in the hypothetical negotiation.

une licence. C’est ce qu’on appelle la [TRADUCTION] « volonté minimum d’accepter » ou « VMA ». Merck n’aurait aucun intérêt à accepter une somme inférieure à sa VMA.

[168] Si la VMA de Merck est plus faible que la VMP d’Apotex, les négociations hypothétiques se dérouleront comme elles se seraient déroulées dans la réalité. Selon M<sup>me</sup> Meyer, [TRADUCTION] « une redevance qui se situe dans cette fourchette permettrait à chaque partie de penser avoir avantage à obtenir, ou accorder une licence » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). On peut supposer qu’un breveté consentant et un contrefacteur consentant, exerçant chacun un pouvoir de négociation à peu près égal, accepterait de couper la poire en deux et de s’entendre sur une redevance raisonnable. Selon M<sup>me</sup> Meyer :

[TRADUCTION] [I] est, du point de vue économique, raisonnable de conclure que les parties tireraient d’une licence un avantage égal, et qu’une redevance raisonnable se situerait au milieu de la marge de négociation.

[169] Pour prendre un exemple simpliste, supposons que la VMA de Merck s’élève à un million de dollars et que la VMP d’Apotex est de 1,2 million de dollars. Une redevance de 1,1 million de dollars serait, pour les deux parties, un résultat économiquement rationnel.

[170] Dans le cadre du modèle proposé par M<sup>me</sup> Meyer, le problème survient lorsque la VMA est plus élevée que la VMP et qu’il n’existe, entre les parties, aucune marge de négociation. Dans la réalité, il n’y aurait aucune solution négociée possible, et l’octroi d’une licence n’aurait pas lieu; les parties ne parviendraient tout simplement pas à s’entendre. Mais, dans notre monde hypothétique, il est essentiel que nous fixions une redevance afin de remédier à la contrefaçon qui a effectivement eu lieu.

[171] Selon M<sup>me</sup> Meyer, une redevance raisonnable découlant des négociations hypothétiques où n’existerait aucune marge de négociation (rapport Mayer, TX 182, au paragraphe 32) :

[TRADUCTION] [...] doit indemniser les demanderessees victimes d’une contrefaçon. Une redevance raisonnable doit donc, par conséquent, correspondre à tout le moins à ce qu’aurait coûté aux demanderessees l’octroi de la licence envisagée dans les négociations hypothétiques.

[172] In other words, the reasonable royalty is set at Merck's MWA. This amount will likely be higher than Apotex's anticipated profit. It will also be lower—in all likelihood—than Merck's lost profits. Nonetheless, in my view, an infringer's net profit margin does not constitute the ceiling at which a reasonable royalty is capped. Requiring a royalty equal to a plaintiff's MWA will be the only way of adequately compensating the patentee for the unauthorized use of its technology. That is not to say that a plaintiff's MWA should not be rigorously tested. However, if the factors and probabilities employed in that calculation are sound, the result will be a reasonable surrogate for establishing a floor royalty.

[173] Using another simple example, let us assume that Merck Canada's MWA is \$2 million and Apotex's MWP is \$1.2 million. Using the methodology as described by Dr. Meyer, the reasonable royalty would be set at \$2 million.

[174] I am prepared to accept Dr. Meyer's "Merck gets it all" result if a bargaining range is unavailable. Apotex did not offer its own expert to present a contrasting methodology.

[175] With these two aspects of the hypothetical negotiations framed, the final calculation of Merck Canada's MWA and Apotex's MWP would require the Court to assess a number of factors, as set out in Dr. Meyer's report, and to assign probabilities to the factors. This would permit a determination of whether a bargaining range is available to the parties. I have not undertaken this exercise in my reasons. However, if required to do so by the Court of Appeal, a final quantification could be made of a reasonable royalty on the basis of the record already before the Court in this case.

## X. Export Sales

[176] In addition to domestic sales during the life of the '380 patent and post-expiry infringing sales, Apotex

[172] Autrement dit, le montant de la redevance raisonnable correspondra à la VMA de Merck. Cette somme sera vraisemblablement supérieure aux profits que pensait réaliser Apotex. Elle sera, vraisemblablement, inférieure à la perte de profits subie par Merck. J'estime, cependant, que la marge bénéficiaire nette d'un contrefacteur ne représente pas le montant maximum d'une redevance raisonnable. Le seul moyen d'indemniser correctement le breveté pour l'utilisation non autorisée de son savoir-faire est de faire correspondre la redevance à la VMA de la demanderesse. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas lieu de vérifier de près la VMA de la demanderesse. Si, cependant, les facteurs et les probabilités retenus aux fins du calcul sont justes, le résultat tiendra raisonnablement lieu de redevance plancher.

[173] Pour prendre un autre exemple simple, supposons que la VMA de Merck Canada s'élève à 2 millions de dollars et que la VMP d'Apotex est de 1,2 million de dollars. On obtient, en appliquant la méthode décrite par M<sup>me</sup> Meyer, une redevance raisonnable de 2 millions de dollars.

[174] Je suis disposée à accepter le résultat qui se dégage de l'approche de M<sup>me</sup> Meyer selon lequel « Merck obtient tout », si l'on ne peut déterminer quelle est la marge de négociation. Apotex n'a pas, de son côté, présenté de preuve d'expert proposant une autre méthode.

[175] Ayant ainsi circonscrit ces deux aspects des négociations hypothétiques, il faudrait, pour calculer la VMA de Merck Canada et la VMP d'Apotex, que la Cour chiffre un certain nombre de facteurs dont il est fait mention dans le rapport de M<sup>me</sup> Meyer, et leur attribue un coefficient de probabilité. Cela permettrait de dire s'il existe effectivement, entre les parties, une marge de négociation. Je ne me suis pas livrée à cet exercice dans mes motifs. Si, cependant, il m'est demandé de le faire par la Cour d'appel, la quantification finale de la redevance raisonnable pourra être effectuée sur la base du dossier de la Cour.

## X. Les ventes à l'exportation

[176] En plus des ventes réalisées sur le marché intérieur pendant la durée du brevet '380, et des ventes

also made some infringing export sales. Merck acknowledges that it would not have made these sales and claims a reasonable royalty in respect of the export sales. Apotex agrees.

[177] Pursuant to paragraph 4 of the Streamlining Agreement:

The number and timing of export sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin tablets is accurately described in Schedules XVII(c) and XVII(d) of the Report of Howard Rosen dated January 25, 2013 ....

Using these schedules, the quantity of infringing export sales by Apotex is 21 495 322 tablets and 461.76 kg.

[178] Apotex argues that pre-expiry export sales should be separated from post-expiry export sales, since the royalty on post-expiry sales would be minimal (Apotex's final written argument, at paragraphs 34–36; final oral argument, at paragraphs 9T1383-1386). For reasons provided in more detail in section XI, below, regarding domestic post-expiry sales, I do not accept this argument. In brief, Apotex would have known, entering the hypothetical royalty negotiation, that it would have infringing product upon patent expiry. Further, beyond vague assertions of Dr. Sherman that infringing product would be discarded and non-infringing product acquired on patent expiry (5T531-532, 550-551), there is no evidence upon which the court may quantify a royalty on this basis. Therefore, I will evaluate all of the export sales, pre and post-patent expiry, together as a whole.

[179] As endorsed by Dr. Meyer, this royalty should be calculated in reference to the total expected cost savings that would be achieved by Apotex if it entered into a licence with Merck. Merck submits that this is a situation where parties negotiating a hypothetical royalty

contrefaisantes réalisées après l'expiration du brevet, Apotex a réalisé des ventes contrefaisantes à l'exportation. Merck reconnaît que ce ne sont pas des ventes qu'elle aurait elle-même réalisées et elle demande à toucher, sur ces ventes à l'exportation, une redevance raisonnable. Apotex est d'accord.

[177] Aux termes du paragraphe 4 de l'accord de rationalisation :

[TRADUCTION] Le nombre et le calendrier des ventes à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine, contrefaisantes ou non, sont correctement décrits aux annexes XVII(c) et XVII(d) du Rapport de Howard Rosen daté du 25 janvier 2013 [...]

Selon ces annexes, les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation par Apotex consistent en la vente de 21 495 322 comprimés et de 461,76 kilogrammes de principe actif.

[178] Il convient, selon Apotex, de distinguer les ventes à l'exportation réalisées avant l'expiration du brevet des ventes à l'exportation réalisées après son expiration, car la redevance à verser sur les ventes réalisées après l'expiration du brevet serait minime (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 34 à 36; plaidoirie, aux paragraphes 9T1383-1386). Pour les raisons exposées de manière plus détaillée à la partie XI, ci-dessous, cet argument doit, pour ce qui est des ventes sur le marché intérieur après expiration du brevet, être écarté. En bref, Apotex aurait su, au début des négociations hypothétiques sur la redevance, qu'il lui resterait, à l'expiration du brevet, des produits contrefaits. Hormis les vagues affirmations de M. Sherman voulant que, à l'expiration du brevet, les produits contrefaits auraient été jetés et remplacés par des produits non contrefaits (5T531-532, 550-551), il n'a été présenté à la Cour aucun élément lui permettant, de tenir compte de cette considération dans le calcul d'une redevance. J'entends donc évaluer dans leur ensemble les ventes à l'exportation, soit les ventes antérieures et postérieures à l'expiration du brevet.

[179] Comme le propose M<sup>me</sup> Meyer, le calcul de cette redevance devrait être fonction du total des frais qu'Apotex s'attendait à épargner en obtenant de Merck une licence. Selon Merck, en pareille situation, les parties négociant une hypothétique redevance s'entendraient

would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). The savings to Apotex attributable to the use of the infringing process would be [redacted] per kilogram (Meyer report, TX 182, at paragraph 49, Table 4). To obtain the royalty, the cost savings is multiplied by the total infringing export sales (461.76 kg) and then divided by 2. The result would be a reasonable royalty amount of [redacted].

[180] Apotex did not dispute this methodology. During his cross-examination, Dr. Sherman testified that he would have been willing to pay a royalty that split the difference on cost savings between the AFI-4 and AFI-1 processes (5T524-525). Although this approach is not applicable to infringing domestic sales, I accept it as a reasonable methodology for determining a reasonable royalty for those export sales which Merck would not have made.

[181] Accordingly, I conclude that Merck is entitled to an award of damages of [redacted] as damages for the sale of infringing Apo-lovastatin tablets into the export market.

#### XI. Post-Expiry Sales

[182] There are two types of post-expiry sales for which Merck claims damages. As set out in the introduction to these reasons, Merck is claiming:

- A reasonable royalty in respect of infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expiry (the post-expiry replacement tablets); and
- Lost profits for MEVACOR tablets (and related lovastatin API) that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after

sur une redevance dont le montant aurait été égal à la moitié de la différence entre les coûts qu'aurait occasionnés à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant AFI-1, et les coûts liés à l'utilisation de la solution non contrefaisante (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). Les coûts qu'épargnerait à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant s'élèveraient à [caviardé] le kilogramme (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 49, tableau 4). Pour calculer le montant de la redevance, les coûts épargnés sont multipliés par le volume des ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation (461,76 kg), puis divisés par 2. Il en résulte une redevance raisonnable d'un montant de [caviardé].

[180] Apotex ne conteste pas l'utilisation de cette méthode. Contre-interrogé, M. Sherman a témoigné qu'il aurait volontiers versé une redevance d'un montant égal à la moitié de la différence entre les coûts découlant de l'emploi respectif des procédés AFI-4 et AFI-1 (5T524-525). Bien que cette approche ne puisse pas servir pour les ventes de produits contrefaits, sur le marché intérieur, la méthode me paraît raisonnable lorsqu'il s'agit de calculer la redevance sur les ventes à l'exportation que Merck n'aurait pas elle-même réalisées.

[181] J'estime, par conséquent, que Merck a droit à [caviardé] à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits.

#### XI. Ventes postexpiration

[182] Il y a deux types de ventes postexpiration pour lesquelles Merck demande à être indemnisée. Comme il est indiqué dans les paragraphes introductifs des présents motifs, Merck demande :

- Une redevance raisonnable sur les comprimés d'Apo-lovastatine vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement postexpiration); et
- L'indemnisation de sa perte de profits sur les comprimés de MEVACOR (et de la lovastatine (PA)) qu'elle aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement

the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (the post-expiry ramp-up tablets).

[183] There is nothing in the *Patent Act* that limits damages to those sustained during the life of the patent. Subsection 55(1) states that the infringer is liable “for all damage[s] sustained by the patentee [or licensee], after the grant of the patent, by reason of the infringement” [emphasis added]. Merck is entitled to its damages for infringing sales even though those sales actually would take place during the post-expiry period.

[184] A separate analysis is required for each type of damages claimed by Merck.

*A. Reasonable Royalty for Post-Expiry Replacement Tablets*

[185] The first of Merck’s claims for post-expiry lost profits consists of lovastatin tablets that were made by Apotex using infringing lovastatin but which tablets were sold domestically after the '380 patent expired. Subject to their claim for lost profits for the post-expiry ramp-up tablets, Merck acknowledged in final argument, that Merck Canada would not have made the post-expiry replacement sales and that, therefore, a reasonable royalty would be the appropriate award. This section of the reasons quantifies the reasonable royalty with respect to the post-expiry replacement tablets.

[186] These post-expiry tablets are referred to in paragraphs 13 and 14 of the Streamlining Agreement as the “post-expiry replacement tablets”; that is, those additional MEVACOR tablets that would have replaced “infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after patent expiry”. These tablets and the API that was used for those tablets were manufactured before patent expiry and, thus, constituted infringement.

de tous les comprimés d’Apo-lovastatine vendus après l’expiration du brevet '380 au cours de la période hypothétique de transition (comprimés de la période de transition postexpiration).

[183] La *Loi sur les brevets* ne contient aucune disposition portant que seul le préjudice subi pendant la durée du brevet doit être pris en compte. Aux termes du paragraphe 55(1), quiconque contrefait un brevet est responsable « envers le breveté [ou licencié] du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet » [soulignement ajouté]. Merck a droit à une indemnité au titre des ventes contrefaisantes même si ces ventes ont en fait eu lieu après l’expiration du brevet.

[184] Chaque type d’indemnité réclamée par Merck appelle une analyse distincte.

*A. Une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement postexpiration*

[185] La première demande d’indemnisation de Merck pour les pertes de profits subies après l’expiration du brevet concerne les comprimés de lovastatine fabriqués par Apotex avec de la lovastatine contrefaite, comprimés qui ont, cependant, été vendus sur le marché intérieur après l’expiration du brevet '380. Sous réserve de sa demande d’indemnité au titre de la perte de profits relative aux comprimés de la période de transition postexpiration, Merck a reconnu, dans sa plaidoirie, qu’elle n’aurait pas elle-même réalisé les ventes de remplacement postexpiration et qu’il y avait, par conséquent, lieu de l’indemniser en lui accordant une redevance raisonnable. Cette partie des motifs concerne la quantification de la redevance raisonnable pour les comprimés de remplacement postexpiration.

[186] Ces comprimés postexpiration sont, aux paragraphes 13 et 14 de l’accord de rationalisation, appelés « comprimés de remplacement postexpiration »; [TRADUCTION], c'est-à-dire, les comprimés de MEVACOR qui auraient été vendus à la place des « comprimés d’Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur après l’expiration du brevet ». Ces comprimés et le principe actif qui a servi à les fabriquer avaient été produits avant l’expiration du brevet et emportent par conséquent contrefaçon.

[187] Based on the Streamlining Agreement, determination of the number of post-expiry replacement tablets, by number of tablets and by quantity of API, is relatively straightforward. As set out in paragraph 3 of the Streamlining Agreement, the parties are agreed that:

The number and timing of domestic sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin tablets is accurately described in Apotex Inc. Production No. 360 ... and Schedules XVII(a) and XVII(b) of the Report of Howard Rosen dated January 25, 2013. ...

[188] Thus, the calculation of the tablets sold and the amount of API involved is obtained by adding the relevant infringing sales numbers from Schedule XVII(a), entitled “Summary of Infringing Apo-Lovastatin — Domestic Sales”:

Year	Dosage/ Tablets – Total	Kilograms – TOTAL
2001 (Feb to Dec)	20 359 265	481.60
2002	4 469 500	99.27
2003	29 500	0.58
2004	(700)	(0.02)
Apotex Post-Expiry Infringing Sales	24 857 565	581.43

[189] The extent of Apotex’s infringement post-expiry was 24 857 565 tablets or 581.43 kg of API. I note that Merck has used 581.42 kg, most likely as a result of differences in rounding; I will use the figures from Dr. Rosen’s Schedule XVII(a). It is accepted by Apotex that Merck is entitled to a reasonable royalty in respect of every one of the Apotex post-expiry infringing sales. The parties are, however, far apart on what the royalty should be.

[190] Merck asserts that, of the 581.43 kg of infringing product, 340.13 kg would be the subject of its claim to post-expiry ramp-up profits and they seek a reasonable royalty only for the balance (241.30 kg). For the

[187] Vu l’accord de rationalisation, il est relativement facile de déterminer le nombre de comprimés de remplacement postexpiration, compte tenu du nombre de comprimés et de la quantité de principe actif. Les parties ont convenu ce qui suit au paragraphe 3 de l’accord :

[TRADUCTION] Le nombre et le calendrier des ventes, sur le marché intérieur, de comprimés d’Apo-lovastatine, tant contrefaisants que non contrefaisants, sont correctement décrits dans le document Apotex Inc. Production N°. 360 [...] et dans les annexes XVIIa) et XVIIb) du Rapport de Howard Rosen daté du 25 janvier 2013 [...]

[188] On peut donc calculer le nombre de comprimés vendus et la quantité de principe actif utilisée en additionnant les ventes de produits contrefaits tirés de l’annexe XVIIa), sous la rubrique [TRADUCTION] « Résumé des ventes d’Apo-lovastatine contrefaite sur le marché intérieur » :

Année	Posologie/ Comprimés – Total	Kilogrammes – TOTAL
2001 (de février à décembre)	20 359 265	481,60
2002	4 469 500	99,27
2003	29 500	0,58
2004	(700)	(0,02)
Ventes contrefaisantes d’Apotex postexpiration	24 857 565	581,43

[189] La contrefaçon d’Apotex après l’expiration du brevet a porté sur 24 857 565 comprimés, soit 581,43 kilogrammes de principe actif. Je relève que Merck avance pour sa part le chiffre de 581,42 kg, la différence résultant vraisemblablement d’une différence dans la manière d’arrondir les chiffres. En l’occurrence, je retiens les chiffres figurant à l’annexe XVIIa) du rapport de M<sup>me</sup> Rosen. Apotex reconnaît que Merck a droit à une redevance raisonnable sur la vente de chacun des produits contrefaits réalisée par Apotex après expiration du brevet. Les parties sont cependant loin de s’accorder sur le montant de la redevance.

[190] Selon Merck, sur les 581,43 kg de produits contrefaits, 340,13 kg font l’objet de sa demande de remise des profits de la période de transition post-expiration et sur le reste, soit 241,30 kg, elle ne réclame

reasons discussed below, I have rejected Merck's claim to post-expiry ramp-up profits. Accordingly, Merck is entitled to a reasonable royalty on all of the 581.43 kg of infringing Apo-lovastatin sold post expiry.

[191] Merck submits that, for the royalty on the post-expiry replacement tablets, I should adopt the methodology endorsed by Dr. Meyer. In Dr. Meyer's opinion, this royalty should be calculated in reference to the total expected cost savings that would be achieved by Apotex if it entered into a licence with Merck. In Merck's view, this is a situation where parties negotiating a hypothetical royalty would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). This cost savings would be [redacted] per kilogram (Meyer report, TX 182, at paragraph 49, Table 4). To obtain the royalty, the cost savings is multiplied by the total infringing quantity (581.43 kg) and then divided by two. The result would be reasonable royalty amount of [redacted].

[192] Apotex submits that the reasonable royalty for the post-expiry replacement tablets, taken together with post-expiry tablets sold for export, would be a *de minimis* payment of \$338 892. This particular amount and its method of calculation were first referred to in Apotex's final written argument at page 35, although Dr. Sherman testified generally that Apotex routinely arranges to enter the market quickly upon patent expiry within a week or two weeks (5T537-538). The number proposed by Apotex is derived on the basis of 1 percent of Apotex's revenues from infringing post-expiry domestic and export sales (\$33 889 170) as set out in the Streamlining Agreement. No rationale was provided to explain why 1 percent would be reasonable.

qu'une redevance raisonnable. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai rejeté la demande de la remise des profits pour la période de transition de la période postexpiration. Merck a par conséquent droit à une redevance raisonnable sur l'intégralité des 581,43 kg d'Apo-lovastatine contrefaite vendue après l'expiration du brevet.

[191] Merck soutient qu'en ce qui concerne la redevance sur les comprimés de remplacement postexpiration, la Cour devrait retenir la méthode proposée par M<sup>me</sup> Meyer. Selon M<sup>me</sup> Meyer, cette redevance devrait être fonction du total des coûts qu'Apotex aurait épargnés en concluant un accord de licence avec Merck. Selon Merck, dans l'hypothèse où les parties auraient négocié une redevance, le montant de la redevance aurait été égal à la moitié de la différence entre les coûts qu'aurait entraînés pour Apotex le recours au procédé contrefaisant AFI-1 et ce que lui aurait coûté le recours au procédé non contrefaisant (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). Les coûts épargnés se chiffreraient à [caviardé] le kilogramme (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 49, tableau 4). Pour calculer la redevance, le montant des coûts épargnés est multiplié par la quantité totale de produit contrefait (581,43 kg) puis divisé par deux. Le montant de la redevance raisonnable serait donc de [caviardé].

[192] Selon Apotex, une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement postexpiration, ajoutée à la redevance sur les comprimés vendus à l'exportation après l'expiration du brevet, entraînerait le versement d'une somme minime de 338 892 \$. Cette somme, et la méthode retenue pour la calculer, sont mentionnées pour la première fois à la page 35 des observations écrites finales d'Apotex, bien que, selon le témoignage de M. Sherman, d'ordinaire, Apotex fasse en sorte de faire rapidement son entrée sur le marché, généralement dans la semaine ou les 15 jours qui suivent l'expiration d'un brevet (5T537-538). Le chiffre avancé par Apotex correspond à un pour cent des revenus tirés par Apotex des ventes de produits contrefaits réalisées après expiration, tant à l'exportation que sur le marché intérieur, soit, selon l'accord de rationalisation, 33 889 170 \$. Aucune raison n'est donnée pour expliquer en quoi ce un pour cent serait raisonnable.

[193] For the most part, Apotex's arguments focus on the incentive and ability to switch immediately upon expiry to the AFI-1 process and to sell lovastatin using *Aspergillus terreus* shortly after January 31, 2001. While these arguments may go to the length of the post-expiry ramp-up period, they do not minimize the royalty payable with respect to the post-expiry replacement tablets. This is because the tablets in question were made with infringing product made before the '380 patent expired. In the hypothetical negotiations described by Dr. Meyer, this would be known to Apotex going into such negotiations. In other words, Apotex would know that, at patent expiry, it was going to have 581.43 kg of infringing AFI-1 product on hand, either in API form or already made into tablets.

[194] In a footnote to their written argument (Apotex's final written argument, at paragraphs 35–36, footnote 160), Apotex states that:

In the event that this Court finds that Apotex does not have a non-infringing alternative available to it in the but for analysis, then Apotex could have simply discarded the infringing lovastatin API that it had, in fact, purchased pre-expiry and sold post-expiry and instead have repurchased lovastatin API post-expiry and sold that instead.

[195] Apotex's assertion that Apotex Inc. and AFI would simply have discarded the infringing lovastatin API and tablets may be speculative but is not completely illogical. If true, Apotex Inc. would throw away over 580 kilograms of perfectly fine lovastatin and tablets already produced with the infringing AFI-1 product and begin afresh after January 31, 2001 by making what would now be non-infringing AFI-1 product. The key question is whether that would make financial sense. It might.

[196] Apotex's per kilogram cost of producing non-infringing (AFI-4) lovastatin API and lovastatin tablets

[193] Les arguments avancés par Apotex concernent pour l'essentiel les raisons et les moyens qu'elle aurait eus de passer, dès l'expiration du brevet, à l'utilisation du procédé AFI-1, et de commercialiser, peu après le 31 janvier 2001, de la lovastatine fabriquée en faisant appel à l'*Aspergillus terreus*. Si ces arguments doivent être pris en compte pour évaluer la durée de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet, ils n'entraînent pas une réduction de la redevance à verser sur les comprimés de remplacement postexpiration. Il en est ainsi parce que les comprimés en question ont été fabriqués avec un produit contrefait lui-même produit avant l'expiration du brevet '380. Dans le cadre des négociations hypothétiques décrites par M<sup>me</sup> Meyer, ce fait aurait été connu d'Apotex avant même qu'elle n'entame les négociations. Autrement dit, Apotex aurait su qu'à la date d'expiration du brevet, elle aurait en sa possession 581,43 kg de produit AFI-1 contrefait, soit sous forme de principe actif, soit sous forme de comprimés.

[194] Dans une note en bas de page de leurs conclusions écrites (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 35 et 36, note 160), Apotex fait valoir ceci :

[TRADUCTION] Si, dans son analyse relative à la situation hypothétique, la Cour conclut qu'Apotex n'aurait pas pu recourir à une solution non contrefaisante, cela signifie qu'Apotex aurait simplement pu se débarrasser de la lovastatine (PA) qu'elle avait en fait achetée avant l'expiration du brevet et vendue après son expiration, et qu'elle aurait plutôt racheté de la lovastatine (PA) postexpiration qu'elle aurait alors vendu à la place.

[195] L'argument d'Apotex selon lequel Apotex Inc. et AFI auraient simplement pu se défaire des comprimés et de la lovastatine (PA) qui emportaient contrefaçon est peut-être conjectural, mais pas entièrement illogique. Cela voudrait dire qu'Apotex Inc. aurait jeté plus de 580 kilogrammes de lovastatine et de comprimés parfaitement adéquats fabriqués au moyen du procédé AFI-1 contrefaisant et serait, après le 31 janvier 2001, repartie à zéro en fabriquant un produit AFI-1 désormais non contrefait. Ce qu'il faut se demander, c'est si une telle solution aurait pu s'inscrire dans une logique financière. C'est possible.

[196] La production d'un kilogramme de comprimés de lovastatine ou de la lovastatine (PA) au moyen du



would have been [redacted] (Streamlining Agreement, at paragraph 17(c)). As reflected in Dr. Meyer's report (TX 182, at paragraph 84) a reasonable estimate of the expected cost savings per kilogram from using API made with AFI-1 process would be approximately [redacted] per kilogram. The difference of [redacted] per kilogram—or [redacted] for 581.43 kg—is an estimate of Apotex's costs to use the AFI-1 process. Accordingly, in this "throw-away" scenario, Apotex would be discarding [redacted] worth of lovastatin API and tablets and would incur the same [redacted] in costs to replace the discarded product after the '380 patent expiry. The total cost to Apotex of proceeding in this manner would theoretically be less than half of the [redacted] royalty based on Dr. Meyer's approach and sought by Merck. On the other hand, it is also well in excess of the *de minimis* payment of \$338 892 offered by Apotex.

[197] Furthermore, whether Apotex would begin afresh after patent expiry depends on more than a simple arithmetic calculation. The complete response to the question would also require that Apotex take into account other direct and indirect considerations such as:

- What costs would be associated with destruction of 580 kg of API?
- How long would it take to produce a completely new batch of AFI-1 lovastatin with the first fermentation occurring after January 31, 2001 and to scale up thereafter to meet sales demands?
- What would be the cost of interrupting distribution of Apo-lovastatin to pharmacies and distributors during the very important post-expiry period when other generic suppliers would be fighting for market share?

[198] The fatal problem with Apotex's position on this royalty is that I have no evidence with respect to the full cost to Apotex of a notional destruction of the post-expiry replacement tablets. Moreover, I have no

procédé non contrefaisant (AFI-4) aurait coûté à Apotex [caviardé] (accord de rationalisation, à l'alinéa 17c)). Selon le rapport de M<sup>me</sup> Meyer (TX 182, au paragraphe 84) on peut raisonnablement évaluer à [caviardé] le kilogramme, les frais qu'aurait permis d'épargner l'emploi de principe actif produit au moyen du procédé AFI-1. La différence de [caviardé] par kilogramme — à savoir [caviardé] pour les 581,43 kg représente ce qu'il en aurait approximativement coûté à Apotex si elle avait utilisé le procédé AFI-1. Selon ce scénario de « mise au rebut », Apotex se serait débarrassée de comprimés et de lovastatine (PA) d'une valeur de [caviardé] et elle aurait engagé des coûts d'un même montant, soit [caviardé] pour remplacer, après l'expiration du brevet '380, le produit dont elle s'était défait. Théoriquement, le fait de procéder ainsi aurait, au total, coûté à Apotex moins de la moitié de la redevance de [caviardé] calculée selon la méthode proposée par M<sup>me</sup> Meyer, et sollicitée par Merck. Cela dit, ce montant dépasse de loin la somme *minime* de 338 892 \$ proposée par Apotex.

[197] Ajoutons que la question de savoir si Apotex serait effectivement répartie de zéro après l'expiration du brevet ne dépend pas uniquement d'un calcul arithmétique. Une réponse complète à la question suppose qu'Apotex aurait pris en compte d'autres considérations, tant directes qu'indirectes, telles que :

- Combien lui aurait coûté la destruction de 580 kg de principe actif?
- Combien de temps il lui aurait fallu pour produire un nouveau lot de lovastatine AFI-1, dans la mesure où la première fermentation aurait eu lieu après le 31 janvier 2001, et combien de temps lui aurait-elle mis pour répondre à la demande?
- Combien aurait coûté à Apotex une interruption de la distribution d'Apo-lovastatine aux pharmacies et aux distributeurs au cours de la période critique postexpiration, alors que les autres fournisseurs de génériques se battraient pour les parts de marché?

[198] L'absence de preuve devant la Cour concernant ce qu'aurait, au total, coûté à Apotex l'éventuelle destruction des comprimés de remplacement postexpiration porte un coup fatal à la thèse qu'avance Apotex

evidence that this is a course of action that Apotex (or anyone else for that matter) has ever undertaken. All the Court has before it are Dr. Sherman's unsubstantiated and self-serving assertions, expressed long after the fact, that infringing material would have been discarded (5T531-532, 550-551). Stated in terms used by Dr. Meyer, I have no way of knowing the "defendants' maximum willingness to pay". In the absence of such evidence, I am prepared to accept that, for purposes of the hypothetical negotiations, the parties would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative.

[199] In the circumstances, I accept the methodology proposed by Merck for calculating the reasonable royalty. Thus, based on the record before me, I conclude that Merck's damages in respect of the post-expiry replacement tablets should be [redacted].

#### B. *Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits*

[200] The second type of post-expiry damages that Merck claims to have suffered is with respect to lost profits on post-expiry ramp-up tablets. In its submissions, Apotex referred to this part of Merck's claim as a claim to "springboard" damages. Whatever term is used, this aspect of Merck's claim is as I have described. I will refer to lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

[201] I begin by describing my understanding of the source of Merck's claim.

[202] Once a generic drug company receives approval to market a drug, it may enter the market. In most cases, the approval would be issued immediately upon expiry

au sujet de cette redevance. La Cour ne dispose en outre d'aucun élément de preuve indiquant que c'est effectivement la solution à laquelle Apotex (voire d'autres) aurait eu recours. Tout ce qui a été présenté à la Cour ce sont les déclarations, intéressées et non corroborées, de M. Sherman qui, longtemps après les faits, affirme que l'on se serait tout simplement débarrassé de la matière contrefaite (5T531-532, 550-551). Pour reprendre les termes de M<sup>me</sup> Meyer, je n'ai aucun moyen de déterminer quelle serait la « volonté maximum de payer des défenderesses ». En l'absence d'éléments de preuve sur ce point, je suis disposée à admettre, pour ce qui est des négociations hypothétiques, que les parties se seraient entendues sur une redevance dont le montant serait égal à la moitié de la différence entre ce qu'aurait coûté à Apotex l'emploi non contrefaisant du procédé AFI-1, et ce que lui aurait coûté le recours à une autre solution non contrefaisante.

[199] Cela étant, je retiens la méthode avancée par Merck pour calculer le montant d'une redevance raisonnable. Au vu du dossier produit devant la Cour, j'estime que pour ce qui est des comprimés de remplacement postexpiration, Merck a droit à la somme de [caviardé].

#### B. *Perte de profits au cours de la période de transition postexpiration*

[200] Le deuxième type de dommages-intérêts que Merck réclame pour la période postexpiration concerne la perte de profits qu'elle affirme avoir subie par suite de la vente des comprimés au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet. Dans ses conclusions, Apotex affirme qu'il s'agit, de la part de Merck, d'une demande de dommages-intérêts fondés sur la règle dite du « tremplin ». Quel que soit le terme employé, ce volet de la réclamation de Merck est tel que je l'ai décrit. Je vais l'appeler perte de profits due aux comprimés de la période de transition postexpiration.

[201] Je vais commencer par décrire ce qui est, selon moi, à l'origine de la réclamation présentée par Merck.

[202] Dès qu'il reçoit l'autorisation de mise en marché d'un médicament, le fabricant de produits génériques peut faire son entrée sur le marché. La plupart du temps,

of the listed patent. At that time, the patentee will begin to see the loss of sales to the generic entrant.

[203] However, the effects of generic entry are not instantaneous. Even with its notice of compliance (NOC) permitting the generic to commence sales, the new market entrant must negotiate agreements with pharmacies and distributors, acquire formulary listings and physically move product to drug stores, all of which takes some time. This period of time required for building a market to its ultimate level of sales or “steady state” is often referred to as the “ramp-up”. Assuming that total sales of the product remain at the same total level after patent expiry and prior to the new entrants achieving their steady state, the patentee or original marketer will retain sales. The volume of sales retained will decline over the ramp-up period, as the generic market entrants capture more and more of the market.

[204] Because Apotex Inc. was already on the market, albeit with infringing product, it did not have a ramp-up period after the expiry of the '380 patent and, from the other point of view, Merck did not experience a gradual erosion of its market. When the '380 patent expired on January 31, 2001, Apotex was already selling Apo-lovastatin at its steady state; it did not need to ramp-up from zero. Thus, Merck argues, had Apotex not infringed, Merck would have made additional MEVACOR sales. Merck claims lost profits of almost \$28 000 000 in respect of those post-expiry sales that it says amounted to damage sustained by it, after the grant of the '380 patent, by reason of Apotex's infringement.

[205] In my view, section 55 of the *Patent Act* does not preclude Merck from claiming and recovering such damages. The problems with this particular claim for post-expiry lost profits have far more to do with the factual aspects than with legal entitlement. In this

l'autorisation lui est délivrée immédiatement après l'expiration du brevet inscrit au registre. C'est à ce moment-là que le breveté commence à perdre des ventes au profit du fabricant de médicaments génériques présent sur le marché.

[203] Mais l'arrivée sur le marché d'un fabricant de produits génériques ne produit pas immédiatement ses effets. Bien que l'avis de conformité lui permette de commencer à vendre le médicament, le nouvel arrivant doit négocier des ententes avec les pharmacies et les distributeurs, obtenir son inscription aux formulaires des médicaments et approvisionner les pharmacies. Tout cela prend du temps. Cette période de temps qu'exige la constitution d'une clientèle suffisante pour que les ventes se stabilisent est souvent appelée « période de transition ». À supposer que le total des ventes du produit en question demeure au même niveau après l'expiration du brevet et avant que les nouveaux acteurs du marché stabilisent leurs niveaux de vente, le breveté, marchand initial, conservera une part du marché. Le volume de ses ventes va baisser au cours de la période de transition au fur et à mesure que les fabricants de produits génériques occupent une part de marché de plus en plus grande.

[204] Étant donné qu'Apotex Inc. avait déjà pris pied sur le marché, bien qu'en offrant un produit contrefait, elle n'a pas, après l'expiration du brevet '380, eu à passer par une période de transition, et Merck ne s'est par conséquent pas heurtée à une baisse progressive de sa part de marché. Lorsque le brevet '380 a expiré le 31 janvier 2001, Apotex avait déjà, pour son Apo-lovastatine, atteint un niveau de ventes stable; elle n'est pas partie de zéro et n'a pas eu à traverser une période de transition. Selon Merck, si Apotex n'avait commis aucune contrefaçon, Merck aurait vendu davantage de MEVACOR. Merck réclame la remise de 28 000 000 \$ de profits perdus sur les ventes postexpiration, chiffre qui, selon elle, correspond au préjudice résultant de la contrefaçon par Apotex après la délivrance du brevet '380.

[205] Selon moi, l'article 55 de la *Loi sur les brevets* n'interdit pas à Merck de réclamer cette somme à titre de dommages-intérêts. Les difficultés que soulève cette demande de remise des profits perdus après l'expiration du brevet sont dues davantage aux faits et circonstances

regard, the defendants raise two possible barriers to the ramp-up portion of Merck's claim:

1. Merck should be precluded from this claim because it was a "surprise" to the defendants; and
2. There is an inadequate evidentiary record to support the claim to lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

(1) *Lack of Notice*

[206] Apotex first asserts that the claim to ramp-up lost profits should be refused due to a lack of notice that this would form part of the claimed damages. They submit that the first mention of the issue was made during Merck's opening argument. In their words (Apotex's final written argument, at paragraph 58):

Prior to opening argument, Merck had never uttered an intention to seek springboard damages. To the contrary, Merck had repeatedly advised Apotex that its claims were limited such that springboard damages were not being pursued. As such, neither side delivered expert reports to address springboard damages.

[207] Merck, on the other hand, argues that Apotex was notified of its claim to ramp-up damages in a number of different ways, including through the service of the expert reports of Dr. Meyer and Mr. Hamilton (7T953-960).

[208] On balance, I prefer the submissions of Apotex.

[209] The Court takes a dim view of a party who raises issues at the eleventh hour. As pointed out by Justice Létourneau in the decision of *Yacyshyn v. Canada*, 1999 CanLII 7552, 99 DTC 5133 (F.C.A.) [at paragraph 13], "the days of trial by ambush or surprise are fortunately gone".

de l'affaire qu'au droit que Merck peut faire valoir. Sur ce point, les défenderesses soulèvent deux objections possibles à la remise des profits perdus que réclame Merck au titre de la période de transition :

1. Merck ne devrait pas être en mesure de présenter cette demande, car elle prend les défenderesses « par surprise »;
2. La demande de remise des profits perdus en raison des comprimés de la période de transition postexpiration ne se justifie pas au vu des éléments de preuve au dossier.

1) *Le défaut de préavis*

[206] Apotex fait d'abord valoir que la demande de remise des profits perdus au cours de la période de transition devrait être rejetée parce qu'elle n'a pas été dûment avisée que cela ferait partie des indemnités réclamées. Elle affirme que ce n'est que lors de ses conclusions préliminaires que Merck a soulevé la question pour la première fois. Selon Apotex (observations écrites finales d'Apotex, au paragraphe 58) :

[TRANSDUCTION] Merck n'avait, avant la présentation de ses conclusions préliminaires, jamais manifesté l'intention de réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la règle du « tremplin ». Au contraire, Merck avait à de multiples reprises fait savoir à Apotex qu'elle avait circonscrit sa demande et qu'elle n'entendait pas réclamer des dommages-intérêts de cette nature. Cela étant, ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de rapport d'expert sur cette question.

[207] Merck affirme pour sa part qu'elle avait, de plusieurs manières, fait savoir à Apotex qu'elle réclamerait des dommages-intérêts au titre de la période de transition, notamment en lui signifiant les rapports d'expert de M<sup>me</sup> Meyer et de M. Hamilton (7T953-960).

[208] Tout bien pesé, je préfère les arguments d'Apotex.

[209] La Cour voit d'un mauvais œil le fait d'attendre à la dernière minute pour soulever une question. Comme l'a dit le juge Létourneau dans l'arrêt *Yacyshyn c. Canada*, 1999, CanLII 7552 (C.A.F.) [au paragraphe 13] « l'époque où une partie pouvait tendre un guetapens à son adversaire ou le prendre par surprise est heureusement révolue ».

[210] Apotex relies on the case of *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307 (*Bristol-Myers Squibb*) in which the Court of Appeal refused to allow Apotex to amend its pleadings, very late in the course of the litigation and after the pre-trial conference, to include certain arguments of patent invalidity; namely, lack of sound prediction and inutility. The Court of Appeal placed considerable weight on the findings of the Prothonotary and Federal Court Judge that Apotex had adopted a strategy of “non-disclosure, non-clarification or inaction”. I do not have such evidence before me. However, the fact that Apotex had not raised the issue at the pre-trial conference was “a matter ... quite central to this matter” (*Bristol-Myers Squibb*, above, at paragraph 36). Moreover, at paragraph 37, Justice Stratas identified an overarching principle which is applicable to the situation before me:

Complex, high-stakes intellectual property proceedings are governed by procedural rules aimed at fairness, full and timely disclosure, and efficiency. Purposeful, strategic conduct involving non-disclosure, non-clarification or inaction ... disrespects these rules and their aims.

[211] I agree with Merck that its general claim for “damages or an accounting of profits” set out in their amended pleadings could incorporate the claim for post-expiry ramp-up damages. However, this very general pleading is not the issue. The question is whether Apotex had adequate notice that Merck would pursue this particular claim for ramp-up damages.

[212] Apotex submits that the issue of ramp-up damages was not explicitly raised by Merck until its opening submissions. Having read the documents the parties put forward to support their respective positions, it appears that this is correct. Contrary to the assertions of Merck,

[210] Apotex invoque à l’appui de sa thèse l’arrêt *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34 (*Bristol-Myers Squibb*), dans lequel la Cour d’appel lui a refusé la permission de modifier ses actes de procédure. Tardivement, en cours de procédure et après la tenue de la conférence préalable à l’instruction, Apotex a cherché à ajouter certains arguments concernant l’invalidité du brevet, notamment l’absence de prédiction valable et l’inutilité. La Cour d’appel a accordé un poids considérable aux conclusions de la protonotaire et du juge de la Cour fédérale, selon lesquelles Apotex avait adopté une stratégie de « non-divulgarion, [de] manque d’éclaircissements, ou [d’]inaction ». Rien de tel n’est démontré en l’espèce. Le fait, cependant, qu’Apotex n’ait pas soulevé la question lors de la conférence préalable à l’instruction était « en fait d’une importance capitale pour la présente affaire » (*Bristol-Myers Squibb*, précité, au paragraphe 36). En outre, au paragraphe 37, le juge Stratas fait état d’un principe fondamental, qui entre en jeu en l’espèce :

Ces affaires complexes de propriété intellectuelle, où les enjeux sont extrêmement élevés, sont soumises à des règles de procédure qui visent à assurer l’équité et l’efficacité du procès, ainsi que la communication intégrale et opportune des éléments de preuve. La non-divulgarion, le manque d’éclaircissements ou l’inaction délibérée pour des raisons d’ordre stratégique [...] démontrent un manque de respect à l’égard des règles applicables et de leur objet.

[211] Je conviens avec Merck que sa demande générale visant « l’octroi de dommages-intérêts ou la remise des profits » telle qu’exposée dans ses actes de procédure modifiés pourrait englober une demande de dommages-intérêts pour ce qui est de la période de transition qui a suivi l’expiration du brevet. Le caractère très général de la réclamation ainsi formulée n’est cependant pas en cause. La question est, plutôt, de savoir si Apotex a été avisée suffisamment à l’avance du fait que Merck entendait réclamer des dommages-intérêts au titre de la période de transition.

[212] Selon Apotex, Merck a attendu le début de l’audience pour soulever de manière explicite la question des dommages-intérêts qui lui seraient dus au titre de la période de transition. Au vu des documents produits par les parties à l’appui de leurs thèses respectives,

the experts did not directly address this issue. Prior oblique references in expert reports did not bring the issue into play. Moreover, Merck representatives and counsel failed to clearly identify this \$28 million question throughout discovery in spite of direct questions on the scope of their post-expiry claim.

[213] Merck points to Exhibit 17 of Dr. Meyer's expert report (TX 182) as proof that this issue was part of their case. The flaw in this submission is that Dr. Meyer was not retained to calculate damages; she was using calculations that had been provided to her by others to assess a reasonable royalty. Exhibit 17 does not constitute notice that this issue was in play.

[214] The issue is further complicated by the fact that all parties did understand that Merck was seeking damages, in the form of a royalty, for those tablets that were sold post-expiry but that were manufactured with infringing lovastatin. These are explicitly referred to in the Streamlining Agreement as the post-expiry replacement tablets (Streamlining Agreement, at paragraphs 13–16). The calculation of Merck's claim in respect of post-expiry ramp-up tablets bears no relationship to the calculation of damages for the post-expiry replacement tablets. The Streamlining Agreement is completely silent with respect to the amount or the calculation of possible ramp-up damages.

[215] I am not certain why this issue was not fully and fairly put to Apotex earlier. It could have been oversight. It does not matter; the point is that Apotex did not have adequate notice of the issue and should not have to defend against it at this late date. As a result, I am prepared to disallow the claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets on that basis alone. However, even if Apotex was put on notice early enough, I have fundamental concerns with the evidence before me on this \$28 million issue.

cela semble exact. Contrairement à ce qu'affirme Merck, la question n'a pas été directement évoquée par les experts. Les allusions qui y sont faites dans les rapports d'experts ne permettent pas de dire que la question a été soulevée par Merck. Ajoutons que les représentants et avocats de Merck n'ont pas, lors de l'interrogatoire préalable, clairement abordé la question des 28 millions de dollars, bien que des questions aient été posées sur l'étendue de leurs prétentions en ce qui concerne la période qui a suivi l'expiration du brevet.

[213] Merck attire mon attention sur la pièce 17 du rapport d'expert de M<sup>me</sup> Meyer (TX 182), pour démontrer qu'elle a bel et bien soulevé cette question. Cela ne l'aide guère étant donné que M<sup>me</sup> Meyer n'était pas appelée à calculer les dommages-intérêts; pour calculer le montant d'une redevance raisonnable, elle s'est servie des calculs fournis par d'autres personnes. En produisant la pièce 17 Merck n'a pas donné avis de son intention de soulever cette question.

[214] La situation se complique du fait que toutes les parties comprenaient fort bien que Merck demandait à être indemnisée, sous forme de redevance, pour les comprimés vendus après l'expiration du brevet, mais fabriqués avec de la lovastatine contrefaite, soit les comprimés appelés dans l'accord de rationalisation, les comprimés de remplacement postexpiration (accord de rationalisation, aux paragraphes 13 à 16). Le calcul de l'indemnité réclamée par Merck pour les comprimés de la période de transition postexpiration n'a rien à voir avec le calcul des dommages-intérêts réclamés pour les comprimés de remplacement postexpiration. L'accord de rationalisation est silencieux quant au montant ou au calcul des dommages-intérêts pouvant être accordés au titre de la période de transition.

[215] Je ne sais pas très bien pourquoi la question n'a pas été en toute équité pleinement exposée à Apotex avant cela. Peut-être s'agit-il d'un oubli. Peu importe; ce qui est clair, c'est qu'Apotex n'en a pas été préalablement avisée et ne devrait par conséquent pas avoir, à cette date tardive, à présenter une défense sur ce point. Je suis par conséquent d'avis, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition postexpiration. D'ailleurs, même si Apotex avait été avisée en temps

opportun de la question, j'ai de très sérieux doutes quant à la preuve qui m'a été présentée concernant l'indemnité de 28 millions de dollars réclamée à ce titre.

(2) *Inadequacy of the Evidence*

[216] A second serious flaw in Merck's ramp-up claim is the lack of complete and reliable evidence on the quantum of any such damages. Referring to part of a chart included as Exhibit 17 in the expert report of Dr. Meyer (TX 182), Merck proposes that I use Apotex's 1997 ramp-up experience as a surrogate for the volume of lovastatin that Apotex would have sold in the hypothetical post-expiry ramp-up period. This forms the basis of relatively simple calculation that results in a claim for \$27 790 400, without making the MACI royalty deduction, and \$26 817 736 with a MACI deduction.

[217] I observe that I had difficulty reaching the sums referred to by Merck. As shown in the chart attached (Appendix A), when I added the relevant numbers from Exhibit 17 of Dr. Meyer's report, I obtained totals of \$27 790 403 and \$26 806 732 respectively. Nothing turns on these *de minimis* differences.

[218] As I am well aware, there are many complexities involved in determining damages for a hypothetical market scenario. In this case, the lost profits of Merck during the patent term are agreed (Streamlining Agreement) and are no longer in issue. However, with respect to the ramp-up damages, there are a number of considerations that, in my view, Merck has not adequately addressed.

[219] To establish a quantum for such lost profits, I must estimate the length of the ramp-up period and the rate of penetration by generic companies into that hypothetical market. The use of Apotex's historical 1997 ramp-up experience may not be appropriate or take into account a number of factors:

2) *Les insuffisances de la preuve*

[216] La réclamation présentée par Merck pour la période de transition pose aussi problème du fait de l'absence d'éléments de preuve fiables et complets quant au montant des dommages-intérêts. Se référant à une partie du tableau figurant à titre de pièce 17 dans le rapport d'expert de M<sup>me</sup> Meyer (TX 182), Merck propose que je me fonde sur la période de transition qu'a connue Apotex en 1997 pour évaluer le volume de lovastatine qu'Apotex aurait vendue au cours de la période de transition hypothétique qui aurait suivi l'expiration du brevet. Cela donne lieu à un calcul relativement simple par lequel on obtient, pour l'indemnité demandée, la somme de 27 790 400 \$, si l'on ne déduit pas la redevance due à MACI, et 26 817 736 \$ si cette redevance est déduite.

[217] Notons que j'ai eu du mal à parvenir aux chiffres avancés par Merck. Comme le montre le tableau joint à l'annexe A, en ajoutant les chiffres tirés de la pièce 17 du rapport de M<sup>me</sup> Meyer, j'obtiens, respectivement, 27 790 403 \$ et 26 806 732 \$. Ces différences sont peu importantes.

[218] Je suis parfaitement consciente des nombreuses difficultés que pose l'évaluation d'un préjudice subi sur un marché hypothétique. En l'espèce, la perte de profits subie par Merck pendant la durée du brevet a fait l'objet d'un accord (accord de rationalisation) et n'est par conséquent plus en cause. En ce qui concerne, en revanche, le préjudice subi au cours de la période de transition, il existe, selon moi, un certain nombre de considérations sur lesquelles Merck ne s'est pas suffisamment expliquée.

[219] Pour chiffrer l'indemnisation de cette perte de profits, il me faut évaluer la durée de la période de transition et la rapidité avec laquelle les fabricants de produits génériques auraient pris pied sur le marché hypothétique. Il n'est pas forcément pertinent de retenir sur ce point la situation qu'Apotex a connue en 1997 au

- Apotex had approval for and marketed non-infringing Apo-lovastatin during the term of the '380 patent. What impact would this have had on Apotex's ability to ramp-up after patent expiry?
- What, if any, differences would there have been in times to obtain formulary listings in 2001, as opposed to 1997?
- What impact did the entry of other generics (specifically, in this case, Genpharm) have on the post-expiry ramp-up period?

[220] Merck submits that the opinion of Dr. Meyer supports its claim to damages in respect of post-expiry ramp-up tablets. In paragraph 99 of her expert report (TX 182), Dr. Meyer describes how she approached her calculation. In Exhibit 17 of her report, Dr. Meyer tabulates the "Estimated Lost Profits from Apotex Sales of Lovastatin Tablets to Customers Located in Canada" for the period of the first quarter (Q1) of 2001 to the third quarter (Q3) of 2012. As shown in her table, the alleged ramp-up period commenced on February 1, 2001 of 2001 Q1 and ended in 2003 Q4 [fourth quarter]. For each quarter, Dr. Meyer carried out the following series of steps:

1. The calculation began with the actual total generic API in kilograms sold by Apotex in the period (A).
2. From A, Dr. Meyer subtracted an amount referred to as the volume that would have been sold in the but-for world (B), had Apotex and other generics commenced marketing after the '380 patent expired. During cross-examination, Dr. Meyer confirmed that she used IMS data for Apotex's ramp-up in 1997 and simply shifted that ramp-up to 2001 to estimate the ramp-up for the hypothetical generic market post-January 31, 2001

cours d'une période de transition, et cela ne tiendrait d'ailleurs pas nécessairement compte d'un certain nombre de facteurs :

- Pendant la durée du brevet '380, Apotex avait reçu l'autorisation de mettre en marché l'Apo-lovastatine n'emportant aucune contrefaçon, ce qu'elle a effectivement fait. Dans quelle mesure cela a-t-il facilité son entrée sur le marché après l'expiration du brevet?
- Par rapport à 1997, y a-t-il eu une différence quant au temps nécessaire pour obtenir, en 2001, une inscription sur les formulaires?
- L'entrée sur le marché d'autres fabricants de produits génériques (en l'occurrence Genpharm) a-t-elle eu des incidences sur la façon dont s'est déroulée la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet?

[220] Merck soutient que l'opinion de M<sup>me</sup> Meyer justifie sa demande de dommages-intérêts au titre des comprimés de la période de transition postexpiration. Au paragraphe 99 de son rapport d'expert (TX 182), M<sup>me</sup> Meyer décrit comment elle a effectué le calcul. À la pièce 17 de son rapport, M<sup>me</sup> Meyer calcule la [TRADUCTION] « perte estimative de profits due à la vente par Apotex de comprimés de lovastatine à des clients du Canada » au cours de la période allant du premier trimestre de 2001 au troisième trimestre de 2012. Comme le démontre son tableau, la période de transition supposée a débuté le 1<sup>er</sup> février 2001 (premier trimestre de l'année), et a pris fin au quatrième trimestre de 2003. M<sup>me</sup> Meyer a, pour chaque trimestre, effectué les calculs suivants :

1. Elle a d'abord calculé le nombre de kilogrammes de principe actif générique vendus par Apotex au cours de la période en question. Le résultat de ce calcul est désigné par la lettre « A ».
2. De A, M<sup>me</sup> Meyer a soustrait les quantités qui auraient été vendues au cours de la période hypothétique B, si Apotex et d'autres fabricants de produits génériques avaient commencé à commercialiser leurs produits après l'expiration du brevet '380. En contre-interrogatoire, M<sup>me</sup> Meyer a confirmé s'être fondée sur les données concernant la période de transition d'Apotex en 1997 telles que recueillies par IMS, et avoir utilisé ces données



(3T391-392; TX 182, exhibits 17, 12a and 12b). This volume was based on an assumption that the sales during the post-expiry ramp-up would have been the same as they were in the real world following Apotex's entry in 1997. The difference between A and B (C) represents the "Expected Lost API Volume".

3. Dr. Meyer multiplied C by the profit per kilogram (D or E depending on whether the MACI royalty is included or not included), as agreed to by the parties in the Streamlining Agreement, to obtain the "Plaintiffs Lost Profits on Expected Lost Mevacor® Sales". Dr. Meyer calculated two final values: one including the MACI royalty and (F) other excluding the MACI royalty (G).

4. The total lost profits are obtained by summing the F- or G-values for each of the 12 quarters.

The relevant portion of Dr. Meyer's Exhibit 17 is attached as Appendix A to these reasons.

[221] There is absolutely nothing wrong with the arithmetic. The problem, however, is the underlying assumption with respect to calculation of B that one can apply the real world experience of Apotex's actual ramp-up in 1997 to the post-expiry period. Stated another way, are the volumes set out in column B reliable? In my view, they are not.

[222] It is important to remember that Dr. Meyer's mandate and qualification by the Court was to provide expert opinion evidence regarding the hypothetical royalty negotiations. To fulfill this role, she relied on a number of calculations and assumptions given to her by counsel or obtained from the Streamlining Agreement. The fact that Dr. Meyer applied those numbers to a particular model to determine post-expiry ramp-up damages does not necessarily mean that they reflect all the factors that must be taken into account.

pour l'année 2001 pour calculer les ventes de la période de transition dans le marché hypothétique des produits génériques postérieur au 31 janvier 2001 (3T391-392; TX 182, pièces 17, 12a et 12b). La quantité ainsi calculée repose sur l'hypothèse que les ventes de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet auraient été les mêmes que celles qui ont effectivement été réalisées en 1997 après l'entrée d'Apotex sur le marché. La différence entre A et B, soit C, représente la [TRADUCTION] « perte estimée de ventes de principe actif ».

3. M<sup>me</sup> Meyer, ayant ensuite multiplié C par le profit par kilogramme (D ou E, selon qu'est comprise ou non la redevance due à MACI), comme les parties en avaient convenu dans l'accord de rationalisation, a obtenu la [TRADUCTION] « perte de profits des demandereses en raison de la perte estimée de ventes de Mevacor® ». M<sup>me</sup> Meyer a ensuite fait deux derniers calculs : un calcul incluant la redevance due à MACI (F), et un autre l'excluant (G).

4. On obtient le total des pertes de profits en ajoutant, pour chacun des 12 trimestres, les chiffres correspondant à F ou à G.

Les parties pertinentes de la pièce 17 du rapport de M<sup>me</sup> Meyer sont jointes aux présents motifs à l'annexe A.

[221] L'exactitude de ces calculs n'est pas en cause. Ce qui pose problème, cependant, c'est l'hypothèse voulant que l'on puisse, aux fins du calcul de B, se fonder sur la situation qu'Apotex a effectivement connue en 1997 au cours d'une période de transition. Autrement dit, peut-on se fier aux quantités inscrites à la colonne B? Il faut selon moi répondre par la négative.

[222] Il convient de se rappeler que, selon la mission qui a été confiée à M<sup>me</sup> Meyer et l'expertise que lui a reconnue la Cour, elle avait à donner un avis sur la négociation hypothétique d'une redevance. Pour ce faire, elle s'est fondée sur un certain nombre de calculs et d'hypothèses qui lui ont été fournis par les avocats, ou qu'elle a pu tirer de l'accord de rationalisation. Le simple fait que M<sup>me</sup> Meyer ait, pour évaluer le préjudice subi au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet, appliqué un modèle fondé sur ces données ne

[223] Dr. Meyer was qualified by this Court to provide expert opinion evidence on economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation (2T238-241). She has little experience in the pharmaceutical sector (2T305-306). She certainly cannot be presumed to know how provincial formularies or drug distribution would work. Quite simply, I cannot conclude that her assumptions about the ramp-up period and sales by generics during that time are reasonable. Since I question the reliability of the figures in column B in her calculations, I am not satisfied of the reliability of the total claimed post-expiry ramp-up lost profits.

[224] I wish to make it clear that I am not questioning Dr. Meyer's modelling of the hypothetical royalty negotiations. Dr. Meyer's expertise in that area was very helpful. Moreover, it may be that the calculations in Exhibit 17 contribute to the overall determination of a reasonable royalty. That is a different question.

[225] Merck argues that Apotex could have produced responding expert opinion to Dr. Meyer's Exhibit 17. The problem is that the calculation of the post-expiry ramp-up lost profits was not something that Dr. Meyer presented as part of her expert opinion; it was an assumption that she made and then "plugged" into her model. Through cross-examination, Apotex successfully and properly challenged her assumptions, raising a number of inadequacies.

[226] One of the key omissions in Dr. Meyer's analysis of the hypothetical ramp-up is the failure to consider that Apotex was already in the market effective March 26, 1997, with an NOC for Apo-lovastatin made

veut pas nécessairement dire que ces données reflètent tous les facteurs dont il convient de tenir compte.

[223] L'expertise de M<sup>me</sup> Meyer a été reconnue par la Cour, qui lui demandait de donner son avis sur les questions à caractère économique liées à la détermination d'une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques (2T238-241). Elle n'a guère d'expérience du secteur pharmaceutique (2T305-306). On ne peut manifestement pas supposer qu'elle est au courant du fonctionnement des formulaires provinciaux ou des réseaux de distribution de médicaments. Je ne peux, en somme, conclure que ses hypothèses sur la période de transition et les ventes effectuées à l'époque par les fabricants de produits génériques sont raisonnables. Étant donné que j'éprouve des doutes quant à la fiabilité des chiffres inscrits à la colonne B de ses calculs, je ne suis pas convaincue de la justesse du montant réclamé au titre de la perte de profits subie au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet.

[224] Je tiens à préciser que je ne mets aucunement en cause la manière dont M<sup>me</sup> Meyer a élaboré ce modèle de négociation hypothétique d'une redevance. L'expertise de M<sup>me</sup> Meyer en ce domaine a été des plus utiles. Il se peut, d'ailleurs, que les calculs figurant à la pièce 17 contribuent, effectivement, au calcul d'une redevance raisonnable, mais, cela, c'est une autre question.

[225] Merck fait valoir qu'Apotex avait, pour répondre à la pièce 17 de M<sup>me</sup> Meyer la possibilité de produire, à son tour, une opinion d'expert. La difficulté provient du fait que le calcul de la perte de profits subie au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet n'est pas quelque chose dont M<sup>me</sup> Meyer a fait état dans son avis. Il s'agissait simplement d'une hypothèse qu'elle a faite, puis [TRADUCTION] « incorporée » à son modèle. En contre-interrogatoire, Apotex a, et cela à juste titre, réussi à contester ses hypothèses, y relevant un certain nombre de failles.

[226] Une des grandes failles de l'analyse de M<sup>me</sup> Meyer concernant la période de transition hypothétique est qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'à partir du 26 mars 1997, Apotex se trouvait déjà sur le

with the non-infringing AFI-4 process. Apotex already had formulary listings. Dr. Meyer's calculation assumes that Apotex would not have obtained formulary listings or an NOC. The hypothetical world may ignore the existence of infringing sales but it cannot ignore non-infringing sales. Apotex made substantial non-infringing sales prior to the patent expiry. This—at least theoretically—would permit Apotex to shorten any ramp-up period after expiry. Apotex would already have had distribution networks in place.

*(3) Conclusion on Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits*

[227] In sum on this issue, I am not prepared to include, as part of Merck's overall damages award, any part of the claim of lost profits for post-expiry ramp-up tablets for the reason that either:

1. Merck is precluded from bring this claim at this late stage of the proceedings; or
2. Merck has not met its burden to demonstrate, on a balance of probabilities, that it suffered almost \$28 million in lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

XII. Lost Profits of Merck U.S.

[228] Merck U.S. claims an amount of \$51 965 921 in damages for the breach of the '380 patent. The injury to Merck U.S. arises, in Merck's submission, because of the supply chain that requires Merck Canada to purchase its lovastatin API from Merck U.S.

marché, s'étant vu délivrer un avis de conformité pour l'Apo-lovastatine fabriquée au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4. L'inscription sur les formulaires était déjà faite. Or, les calculs de M<sup>me</sup> Meyer reposent sur l'hypothèse qu'Apotex n'aurait pu obtenir ni inscription sur les formulaires, ni avis de conformité. On peut, dans un monde hypothétique, ne tenir aucun compte de l'existence des ventes contrefaisantes, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ventes n'ayant entraîné aucune contrefaçon. Or, Apotex a, avant l'expiration du brevet, réalisé un nombre considérable de ventes n'entraînant aucune contrefaçon. Ce fait aurait, du moins théoriquement, permis à Apotex d'abrégé la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet. À l'époque, Apotex aurait, en effet, déjà mis en place son réseau de distribution.

*3) Conclusion concernant la perte de profits au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet*

[227] Sur ce point, je ne suis aucunement prête à inclure, dans le montant des dommages-intérêts accordés à Merck, une somme au titre de la perte de profits relative aux comprimés de la période de transition post-expiration, et cela parce que :

1. Merck ne peut pas présenter une telle demande à ce stade de l'instance;
2. Merck n'a pas, comme il lui appartenait de le faire, démontré selon la prépondérance des probabilités qu'elle a, effectivement, subi une perte de profits de presque 28 millions de dollars sur la vente de comprimés au cours de la période de transition post-expiration.

XII. Perte de profits de Merck É.-U.

[228] Merck É.-U. réclame 51 965 921 \$ en dommages-intérêts pour la contrefaçon du brevet '380. Selon Merck, le préjudice subi par Merck É.-U. provient du fait que, suivant la chaîne d'approvisionnement, Merck Canada doit s'approvisionner en lovastatine (PA) auprès de Merck É.-U.

[229] From the uncontradicted testimony of the Merck witnesses, Mr. Duguid and Mr. O’Sullivan, we know that, but for the infringement, Merck Canada would have, at least for the most part, purchased its API from Merck U.S., and Merck Canada would have purchased the API at [redacted] per kilogram (testimony of Mr. Duguid, 2T130-131; testimony of Mr. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220).

[230] The parties, as reflected in the Streamlining Agreement, have agreed that, subject to resolution of the two remaining issues described below, the pre-expiry profits that Merck U.S. would have earned if it had supplied lovastatin API required by Merck Canada to replace each and every infringing tablet sold domestically prior to January 31, 2001 would have been \$51 965 921 (Streamlining Agreement, at paragraph 7).

[231] The parties have also agreed that Merck U.S. had the capacity to manufacture and sell lovastatin API in sufficient quantities to satisfy all of Merck Canada’s demand (Streamlining Agreement, at paragraph 20).

[232] Apotex raises two issues that could potentially limit the claim for damages by Merck U.S.:

1. Should Merck U.S. be limited to nominal damages only because of the exclusive licence given to MACI?
2. Should Merck’s claim be reduced to reflect that a third party—Quimica—would have made 3.6 percent of the sales of API to Merck Canada, thereby reducing the damages of Merck U.S.?

*A. Merck U.S. Assignment to MACI*

[233] Under section 55 of the *Patent Act*, “[a] person who infringes a patent is liable to the patentee ... for all

[229] Il ressort du témoignage non contredit des témoins cités par Merck, M. Duguid et M. O’Sullivan, que si ce n’était de la contrefaçon, Merck Canada se serait, du moins pour l’essentiel, approvisionnée en principe actif auprès de Merck É.-U., au prix de [caviardé] le kilogramme (témoignage de M. Duguid, 2T130-131; témoignage de M. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220).

[230] Comme le montre l’accord de rationalisation, les parties ont convenu que, sous réserve du règlement des deux questions qui subsistent, exposées ci-dessous, les profits que Merck É.-U. aurait réalisés avant l’expiration du brevet, en fournissant à Merck Canada la lovastatine (PA) dont celle-ci avait besoin pour remplacer tous les comprimés contrefaits vendus sur le marché intérieur avant le 31 janvier 2001, se seraient élevés à 51 965 921 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 7).

[231] Les parties ont également convenu que Merck É.-U. était en mesure de fabriquer et de vendre la lovastatine (PA) en quantité suffisante pour répondre aux besoins de Merck Canada (accord de rationalisation, au paragraphe 20).

[232] Apotex soulève deux questions susceptibles d’entraîner une diminution de l’indemnité accordée à Merck É.-U. :

1. Merck É.-U. ne devrait-elle pas se voir accorder uniquement des dommages-intérêts symboliques étant donné qu’elle avait concédé à MACI une licence exclusive?
2. L’indemnité accordée à Merck devrait-elle être abaissée étant donné qu’une tierce partie — en l’occurrence Quimica — aurait vendu 3,6 p. 100 du principe actif à Merck Canada, ce qui aurait eu pour effet de réduire l’étendue du préjudice subi par Merck É.-U.?

*A. La cession effectuée par Merck É.-U. en faveur de MACI*

[233] Selon l’article 55 de la *Loi sur les brevets*, « [q]uiconque contrefait un brevet est responsable

damage sustained by the patentee ... by reason of the infringement” [emphasis added].

[234] Merck U.S. is the named patentee in the '380 patent. No matter how many licences or other patent rights it grants to others, it remains the patentee. The term “patentee” is defined in section 2 of the *Patent Act* to mean “the person for the time being entitled to the benefit of a patent”.

[235] The issue of Merck U.S.’s entitlement to damages arises because of a chain of inter-corporate agreements. The '380 patent was granted to Merck U.S. Effective as of January 1, 1992, Merck U.S. entered into an agreement (the MACI Licence Agreement, TX 64) with Merck and Company, Incorporated (MACI) pursuant to which Merck & Co., as licensor, granted to MACI, as licensee:

... a permanent and exclusive royalty-free license for the Intellectual Property which Licensor owns or hereinafter acquires, but for any outstanding licenses for the Intellectual Property which already granted pursuant to the License Agreement, dated January 1, 1985, and amendments thereto between Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada Inc.

[236] It is uncontested that the '380 patent was included in the intellectual property covered by the MACI Licence Agreement.

[237] In the liability phase of this action, Apotex argued that Merck U.S. (referred to as Merck & Co. in the *Liability Reasons*) did not have standing to bring this action. I rejected that argument. The following portions of the *Liability Reasons* reflect my reasons for doing so [at paragraphs 44, 47–50 and 54–56]:

... Apotex submits that Merck & Co. has no standing to bring this action, having assigned all of its interest in the '380 Patent to MACI pursuant to the MACI Agreement. Apotex asserts that, as of November 1992, MACI had the “full and unrestricted benefit of the '380 Patent”. Merck & Co. lost all benefit of the patent and, as a result, the right to damages under s. 55 (1) of the *Patent Act*. Apotex argues that, although the agreement is entitled “License Agreement”, a review of the words

envers le breveté [...] du dommage que cette contrefaçon [lui] a fait subir après l’octroi du brevet » [soulignement ajouté].

[234] Merck É.-U. est la titulaire désignée du brevet '380. C’est elle qui demeure le breveté, quel que soit le nombre de licences ou autres droits de brevet concédés à autrui. Les termes « breveté » ou « titulaire d’un brevet » sont définis à l’article 2 de la *Loi sur les brevets* comme voulant dire : « [I]e titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet ».

[235] La question du droit à l’indemnisation de Merck É.-U. se pose en raison de tout un enchaînement d’accords interentreprises. Le brevet '380 a été délivré à Merck É.-U. À partir du 1<sup>er</sup> janvier 1992, Merck É.-U. a conclu avec Merck and Company, Incorporated (MACI) un accord (accord de licence avec MACI, TX 64) en vertu duquel Merck & Co., le concédant, a accordé à MACI, le licencié :

[TRADUCTION] [...] une licence permanente et exclusive, sans redevance, à l’égard de la propriété intellectuelle appartenant au concédant ou acquise ultérieurement par lui, à l’exception des licences en vigueur couvrant le droit de propriété intellectuelle déjà accordé, aux termes de l’accord de licence daté du 1<sup>er</sup> janvier 1985, et ses modifications, entre Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc.

[236] Nul ne conteste que la propriété intellectuelle faisant l’objet de l’accord de licence avec MACI visait notamment le brevet '380.

[237] Pendant l’étape du procès consacrée à la question de la responsabilité, Apotex a fait valoir que Merck É.-U. (appelée, dans les *motifs relatifs à la responsabilité*, Merck & Co.) n’avait pas qualité pour agir dans cette instance. J’ai rejeté l’argument. Mes motifs sont exposés dans les passages suivants des motifs relatifs à la responsabilité [aux paragraphes 44, 47 à 50 et 54 à 56] :

[TRADUCTION] [...] Apotex soutient que Merck & Co. n’a pas qualité pour agir en l’espèce, parce que, aux termes de l’accord de licence avec MACI, elle a cédé à cette dernière l’intégralité de ses droits sur le brevet '380. Selon Apotex, à partir de novembre 1992, MACI avait droit [TRADUCTION] « sans restriction, à l’intégralité des avantages conférés par le brevet '380 ». Merck & Co. n’a plus droit aux avantages que confère le brevet et, partant, à l’indemnité prévue au paragraphe 55(1) de la *Loi*

of the agreement demonstrates that the intent of the parties to the MACI Agreement was to convey the entire right, title and interest in the '380 Patent to MACI.

...

Rather, I would look at this issue in the context of the Canadian law of contracts. As I understand the state of the Canadian law of contracts, the express language of the parties to a contract is the core of their contractual obligations. Where the words of a contract are clear and unambiguous, a court need not look beyond those clear words to determine its intent and effect.

Apotex was unable to point me to a single Canadian case that supports its position. Nevertheless, I would agree that the title of the License Agreement would not be determinative if there is clear and persuasive evidence that Merck & Co. intended to convey all of its rights in the '380 Patent to MACI, retaining nothing to itself. Whether this is so or not will depend on an examination of the words of the MACI Agreement and the facts and circumstances surrounding the MACI Agreement.

In this case, the express language of clause 2 of the MACI Agreement uses the word “license”. On its face, the MACI Agreement only grants a “license”. The Supreme Court of Canada in *Domco Industries Ltd., v. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907 at p.912, 66 C.P.R. (2d) 46, adopted the comments of Fry L.J. at p. 470, in *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461:

An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing. [Emphasis added.]

I also note the language of certain clauses in the MACI Agreement that refer to rights retained by Merck & Co. For example, clause 3 provides the Licensor with the rights to inspect the Licensee’s facilities. Under clause 5.2, the Licensee is to supply the Licensor with a detailed description of any disclosure of “licensed know-how” to any governmental authority. In my view, retention of rights such as these is inconsistent with an intention to transfer all rights under the patent.

*sur les brevets.* Apotex fait valoir que, bien que l’accord soit appelé « accord de licence », il ressort de l’examen de son libellé que les parties à l’accord conclu avec MACI entendaient céder à MACI l’intégralité des droits, titres et intérêts se rattachant au brevet '380.

[...]

Il convient plutôt, d’après moi, d’examiner la question dans le contexte du droit canadien des contrats. Si je comprends bien, en vertu du droit canadien des contrats, les termes expressément employés par les parties à un contrat constituent le fondement de leurs obligations contractuelles. Lorsque les termes d’un contrat sont clairs et sans équivoque, la Cour n’a pas à chercher ailleurs pour déterminer l’intention des parties et l’effet que doit avoir le contrat.

Apotex n’a invoqué aucune décision canadienne à l’appui de sa thèse. Je conviens néanmoins que l’appellation donnée à l’accord de licence ne serait pas un facteur déterminant si l’on avait des preuves claires et convaincantes que Merck & Co. avait entendu céder à MACI l’intégralité de ses droits au brevet '380, sans rien conserver. La question de savoir s’il en était effectivement ainsi dépend de l’examen du libellé de l’accord conclu avec MACI, ainsi que des faits et circonstances entourant cet accord.

En l’espèce, le libellé de l’article 2 de l’accord conclu avec MACI contient bien le mot « licence ». A priori, l’accord conclu avec MACI ne fait que concéder une « licence ». Dans son arrêt *Domco Industries Ltd., c. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907, à la page 912, 66 C.P.R. (2d) 46, la Cour suprême du Canada a repris à son compte les commentaires du lord juge Fry dans l’arrêt *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461, à la page 470 :

Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c’est-à-dire que la véritable nature d’une licence est la suivante. C’est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s’engage à ne donner à personne d’autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme toute autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose. [Non souligné dans l’original.]

Je relève en outre que le texte de certains articles de l’accord conclu avec MACI fait allusion à certains droits qu’aurait conservés Merck & Co. C’est ainsi que l’article 3 confère au concédant le droit d’inspecter les établissements du licencié. Aux termes de l’article 5.2, le licencié doit transmettre au concédant une description détaillée de toute communication, à un organisme gouvernemental, relative à un « savoir-faire couvert par l’accord de licence ». Selon moi, la conservation de droits tels que ceux-ci est incompatible avec l’intention de céder l’intégralité des droits se rattachant au brevet.

...

[...]

In my view, the words of the MACI Agreement establish the creation of a license and not a conveyance of all rights in the '380 Patent. The use of the word “remaining” in the recital does not “triumph over” the words of the agreement. This is sufficient to defeat the argument of Apotex.

However, even if I accept that there may be ambiguity in the MACI Agreement, I am satisfied that the parties to the MACI Agreement did not intend to convey the entire right, title and interest in the '380 Patent. One indication of the intent of the parties to an agreement is the behaviour of the parties. If the MACI Agreement is not clear on its face, it is of assistance to examine the behaviour of the parties after the execution of the agreement. Was the behaviour of Merck & Co., from November 1992, consistent with a company who had given up its entire right, title, estate and interest in the '380 Patent? Clearly, the answer is “no”. If there had been such intent, why would Merck & Co. commence and pursue this litigation for 13 years in its own name? Further, why would Merck & Co. remain as the named patentee on the '380 Patent?

I am satisfied that the MACI Agreement did not operate as a conveyance of the entire right, title and interest of Merck & Co. to MACI. Merck & Co. has standing to bring this action.

[238] Apotex accepts this Court’s finding that Merck U.S. has standing to bring this action but submits that the *Liability Reasons* did not address the question of whether Apotex’s infringement caused compensable harm to Merck U.S. In Apotex’s view, any such compensable harm can only arise from rights that Merck U.S. did not assign to MACI under the terms of the MACI Licence Agreement. Apotex argues that the effect of the MACI Licence Agreement was to confer the right to recover damages to MACI. I do not agree.

[239] I begin with a very important right held by a patentee. As described by Justice Wood of the British Columbia Court of Appeal in *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (B.C.C.A.), at paragraph 16 “the effect of a patent is to exclude others from the exploitation of an invention, rather than to confer rights with respect to that invention on the patent

J’estime que le texte de l’accord conclu avec MACI établit qu’il y a eu concession d’une licence et non pas cession de l’intégralité des droits se rattachant au brevet '380. La présence du mot [TRADUCTION] « subsistants » ne l’emporte pas sur le texte de l’accord. Cela justifie le rejet de l’argument avancé par Apotex.

Mais, même si j’admettais que l’accord conclu avec MACI est dans une certaine mesure ambigu, je suis persuadée que les parties à cet accord n’entendaient pas céder l’intégralité des droits, titres et intérêts se rattachant au brevet '380. Le comportement des parties à un accord aide à déterminer leurs intentions. Si l’accord conclu avec MACI n’est pas clair, il peut être utile d’examiner le comportement des parties après sa signature. À partir du mois de novembre 1992, Merck & Co. s’est-elle effectivement comportée comme une entreprise qui aurait intégralement renoncé à tout droit, titre, domaine et intérêt se rattachant au brevet '380? La réponse est manifestement « non ». Si tel avait été effectivement son intention, pourquoi Merck & Co. aurait-elle entamé en son propre nom ce procès et participé à celui-ci pendant 13 ans? De plus, pourquoi Merck & Co. serait-elle demeurée la titulaire désignée du brevet '380?

J’estime que l’accord conclu avec MACI n’a pas eu pour effet de céder à MACI l’intégralité des droits, titres et intérêts de Merck & Co. Merck & Co. a donc qualité pour agir en l’espèce.

[238] Apotex accepte la conclusion de la Cour portant que Merck É.-U. a effectivement qualité pour agir dans la présente instance, mais elle fait valoir que les *motifs relatifs à la responsabilité* ne règlent pas la question de savoir si la contrefaçon commise par Apotex a causé à Merck É.-U. un préjudice indemnisable. Un tel préjudice pourrait seulement découler de droits que Merck É.-U. n’aurait pas cédés à MACI aux termes de l’accord de licence. Selon Apotex, l’accord de licence conclu avec MACI a eu en même temps pour effet de conférer à MACI le droit de réclamer des dommages-intérêts. Je ne suis pas de cet avis.

[239] Examinons d’abord un droit très important reconnu à tout titulaire de brevet. Comme l’a expliqué le juge Wood de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (C.A. C.-B.), au paragraphe 16 [TRADUCTION] « [p]lutôt que de conférer au breveté des droits sur l’invention en question, le brevet vise à

holder(s).” With this fundamental patent right comes the right of the patentee to claim any damages that it sustained by reason of the infringement.

[240] Moreover, this right is not necessarily affected by a licence. In *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907 (*Armstrong*), at page 916, the Supreme Court stated as follows:

It seems to me to be made manifest by the legislation that what the patentee is entitled to and what the persons claiming under him are entitled to are basically the same, namely, “all damages sustained” by them respectively by reason of the infringement. It would, of course, be inconceivable that the patentee with a valid patent would not be entitled, from the person who infringes, to damages in compensation for his loss by reason of the infringement... all persons claiming under the patentee, who would include non-exclusive licensees, now have the same basic right, as has the patentee, namely, to recover from the person who infringes, damages in compensation for their losses by reason of the infringement. [Emphasis added.]

[241] What then is the position of the licensee? I agree with Merck that an exclusive licence grants the licensee leave to use the patent, coupled with a contract not to permit anyone else to do the same thing. It is well established in the jurisprudence that an exclusive licence does not confer any interest or property in the patent (*Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] S.C.R. 581, at page 587; *Armstrong*, above, at pages 912–913; *Liability Reasons*, above, at paragraph 49). Under section 55 of the *Patent Act*, as a person claiming under the patentee, the licensee is given the right to sue an infringing person for its damages. However, as set out in *Armstrong*, this does not mean that the patentee who has granted a licence is precluded from claiming its own damages, if sustained as a consequence of the infringement.

[242] In short, an exclusive licence establishes a contractual relationship between the licensor and the

empêcher d’autres personnes d’exploiter l’invention ». Ce droit fondamental que confère un brevet est accompagné du droit pour le breveté d’être indemnisé de tout préjudice subi du fait d’une contrefaçon.

[240] Ajoutons que ce droit n’est pas nécessairement altéré par l’octroi d’une licence. Dans l’arrêt *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907 (*Armstrong*), à la page 916, la Cour suprême s’est prononcée en ces termes :

La Loi indique clairement, me semble-t-il, que le breveté ainsi que les personnes se réclamant de lui ont des droits fondamentalement identiques, à savoir, « tous dommages-intérêts » que cette contrefaçon leur « a fait subir » respectivement. Il serait évidemment inconcevable que le breveté, possédant un brevet valide, ne soit pas habilité à recouvrer de l’auteur de la contrefaçon, des dommages-intérêts en compensation de la perte imputable à cette contrefaçon. [...] toute personne se réclamant du breveté, y compris le titulaire d’une licence non exclusive, dispose désormais du même droit fondamental que le breveté, à savoir, celui de recouvrer de l’auteur d’une contrefaçon les dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à la contrefaçon. [Non souligné dans l’original.]

[241] Quelle est, alors, la position du licencié? Je suis d’accord que, comme le fait valoir Merck, l’octroi d’une licence exclusive autorise le licencié à utiliser le brevet sous réserve de l’engagement contractuel de ne pas autoriser qui que ce soit à en faire autant. Il est bien établi dans la jurisprudence que l’octroi d’une licence exclusive n’a pas pour effet de conférer un intérêt ou droit réel dans le brevet (*Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] R.C.S. 581, à la page 587; *Armstrong*, précité, aux pages 912 et 913; *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 49). L’article 55 de la *Loi sur les brevets* donne au titulaire d’une licence, en tant que personne se réclamant du breveté, le droit d’actionner le contrefacteur en dommages-intérêts. Cela ne veut cependant pas dire, selon l’arrêt *Armstrong*, que le breveté qui a concédé une licence se voit privé du droit d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi, dans la mesure où celui-ci est dû à la contrefaçon.

[242] En bref, la concession d’une licence exclusive établit entre le concédant et le titulaire de la licence une



licensee, which relationship must be interpreted in accordance with the terms of the agreement. The agreement should not be interpreted to give away more than was agreed by the parties. With respect to the MACI Licence Agreement, did Merck U.S. give away its right to exclude others from the exploitation of the '380 patent? I do not believe that it did.

[243] Apotex refers to paragraph 50 of the *Liability Reasons*, where I set out two examples of retained rights: the right to inspect the licensee's facilities; and the right to a detailed disclosure of licensed "know-how" to any government authority. In Apotex's submission, my determination that Merck U.S. had standing was made "on the basis of these retained residual rights". This is not a correct or reasonable interpretation of my decision. As noted, these two rights were set out as examples only.

[244] In my view, the MACI Licence Agreement is clear on its face that not all rights were conveyed to MACI. In this case, I agree with Merck that, under the MACI Licence Agreement, "MACI acquired nothing but leave to use the invention and a promise from Merck not to license anyone else" (Merck's final written argument, at paragraph 40). In particular, the agreement cannot be read to exclude Merck U.S. from claiming damages that have arisen by reason of an infringement of the '380 patent. Furthermore, it is important that Merck U.S. remains the patentee; it could have assigned its title in the '380 patent and obviously meant to retain certain rights when it decided not to do so.

[245] If there is any lack of clarity in the MACI Licence Agreement as to the question, the conduct of the parties to the agreement may be considered (see *Liability Reasons*, above, at paragraph 55). The reality is that Merck U.S. behaved throughout as though it retained the right to manufacture lovastatin API, a right which it would not have had if it had conveyed all of its rights in the '380 patent to MACI. Further, it would be totally

relation contractuelle qui doit être interprétée conformément aux modalités de l'accord de licence. L'accord ne doit ainsi pas être interprété de manière à concéder plus que ce que les parties ont convenu. Par l'accord de licence avec MACI, Merck É.-U. a-t-elle cédé son droit d'interdire à d'autres d'exploiter le brevet '380? Je ne le pense pas.

[243] Apotex se réfère au paragraphe 50 des *motifs relatifs à la responsabilité*, où je mentionne à titre d'exemple deux droits ayant été conservés par le concédant : le droit d'inspecter les établissements du licencié, et le droit à une description détaillée de la divulgation à tout organisme gouvernemental du « savoir-faire » visé par la licence. Selon Apotex, c'est [TRADUCTION] « sur la base des droits résiduels ainsi conservés », que j'ai décidé que Merck É.-U. avait effectivement qualité pour agir. Ce n'est pas interpréter correctement ou raisonnablement ma décision. Comme je l'ai précisé, ces deux droits n'ont été mentionnés qu'à titre d'exemple.

[244] Il ressort, selon moi, très nettement de l'accord de licence conclu avec MACI que les droits afférents au brevet ne lui ont pas été intégralement concédés. Sur ce point, je suis d'accord avec Merck qu'aux termes de l'accord de licence avec MACI, [TRADUCTION] « MACI n'a obtenu que l'autorisation d'utiliser l'invention et la promesse, de Merck, de ne pas accorder de licence à quelqu'un d'autre » (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 40). Le contrat de licence ne peut notamment pas être interprété comme interdisant à Merck É.-U. de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice découlant de la contrefaçon du brevet '380. De plus, le fait que Merck É.-U. demeure la titulaire du brevet est révélateur; elle aurait pu céder son droit de propriété dans le brevet '380 et il va de soi qu'elle entendait conserver certains droits lorsqu'elle a choisi de ne pas le faire.

[245] Si l'accord de licence avec MACI demeure équivoque sur ce point, on peut prendre en compte le comportement des parties (voir les *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 55). En fait, Merck É.-U. s'est invariablement comportée comme si elle avait conservé le droit de fabriquer la lovastatine (PA), droit qu'elle n'aurait pas eu si elle avait cédé à MACI l'intégralité de ses droits au brevet '380. Le fait,

inconsistent with the retention of the right to bring a patent infringement action for Merck U.S. to give away, without any further consideration, the accompanying right to claim damages for such an infringement. The behaviour of Merck U.S. in pursuing this lawsuit for 16 years certainly presents strong evidence that the parties to the MACI Licence Agreement believed that the right to standing in this action, together with the right to damages, remained with Merck U.S.

[246] In closing on this issue, not only does Merck U.S. have standing to bring this action (as I found in the *Liability Reasons*), it has the right to claim its damages sustained by reason of the infringement.

#### B. *Quimica*

[247] In addition to the entitlement of Merck U.S. to anything more than nominal damages, the parties disagree on the role of Quimica. In the real world, Quimica, an affiliate of Merck U.S. and Merck Canada, supplied a small amount of API to Merck Canada. In the “but for” world, how much, if any, API would have been supplied to Merck Canada by Quimica?

[248] Merck’s position is, but for the infringement, Merck U.S. would have supplied all of the lovastatin API. According to Merck, there is no history of regular supply from Quimica, and such instances are an aberration, which should not be reflected in the damages award.

[249] Apotex asserts that invoices produced by Merck (TX 178, brief of lovastatin purchases by Merck Canada) demonstrate that, out of a total of 7 809 kg of lovastatin API purchased by Merck Canada during the period of 1996 to 2001, 277.66 kg of API actually were supplied by Quimica. In other words, Merck Canada bought 3.6 percent of its lovastatin API from Quimica—and not from Merck U.S. Apotex submits that the actual purchasing pattern of Merck Canada is the best proxy for

pour Merck É.-U., de céder, sans autre contrepartie, le droit connexe d’être indemnisée d’une contrefaçon serait par ailleurs parfaitement incompatible avec sa rétention du droit d’intenter une action en contrefaçon de brevet. Le fait que Merck É.-U. soit depuis 16 ans partie à la poursuite dont je suis saisie tend à démontrer que les parties à l’accord de licence avec MACI estimaient que Merck É.-U. avait toujours qualité pour agir dans la présente instance, ainsi que le droit à des dommages-intérêts.

[246] Pour conclure sur la question, non seulement Merck É.-U. avait-elle qualité pour intenter la présente action (comme je l’ai décidé dans le cadre des *motifs relatifs à la responsabilité*), mais elle a également le droit d’être indemnisée du préjudice que lui a causé la contrefaçon.

#### B. *Quimica*

[247] Non seulement les parties ne s’entendent pas sur la question du droit qu’aurait Merck É.-U. à des dommages-intérêts autres que symboliques, mais aussi sur le rôle joué par Quimica. C’est un fait que Quimica, société affiliée à Merck É.-U. et à Merck Canada, a fourni à Merck Canada une petite quantité de principe actif. Quelle aurait été, dans le monde hypothétique, la quantité de principe actif que Quimica aurait fournie à Merck Canada, si tant est qu’elle lui en aurait fourni?

[248] Selon Merck, n’eût été la contrefaçon, c’est Merck É.-U. qui l’aurait approvisionnée entièrement en lovastatine (PA). Merck fait valoir que, par le passé, Quimica n’avait pas été un fournisseur régulier de lovastatine et qu’il ne s’agit que d’exceptions à la règle qu’il ne convient pas de prendre en compte dans le calcul des dommages-intérêts.

[249] Selon Apotex, les factures produites par Merck (TX 178, mémoire de Merck Canada sur ses achats de lovastatine) démontrent que sur un total de 7 809 kg de lovastatine (PA) achetés par Merck Canada entre 1996 et 2001, 277,66 kg ont été fournis par Quimica. Autrement dit, Merck Canada a acheté 3,6 p. 100 de ses stocks de lovastatine à Quimica plutôt qu’à Merck É.-U. Selon Apotex, tout porte à croire que Merck Canada aurait procédé de la même façon dans le monde

what would happen in the hypothetical world. In their view, this justifies the reduction in the lost profits claimed by Merck U.S. of \$1 870 773. I agree with Apotex that the real world experience of Merck is a fair proxy for the “but for” world. I disagree, however, that a reduction of 3.6 percent is warranted.

[250] The testimony of both Mr. Kirk Duguid and Mr. Barry O’Sullivan was that there was a policy in place that required Merck Canada to purchase its API from Merck U.S. (testimony of Mr. Duguid, 2T130-131; testimony of Mr. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220). Unfortunately, that “policy” is not supported by any document. While I accept the testimony of the usual policy, absent more supporting documentation, I cannot rule out that, from time to time, lovastatin API could and would be provided by other suppliers.

[251] Based on my review of the invoices, coupled with the testimony of the Merck witnesses, it appears that the normal supply chain would result in almost all API being supplied by Merck U.S. However, for whatever reason, some lovastatin API was supplied by Quimica between 1996 and 2001. I accept the testimony of the Merck witnesses that some of the Quimica API that was supplied to Merck Canada was destroyed or returned (testimony of Mr. Duguid, 2T125-129). In the end result, Quimica supplied 1.3 percent of the lovastatin API that was ultimately used in production. I am persuaded that the real world experience—at least with respect to the API that was actually used in production—is a reasonable proxy for the “but for” world. In the absence of documents that would lead me to conclude otherwise, I believe that it is more likely than not that, in the “but for” world, Quimica would supply some API, even though the usual supply chain would result in purchases from Merck U.S. Based on the actual experience of Merck, I conclude that it is reasonable that 1.3 percent of lovastatin API would have been supplied by Quimica and 98.7 percent by Merck U.S.

hypothétique. Selon Apotex, cela justifie que l’on réduise les 1 870 773 \$ que Merck É.-U. réclame à titre d’indemnisation pour sa perte de profits. Je suis d’accord avec Apotex que la façon dont Merck s’est comportée dans la réalité est un bon indicateur de ce qui se serait produit dans le monde hypothétique. Toutefois, je ne pense pas que cela justifie une réduction de 3,6 p. 100.

[250] MM. Kirk Duguid et Barry O’Sullivan ont tous deux attesté l’existence d’une politique exigeant que Merck Canada s’approvisionne en principe actif auprès de Merck É.-U. (témoignage de M. Duguid, 2T130-131; témoignage de M. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220). Malheureusement, l’existence d’une telle « politique » n’est confirmée par aucun document. J’accepte le témoignage concernant l’existence de cette politique, mais faute de document à l’appui, je ne saurais exclure la possibilité que, de temps à autre, la lovastatine (PA) ait pu être ou ait été effectivement achetée à d’autres fournisseurs.

[251] Il ressort de mon examen des factures, et de ce qu’ont déclaré les témoins appelés par Merck, que selon la chaîne habituelle d’approvisionnement, la quasi-intégralité du principe actif aurait été fournie par Merck É.-U. Mais, pour une raison ou pour une autre, entre 1996 et 2001, une certaine quantité de lovastatine (PA) a été fournie par Quimica. J’accepte les déclarations des témoins appelés par Merck, selon lesquelles une partie du principe actif fourni à Merck par Quimica a été soit détruite, soit renvoyée (témoignage de M. Duguid, 2T125-129). En définitive, 1,3 p. 100 de la lovastatine fournie par Quimica a effectivement servi à la production. Je suis convaincue que ce qui s’est passé en réalité — du moins en ce qui concerne le principe actif qui a effectivement servi à la production — témoigne de ce qui se serait vraisemblablement produit dans le monde hypothétique. Ainsi, faute de documents me portant à conclure autrement, il me semble plus vraisemblable que dans le monde hypothétique, Quimica aurait fourni une partie du principe actif, bien que, selon la chaîne d’approvisionnement habituelle, les achats étaient effectués auprès de Merck É.-U. En me basant sur ce que Merck a effectivement fait, je conclus que l’on peut raisonnablement dire que 1,3 p. 100 du principe actif de la lovastatine aurait été fourni par Quimica, et 98,7 p. 100 par Merck É.-U.

*C. Conclusion on the Lost Profits of Merck U.S.*

[252] As a result of these findings, I am satisfied that Merck U.S. is entitled to its lost profits based on its sale of API to Merck Canada. However, in recognition that the real world is a reasonable proxy for the hypothetical world, the lost profits incurred by Merck U.S. should be reduced by 1.3 percent—\$675 557 to \$51 290 364.

XIII. Pre-Judgment Interest

[253] As stated in the *Liability Reasons*, I have already concluded that Merck is entitled to pre-judgment interest on its award of damages (*Liability Reasons*, above, at paragraph 640). The parties disagree on the rate of interest for that calculation.

[254] The first question is to determine where the infringement occurred. In this case, infringing product was either manufactured in Manitoba or imported by AFI into Manitoba, and was then shipped to Apotex Inc. in Ontario for tableting and sale throughout Canada. Since the parties agree that infringement occurred in more than one province, subsection 36(2) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 (*Federal Courts Act*) is applicable and provides that the award of interest be “at any rate that the Federal Court of Appeal or the Federal Court considers reasonable in the circumstances”. Further discretion, as to the appropriate rate, is found in subsection 36(5) which provides that:

36. ...

Judicial discretion

(5) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, if it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.

*C. Conclusion sur la perte de profits de Merck É.-U.*

[252] J’estime, compte tenu de ces conclusions, que Merck É.-U. a droit, au titre de sa perte de profits, à une indemnité basée sur le volume de ses ventes de principe actif à Merck Canada. Reconnaisant, cependant, qu’on peut raisonnablement supposer que ce qui s’est effectivement produit se serait aussi produit dans le monde hypothétique, la perte de profits subie par Merck É.-U. devrait être réduite de 1,3 p. 100, et donc passer de 675 557 \$ à 51 290 364 \$.

XIII. Intérêts avant jugement

[253] Comme il ressort des *motifs relatifs à la responsabilité*, j’ai déjà conclu que Merck a droit à des intérêts avant jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui sont accordés (*motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 640). Les parties ne s’entendent pas sur le taux d’intérêt applicable.

[254] Il s’agit d’abord de déterminer où a eu lieu la contrefaçon. En l’occurrence, le produit contrefait a été soit fabriqué au Manitoba, soit importé au Manitoba par AFI, puis expédié à Apotex Inc., en Ontario, pour être transformé en comprimés, vendus à travers le Canada. Les parties conviennent qu’étant donné que la contrefaçon a eu lieu dans plus d’une province, le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 (*Loi sur les Cours fédérales*) s’applique. Selon cette disposition, le taux d’intérêt est celui que « la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances [...] ». Le paragraphe 36(5) laisse à la Cour le soin de déterminer le taux qu’il convient d’appliquer :

36. [...]

(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

Discretion judiciaire

[255] Pursuant to subsection 36(4) of the *Federal Courts Act*, interest shall not be awarded “on interest accruing under this section”. Stated differently, interest is not to be compounded.

[256] Apotex submits that pre-judgment interest ought to be calculated using a floating annual average rate commencing at the first quarter of 1997 at which the Bank of Canada made short-term advances (1997 bank rate). Apotex states that this rate is approximately 3.3 percent.

[257] Merck, on the other hand, proposes that I award pre-judgment interest at a rate equal to one of:

- (a) Merck’s long-term borrowing rate during the period, resulting in an interest award of about 6 percent;
- (b) Merck’s WACC, for an interest rate of 11 percent; or
- (c) Apotex’s borrowing rate of about [redacted].

[258] The Federal Court has awarded pre-judgment interest at the bank rate (uncompounded) in a number of recent cases (including, for example, *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234, 57 C.P.R. (4th) 6, at paragraph 135; *Perindopril*, above, at paragraph 513). Of particular relevance, in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1 (*Lisinopril* F.C.), at paragraph 240, a case involving both infringement in a very similar period and the same parties, Justice Hughes concluded that pre-judgment interest at the bank rate was appropriate. On appeal, Merck sought an interest rate of the annual bank rate plus 1.5 percent or, at a fixed rate of 5.75 percent, “to reflect modern commercial reality” (*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Lisinopril* F.C.A.), at paragraphs 137–145). The Court of Appeal upheld Justice Hughes’s award of pre-judgment interest at the bank rate.

[255] Aux termes du paragraphe 36(4) de la *Loi sur les Cours fédérales*, il n’est pas accordé d’intérêts « sur les intérêts accumulés aux termes du présent article ». Autrement dit, les intérêts accordés ne portent pas eux-mêmes intérêt.

[256] Selon Apotex, les intérêts avant jugement devraient être calculés en fonction du taux annuel moyen variable appliqué, à partir du premier trimestre de 1997, par la Banque du Canada aux avances à court terme (taux d’escompte de 1997). D’après Apotex, ce taux est d’environ 3,3 p. 100.

[257] Merck propose quant à elle que les intérêts avant jugement soient calculés en fonction d’un taux correspondant à l’un ou l’autre des taux suivants :

- a) au taux auquel, au cours de la période en cause, Merck pouvait contracter des emprunts à long terme, ce qui donnerait des intérêts d’environ 6 p. 100;
- b) au coût moyen pondéré du capital de Merck, ce qui équivaut à un taux d’intérêt de 11 p. 100;
- c) au taux auquel Apotex emprunte, soit environ [caviardé].

[258] Dans plusieurs affaires récentes (dont, par exemple, *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234, au paragraphe 135; *Perindopril*, précitée, au paragraphe 513), la Cour fédérale a accordé des intérêts avant jugement (non composés) calculés au taux d’escompte. La décision *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524 (*Lisinopril* C.F.), au paragraphe 240, une affaire relative à une contrefaçon commise à peu près à la même époque et impliquant les mêmes parties, et dans laquelle le juge Hughes a conclu que les intérêts avant jugement devaient être calculés au taux d’escompte, est particulièrement pertinente. En appel, Merck a demandé que les intérêts soient calculés au taux d’escompte annuel plus 1,5 p. 100, soit au taux fixe de 5,75 p. 100, taux qui, selon Merck, « refléta[it] les réalités du marché » (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Lisinopril* C.A.F.), aux paragraphes 137 à 145). La Cour d’appel a maintenu l’ordonnance du juge Hughes octroyant des intérêts avant jugement au taux d’escompte.

[259] Merck, in this trial, developed a more robust evidentiary record and argument for seeking a higher interest rate than in *Lisinopril* F.C.A.

[260] The fact that the Court has discretion in setting the rate of pre-judgment interest means that I must carefully consider the submissions for a rate that differs from the 1997 bank rate. I am also cognizant of the guidance of the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495 (*Apotex v. Wellcome*), at paragraphs 122–123, where the Court of Appeal referred to the purpose of pre- and post-judgment interest in the following terms:

... pre-judgment and post-judgment interest serve a two-fold purpose: it compensates the plaintiff for the cost of the money claimed; and, it “deprives the wrongdoer of a windfall benefit he would otherwise receive.” Or, as Finlayson J.A. observed in *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions* “[i]nterest is the cost of money to the borrower just as it is the return to the lender or investor.”

... I would adopt the longstanding principle in the Anglo-Canadian jurisprudence that interest should be used neither as penalty nor reward, but should stand as part of an award to make the aggrieved party whole. In that, I endorse Denning M.R.’s statement in *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli* that the exercise of discretion in awarding interest “must be related to the task of putting the plaintiff in the same position, so far as money is concerned, as he would have been if he had not suffered the loss.” [Endnotes omitted.]

[261] Apotex has deprived Merck of the use of a substantial amount of money due to its infringement of the '380 patent. The various scenarios and evidence with respect to those scenarios presented by Merck amply demonstrate that, in this case, the 1997 bank rate would not reflect “commercial reality” for either Merck or Apotex.

[262] I reject the WACC as a standard by which to set a rate of interest. As described by Mr. Promo, the WACC is an internally generated rate used to evaluate the feasibility of investments (3T444-451). Merck’s WACC ranged between 10 percent and 13 percent for

[259] En l’espèce, Merck a présenté des éléments de preuve et des arguments plus solides en faveur d’un taux d’intérêt plus élevé que celui qui a été accordé suivant l’arrêt *Lisinopril* C.A.F.

[260] Le fait que le taux des intérêts avant jugement soit laissé à l’appréciation de la Cour m’oblige à peser soigneusement les arguments en faveur d’un taux autre que le taux d’escompte de 1997. Je tiens aussi compte des directives données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495 (*Apotex c. Wellcome*), aux paragraphes 122 et 123, dans lequel cette dernière dit ce qui suit au sujet de l’objet des intérêts avant et après jugement :

[...] l’octroi d’intérêts avant jugement et après jugement a deux fins. Il indemnise la partie demanderesse quant au coût de l’argent réclamé et il [TRADUCTION] « prive l’auteur du préjudice d’un avantage inattendu qui, autrement, lui reviendrait ». Ou, comme le juge Finlayson l’a signalé dans l’affaire *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions*, [TRADUCTION] « l’intérêt représente le coût de l’argent pour l’emprunteur de la même façon qu’il représente son rendement pour le prêteur ou l’investisseur ».

[...] je me tournerais vers le principe reconnu de longue date en jurisprudence anglo-canadienne, selon lequel l’intérêt ne doit être utilisé ni comme sanction ni comme récompense mais doit faire partie des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice. En cela, je souscris à l’affirmation du maître des rôles Denning dans la décision *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*, selon laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’octroyer des intérêts [TRADUCTION] « doit s’attacher à placer, à tout le moins financièrement, la partie demanderesse dans la position où elle se serait trouvée si elle n’avait pas subi la perte ». [Notes en fin de texte omises.]

[261] Par sa contrefaçon du brevet '380, Apotex a privé Merck de l’utilisation d’une somme d’argent considérable. Les divers scénarios évoqués par Merck, et les éléments de preuve qu’elle a produits les concernant, démontrent amplement qu’en l’espèce le taux d’escompte de 1997 ne répondrait, ni pour Merck ni pour Apotex, aux « réalités du marché ».

[262] J’écarte le coût moyen pondéré du capital en tant que norme de fixation du taux d’intérêt. Tel que l’a décrit M. Promo, ce coût pondéré est un coût calculé à l’interne pour évaluer la faisabilité d’un investissement (3T444-451). Au cours de la période en cause,

the relevant period (3T445). In my view, the rate at which a very large and wealthy corporate entity would choose to screen investments has little relevance to the assessment of a rate of pre-judgment interest.

[263] Far more relevant is Merck's cost of borrowing during the relevant period. In both *Hertzog v. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (F.C.), at paragraphs 27–30 (Prothonotary Hargrave) and *Universal Sales, Limited v. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 FC 1192, 420 F.T.R. 29, at paragraphs 12–17 and 23, pre- and post-judgment interest was awarded with reference to the plaintiffs' borrowing rate.

[264] In this case, Mr. Promo testified as to two long-term debentures issued by Merck in 1998. These instruments bore fixed interest rates of 6.4 percent and 5.95 percent (3T454-457; see also, TX 187, debentures). Merck acknowledges that its short-term borrowing rate was below prime and, thus, below the rates of the debentures.

[265] Merck lost the use of a significant amount of money and must receive pre-judgment interest to be made whole. Apotex opposes any award in excess of the bank rate. The primary justification for Apotex's argument is that "Merck had enough money to fund its ongoing operations out of its own capital at all times" (9T1-478). This may be true but misses the point that Merck did indeed enter into debt arrangements during the relevant period.

[266] Apotex also argues that I should follow my fellow judges in awarding the bank rate. However, in those cases, I cannot be certain of what evidence, if any, of long-term debt rates was advanced. Before me, I have such evidence.

[267] Merck also proposes, as an option, that I use Apotex's rate of borrowing. As reflected in the plaintiffs'

ce coût se situait, pour Merck, entre 10 et 13 p. 100 (3T445). J'estime que le taux en fonction duquel des entreprises très importantes et très prospères décident de leurs investissements n'a guère de pertinence lorsqu'il s'agit de fixer le taux des intérêts avant jugement.

[263] Les coûts d'emprunt de Merck pendant la période en question sont un facteur beaucoup plus pertinent en l'espèce. Tant dans la décision *Hertzog c. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (C.F.), aux paragraphes 27 à 30 (protonotaire Hargrave), que dans la décision *Universal Sales, Limited c. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 CF 1192, aux paragraphes 12 à 17 et 23, les intérêts avant et après jugement accordés se fondaient sur le taux des emprunts contractés par les demandeurs.

[264] En l'espèce, M. Promo a témoigné au sujet de deux obligations à long terme émises par Merck en 1998. Ces instruments portaient intérêt aux taux fixes de 6,4 p. 100 et 5,95 p. 100 respectivement (3T454-457; voir également TX 187, les obligations). Merck reconnaît que le taux de ses emprunts à court terme était inférieur au taux préférentiel, et par conséquent inférieur au taux d'intérêt des obligations.

[265] Merck a été privée de la possibilité d'utiliser des sommes considérables et doit donc, pour être indemnisée, se voir accorder des intérêts avant jugement. Apotex s'oppose à des intérêts d'un taux supérieur au taux d'escompte. Le principal argument qu'Apotex invoque à cet égard est que [TRADUCTION] « Merck a en tout temps eu suffisamment d'argent pour financer à l'aide de ses fonds propres l'ensemble de ses opérations » (9T1-478). C'est peut-être exact, mais cela fait fi du fait qu'au cours de la période en cause, Merck a effectivement contracté des emprunts.

[266] Apotex affirme, en outre, que je devrais, comme mes collègues de la Cour, calculer les intérêts selon le taux d'escompte. Je ne peux, cependant, pas être certaine des preuves qui, dans ces autres affaires, ont pu être produites au sujet des taux d'emprunt à long terme. Or, en l'espèce, je dispose de preuves à cet égard.

[267] Merck propose également, comme alternative, que j'applique le taux des emprunts contractés par

read-ins (TX 197, Tab 4) this would result in a rate of about [redacted]. Merck's rationale is as follows (Merck's final written argument, at paragraph 65):

Apotex has in effect taken a forced loan from Merck for 16 years. The Court knows with certainty what Apotex was required to pay voluntary lenders to obtain loans. Apotex should not get a more favourable interest rate by taking a loan without consent or collateral than it would have had to pay its own bankers.

[268] Awarding interest at this rate would certainly achieve the objective referred to by the Court of Appeal in *Apotex v. Wellcome*, above, at paragraph 122, of depriving "the wrongdoer of a windfall benefit he would otherwise receive." As such, this rate is a relevant factor to consider and suggests that a rate of [redacted] would not be inappropriate.

[269] One factor identified in subsection 36(5) [of the *Federal Courts Act*] is the "conduct of the proceedings". In this case, the litigation has dragged on for almost 16 years. As to the conduct of the action, I am unable to place blame on either the plaintiffs or the defendants. However, it ought not to be ignored that Merck's action became necessary by its failure to pursue its NOC claim within the 30-month period provided for in the *PM (NOC) Regulations*, as they were in the mid-1990s. Consideration of Merck's actions would tend to reduce the rate of pre-judgment interest.

[270] Overall, exercising my discretion after considering all of the relevant factors, I conclude that the pre-judgment interest rate should be set at a rate equal to the 1997 bank rate plus 1 percent, not compounded.

#### XIV. Post-Judgment Interest

[271] As submitted by Apotex, post-judgment interest should be calculated at the rate of 5 percent, not

Apotex. Selon les pièces versées par les demandereses (TX 197, onglet 4) cela équivaudrait à un taux d'environ [caviardé]. Merck fait valoir à l'appui de son argument que (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 65) :

[TRADUCTION] En fait, Apotex a pendant 16 ans forcé Merck à lui prêter de l'argent. La Cour sait très précisément ce que coûtaient à Apotex les prêts contractés auprès de prêteurs consentants. Apotex ne devrait pas obtenir, lorsqu'il s'arroge un prêt ou une garantie, un taux d'intérêt inférieur à celui que lui exigeraient ses propres banquiers.

[268] L'octroi d'intérêts au taux susmentionné permettrait de priver « l'auteur du préjudice d'un avantage inattendu qui, autrement, il reviendrait », conformément au but à atteindre suivant la Cour d'appel dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, précité, au paragraphe 122. Cela étant, c'est un taux dont il convient de tenir compte, car il donne à penser qu'un taux de [caviardé] ne serait pas inapproprié en l'espèce.

[269] Un des facteurs mentionnés au paragraphe 36(5) [de la *Loi sur les Cours fédérales*] est le « déroulement des procédures ». En l'occurrence, le procès dure depuis presque 16 ans. En ce qui concerne son déroulement, je ne saurais blâmer ni les demandereses ni les défenderesses. Il ne faut cependant pas oublier que l'action intentée par Merck a été rendue nécessaire par le fait qu'elle ne s'était pas, dans le délai de 30 mois fixé par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, en vigueur au milieu des années 1990, opposée à la délivrance d'un avis de conformité. Le comportement de Merck à cet égard tend à justifier une réduction du taux des intérêts avant jugement.

[270] En dernière analyse, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire et après avoir examiné les facteurs pertinents, j'estime que les intérêts avant jugement devraient équivaloir au taux d'escompte de 1997 plus 1 p. 100, et être non composés.

#### XIV. Intérêts après jugement

[271] Selon Apotex, les intérêts après jugement devraient être calculés au taux de 5 p. 100 et être non



compounded, as established by section 4 of the *Interest Act*, R.S.C., 1985, c. I-15.

composés, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la *Loi sur l'intérêt*, L.R.C. (1985), ch. I-15.

#### XV. Costs

[272] As a general rule, costs are to be awarded to the successful party; in this case, that is Merck. Merck was awarded its costs in the liability phase of this trial and is entitled to its costs in this damages phase. During final argument, parties made submissions on the principles to be applied to the assessment of costs for this phase of the trial. The parties propose different approaches on a number of the key areas. Directing my mind to the submission of the parties and the factors set out in subsection 400(3) of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (*Federal Courts Rules*), I propose to exercise my discretion in the following manner.

##### A. Scale

[273] Merck submits that the costs be assessed at the upper end of Column IV of Tariff B for the period preceding the execution of the Streamlining Agreement and mid-Column III thereafter. Apotex submits that all costs—before and during trial—be assessed at the upper end of Column IV. I will accept Merck's proposal.

[274] These scales will establish, for the most part, the rules to be applied to the assessment of counsel fees and disbursements. The exceptions are described below.

##### B. Split or Differentiated Costs Awards

[275] Apotex describes the damages phase of this trial as consisting of two parts—the availability of a non-infringing alternative and the computation of damages, whether by lost profits or reasonable royalty (depending on the success of Apotex on its NIA defence). Apotex urges me to recognize this differentiation through a split

#### XV. Les dépens

[272] En règle générale, les dépens sont adjugés à la partie qui obtient gain de cause, en l'occurrence Merck. Merck s'est vu adjuger les dépens à l'issue de l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité et elle a également droit aux dépens en ce qui concerne l'étape portant sur la fixation de l'indemnité. Dans leurs observations finales, les parties ont invoqué les principes applicables selon elles au calcul des dépens pour cette étape du procès. Sur un certain nombre de questions importantes, elles proposent des solutions différentes. Compte tenu des arguments avancés par les parties et des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98106 (*Règles des Cours fédérales*), je propose d'exercer de la manière suivante le pouvoir discrétionnaire qui m'est reconnu.

##### A. Barème

[273] Selon Merck, les dépens devraient être évalués selon l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B pour ce qui est de la période précédant la signature de l'accord de rationalisation, et, après cela, selon le milieu de la fourchette de la colonne III. Selon Apotex, les dépens — avant et durant le procès — devraient être évalués en fonction du haut de la fourchette prévue à la colonne IV. C'est la thèse de Merck que je retiens.

[274] Ce sont ces barèmes qui détermineront pour l'essentiel les règles applicables à l'évaluation des honoraires et débours des avocats. Les exceptions sont exposées ci-dessous.

##### B. Partage ou différenciation des dépens

[275] Selon Apotex, l'étape du procès qui concerne l'octroi des dommages-intérêts comprend deux volets — celui relatif à l'existence d'une solution non contrefaisante et celui qui concerne le calcul des dommages-intérêts, que ceux-ci correspondent à la perte de profits ou à une redevance raisonnable (selon qu'Apotex sera

costs award or reduction in costs otherwise payable to Merck.

[276] In concept, I agree with Apotex that there may be circumstances where a fair and reasonable costs award reflects different success on key issues. I would even go so far as to say that, had Apotex succeeded in its NIA defence in this case, I would have likely found that the costs to Merck should be reduced. This would have reflected the importance of this issue and the time taken up with this question at trial. However, I have rejected Apotex's NIA defence. Accordingly, Merck is the successful party and is entitled to its costs with respect to all of the issues at trial.

[277] Although Merck did not succeed with respect to two issues (the post-expiry ramp-up and MACI royalty), these issues are not of sufficient importance to the overall judgment that a reduction in costs is warranted.

### C. Counsel

[278] Merck proposes that the costs award should include a direction for one senior and one junior counsel at discoveries and two senior and two junior counsel at trial. Apotex submits that the costs award should allow for one senior and one junior counsel, if present, at examinations for discovery and one senior and two junior counsel at trial.

[279] The trial itself was comparatively short. Nevertheless, the issues developed quickly and were complex and varied, as evidenced by three days of final argument, warranting an increase in costs to reflect the need for more than one lawyer at the trial. However,

admise ou non à invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante). Apotex demande à la Cour de tenir compte de cette distinction en procédant à un partage des dépens, ou en réduisant les dépens qui seraient autrement adjugés à Merck.

[276] Je suis, en théorie, d'accord avec Apotex que, dans certaines circonstances, une adjudication juste et raisonnable des dépens doit tenir compte du fait que chacune des parties a pu obtenir gain de cause sur certains points importants. J'irais même jusqu'à dire que, si en l'espèce, la Cour avait admis l'existence d'une solution contrefaisante comme moyen de défense, j'aurais vraisemblablement jugé qu'il y avait lieu de réduire le montant des dépens adjugés à Merck. Cela aurait témoigné de l'importance de la question, et tenu compte du temps qui y a été consacré à l'audience. Mais j'ai rejeté ce moyen de défense. C'est par conséquent Merck qui obtient gain de cause et qui a droit aux dépens en ce qui concerne les questions soulevées pendant le procès.

[277] Bien que Merck n'ait pas obtenu gain de cause sur deux points (en ce qui concerne la période de la transition qui a suivi l'expiration du brevet et la redevance due à MACI), ces questions ne revêtaient pas, dans l'ensemble du jugement, suffisamment d'importance pour justifier une réduction des dépens.

### C. Les avocats

[278] Selon Merck, l'adjudication des dépens devrait couvrir la présence d'un avocat principal et d'un avocat adjoint lors des interrogatoires préalables, et de deux avocats principaux et de deux avocats adjoints lors du procès. Selon Apotex, les dépens adjugés devraient couvrir l'intervention d'un avocat principal et d'un avocat adjoint, s'ils sont effectivement présents, lors des interrogatoires préalables, et d'un avocat principal et de deux avocats adjoints, lors du procès.

[279] Le procès lui-même a été relativement court. Néanmoins, les questions soulevées en rapide succession étaient complexes et diverses comme le montrent les trois journées consacrées aux observations finales. Cela justifie une augmentation des dépens pour tenir compte

contrary to the request of Merck, I believe that an award for two senior and two junior counsel is excessive.

[280] Accordingly, I will accept Apotex's submission on this point; costs for one senior and two junior counsel at trial will be permitted. The request for one senior and one junior counsel, if present, at examinations for discovery is reasonable and will be allowed.

#### D. Experts

[281] The most common approach for the costs of experts is that a party is only entitled to recover costs for experts who actually appeared at trial. In this case, that approach would permit Merck to recover only those costs associated with Dr. Meyer. There is, however, no rule or jurisprudence precluding recovery of the costs of experts who do not testify (see, for example, *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 842, at paragraph 40 (Assessment Officer Stinson), affd 2002 FCT 1037, 22 CPR (4th) 377). Each case must be examined on its facts. In this case, many experts were retained and delivered reports, although they did not testify.

[282] Merck refers to the role of the Streamlining Agreement in obviating the need for many of the experts. Merck described the work of those experts as follows (Merck's final written argument, at paragraph 230):

In the present case, many of the experts retained did not need to be called because the issues their reports addressed were settled by the Streamlining Agreement. As such, their reports were clearly relevant to the issues—it is precisely *because* these experts' reports were relevant that the experts did not testify. The Streamlining Agreement was arrived at only after the parties had exchanged expert reports and replies; it incorporates, explicitly or implicitly, the opinions of the parties' numerous experts relating to issues of capacity, market size, production expenses and revenues, the number and timing of sales, and mitigation.

de la nécessité que plus d'un avocat soit présent à l'audience. Cela dit, j'estime excessive une adjudication des dépens couvrant la présence de deux avocats principaux et de deux avocats adjoints comme le demande Merck.

[280] J'accepte, par conséquent, l'argument d'Apotex sur ce point; des dépens pourront être octroyés pour la présence à l'audience d'un avocat principal et de deux avocats adjoints. La demande visant à couvrir les frais associés à la participation d'un avocat principal et d'un avocat adjoint lors des interrogatoires préalables est, dans la mesure où ils étaient effectivement présents, raisonnable, et sera donc accueillie.

#### D. Les experts

[281] En ce qui concerne les frais d'experts, il est habituel de n'accorder le recouvrement des frais qu'en ce qui concerne les experts effectivement présents à l'audience. En l'espèce, cette approche ne permettrait à Merck que de recouvrer les frais liés à la présence de M<sup>me</sup> Meyer. Cela dit, il n'y a ni règle ni jurisprudence qui interdisent le recouvrement des frais d'experts qui n'ont pas témoigné (voir, par exemple, *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 842, au paragraphe 40 (officier taxateur Stinson), conf. par 2002 CFPI 1037). Chaque affaire doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. En l'espèce, il a été fait appel aux services de nombreux experts qui ont remis un rapport bien qu'ils n'aient pas témoigné à l'audience.

[282] Selon Merck, l'accord de rationalisation a permis d'éviter de faire témoigner plusieurs experts. Voici en quels termes Merck décrit le travail des experts en question (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 230) :

[TRADUCTION] Il n'a pas été nécessaire d'appeler plusieurs des experts dont les services avaient été retenus étant donné que les questions qu'ils ont étudiées dans leurs rapports ont été réglées dans le cadre de l'accord de rationalisation. Leurs rapports revêtaient donc une très grande pertinence en ce qui concerne les questions en litige — et c'est justement *en raison* de la pertinence de ces rapports que les experts n'ont pas eu à témoigner. Les parties ne sont parvenues à conclure l'accord de rationalisation qu'après avoir échangé rapports d'experts et répliques; cet accord incorpore, explicitement ou implicitement, les opinions des nombreux experts des parties sur les

For this reason, Merck requests that I allow costs for all of its experts.

[283] The first problem with Merck's argument is that it ignores the role that experts play at the trial. Expert witnesses provide the court with the benefit of their specialized knowledge and expertise, so that the trier of fact may evaluate evidence and arguments of a particularly technical nature. Without hearing their evidence and reading their reports, I cannot conclude that the non-appearing experts assisted the Court in any way. They certainly did not assist the Court in understanding the subject matter of their reports; I never considered the opinions of those reports. The fact that the experts may have helped the parties resolve some major issues does not mean that they fulfilled the role expected of experts.

[284] The other difficulty I have with awarding costs to one side over the other is that I am unable to evaluate what role those experts had in the development of the Streamlining Agreement.

[285] Accordingly, I conclude that recovery of fees in respect of experts should be limited to reasonable fees for Dr. Meyer, including the preparation of her report and work done by Dr. Meyer to assist counsel.

#### E. *Conclusion on Costs*

[286] As part of my judgment, I will direct that costs be assessed by an assessment officer, under rule 405 of the *Federal Courts Rules*, in accordance with the foregoing conclusions.

#### XVI. Overall Conclusions

[287] In summary and for the foregoing reasons, I conclude that Merck is entitled to an award of

questions touchant les moyens de production, l'étendue du marché, les frais de production, les revenus, le nombre et le calendrier des ventes et les mesures prises pour atténuer le préjudice.

C'est pourquoi Merck demande à la Cour de lui adjuger l'intégralité de ses frais d'experts.

[283] La première difficulté que soulève l'argument de Merck est qu'il ne tient aucun compte du rôle des experts qui témoignent devant la Cour. Les témoins experts offrent à la Cour leurs connaissances spécialisées, permettant ainsi au juge des faits d'évaluer les éléments de preuve et les arguments revêtant un caractère particulièrement technique. Je ne peux pas, si je n'ai pas recueilli leur témoignage et lu leurs rapports, dire que les experts qui n'étaient pas présents à l'audience ont offert leur assistance à la Cour. Il est clair qu'ils n'ont pas aidé la Cour à comprendre les sujets traités dans leurs rapports; je n'ai tenu aucun compte des opinions exprimées dans ces rapports. Le fait que les experts aient pu aider les parties à s'entendre sur des points très importants ne veut pas dire qu'ils aient joué le rôle qu'on attend d'un expert.

[284] Si j'ai du mal à adjuger les dépens à une des parties plutôt qu'à l'autre, c'est aussi parce que je ne suis pas en mesure d'évaluer le rôle joué par ces experts dans l'élaboration de l'accord de rationalisation.

[285] J'estime, par conséquent, qu'en ce qui concerne les frais d'experts, seuls peuvent être recouvrés les honoraires raisonnables de M<sup>me</sup> Meyer, y compris les honoraires liés à la préparation de son rapport et l'aide qu'elle a fournie aux avocats.

#### E. *Conclusion sur la question des dépens*

[286] Je vais, dans le cadre de mon jugement et conformément à la règle 405 des *Règles des Cours fédérales*, charger un officier taxateur de taxer les dépens en fonction des conclusions exposées ci-dessus.

#### XVI. Conclusions générales

[287] En résumé et pour les motifs ci-dessus exposés, je conclus que Merck a droit à des dommages-intérêts

\$119 054 327 in damages (the damages award), made up of the following amounts:

- \$62 925 126 as lost profits of Merck Canada, in respect of pre-expiry replacement sales;
- \$51 290 364 as lost profits of Merck U.S., in respect of pre-expiry replacement sales;
- [redacted], based on a reasonable royalty calculation, for post-expiry infringing domestic sales; and
- [redacted], based on a reasonable royalty calculation, for infringing export sales.

[288] In addition, Merck is entitled to pre-judgment interest on the damages award at a rate of the 1997 bank rate plus 1 percent (reasons, section XIII) and post-judgment interest at a rate of 5 percent (reasons, section XIV).

[289] The calculation of these amounts reflects, for the most part, those facts and figures set out in the Streamlining Agreement. Further, with reference back to the Issues before me as set out in section V of these reasons, I make the following conclusions and findings:

1. In calculating Merck Canada's damages, the availability of a non-infringing alternative is not relevant (section VII);
2. If I am wrong in the relevance of the NIA defence, I conclude that a reasonable royalty would be payable for the pre-expiry replacement sales, with such royalty being calculated on a one-time basis on the eve of the first infringement and in accordance with the framework described by Dr. Meyer (section IX);
3. Merck is not entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales (section XI.B);

de 119 054 327 \$, représentant le total des sommes suivantes :

- 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits subie par Merck Canada, sur ventes de remplacement préexpiration;
- 51 290 364 \$ au titre de la perte de profits subie par Merck É.-U., sur les ventes de remplacement préexpiration;
- [caviardé], somme correspondant au calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées sur le marché intérieur postexpiration du brevet; et
- [caviardé], somme correspondant au calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation.

[288] Merck a en outre droit, sur les dommages-intérêts qui lui sont accordés, à des intérêts avant jugement calculés au taux d'escompte de 1997 plus 1 p. 100 (motifs, partie XIII) ainsi qu'à des intérêts après jugement de 5 p. 100 (motifs, partie XIV).

[289] Le calcul de ces sommes reflète pour l'essentiel les faits et chiffres retenus dans le cadre de l'accord de rationalisation. En ce qui concerne les questions exposées à la partie V des présents motifs, je parviens aux conclusions suivantes :

1. L'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente au calcul des dommages-intérêts accordés à Merck Canada (partie VII);
2. Si je me trompe quant à la pertinence de l'existence d'une solution non contrefaisante invoquée comme moyen de défense, je conclus qu'une redevance raisonnable serait due au titre des ventes de remplacement réalisées avant l'expiration du brevet, cette redevance devant faire l'objet d'un calcul ponctuel allant jusqu'à la veille de la première contrefaçon, conformément au cadre décrit par M<sup>me</sup> Meyer (partie IX);
3. Merck n'a droit à aucune indemnité au titre de sa perte de profits sur les ventes réalisées au cours de la

4. Merck Canada's lost profits should be reduced by the amount of the MACI royalty to reflect that royalty as an expense saved (section VIII);

5. In a calculation of Merck U.S.'s lost profits, Merck is entitled to its lost profits in respect of the sale of lovastatin API to Merck Canada, taking into account a 1.3 percent deduction for sales that would have likely been made by Quimica (section XII);

6. The reasonable royalty with respect to post-expiry (excluding the post-expiry ramp-up sales) and export infringing sales should be established at an amount that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (section XI.A).

7. Merck is entitled to its costs of this phase of the action assessed in accordance with the findings and directions set out herein (section XV).

#### POSTSCRIPT

[1] The confidential reasons for judgment and confidential judgment were released to the parties on July 5, 2013. Upon release of the confidential reasons and the confidential judgment, the parties were requested to advise the Court of portions of the reasons and judgment that they wished redacted for the public reasons and public judgment. This version of the reasons contains redactions of small portions of the confidential reasons for judgment. Each of Merck and Apotex were very reasonable in their requests and I have accepted that all of the suggested redactions will be incorporated into the public reasons and public judgment. In each case, I am satisfied that the risks to a party of the release of the sensitive commercial information outweigh any public interest in having access to that information. Moreover, even with the redactions, I believe that a reader is able

période de transition qui a suivi l'expiration du brevet (partie XI.B);

4. La redevance due à MACI devrait être soustraite du montant réclamé par Merck Canada au titre de sa perte de profits étant donné que cette redevance constitue une dépense qui n'a pas été engagée (partie VIII);

5. Dans le calcul de la perte de profits subie par Merck É.-U., Merck a droit d'être indemnisée pour la perte de profits qu'elle a subie sur la vente de la lovastatine (PA) à Merck Canada, après prise en compte d'une déduction de 1,3 p. 100 pour les ventes qui auraient vraisemblablement été réalisées par Quimica (partie XII);

6. Une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation après l'expiration du brevet (à l'exclusion cependant des ventes réalisées au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet) devrait correspondre à la moitié de la différence entre ce qu'aurait coûté à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant AFI-1, et le recours au procédé non contrefaisant (partie XI.A).

7. Merck a droit aux dépens de l'étape du procès relative à la détermination du montant des dommages-intérêts conformément aux conclusions et instructions exposées dans les présents motifs (partie XV).

#### POSTSCRIPTUM

[1] Les motifs confidentiels de jugement et le jugement confidentiel ont été communiqués aux parties le 5 juillet 2013. Dès la communication des motifs confidentiels et du jugement confidentiel, il fut demandé aux parties d'indiquer à la Cour quels étaient, aux fins des motifs publics et du jugement public, les éléments qu'elles souhaitaient voir caviardés. Dans cette version des motifs, de courts passages des motifs confidentiels de jugement ont été caviardés. Merck et Apotex se sont, sur ce point, toutes deux montrées très raisonnables et j'ai accepté les suppressions demandées. Dans chaque cas, j'ai estimé que les risques auxquels la divulgation de renseignements commerciaux sensibles exposait une partie l'emportaient sur les considérations d'intérêt public qui militent en faveur de l'accès aux renseignements en question. J'estime que, malgré les passages qui

to understand the nature of the evidence and the reasoning applied to reach the relevant findings. Parallel redactions have also been made to paragraphs 1(c) and 1(d) of the confidential judgment.

#### Appendix A—Estimated Lost Profits from Post-Expiry Ramp-Up Tablets

(Adapted from Exhibit 17, Dr. Meyer's Report (TX 182))

	Actual Total Generic API Volume		Expected Lost API Volume (A) – (B) = (C)	Plaintiffs Lost Profit on Expected Lost Mevacor® Sales	
	Actual (A)	But for (Kg) (B)		Including MACI Royalty (C) x (D) = (F)	Not Including MACI Royalty (C) x (E) = (G)
2001 Q1	79.56	22.10	57.47	4,695,134	4,528,945
2001 Q2	163.43	53.55	109.88	8,977,716	8,659,940
2001 Q3	136.15	94.32	41.83	3,417,515	3,296,548
2001 Q4	174.71	138.93	35.77	2,922,918	2,819,458
2002 Q1	123.59	108.36	15.23	1,244,458	1,200,409
2002 Q2	111.90	100.19	11.71	957,113	923,235
2002 Q3	180.30	160.44	19.86	1,622,905	1,565,461
2002 Q4	135.27	124.83	10.44	853,198	822,999
2003 Q1	116.04	110.30	5.74	468,628	452,040
2003 Q2	133.05	122.33	10.72	875,807	844,807
2003 Q3	126.52	115.91	10.62	867,464	836,759
2003 Q4	112.97	102.11	10.86	887,547	856,131

ont été caviardés, le lecteur comprendra la nature des éléments de preuve produits et le raisonnement qui sous-tend les conclusions qui en découlent. Des suppressions correspondantes ont également été apportées aux alinéas (1)c) et (1)d) du jugement confidentiel.

#### Annexe A – Estimation des pertes de profits à l'égard des comprimés de la période de transition postexpiration

(Inspirée de la pièce 17 du rapport de M<sup>me</sup> Meyer (TX 182))

	Volume total effectif du principe actif générique		Perte vraisemblable liée au volume de principe actif (A) – (B) = (C)	Pertes de profits des demanderesse sur les ventes de Mevacor® qu'elles auraient autrement réalisées	
	Effectif (A)	Hypothétique (Kg) (B)		Incluant la redevance due à MACI (C) x (D) = (F)	Excluant la redevance due à MACI (C) x (E) = (G)
1 <sup>er</sup> trim. de 2001	79,56	22,10	57,47	4 695 134	4 528 945
2 <sup>e</sup> trim. de 2001	163,43	53,55	109,88	8 977 716	8 659 940
3 <sup>e</sup> trim. de 2001	136,15	94,32	41,83	3 417 515	3 296 548
4 <sup>e</sup> trim. de 2001	174,71	138,93	35,77	2 922 918	2 819 458
1 <sup>er</sup> trim. de 2002	123,59	108,36	15,23	1 244 458	1 200 409
2 <sup>e</sup> trim. de 2002	111,90	100,19	11,71	957 113	923 235
3 <sup>e</sup> trim. de 2002	180,30	160,44	19,86	1 622 905	1 565 461
4 <sup>e</sup> trim. de 2002	135,27	124,83	10,44	853 198	822 999
1 <sup>er</sup> trim. de 2003	116,04	110,30	5,74	468 628	452 040
2 <sup>e</sup> trim. de 2003	133,05	122,33	10,72	875 807	844 807
3 <sup>e</sup> trim. de 2003	126,52	115,91	10,62	867 464	836 759
4 <sup>e</sup> trim. de 2003	112,97	102,11	10,86	887 547	856 131

Actual Total Generic API Volume			Plaintiffs Lost Profit on Expected Lost Mevacor® Sales		
Actual (A)	But for (Kg) (B)	Expected Lost API Volume (A) – (B) = (C)	Including MACI Royalty (C) x (D) = (F)	Not Including MACI Royalty (C) x (E) = (G)	
<b>TOTAL RAMP UP DAMAGES:</b>			\$27,790,403	\$26,806,732	

Note: For all quarters, as per the Streamlining Agreement, the Plaintiffs' Profit per kilogram of Mevacor is: \$81 704 when the MACI royalty is included (D); and \$78 812 when the MACI royalty is not included (E).

Volume total effectif du principe actif générique			Pertes de profits des demandereses sur les ventes de Mevacor® qu'elles auraient autrement réalisées		
Effectif (A)	Hypo-thétique (Kg) (B)	Perte vrai-semblable liée au volume de principe actif (A) – (B) = (C)	Incluant la redevance due à MACI (C) x (D) = (F)	Excluant la redevance due à MACI (C) x (E) = (G)	
<b>TOTAL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION :</b>			27 790 403 \$	26 806 732 \$	

Note : Pour l'ensemble des trimestres, le profit réalisé par les demandereses sur chaque kilogramme de Mevacor s'élève, selon l'accord de rationalisation, à 81 704 \$ si l'on inclut la redevance due à MACI (D) et à 78 812 \$ si l'on n'inclut pas la redevance due à MACI (E).



2014 FCA 84 A-516-12	2014 CAF 84 A-516-12
<b>Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada</b> ( <i>Applicant</i> )	<b>Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation</b> ( <i>demanderesse</i> )
v.	c.
<b>SODRAC 2003 Inc.</b>	<b>SODRAC 2003 Inc.</b>
and	et
<b>Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>Respondents</i> )	<b>Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>défenderesses</i> )
A-527-12	A-527-12
<b>Astral Media Inc.</b> ( <i>Applicant</i> )	<b>Astral Media Inc.</b> ( <i>demanderesse</i> )
v.	c.
<b>Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>Respondent</i> )	<b>Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>défenderesse</i> )
A-63-13	A-63-13
<b>Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada</b> ( <i>Applicant</i> )	<b>Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation</b> ( <i>demanderesse</i> )
v.	c.
<b>SODRAC 2003 Inc.</b>	<b>SODRAC 2003 Inc.</b>
and	et
<b>Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>Respondents</i> )	<b>Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc.</b> ( <i>défenderesses</i> )
<b>INDEXED AS: CANADIAN BROADCASTING CORPORATION v. SODRAC 2003 INC.</b>	<b>RÉPERTORIÉ : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA c. SODRAC 2003 INC.</b>
Federal Court of Appeal, Noël, Pelletier and Trudel JJ.A.—Montréal, October 1, 2013; Ottawa, March 31, 2014.	Cour d'appel fédérale, juges Noël, Pelletier et Trudel, J.C.A.—Montréal, 1 <sup>er</sup> octobre 2013; Ottawa, 31 mars 2014.

Editor's Note: Leave to appeal this decision to the Supreme Court of Canada was granted September 4, 2014.

*Copyright — Consolidated judicial reviews of Copyright Board of Canada decisions made under Copyright Act, s. 70.2 settling terms of licence to be granted to Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio Canada (CBC), Astral Media Inc. (collectively, the Broadcasters) by collective society (SODRAC) administering reproduction rights — Terms of licence reflecting Board's view that royalties payable with respect to ephemeral copies of works made by Broadcasters in normal course of production or broadcasting activities thereof — Broadcasters arguing that, based on recent Supreme Court of Canada decision (Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada), ephemeral copies should no longer attract royalties; seeking to set aside several terms of licence issued thereto — CBC, SODRAC previously concluding agreement setting terms upon which CBC authorized to use works from SODRAC's repertoire on radio, television, etc. — While agreement renewed before, parties currently unable to agree on renewal terms — Whether Board's analysis contrary to principle of technological neutrality established by case law; whether Board failing to carry out or to properly carry out role as economic regulator; whether Board exceeding jurisdiction when imposing general licence on Broadcasters notwithstanding latter's expressed preference for transaction-based licences in event Board ordering payment of royalties for ephemeral reproductions; whether Board failing to consider relevant factor when refusing to consider CBC's liability to pay when fixing licence fees which were substantially more than what CBC historically paying — Broadcasters' argument that copy-dependent technology not adding value to enterprise constituting economic argument — Board's conclusion thereon based on evidentiary foundation; thus, conclusion could not be interfered with — Board's decision not failing to comply with principle of technological neutrality — Fundamental distinction between reproduction and performance previously articulated by S.C.C. in Bishop v. Stevens reaffirmed in Entertainment — Board not authorized to create category of reproductions or copies which would cease to be protected by Act — All of Board's conclusions as economic regulator intelligible, within range of acceptable outcomes, based on evidence before it — Board not exceeding jurisdiction when imposing blanket synchronization licence on CBC — However, discount formula Board establishing flawed, needing to be corrected to work as intended — Finally, Board not failing to consider relevant factor when refusing to consider CBC's ability to pay when fixing licence fees that were substantially greater than those CBC previously paying — Applications allowed in part.*

Note de l'arrêtiste : La demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été accordée le 4 septembre 2014.

*Droit d'auteur — Demandes de contrôle judiciaire fusionnées en une seule de décisions de la Commission du droit d'auteur du Canada rendues en vertu de l'article 70.2 de la Loi sur le droit d'auteur par laquelle elle a fixé les modalités afférentes à une licence devant être accordée à la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC), Astral Media Inc. (collectivement, les télédiffuseurs) par une société de gestion (SODRAC) chargée de l'administration des droits de reproduction de ses membres — Les modalités de la licence ont été établies en fonction de l'avis de la Commission voulant que des redevances soient payables à l'égard des copies éphémères d'œuvres faites par les télédiffuseurs dans le cours normal de leurs activités de production ou de diffusion — Les télédiffuseurs ont soutenu que, à la lumière d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), les copies éphémères ne devraient plus donner droit à des redevances et ont demandé l'annulation d'un certain nombre des modalités assortissant la licence qui lui a été accordée aux termes de la décision — La SRC et la SODRAC avaient auparavant conclu une entente fixant les conditions auxquelles la SRC pouvait utiliser les œuvres du répertoire de la SODRAC à la radio, à la télévision, etc. — Bien que l'entente ait été renouvelée antérieurement, les parties ne peuvent s'entendre actuellement quant aux modalités du renouvellement — Il s'agissait de savoir si l'analyse de la Commission était contraire au principe de la neutralité technologique établi par la jurisprudence; si la Commission ne s'est pas acquittée, ou s'est mal acquittée, de son rôle d'organisme de réglementation économique; si la Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale aux télédiffuseurs malgré qu'ils aient expressément dit préférer les licences transactionnelles si la Commission ordonnait le paiement de redevances pour les reproductions éphémères; si la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé — La conclusion des télédiffuseurs voulant que l'adoption de technologies nécessitant la réalisation de copies n'ajoute pas à la valeur de l'entreprise était un argument essentiellement économique — La conclusion de la Commission à cet égard reposait sur un fondement probant; par conséquent, la conclusion ne pouvait être modifiée — La décision de la Commission n'omettait pas de donner effet au principe de la neutralité technologique — L'arrêt Entertainment a réaffirmé la distinction fondamentale entre la reproduction et l'exécution ou la représentation qu'a établie*

*la C.S.C. dans l'arrêt Bishop c. Stevens — La Commission n'était pas autorisée à créer une catégorie de reproductions ou de copies qui cesserait d'être protégée par la Loi — Toutes les conclusions de la Commission à titre d'organisme de réglementation économique étaient intelligibles et appartenaient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit — La Commission n'a pas outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale à la SRC — La formule de calcul de l'escompte établie par la Commission était bancaire et devait être corrigée pour avoir l'effet voulu — Enfin, la Commission n'a pas ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé — Demandes accueillies en partie.*

These were three consolidated applications for judicial review of decisions of the Copyright Board of Canada under section 70.2 of the *Copyright Act* settling the terms of a licence to be granted to two broadcasters, the Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio Canada (CBC) and Astral Media Inc. (collectively, the Broadcasters) by a collective society (SODRAC), which administers reproduction rights. The terms of the licence reflected the Board's view that royalties were payable with respect to ephemeral copies of works made by the Broadcasters in the normal course of their production or broadcasting activities. Ephemeral copies are copies or reproductions that exist only to facilitate a technological operation by which audiovisual work is created or broadcasted. The Broadcasters argued that based on a recent Supreme Court of Canada decision (*Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*) (*Entertainment*), ephemeral copies should no longer attract royalties and they sought to set aside several terms of the licence issued thereto pursuant to the Board's decision.

The dispute arose out of a particular historical context regarding the making of ephemeral copies for broadcasting purposes. In 1992, the CBC and SODRAC concluded an agreement setting the terms upon which the CBC was authorized to use the works from SODRAC's repertoire on radio, television and for other purposes. The agreement was renewed from time to time but since SODRAC's practices changed, they were unable to agree on the renewal terms. SODRAC then seized the Board under section 70.2 regarding this issue in relation to both Broadcasters. The Broadcasters argued, *inter alia*, that the normal practice in the industry is for the producer of an audiovisual work to obtain a through-the-viewer licence from the rights holder. Such a licence authorizes all copies of a musical work made by the producer

Il s'agissait de trois demandes de contrôle judiciaire fusionnées en une seule de décisions de la Commission du droit d'auteur du Canada rendues en vertu de l'article 70.2 de la *Loi sur le droit d'auteur* par laquelle elle fixait les modalités afférentes à une licence devant être accordée à la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC), Astral Media Inc. (collectivement, les télédiffuseurs) par une société de gestion (SODRAC) chargée de l'administration des droits de reproduction de ses membres. Les modalités de la licence ont été établies en fonction de l'avis de la Commission voulant que des redevances soient payables à l'égard des copies éphémères d'œuvres faites par les télédiffuseurs dans le cours normal de leurs activités de production ou de diffusion. Les copies éphémères sont des copies ou des reproductions dont le seul but est de faciliter une activité technologique qui entre dans la création ou la diffusion d'une œuvre audiovisuelle. Les télédiffuseurs ont soutenu que, à la lumière d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (*Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*) (*Entertainment*), les copies éphémères ne devraient plus donner droit à des redevances et ont demandé l'annulation d'un certain nombre des modalités assortissant la licence qui leur a été accordée aux termes de la décision de la Commission.

Le litige découlait d'un contexte historique particulier en ce qui a trait à l'autorisation de faire des copies éphémères à des fins de diffusion. En 1992, la SRC et la SODRAC ont conclu une entente fixant les conditions auxquelles la SRC pouvait utiliser les œuvres du répertoire de la SODRAC à la radio, à la télévision et à d'autres fins. Cette entente a été renouvelée périodiquement, mais comme les pratiques de la SODRAC avaient changé, les parties n'ont pu s'entendre au moment du renouvellement. La SODRAC s'est appuyée sur l'article 70.2 de la Loi pour saisir la Commission de la question relativement aux deux télédiffuseurs. Les télédiffuseurs affirmaient, entre autres, que c'est normalement au producteur d'une œuvre audiovisuelle qu'il appartient d'obtenir une licence libre de tous droits auprès du titulaire des droits

or others in the course of delivering the audiovisual work to the ultimate consumer. As against this model, SODRAC has adopted a layered approach to licensing in which each link in the distribution chain must acquire (and pay for) the right to make the copies required for its commercial purposes.

The Board found that liability to pay royalties is imposed by the Act and is based upon use of the protected material. As a result, the Board cannot relieve a user of protected material from the financial consequences of that use. As to SODRAC's licensing practices, the Board concluded that SODRAC had issued few, if any, through-to-the-viewer licences. To the extent that SODRAC issued licences granting the licensee the right to authorize others to reproduce protected works, that right generally resided with the broadcaster not with the producer. Thus, the CBC's licence from SODRAC covered synchronization in audiovisual works commissioned by the CBC from independent producers. The Board also analysed the economic value of reproduction rights in the hands of broadcasters and producers on the basis of two fundamental propositions: (a) the copy-dependent technologies adopted by producers and broadcasters add value to their businesses and (b) the Board cannot force SODRAC to issue through-to-the-viewer licences. It then set the financial terms of the licences to the Broadcasters and addressed the quantification of the fees to be paid thereby under various headings.

The main issues were whether copy-dependent technology adds value to an enterprise; whether the Board's analysis flew in the face of the principle of technological neutrality established by the *Entertainment* decision; whether the Board failed to carry out or to properly carry out its role as economic regulator by wrongly deciding a number of questions that arose before it in the course of its decision; whether the Board exceeded its jurisdiction when it imposed a general licence on the Broadcasters notwithstanding the latter's expressed preference for transaction-based licences in the event that the Board ordered the payment of royalties for ephemeral reproductions; and whether the Board failed to consider a relevant factor when it refused to take into account the CBC's liability to pay when fixing licence fees that were substantially more than those which the CBC has paid historically.

*Held*, the applications should be allowed in part.

concernés. Cette licence autorise toute copie d'une œuvre musicale par le producteur ou d'autres personnes servant à livrer l'œuvre audiovisuelle au consommateur dans le marché visé. Par contre, la SODRAC a adopté une approche à plusieurs niveaux où chaque maillon de la chaîne de distribution doit acquérir (et payer) le droit de faire les copies nécessaires pour réaliser ses objectifs commerciaux.

La Commission a conclu que l'obligation de verser des redevances est imposée par la Loi et tient à l'utilisation de matériel protégé. Ainsi, la Commission ne peut exempter un utilisateur de matériel protégé des conséquences financières de cette utilisation. Quant aux pratiques de la SODRAC en matière d'octroi de licences, la Commission a conclu que celle-ci n'avait délivré que très peu, s'il en est, de licences libres de tous droits. Dans la mesure où la SODRAC avait octroyé des licences accordant à leur titulaire le droit de permettre à d'autres de reproduire des œuvres protégées, ce droit était accordé au télédiffuseur, non au producteur. Par conséquent, la licence que la SRC a obtenue de la SODRAC portait sur la synchronisation dans des œuvres audiovisuelles commandées par la SRC auprès de producteurs indépendants. La Commission s'est ensuite livrée à une analyse de la valeur économique des droits de reproduction détenus par les télédiffuseurs et les producteurs, analyse qu'elle a fondée sur deux propositions générales : a) l'adoption par les producteurs et les télédiffuseurs de technologies nécessitant la réalisation de copies ajoute à la valeur de leur entreprise et b) la Commission ne peut forcer la SODRAC à octroyer des licences libres de tous droits. La Commission a alors fixé plus en détail les modalités financières des licences octroyées aux télédiffuseurs, puis elle s'est employée, sous différentes rubriques, à déterminer les droits à payer par ces derniers.

Les questions principales constituaient à savoir si l'adoption de technologies nécessitant la réalisation de copies ajoute à la valeur de l'entreprise; si l'analyse de la Commission est contraire au principe de la neutralité technologique établi par l'arrêt *Entertainment*; si la Commission ne s'est pas acquittée, ou s'est mal acquittée, de son rôle d'organisme de réglementation économique lorsqu'elle a tiré des conclusions erronées sur un certain nombre de questions qu'elle a dû trancher pour arriver à sa décision; si la Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale aux télédiffuseurs malgré qu'ils aient expressément dit préférer les licences transactionnelles si la Commission ordonnait le paiement de redevances pour les reproductions éphémères; et si la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé.

*Jugement* : les demandes doivent être accueillies en partie.

The Broadcasters submitted that copy-dependent technology did not add value to an enterprise and, as a result, there was no additional value to share with artists who bear none of the costs of acquiring and maintaining the new technology. This, however, was an economic argument on which the Board heard extensive evidence before it made a conclusion for which there was an evidentiary foundation; therefore, this conclusion could not be interfered with.

The Board's decision did not fail to give effect to the principle of technological neutrality articulated by the Supreme Court's decision in *Entertainment* as argued by the Broadcasters. The fundamental distinction between reproduction and performance (communication to the public by telecommunication) previously articulated by the Supreme Court in *Bishop v. Stevens* was reaffirmed in *Entertainment*. The Board was not authorized to create a category of reproductions or copies which, by their association with broadcasting, would cease to be protected by the Act.

Regarding the Board's role as economic regulator, the Board concluded, in particular, that through-to-the-viewer licensing exists in the relevant market of the province of Quebec but is not the norm. This conclusion was based on evidence, was intelligible and was within the range of acceptable outcomes having regard to the facts and the law.

As to whether the Board exceeded its jurisdiction when it imposed a blanket synchronization licence on the CBC, the CBC's argument was based on the wording of section 70.2 of the Act, which permits the Board to set the terms of a licence between two parties as opposed to fixing a tariff. The CBC's argument that the Board could impose a blanket licence with its consent but not without it was rejected. This would be at odds with the objective of section 70.2, which is to resolve disputes that the parties have been unable to resolve themselves. With respect to the discount formula, which is designed to give the Broadcasters credit when they broadcast a program in which the producer has in fact obtained a through-to-the-viewer licence from SODRAC, the Board explained that if all the programs using music from the SODRAC repertoire in a given month were cleared through-to-the-viewer, then the formula should result in a discount equal to the total royalties otherwise payable for that month. Such a result is contrary to law, in the sense that royalties are not payable where the rights to use the music have already been cleared. The Board recognized this when it proposed the formula as a means of allowing the broadcaster an exemption for cleared to the viewer programs. The Broadcasters were thus correct to say that the formula was flawed and needed to be corrected to work as intended.

Les télédiffuseurs ont affirmé que l'adoption de technologies nécessitant la réalisation de copies n'ajoute pas à la valeur de l'entreprise, et que pour cette raison, il n'y a aucune valeur ajoutée à partager avec les artistes qui, incidemment, ne déboursent rien pour l'acquisition et l'entretien de ces nouvelles technologies. Il s'agissait là d'un argument essentiellement économique, à propos duquel la Commission a entendu de nombreux témoignages avant d'arriver à une conclusion qui repose sur un fondement probant. La Cour ne pouvait donc pas modifier cette conclusion.

La décision de la Commission n'a pas omis de donner effet au principe de la neutralité technologique formulé par la Cour suprême dans l'arrêt *Entertainment* comme l'ont fait valoir les télédiffuseurs. L'arrêt *Entertainment* réaffirme la distinction fondamentale entre la reproduction et l'exécution ou la représentation (communication au public par télécommunication) qu'a établie la Cour dans l'arrêt *Bishop c. Stevens*. La Commission n'était pas autorisée à créer une catégorie de reproductions ou de copies qui, en raison de leur association avec la diffusion, cesserait d'être protégée par la Loi.

En ce qui concerne le rôle de la Commission en tant qu'organisme de réglementation, la Commission a conclu en particulier que les licences libres de tous droits existent sur le marché le plus pertinent, soit la province de Québec, mais ne constituent pas la norme. La Commission s'est fondée sur la preuve pour tirer sa conclusion, laquelle était intelligible et appartenait aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Quant à savoir si la Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale à la SRC, l'argument de la SRC reposait sur le libellé de l'article 70.2 de la Loi, qui autorise la Commission à fixer les modalités d'une licence convenue entre deux parties, et non à fixer un tarif. L'argument de la SRC selon lequel la Commission pouvait imposer une licence générale si elle y consentait, mais qu'elle ne pouvait le faire sans son consentement a été rejeté. Une telle proposition contredirait l'objet de l'article 70.2, qui est de régler les différends que les parties n'ont pu régler elles-mêmes. Quant à la question de la formule de calcul de l'escompte, qui vise à accorder aux télédiffuseurs un crédit pour la diffusion d'une émission à l'égard de laquelle le producteur a obtenu une licence libre de tous droits de la SODRAC, la Commission a expliqué que si toutes les émissions utilisant de la musique du répertoire de la SODRAC au cours d'un mois étaient libres de tous droits, la formule devrait alors donner lieu à un escompte équivalant au total des redevances autrement payables pour le mois en question. Ce résultat est contraire à la loi, en ce sens que des redevances ne doivent pas être versées lorsque les droits relatifs à l'utilisation de la musique ont déjà été affranchis. La Commission l'a reconnu lorsqu'elle a proposé la formule comme façon d'accorder une exemption aux télédiffuseurs pour les

The Board did not fail to consider a relevant factor when it refused to take into account the CBC's ability to pay when fixing licence fees that were substantially more than those which the CBC has paid historically. The CBC is a publicly funded broadcaster whose basic allocation is voted by Parliament. If the CBC is not properly funded, it is not the role of the artists whose works it uses in its broadcasts and productions to make up the shortfall by accepting less than the economic value of their rights under the Act. The Board's role as economic regulator does not extend to protecting the CBC from the cost consequences of the programming choices it makes.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 3, 30.9, 70.2.  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1(4)(d).

#### CASES CITED

##### FOLLOWED:

*Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, (1990), 72 D.L.R. (4th) 97.

##### CONSIDERED:

*Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231, revg 2010 FCA 221, 323 D.L.R. (4th) 62, affg *sub nom. Tariff No. 22.A (Internet—Online Music Services) 1996-2006*, file: Public Performance of Musical Works, online: <<http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf>>, (2007), 61 C.P.R. (4th) 353; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa*, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339; *Robertson v. Thomson Corp.*, 2006 SCC 43, [2006] 2 S.C.R. 363; *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1990] 3 F.C. 489, (1990), 30 C.P.R. (3d) 262 (T.D.), affd [1993] 2 F.C. 115, (1993), 99 D.L.R. (4th) 216 (C.A.); *Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Limited v. CTV Television Network Limited et al.*, [1968] S.C.R. 676, (1968), 68 D.L.R. (2d) 98; *Bell Canada v. Canada (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)*, [1989] 1 S.C.R. 1722, (1989), 60 D.L.R. (4th) 682.

émissions libres de tous droits. Les télédiffuseurs avaient alors raison de dire que la formule était bancale et qu'elle devait être corrigée pour avoir l'effet voulu.

La Commission n'a pas ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé. La SRC est un télédiffuseur financé par des fonds publics dont les crédits sont votés par le Parlement. Si la SRC n'est pas correctement financée, les artistes dont elle utilise le travail pour ses émissions et productions n'ont pas à combler le manque à gagner en acceptant des redevances inférieures à celles auxquelles ils ont droit en vertu de la Loi. Le rôle de la Commission en tant qu'organisme de réglementation économique ne s'étend pas à chercher à protéger la SRC des conséquences pécuniaires de ses choix d'émissions.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3, 30.9, 70.2.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)(d).

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION SUIVIE :

*Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, infirmant 2010 CAF 221, confirmant *sub nom. ; Tarif no 22.A (Internet — Services de musique en ligne) 1996-2006*, dossier : Exécution publique d'œuvres musicales, en ligne : <<http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf>>; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; *Robertson c. Thomson Corp.*, 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; *CTV Television Network Ltd. c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1990] 3 C.F. 489 (1<sup>re</sup> inst.), conf. par [1993] 2 C.F. 115 (C.A.); *Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. CTV Television Network Ltd. et al.*, [1968] R.C.S. 676; *Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)*, [1989] 1 R.C.S. 1722.

## REFERRED TO:

*Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283; *ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326.

APPLICATIONS for judicial review of decisions (*Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada v. Canadian Broadcasting Corporation, and les Chaînes Télé Astral and Teletoon*, files: 70.2-2008-01; 70.2-2008-02; *Reproduction of Musical Works*, online <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2012/DecisionSODRAC5andArbitration02-11-2012.pdf>; *Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada v. Canadian Broadcasting Corporation*, file: 70.2-2012-01, online: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>) of the Copyright Board of Canada under section 70.2 of the *Copyright Act* settling the terms of a licence to be granted to the CBC and Astral Media Inc. by SODRAC, a collective society which administers reproduction rights. Applications allowed in part.

## APPEARANCES

*Marek Nitoslowski* and *Karine Joizil* for applicant Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada in A-516-12 and A-63-13 and for applicant Astral Media Inc. in A-527-12.

*Colette Matteau* and *Lisane Bertrand* for respondents SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. in A-516-12 and A-63-13 and for respondent Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. in A-527-12.

## SOLICITORS OF RECORD

*Fasken Martineau DuMoulin LLP*, Montréal, for applicant Canadian Broadcasting Corporation/

## DÉCISIONS CITÉES :

*Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; *ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326.

DEMANDES de contrôle judiciaire de décisions (*Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. Société Radio-Canada, et les chaînes télé Astral et Télétoon*, dossiers : 70.2-2008-01; 70.2-2008-02; *Reproduction d'œuvres musicales*, en ligne : <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2012/DecisionSODRAC5andArbitration02-11-2012.pdf>; *Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. Société Radio-Canada*, dossier : 70.2-2012-01, en ligne : <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>) de la Commission du droit d'auteur du Canada rendues en vertu de l'article 70.2 de la *Loi sur le droit d'auteur* par laquelle elle fixait les modalités afférentes à une licence devant être accordée à la SRC et à Astral Media Inc. par la SODRAC, une société chargée de l'administration des droits de reproduction de ses membres. Demandes accueillies en partie.

## ONT COMPARU

*Marek Nitoslowski* et *Karine Joizil* pour la demanderesse Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation dans les dossiers A-516-12 et A-63-13 et pour la demanderesse Astral Media Inc. dans le dossier A-527-12.

*Colette Matteau* et *Lisane Bertrand* pour les défenderesses SODRAC 2003 Inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. dans les dossiers A-516-12 et A-63-13 et pour la défenderesse Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. dans le dossier A-527-12.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Fasken Martineau DuMoulin*, s.e.n.c.r.l., s.r.l., Montréal, pour la demanderesse Société Radio-

Société Radio-Canada in A-516-12 and A-63-13 and for applicant Astral Media Inc. in A-527-12.

*Matteau Poirier Avocats Inc.*, Montréal, for respondents SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. in A-516-12 and A-63-13 and for respondent Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. in A-527-12.

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

[1] PELLETIER J.A.: In a decision dated November 2, 2012 [*Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada v. Canadian Broadcasting Corporation and les Chaînes Télé Astral and Teletoon*, files: 70.2-2008-01, 70.2-2008-02; *Reproduction of Musical Works*, online: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2012/DecisionSODRAC5andArbitration02-11-2012.pdf>] (the decision), the Copyright Board of Canada (the Board) exercised its mandate under section 70.2 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act) to settle the terms of a licence to be granted to two broadcasters by a collective society which administers reproduction rights. The terms of the licence reflect the Board's view that royalties were payable with respect to ephemeral copies of works made by the broadcasters in the normal course of their production or broadcasting activities. Ephemeral copies, as will be seen, are copies or reproductions that exist only to facilitate a technological operation by which audiovisual work is created or broadcast.

[2] This aspect of the Board's decision rests on the Supreme Court of Canada's decision in *Bishop v. Stevens*, [1990] 2 S.C.R. 467, in which the Court held that ephemeral recordings of a performance of a work, made solely for the purpose of facilitating the broadcast of that performance, were, if unauthorized, an infringement of the copyright holder's rights. In this

Canada/Canadian Broadcasting Corporation dans les dossiers A-516-12 et A-63-13 et pour la demanderesse Astral Media Inc. dans le dossier A-527-12.

*Matteau Poirier Avocats Inc.*, Montréal, pour les défenderesses SODRAC 2003 Inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. dans les dossiers A-516-12 et A-63-13 et pour la défenderesse Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. dans le dossier A-527-12.

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

[1] LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Dans une décision en date du 2 novembre 2012 [*Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. Société Radio-Canada, et les Chaînes Télé Astral et Télétoon*, dossiers : 70.2-2008-01; 70.2-2008-02; *Reproduction d'œuvres musicales*, en ligne : <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2012/DecisionSODRAC5andArbitration02-11-2012.pdf>] (la décision), la Commission du droit d'auteur du Canada (la Commission) a exercé le pouvoir que lui confère l'article 70.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi) de fixer les modalités afférentes à une licence devant être accordée à deux télédiffuseurs par une société de gestion chargée de l'administration des droits de reproduction de ses membres. Les modalités de la licence ont été établies en fonction de l'avis de la Commission voulant que des redevances soient payables à l'égard des copies éphémères d'œuvres faites par les diffuseurs dans le cours normal de leurs activités de production ou de diffusion. Les copies éphémères, comme nous le verrons, sont des copies ou des reproductions dont le seul but est de faciliter une activité technologique qui entre dans la création ou la diffusion d'une œuvre audio-visuelle.

[2] Cet aspect de la décision de la Commission repose sur l'arrêt *Bishop c. Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que les enregistrements éphémères d'une œuvre, faits dans le seul but de faciliter la radiodiffusion de cette œuvre, constituent, s'ils sont faits sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, une violation de ses droits. Dans la



application for judicial review of the Board's decision, the broadcasters argue that *Bishop v. Stevens* must be read in the light of *Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231 (*ESA*), a decision in which the Supreme Court affirmed the principle of technological neutrality in copyright matters. The result, in the applicants' view, is that, today, ephemeral copies should no longer attract royalties.

[3] The Board's decision raised other issues which will be discussed below but the question that dominated the hearing of this appeal was the treatment of ephemeral recordings in light of *ESA*.

[4] For the reasons that follow, I am of the view that *Bishop v. Stevens* continues to be good law.

#### THE DECISION UNDER REVIEW

[5] These reasons apply to three applications for judicial review. In File No. A-516-12, the Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio Canada (CBC) seeks to set aside several terms of the 2008–2012 licence issued to it pursuant to the decision. In File No. A-527-12, Astral Media Inc. (Astral) also seeks to set aside a number of the terms of the 2008–2012 licence issued to it pursuant to the decision. Lastly, File No. A-63-13 involves another application for judicial review by the CBC, this time with respect to the Board's January 16, 2013 decision [*Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada v. Canadian Broadcasting Corporation*, file: 70.2-2012-01, online: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>] extending the 2008–2012 licence to the 2012–2016 period on an interim basis pending a final determination of SODRAC's section 70.2 with respect to that period. Both licences issued pursuant to the November 2, 2012 and the January 16, 2013 decisions are subject to a stay of execution pursuant to an order of this Court made February 28, 2013, pending the final determination of these applications for judicial review.

présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, les télédiffuseurs soutiennent que l'arrêt *Bishop c. Stevens* doit être interprété à la lumière de l'arrêt *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231 (*ESA*), dans lequel la Cour suprême a confirmé le principe de la neutralité technologique dans les affaires de droit d'auteur. Selon les demanderesse, cela signifie que, de nos jours, les copies éphémères ne devraient plus donner droit à des redevances.

[3] Dans sa décision, la Commission a soulevé d'autres questions que nous examinerons plus loin, mais la question sur laquelle porte essentiellement le présent pourvoi est celle du traitement des enregistrements éphémères à la lumière de l'arrêt *ESA*.

[4] Pour les motifs qui suivent, j'estime que les principes établis dans l'arrêt *Bishop c. Stevens* sont toujours valables.

#### LA DÉCISION CONTRÔLÉE

[5] Les présents motifs s'appliquent aux trois demandes de contrôle judiciaire dont nous sommes saisis. Dans le dossier n° A-516-12, la Société Radio Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC) demande l'annulation de plusieurs des modalités de la licence 2008–2012 qui lui a été délivrée aux termes de la décision. Dans le dossier n° A-527-12, Astral Media Inc. (Astral) demande elle aussi l'annulation d'un certain nombre des modalités assortissant la licence 2008–2012 qui lui a été accordée aux termes de la décision. Enfin, le dossier n° A-63-13 porte sur une autre demande de contrôle judiciaire présentée par la SRC, cette fois-ci à l'égard de la décision, en date du 16 janvier 2013 [*Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. Société Radio-Canada*, dossier : 70.2-2012-01, en ligne : <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>], par laquelle la Commission a prolongé à titre provisoire la licence 2008–2012 pour la période 2012–2016 en attendant qu'une décision définitive soit rendue sur la demande présentée par la SODRAC en application de l'article 70.2 en ce qui concerne cette période. Les deux licences

[6] These reasons deal with all three applications; a copy of them will be placed on each file. Judgment will issue separately in each file, on the terms provided in these reasons.

[7] The Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc., and SODRAC 2003 Inc. (collectively SODRAC) are collective societies responsible for the administration of the reproduction rights on behalf of the holders of those rights.

[8] The CBC is Canada's public broadcaster. The CBC's mandate with respect to Canada's French speaking population is discharged by the Société Radio-Canada (Radio-Canada) which, for many years, has produced and broadcast programs incorporating music by Quebec artists. Since SODRAC represents the majority of Quebec reproduction rights holders, Radio-Canada and SODRAC are well known to each other.

[9] Astral is a broadcaster specializing in specialty channels but unlike the CBC, it does not produce any of its own programming. It purchases audiovisual works for broadcast from producers, apparently on the understanding that these producers have obtained the necessary rights to allow it to broadcast the works without the payment of additional royalties

[10] This dispute arises out of a particular historical context. Following the decision in *Bishop v. Stevens* in 1990, SODRAC licensed broadcasters making use of its repertoire to make ephemeral copies for broadcasting purposes, and to incorporate works in its repertoire into their own productions. These licences also covered producers who were commissioned by these broadcasters to produce works containing SODRAC material. Around 1998, SODRAC began requiring such producers to obtain their own licence, though these licences did

délivrées aux termes des décisions du 2 novembre 2012 et du 16 janvier 2013 font l'objet d'un sursis d'exécution — prononcé par la Cour le 28 février 2013 — jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur les présentes demandes de contrôle judiciaire.

[6] Les présents motifs s'appliquent aux trois demandes; une copie de ceux-ci sera versée dans chacun des dossiers. Un jugement sera rendu à l'égard de chacun des dossiers, conformément aux modalités prévues aux présents motifs.

[7] La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc, et SODRAC 2003 Inc. (collectivement, la SODRAC) sont des sociétés de gestion chargées de l'administration des droits de reproduction des titulaires de ces droits.

[8] La SRC est le télédiffuseur public au Canada. Le volet francophone de son mandat est assuré par la Société Radio-Canada qui, depuis plusieurs années, produit et diffuse des émissions dans lesquelles elle incorpore des œuvres musicales d'artistes québécois. Comme la SODRAC représente la majorité des titulaires de droits de reproduction au Québec, Radio-Canada et la SODRAC se connaissent bien.

[9] Astral exploite des chaînes de télévision spécialisées, mais contrairement à la SRC, elle ne produit aucune de ses émissions. Elle achète auprès de producteurs des œuvres audiovisuelles destinées à la diffusion, étant apparemment entendu que ces producteurs ont obtenu les droits nécessaires lui permettant de diffuser les œuvres sans qu'elle n'ait à verser de redevances supplémentaires.

[10] Le présent litige découle de ce contexte historique particulier. Après que l'arrêt *Bishop c. Stevens* eut été rendu en 1990, la SODRAC a commencé à accorder aux télédiffuseurs des licences les autorisant à faire des copies éphémères à des fins de diffusion et à incorporer des œuvres de son répertoire dans leurs propres productions. Ces licences visaient également les producteurs à qui ces télédiffuseurs commandaient des émissions contenant des œuvres gérées par la SODRAC. Vers 1998, la SODRAC a commencé à exiger de ces

not require the payment of royalties. Around 2006, SODRAC began requiring producers to pay for the right to incorporate works from its repertoire into their productions, even if the broadcaster commissioning the work was licensed by SODRAC.

[11] In 1992, the CBC and SODRAC concluded an agreement that set the terms upon which the CBC was authorized to use works from SODRAC's repertoire on radio, on television and for certain ancillary purposes. This agreement was renewed from time to time but as SODRAC's licensing practices changed, they were unable to come to an agreement on renewal. SODRAC invoked section 70.2 of the Act so as to seize the Board with the question. More or less at the same time, SODRAC also invoked section 70.2 of the Act in relation to Astral. The Board consolidated the hearing of these two matters.

[12] Section 70.2 of the Act provides for a form of arbitration in which parties who are unable to agree on the term of a licence can apply to the Board to fix those terms:

Application to fix amount of royalty, etc.

**70.2** (1) Where a collective society and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, in respect of the works, sound recordings or communication signals included in the collective society's repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to fix the royalties and their related terms and conditions.

Fixing royalties, etc.

(2) The Board may fix the royalties and their related terms and conditions in respect of a licence during such period of not less than one year as the Board may specify and, as soon as practicable after rendering its decision, the Board shall send a copy thereof, together with the reasons therefor, to the collective society and the person concerned or that person's representative.

producteurs qu'ils détiennent leurs propres licences, sans toutefois les obliger à verser des redevances. Vers 2006, SODRAC a commencé à exiger des producteurs qu'ils paient pour avoir le droit d'incorporer des œuvres de son répertoire dans leurs productions, même si le télédiffuseur qui commandait l'œuvre détenait une licence de la SODRAC.

[11] En 1992, la SRC et la SODRAC ont conclu une entente fixant les conditions auxquelles la SRC pouvait utiliser les œuvres du répertoire de la SODRAC à la radio, à la télévision et à certaines fins accessoires. Cette entente a été renouvelée périodiquement, mais comme les pratiques de la SODRAC en matière d'octroi de licences avaient changé, les parties n'ont pu s'entendre au moment du renouvellement. La SODRAC s'est appuyée sur l'article 70.2 de la Loi pour saisir la Commission de la question. À peu près en même temps, elle s'est prévalu de l'article 70.2 de la Loi, mais cette fois à l'encontre d'Astral. La Commission a regroupé l'instruction des deux affaires.

[12] L'article 70.2 prévoit une forme d'arbitrage, en ce sens où les parties qui sont incapables de s'entendre sur les modalités d'une licence peuvent demander à la Commission de fixer ces modalités :

**70.2** (1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

Demande de fixation de redevances

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.

Modalités de la fixation

[13] The heart of the dispute between the CBC and Astral (collectively, the Broadcasters) on the one hand, and SODRAC, on the other, is SODRAC's business model which the Broadcasters say is inconsistent with the prevailing industry model. The Broadcasters say that the normal practice in the industry is for the producer of an audiovisual work (television program, movie or other cinematographic work) to obtain a through-to-the-viewer licence from the rights' holder.

[14] In its decision, the Board described a through-to-the-viewer licence as follows (decision, at paragraph 15):

Producers sometimes secure a *through-to-the-viewer licence*. Such a licence authorizes all copies of a musical work made by the producer or others in the course of delivering the audiovisual work to the ultimate consumer in the intended market, be it television, cinema, DVD, Internet or other. A *buyout licence* is a through-to-the-viewer licence in which royalties are set at a lump sum paid up front. Other through-to-the-viewer licences give the producer the option to extend the licence beyond a certain time, a certain territory or a certain market at pre-determined prices. When a producer exercises an option pursuant to a through-to-the-viewer licence, the related rights are cleared for downstream users as well as for the producer. [Footnote omitted.]

[15] The Broadcasters emphasize that this type of licence is consistent with the producer's intention in obtaining a licence, which is to create a product that can be marketed to broadcasters or exhibitors who can then exploit it commercially. The fact that the rights acquired under a through-to-the-viewer licence may be limited in time or place does not detract from the essential feature of such a licence, which is that the producer obtains or "clears" all necessary rights for downstream users, within the temporal or geographical limits of the licence.

[16] As against this model, SODRAC has adopted a layered approach to licensing in which each link in the distribution chain must acquire (and pay for) the

[13] Le nœud du litige qui oppose la SRC et Astral (collectivement, les télédiffuseurs), d'une part, et la SODRAC, d'autre part, réside dans le modèle d'affaires adopté par la SODRAC, dont les télédiffuseurs disent qu'il ne cadre pas avec celui de l'industrie. Les télédiffuseurs affirment que, dans l'industrie, c'est normalement au producteur d'une œuvre audiovisuelle (émission de télévision, film ou autre œuvre cinématographique) qu'il appartient d'obtenir une licence libre de tous droits auprès du titulaire des droits concernés.

[14] Dans sa décision, la Commission décrit comme suit la licence libre de tous droits (la décision, au paragraphe 15) :

Un producteur obtient parfois une *licence libre de tous droits* (« *through to the viewer* »). Cette licence autorise toute copie d'une œuvre musicale par le producteur ou d'autres personnes servant à livrer l'œuvre audiovisuelle au consommateur dans le marché visé, télévision, cinéma, DVD, Internet ou autre. Une licence libre de tous droits est *définitive* (« *buyout* ») lorsque les redevances y sont fixées à un prix forfaitaire payable à l'avance. D'autres licences libres de tous droits offrent au producteur une option de reconduction au-delà d'une certaine période, d'un certain territoire ou marché à des prix prédéterminés. Lorsque le producteur exerce une option aux termes d'une telle licence, les droits afférents sont libérés tant pour lui que pour les utilisateurs en aval. Selon les opposantes, les licences libres de tous droits sont les licences les plus courantes sur le marché de l'audiovisuel. [Note de bas de page omise.]

[15] Les télédiffuseurs insistent sur le fait que ce type de licence concorde avec l'objectif que cherche à atteindre le producteur lorsqu'il demande une licence, c'est-à-dire de créer un produit destiné aux télédiffuseurs ou aux exploitants qui pourront à leur tour en faire une exploitation commerciale. Le fait que les droits acquis par une licence libre de tous droits puissent être limités dans le temps ou dans l'espace ne change en rien les caractéristiques essentielles de cette licence, c'est-à-dire que le producteur obtient ou « affranchit » tous les droits nécessaires pour le compte des utilisateurs en aval, selon les limites temporelles ou géographiques prévues à la licence.

[16] Par contre, la SODRAC a adopté une approche à plusieurs niveaux où chaque maillon de la chaîne de distribution doit acquérir (et payer) le droit de faire les

right to make the copies required for its commercial purposes. It is reasonable to assume that SOCRAC'S position is designed to maximize revenue for the artists it represents.

[17] SODRAC's change in strategy corresponds with the adoption of new technology that generally requires producers to make multiple copies of a musical work in order to incorporate it into an audiovisual work, a process known as synchronization. At the same time, computerized digital content management systems and digital projection systems require broadcasters or exhibitors of an audiovisual work to make multiple copies of the work in order to broadcast or exhibit it. These copies, described earlier in these reasons as ephemeral copies, are known as incidental copies and were described as follows by the Board (decision, at paragraphs 11–12):

... *synchronization* refers to the process of incorporating a musical work into an audiovisual work. Thus, a *synchronization copy* is any copy made in order to include the work into the final (*master*) copy of an audiovisual work. A *post-synchronization copy* of the music is made each time the audiovisual work itself is copied, for example to broadcast, deliver or distribute the audiovisual work.

An *incidental copy* is necessary or helpful to achieve an intended outcome but is not part of the outcome itself. A *production-incidental copy* is made in the process of producing and distributing an audiovisual work, either before or after the master copy is made: it is a form of synchronization copy. A *broadcast-incidental copy* is made to facilitate the broadcast of an audiovisual work or to preserve the work in the broadcaster's archives, while a *distribution-incidental copy* is made for the purpose of readying or preserving the motion picture for distribution to the public: both are forms of post-synchronization copies. [Emphasis in original; footnote omitted.]

[18] To round out this discussion of incidental copies, it is of interest to note that the evidence before the Board was that a producer will reproduce a musical work between 12 and 20 times in the course of the synchronization process leading to a finished master copy. Television broadcasters, using digital content management systems (which are now the industry standard), make multiple copies of an audiovisual work in the

copies nécessaires pour réaliser ses objectifs commerciaux. On peut raisonnablement supposer que la SODRAC a adopté ce modèle afin de maximiser les revenus des artistes qu'elle représente.

[17] Le changement de stratégie de la SODRAC coïncide avec l'adoption de nouvelles technologies qui obligent en général les producteurs à faire de multiples copies d'une œuvre musicale afin de l'incorporer dans une œuvre audiovisuelle. C'est ce qu'on appelle la synchronisation. Par ailleurs, les systèmes de gestion de contenu numérique et les systèmes de projection numérique obligent les télédiffuseurs ou les exploitants d'une œuvre audiovisuelle à faire plusieurs copies de l'œuvre pour pouvoir la diffuser ou la présenter. Ces copies, que nous avons précédemment appelées « copies éphémères », sont connues dans l'industrie sous le nom de copies accessoires et ont été décrites comme suit par la Commission (la décision, aux paragraphes 11 et 12) :

La *synchronisation* est le processus consistant à incorporer une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. La *copie de synchronisation*, est donc celle réalisée en vue d'incorporer l'œuvre dans la copie finale (*maîtresse*) d'une œuvre audiovisuelle. Une *copie de postsynchronisation* de l'œuvre musicale est effectuée chaque fois que l'œuvre audiovisuelle elle-même est copiée, par exemple pour la diffuser, la livrer ou la distribuer.

La *copie accessoire* est nécessaire ou utile pour arriver à un résultat sans toutefois y être intégrée. La *copie accessoire de production* est effectuée dans le cadre de la production et de la distribution d'une œuvre audiovisuelle, avant ou après la création de la copie maîtresse : il s'agit d'une forme de copie de synchronisation. La *copie accessoire de diffusion* vise à faciliter la télédiffusion d'une œuvre audiovisuelle ou à la conserver dans les archives du télédiffuseur, alors que la *copie accessoire de distribution* a pour objet de préparer ou de conserver le film pour distribution au public : les deux sont des formes de copies de postsynchronisation. [Italiques dans l'original; note de bas de page omise.]

[18] Pour conclure notre analyse des copies accessoires, il importe de souligner que, d'après la preuve présentée à la Commission, un producteur peut reproduire une œuvre musicale entre 12 et 20 fois dans le cadre du processus de synchronisation de la copie maîtresse. Les télédiffuseurs, qui ont recours aux systèmes de gestion de contenu numérique (ce qui constitue maintenant la norme dans l'industrie), font plusieurs

course of editing (for example, adjusting sound and colour balance), broadcasting and archiving the work. While the making of incidental copies is not a new phenomenon (see *Bishop v. Stevens*), it appears that technological advances may have increased the number of incidental copies made in the course of commercial operations. The Board says it did; the Broadcasters dispute this.

[19] With that background, I turn to the Board's decision. After having laid out the historical and technological background summarized above, the decision then set out a few general legal principles, the most relevant of which is the following (decision, at paragraph 62):

Fourth, the Board cannot impose liability where the *Act* does not or remove liability where it exists. Consequently, the Board cannot decide who should pay, only what should be paid for which uses, and only to the extent that the envisaged use requires a licence. [Footnote omitted.]

[20] This principle is a partial answer to the Broadcasters' argument with respect to whether incidental copies should attract royalties. In the Board's view, liability to pay royalties is imposed by the Act and is based upon use of the protected material. As a result, the Board cannot relieve a user of protected material from the financial consequences of that use.

[21] The Board then went on to consider what it called "contextual legal principles". Under this heading, the Board engaged in an examination of the history and current state of SODRAC's licensing practices. It acknowledged that the use of through-to-the viewer licences in some markets by some rights holders was relevant but not determinative. The focus of the inquiry was on SODRAC's practices which, to the extent that they were both consistent and significant in the relevant market, could not be ignored.

[22] The Board's review of the evidence, including SODRAC's licensing practices, led it to conclude that

copies d'une œuvre audiovisuelle dans le cadre du montage (par exemple, lors du réglage sonore et de l'équilibre chromatique) et de la diffusion, et à des fins de conservation. Bien que le recours aux copies accessoires ne soit pas un phénomène nouveau (voir *Bishop c. Stevens*), il semble que les avancées technologiques aient fait croître le nombre de copies accessoires faites dans le cadre des activités commerciales. La Commission dit que ce nombre a augmenté; les télédiffuseurs prétendent le contraire.

[19] C'est sur cette toile de fond que je vais maintenant examiner la décision de la Commission. Après avoir établi le contexte historique et technologique de l'affaire, résumé ci-dessus, la Commission a énoncé quelques principes juridiques généraux, dont voici le plus important (la décision, au paragraphe 62) :

Quatrièmement, la Commission ne peut imputer une responsabilité lorsque la *Loi* ne le fait pas ou dégager une responsabilité qui existe. Par conséquent, elle ne peut pas déterminer qui doit verser des redevances, mais seulement leur montant et les utilisations assujetties, et uniquement dans la mesure où l'utilisation prévue exige une licence. [Note de bas de page omise.]

[20] Ce principe répond en partie à l'argument avancé par le télédiffuseur sur la question des redevances auxquelles les copies accessoires devraient ou non donner droit. De l'avis de la Commission, l'obligation de verser des redevances est imposée par la Loi et tient à l'utilisation de matériel protégé. Ainsi, la Commission ne peut exempter un utilisateur de matériel protégé des conséquences financières de cette utilisation.

[21] La Commission s'est ensuite intéressée à ce qu'elle a appelé les « principes juridiques contextuels ». À ce chapitre, elle a procédé à un examen des pratiques passées et présentes de la SODRAC en matière d'octroi de licences. Elle a reconnu que l'octroi de licences libres de tous droits, par certains titulaires et dans certains marchés, était pertinent, mais non déterminant. Elle a axé son analyse sur les pratiques de la SODRAC, affirmant que, dans la mesure où celles-ci sont cohérentes et importantes sur le marché pertinent, elle ne pouvait les écarter.

[22] Après avoir examiné la preuve, notamment les pratiques de la SODRAC en matière d'octroi de

SODRAC had issued few, if any, through-to-the-viewer licences. To the extent that SODRAC had issued licences granting the licensee the right to authorize others to reproduce protected works, that right generally resided with the broadcaster not with the producer. So it was that the CBC's licence from SODRAC covered synchronization in audiovisual works commissioned by the CBC from independent producers. Under such licences, producers did not acquire the right to authorize anyone "downstream" in the distribution chain to reproduce a protected work.

[23] As a result of its review of the evidence, the Board concluded that the record before it was unambiguous. "In the most relevant market, the province of Quebec, through-to-the-viewer licensing exists but is not the norm": see decision, at paragraph 78. This finding is significant because, to the extent that the Board sets royalties and licence fees on the basis of the economic value of the rights involved, the definition of the market for those rights is a relevant consideration.

[24] The Board next embarked on an analysis of the economic value of reproduction rights in the hands of broadcasters and producers, an analysis that proceeded on the basis of two fundamental propositions:

(a) The copy-dependent technologies adopted by producers and broadcasters add value to their businesses, by allowing them to remain competitive, even if they do not generate direct profits. Since part of this value arises from the use of additional copies, some of the benefits flowing from those copies should be reflected in the remuneration paid for the additional copies.

(b) The Board cannot, under the umbrella of a section 70.2 arbitration between two parties, dictate how either of the parties should conduct their business generally, or how they should deal with third parties such as producers. In other words, it is not for the Board to force SODRAC to issue through-to-the-viewer licenses or to establish through-to-the-viewer licences as a standard arrangement.

licences, la Commission a conclu que celle-ci n'avait délivré que très peu, s'il en est, de licences libres de tous droits. Dans la mesure où la SODRAC avait octroyé des licences accordant à leur titulaire le droit de permettre à d'autres de reproduire des œuvres protégées, ce droit était accordé au télédiffuseur, non au producteur. « Par conséquent, la licence que la SCR a obtenue de la SODRAC portait sur la synchronisation dans des œuvres audiovisuelles commandées par la SRC auprès de producteurs indépendants. » En vertu de ces licences, les producteurs n'acquerraient pas le droit d'autoriser la reproduction d'œuvres protégées en aval de la chaîne de distribution.

[23] À l'issue de son examen de la preuve, la Commission a conclu que le dossier dont elle était saisie ne contenait aucune ambiguïté. « Sur le marché le plus pertinent, soit la province de Québec, les licences libres de tous droits existent, mais ne constituent pas la norme » : voir la décision, au paragraphe 78. Cette conclusion est importante parce que, dans la mesure où la Commission fixe les redevances et les droits afférents à une licence en fonction de la valeur économique des droits concernés, la définition du marché relatif à ces droits est une considération pertinente.

[24] La Commission s'est ensuite livrée à une analyse de la valeur économique des droits de reproduction détenus par les télédiffuseurs et les producteurs, analyse qu'elle a fondée sur deux propositions générales :

a) L'adoption par les producteurs et les télédiffuseurs de technologies nécessitant la réalisation de copies ajoute à la valeur de leur entreprise, car elle leur permet de demeurer concurrentiels, même lorsque ces copies ne génèrent pas de bénéfices directs. Étant donné qu'une partie de cette valeur découle de l'utilisation de copies additionnelles, certains des avantages découlant de ces copies devraient se refléter dans la rémunération à verser.

b) La Commission ne peut, dans le cadre d'un arbitrage entre deux parties fondé sur l'article 70.2, imposer à l'une des parties une façon de mener ses affaires, ou une façon d'agir avec les tiers, tels que les producteurs. Autrement dit, la Commission ne peut forcer la SODRAC à octroyer des licences libres de tous droits ou à conclure des ententes types prévoyant l'octroi de licences libres de tous droits.

[25] After establishing these principles, the Board's decision went on at some length in setting the financial terms of the licences to the CBC and to Astral. After making allowance for the fact that SODRAC did not represent all of the rights holders for music incorporated into the Broadcasters' offerings, the Board then addressed the quantification of the fees to be paid by the latter under various headings. The Board set the licence fees for broadcast-incidental copies in radio and television as well as the fees payable by the CBC with respect to synchronization licences. Finally, the Board dealt with licence fees payable for Internet TV, sales of programs to consumers for private use (DVDs and downloads), and fees for licensing of CBC programs to third parties.

[26] The Broadcasters' principal argument before us was that the analysis adopted by the Board flew in the face of the principle of technological neutrality established by the Supreme Court in *ESA*. As a result, in order to simplify the analysis, I propose to deal with the issue of technological neutrality at this point, deferring the analysis of the other arguments made by the Broadcasters until later in these reasons.

## ANALYSIS

[27] The Board is unusual among specialized administrative tribunals in that its decisions on question of law are reviewable on the standard of correctness: see *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283, at paragraphs 10–15. Questions of fact are only reviewable if they are “made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it [the tribunal]”: see paragraph 18.1(4)(d) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7. In *Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa*, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339 (*Khosa*), the Supreme Court of Canada described this provision as providing “legislative precision to the reasonableness standard of review of factual issues in cases falling under the *Federal Courts Act*”: *Khosa*, at paragraph 46.

[25] Après avoir établi ces principes, la Commission a fixé plus en détail les modalités financières des licences octroyées à la SRC et à Astral. Elle a d'abord reconnu que la SODRAC ne représentait pas tous les titulaires de droits des œuvres musicales incorporées dans la programmation des télédiffuseurs, puis elle s'est employée, sous différentes rubriques, à déterminer les droits à payer par ces derniers. La Commission a fixé les droits de licence applicables aux copies accessoires de radio-diffusion et de télédiffusion, ainsi que les droits payables par la SRC pour les licences de synchronisation. Enfin, elle a examiné les droits payables pour la télévision sur Internet, la vente d'émissions aux consommateurs pour usage privé (DVD et téléchargements), et les droits payables pour la vente ou concession en licences d'émissions de la SRC à des tiers.

[26] Le principal argument que les télédiffuseurs ont fait valoir devant nous est que l'analyse effectuée par la Commission va à l'encontre du principe de la neutralité technologique formulé par la Cour suprême dans l'arrêt *ESA*. Par conséquent, et par souci de simplification, je propose d'aborder dès maintenant la question de la neutralité technologique, et d'analyser les autres arguments soulevés par les télédiffuseurs plus loin dans les présents motifs.

## ANALYSE

[27] La Commission fait figure d'exception parmi les tribunaux administratifs spécialisés en ce que ses décisions sur les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, aux paragraphes 10 à 15. Les conclusions sur des questions de fait ne sont susceptibles de contrôle que si elles sont « tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose » : voir l'alinéa 18.1(4)d) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7. Dans l'arrêt *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 (*Khosa*), la Cour suprême du Canada a dit de cette disposition législative qu'elle « précise la norme de contrôle de la raisonabilité



[28] Earlier in these reasons, I set out two fundamental propositions that inform the Board's reasoning: see paragraph 24. The first is that, if technological advances require the making of more copies of a musical work in order to get an audiovisual work that incorporates it to market, those additional copies add value to the enterprise. As a result, they attract additional royalties, not necessarily on a per-copy basis but on the basis of the additional value generated by those copies. Simply put, more copies mean more value and thus, more royalties.

[29] The Broadcasters challenge this proposition on two interrelated but distinct grounds. First, they say that copy-dependent technology does not add value to an enterprise and as a result, there is no additional value to share with artists who, incidentally, bear none of the costs of acquiring and maintaining the new technology. This is essentially an economic argument, on which the Board heard extensive evidence and on which it came to a conclusion for which there is an evidentiary foundation. As a result, this Court is not in a position to interfere with the Board's conclusion on the economic justification for its conclusion.

[30] The Broadcasters' second argument is a legal one: the Board's decision fails to give effect to the principle of technological neutrality articulated by the Supreme Court in *ESA*. The Broadcasters concede, as they must, that the incorporation of a musical work into an audiovisual work (synchronization) is a reproduction that attracts royalties. However, they go on to argue that copies of the work that are made purely to meet the requirements of the technological systems used by producers and broadcasters ought not to attract royalties. Changes in technology should not automatically result in changes in royalties. Otherwise, intellectual property

applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la *Loi sur les Cours fédérales* » : *Khosa*, au paragraphe 46.

[28] J'ai énoncé précédemment les deux propositions fondamentales qui ont guidé la Commission dans son analyse : voir le paragraphe 24. La première est que, si l'évolution technologique fait en sorte qu'il est nécessaire de faire plus de copies d'une œuvre musicale afin que l'œuvre audiovisuelle dans laquelle cette œuvre musicale est incorporée puisse être vendue, ces copies additionnelles ajoutent à la valeur de l'entreprise. Elles donnent donc droit à des redevances additionnelles qu'il ne convient pas nécessairement de calculer selon un taux par copie, mais plutôt selon un taux fondé sur la valeur additionnelle générée par ces copies. En termes simples, plus de copies signifie plus de valeur, et donc plus de redevances.

[29] Les télédiffuseurs contestent cette proposition pour deux motifs connexes, mais distincts. Tout d'abord, ils affirment que l'adoption de technologies nécessitant la réalisation de copies n'ajoute pas à la valeur de l'entreprise, et que pour cette raison, il n'y a aucune valeur ajoutée à partager avec les artistes qui, incidemment, ne déboursent rien pour l'acquisition et l'entretien de ces nouvelles technologies. Il s'agit là d'un argument essentiellement économique, à propos duquel la Commission a entendu de nombreux témoignages avant d'arriver à une conclusion qui repose sur un fondement probant. La Cour ne peut donc pas modifier la conclusion de la Commission, compte tenu des raisons économiques sur lesquelles elle repose.

[30] Le deuxième argument des télédiffuseurs est un argument juridique : la décision de la Commission omet de donner effet au principe de la neutralité technologique formulé par la Cour suprême dans l'arrêt *ESA*. Les télédiffuseurs admettent, comme il se doit, que l'incorporation d'une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle (synchronisation) est une reproduction qui donne droit à des redevances. Cependant, ils ajoutent que les copies de l'œuvre qui sont faites simplement pour répondre aux exigences des systèmes technologiques utilisés par les producteurs et les télédiffuseurs ne devraient pas faire l'objet de redevances. Les changements

rights become a drag on technological innovation and efficiency.

[31] The Board’s reasoning is grounded in the Supreme Court’s decision in *Bishop v. Stevens*, a case in which the Supreme Court held that each of the rights enumerated in subsection 3(1) of the Act was a separate right reserved to the owner of the copyright, whose use by another attracted liability for the payment of royalties. Subsection 3(1) of the Act is reproduced below for ease of reference:

Copyright in works

**3.** (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

...

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

...

and to authorize any such acts.

[32] More specifically, *Bishop v. Stevens* decided that ephemeral recordings made solely for the purpose of facilitating the broadcast of a work were caught by

technologiques ne devraient pas automatiquement donner lieu à une modification des redevances. Autrement, les droits de propriété intellectuelle viendraient freiner l’innovation et l’efficacité technologiques.

[31] Le raisonnement de la Commission est fondé sur l’arrêt *Bishop c. Stevens*, dans lequel la Cour suprême a conclu que chacun des droits énumérés au paragraphe 3(1) de la Loi était un droit distinct, réservé au titulaire du droit d’auteur, et dont l’utilisation par autrui obligeait celui-ci au paiement de redevances. Par souci de commodité, le paragraphe 3(1) de la Loi est reproduit ci-dessous :

Droit d’auteur sur l’œuvre

**3.** (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

[...]

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

[...]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

[32] Plus précisément, la Cour suprême a conclu dans l’arrêt *Bishop c. Stevens* que les enregistrements éphémères faits dans le seul but de faciliter la diffusion d’une

paragraph 3(1)(d) of the Act and were not implied in the right to broadcast a work: see *Bishop v. Stevens*, at pages 479–481. To that extent, *Bishop v. Stevens* is directly on point and, unless it has been overturned or disavowed by the Supreme Court, it determines the outcome of this branch of the applications for judicial review.

[33] The Broadcasters say that *Bishop v. Stevens* has been overtaken by *ESA*.

[34] The issue in *ESA* was whether a download of a game containing music is a communication of the musical work to the public by telecommunication, one of the rights reserved exclusively to the copyright holder by the Act: see paragraph 3(1)(f). If it is, then the publishers of the game, who had already paid for the right to reproduce the music incorporated in the game, were liable to pay royalties with respect to the download (*the communication to the public by telecommunication*). As a result, recourse to a technologically advanced method of delivery would create liability for additional royalties that were not paid or payable when the game was sold on a traditional physical medium, such as a CD-ROM.

[35] In its decision, reported at [Tariff No. 22.A (*Internet—Online Music Services*) 1996-2006, file: Public Performance of Musical Works, online: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf>] (2007), 61 C.P.R. (4th) 353, the Board found that the download of a game containing music was a communication of the musical work to the public by telecommunication, a decision that was confirmed by this Court at [*Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*] 2010 FCA 221, 323 D.L.R. (4th) 62. The majority of the Supreme Court reversed this Court and, in the course of doing so, affirmed the principle of technological neutrality [*ESA*, above].

[36] The Supreme Court began by articulating its view of the source and effect of technological neutrality (*ESA*, at paragraph 5):

In our view, the Board’s conclusion that a separate, “communication” tariff applied to downloads of musical works violates the principle of technological neutrality, which requires that the Copyright Act apply equally between traditional and more

œuvre tombaient sous le coup de l’alinéa 3(1)d) de la Loi et n’étaient pas visés par le droit de diffuser une œuvre : voir *Bishop c. Stevens*, aux pages 479 à 481. À cet égard, l’arrêt *Bishop c. Stevens* est tout à fait pertinent et, à moins qu’il n’ait été infirmé ou écarté par la Cour suprême, il permet de trancher cet aspect des présentes demandes de contrôle judiciaire.

[33] Les télédiffuseurs affirment que l’arrêt *Bishop c. Stevens* a été écarté par l’arrêt *ESA*.

[34] Dans l’arrêt *ESA*, la Cour devait déterminer si le téléchargement d’un jeu contenant une œuvre musicale équivalait à communiquer celle-ci au public par télécommunication, un des droits exclusifs conférés au titulaire du droit d’auteur par la Loi : voir alinéa 3(1)f). Dans l’affirmative, les éditeurs du jeu, qui avaient déjà payé pour obtenir le droit de reproduire la musique incorporée au jeu, devaient payer des redevances pour le téléchargement (*la communication au public par télécommunication*). En définitive, le recours à un mode de livraison plus avancé sur le plan technologique obligeait les éditeurs à verser des redevances qui n’étaient pas payées ou payables lorsque le jeu était vendu sur un support physique traditionnel, le DVD par exemple.

[35] Dans sa décision, publiée à [Tarif n° 22.A (*Internet — Services de musique en ligne*) 1996-2006, dossier : Exécution publique d’œuvres musicales, en ligne : <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf>], la Commission a conclu que le téléchargement d’un jeu contenant une œuvre musicale équivalait à communiquer celle-ci au public par télécommunication, décision que notre Cour a confirmée dans [l’arrêt *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*] 2010 CAF 221. La Cour suprême a infirmé cette décision, dans un arrêt majoritaire [*ESA*, précité], et ce faisant, elle a confirmé le principe de la neutralité technologique.

[36] La Cour suprême a d’abord exposé ce qu’elle considère être la source et l’effet de la neutralité technologique (*ESA*, au paragraphe 5) :

À notre avis, la conclusion de la Commission selon laquelle un tarif distinct s’applique au téléchargement pour la « communication » d’une œuvre musicale va à l’encontre du principe de la neutralité technologique, à savoir que la Loi sur le droit

technologically advanced forms of the same media: *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, at para. 49. The principle of technological neutrality is reflected in s. 3(1) of the *Act*, which describes a right to produce or reproduce a work “in any material form whatever”. In our view, there is no practical difference between buying a durable copy of the work in a store, receiving a copy in the mail, or downloading an identical copy using the Internet. The Internet is simply a technological taxi that delivers a durable copy of the same work to the end user. [My underlining.]

[37] A slightly different view of technological neutrality emerges from paragraph 9 of the majority’s reasons:

SOCAN has never been able to charge royalties for copies of video games stored on cartridges or discs, and bought in a store or shipped by mail. Yet it argues that identical copies of the games sold and delivered over the Internet are subject to *both* a fee for reproducing the work *and* a fee for communicating the work. The principle of technological neutrality requires that, absent evidence of Parliamentary intent to the contrary, we interpret the Copyright Act in a way that avoids imposing an additional layer of protections and fees based solely on the method of delivery of the work to the end user. To do otherwise would effectively impose a gratuitous cost for the use of more efficient, Internet-based technologies. [My underlining.]

[38] Finally, a third view of technological neutrality is found in paragraph 10 of the majority’s reasons:

The Board’s misstep is clear from its definition of “download” as “a file containing data ... the user is meant to keep as his own” (para. 13). The Board recognized that downloading is a *copying* exercise that creates an exact, durable copy of the digital file on the user’s computer, identical to copies purchased in stores or through the mail. Nevertheless, it concluded that delivering a copy through the Internet was subject to two fees—one for reproduction and one for communication—while delivering a copy through stores or mail was subject only to reproduction fees. In coming to this conclusion, the Board ignored the principle of technological neutrality. [My underlining.]

[39] A careful reading of these passages shows that the Supreme Court’s majority reasons incorporate at least three views of technological neutrality:

d’auteur s’applique uniformément aux supports traditionnels et aux supports plus avancés sur le plan technologique : *Robertson c. Thomson Corp.*, [2006] 2 R.C.S. 363, par. 49. Le paragraphe 3(1) de la *Loi* adhère au principe de la neutralité technologique en reconnaissant un droit de produire ou de reproduire une œuvre « sous une forme matérielle quelconque ». À notre avis, il n’y a aucune différence d’ordre pratique entre acheter un exemplaire durable de l’œuvre en magasin, recevoir un exemplaire par la poste ou télécharger une copie identique sur le Web. Internet ne représente qu’un taxi technologique assurant la livraison d’une copie durable de la même œuvre à l’utilisateur. [Non souligné dans l’original.]

[37] Au paragraphe 9 de leurs motifs, les juges majoritaires laissent voir un point de vue légèrement différent :

La SOCAN n’a jamais pu percevoir de redevances pour la copie d’un jeu vidéo sur cartouche ou sur disque achetée en magasin ou obtenue par la poste. Or, elle soutient que la copie identique d’un jeu vendu et distribué sur Internet donne droit à une redevance *à la fois* pour la reproduction de l’œuvre *et* pour sa communication. Le principe de la neutralité technologique veut que, sauf intention contraire avérée du législateur, nous interprétions la Loi sur le droit d’auteur de manière à ne pas créer un palier supplémentaire de protection et d’exigibilité d’une redevance qui soit uniquement fondé sur le mode de livraison de l’œuvre à l’utilisateur. Toute autre interprétation imposerait en fait un coût injustifié pour l’utilisation de technologies Internet plus efficaces. [Non souligné dans l’original.]

[38] Enfin, au paragraphe 10 de leurs motifs, les juges majoritaires expriment un troisième point de vue sur la neutralité technologique :

L’impair de la Commission ressort de sa définition du « téléchargement » : « fichier contenant des données [...] que l’usager peut conserver » (par. 13). La Commission reconnaît que le téléchargement est une activité de *reproduction* qui crée une copie exacte et durable du fichier numérique dans l’ordinateur de l’utilisateur, identique à l’exemplaire acheté en magasin ou par la poste. Néanmoins, elle conclut que la distribution d’une copie sur Internet emporte l’exigibilité de deux redevances — une pour la reproduction et une pour la communication —, tandis que la distribution d’un exemplaire en magasin ou par la poste emporte le paiement d’une redevance seulement pour la reproduction. Elle arrive à cette conclusion en méconnaissant le principe de la neutralité technologique. [Non souligné dans l’original.]

[39] L’examen attentif de ces passages révèle que les juges majoritaires de la Cour suprême incorporent dans leurs motifs au moins trois façons de voir la neutralité technologique :

(a) Technological neutrality is media neutrality. Media neutrality is a statutory prescription arising from the opening words of section 3 of the Act, which protects the production or reproduction of works “in any material form whatever”. Media neutrality was recognized by the Supreme Court in *Robertson v. Thomson Corp.*, 2006 SCC 43, [2006] 2 S.C.R. 363 (*Robertson*), a case involving copyright in content originally published in a newspaper and then republished online.

(b) Technological neutrality is a principle of statutory interpretation according to which, absent evidence of a contrary Parliamentary intention, the Act is to be interpreted so as to avoid imposing royalties according to the method of delivery of a protected work.

(c) Technological neutrality is determined by functional equivalence so that if two technologically distinct operations produce the same result (delivering a copy of a work to the consumer), the incidence of royalties should be the same in both cases.

[40] In light of these different views of technological neutrality, it is difficult to know how one is to approach technological neutrality post-*ESA*. This is particularly true when one considers that in both *Robertson* and *ESA* the Court’s decision was reached following an analysis that did not rely on any of the possible variants of technological neutrality.

[41] In *Robertson*, the issue was whether the *Globe and Mail* infringed the copyright of freelance contributors when it contributed their work to electronic databases. The case was one of overlapping copyrights as the freelance contributors retained the copyright in their article while the *Globe and Mail* had the copyright in the newspaper as a whole, whether considered as a compilation or a collection: see *Robertson*, at paragraph 31. The majority in the Supreme Court held that the databases infringed the freelancer’s copyright because the databases did not involve a reproduction of the newspaper as such but of discrete elements such as articles, even though these were tagged with the

a) La neutralité technologique consiste en la neutralité du support. La neutralité du support est une notion prescrite par la loi qui découle de la partie liminaire de l’article 3 de la Loi, lequel protège la production ou la reproduction d’une œuvre « sous une forme matérielle quelconque ». La neutralité du support a été reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt *Robertson c. Thomson Corp.*, 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363 (*Robertson*), une affaire portant sur le droit d’auteur rattaché au contenu initialement publié dans un journal et publié de nouveau en ligne.

b) La neutralité technologique est un principe d’interprétation des lois selon lequel, sauf intention contraire avérée du législateur, la Loi doit être interprétée de manière à empêcher l’imposition de redevances en fonction de la méthode de livraison de l’œuvre protégée.

c) L’équivalence fonctionnelle détermine la neutralité technologique, de sorte que si deux activités distinctes sur le plan technologique produisent le même résultat (livraison de la copie d’une œuvre au consommateur), l’effet des redevances devrait être le même dans les deux cas.

[40] Compte tenu de ces différents points de vue sur la neutralité technologique, il est difficile de savoir de quelle manière il faut l’aborder après l’arrêt *ESA*. Le problème demeure entier si l’on considère que dans les arrêts *Robertson* et *ESA*, la Cour a pris sa décision après s’être livrée à une analyse qui ne reposait sur aucune des variantes possibles de la neutralité technologique.

[41] Dans l’arrêt *Robertson*, la question en litige était celle de savoir si le *Globe and Mail* violait le droit d’auteur de pigistes collaborateurs en reproduisant leurs articles dans des bases de données électroniques. L’affaire concernait le chevauchement de droits d’auteur étant donné que les pigistes collaborateurs conservent leur droit d’auteur sur leurs articles, tandis que le *Globe and Mail* possède un droit sur le journal dans son ensemble, que celui-ci soit considéré comme une compilation ou un recueil : voir *Robertson*, au paragraphe 31. Les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu que les bases de données violent le droit d’auteur des pigistes parce que ce qui est reproduit dans

name of the original publication, date of publication and other publication specific identifiers. The basis of the Supreme Court's decision is that the database reproduced the freelance contributor's, not the newspaper's, originality. The result was that the inclusion of the article in the database was an infringement of the freelancer's copyright and was not covered by the newspaper's copyright.

[42] The decision in *Robertson* turned on the originality of the work being reproduced and not on the nature of the medium on which the articles were republished. While the Court's conclusion was technologically neutral, in the sense that the medium on which reproduction occurred was not a relevant consideration, its decision provided no guidance as to how technological neutrality was to be achieved.

[43] Similarly, the majority decision in *ESA* was the result of an analysis of the legislative history of the Act and of the jurisprudence showing that communication to the public by telecommunication was historically an aspect of the performance right, and that this right did not include the delivery of a permanent copy of the work. Since the download did result in the creation of a permanent copy of the work on the downloader's computer, it was not a performance and thus not a communication of the work to the public by telecommunication.

[44] The majority's analysis did not rely on nor refer to any of the shades of technological neutrality that it discussed in the earlier part of its reasons. As a result, *ESA*, while restating the principle of technological neutrality in copyright law, provides no guidance as to how a court should apply that principle when faced with a copyright problem in which technological change is a material fact.

ces bases de données n'est pas le journal lui-même, mais des éléments distincts, des articles par exemple, bien que le nom de la publication originale, la date de publication et d'autres détails permettant d'identifier la publication y soient mentionnés. La décision de la Cour suprême reposait sur le fait que la base de données reproduit l'originalité des articles rédigés par les pigistes collaborateurs, et non celle des journaux. Par conséquent, l'inclusion de l'article dans la base de données constitue une violation du droit d'auteur du pigiste qui échappe au droit d'auteur du journal.

[42] L'arrêt *Robertson* concernait la reproduction de l'originalité de l'œuvre et non la nature du support sur lequel les articles sont publiés. Bien que la conclusion de la Cour ait été neutre sur le plan technologique, en ce sens que le support sur lequel l'œuvre était reproduite n'était pas un élément important, la Cour n'a donné aucune indication sur la manière d'assurer la neutralité technologique.

[43] De même, la décision des juges majoritaires dans l'arrêt *ESA* était issue d'une analyse des antécédents législatifs de la Loi et de la jurisprudence selon laquelle la communication au public par télécommunication est, du point de vue historique, un aspect du droit d'exécution ou de représentation, et selon laquelle ce droit ne comporte pas la livraison d'une copie permanente de l'œuvre. Le téléchargement donnant lieu à la création d'une copie permanente de l'œuvre dans l'ordinateur de celui qui télécharge, il ne s'agit pas d'une exécution ou d'une représentation. Le téléchargement n'est donc pas une communication de l'œuvre au public par télécommunication.

[44] Les juges majoritaires n'ont pas fondé leur analyse sur les nuances de la neutralité technologique qu'ils avaient exposées au début de leurs motifs, et n'y ont pas renvoyé non plus. En conséquence, si l'arrêt *ESA* reprend le principe de la neutralité technologique reconnu en matière de droit d'auteur, il n'y est donné aucune indication quant à la manière dont le tribunal devrait appliquer ce principe pour régler un problème en matière de droit d'auteur à l'égard duquel les changements technologiques constituent un fait important.

[45] *Bishop v. Stevens* was just such a case. In it, the broadcaster argued that the right to broadcast a performance necessarily included the right to make ephemeral recordings in support of the broadcasting activity. The broadcaster argued that pre-recording was virtually essential “to ensure the quality of broadcasts, and to enable broadcasters to offer the same programming at convenient times across five different time zones”: see *Bishop v. Stevens*, at page 480. This argument was rejected on the basis of the statutory distinction between the right to make a recording of a work and the right to perform that work.

[46] The Supreme Court’s reasoning in *Bishop v. Stevens* is worth repeating here as it foreshadows the arguments made in this case (*Bishop v. Stevens*, at pages 484–485):

In sum, I am not convinced that there is any reason to depart from the literal meaning of s. 3(1)(d) and the introductory paragraph to s. 3(1) of the Act, which on their face, draw a distinction between the right to make a recording and the right to perform. Neither the wording of the Act, nor the object and purpose of the Act, nor practical necessity support an interpretation of these sections which would place ephemeral recordings within the introductory paragraph to s. 3(1) rather than in s. 3(1)(d). On the contrary, policy considerations suggest that if such a change is to be made to the Act, it should be made by the legislature, and not by a forced interpretation. I conclude that the right to broadcast a performance under s. 3(1) of the Act does not include the right to make ephemeral recordings for the purpose of facilitating the broadcast.

[47] This reasoning is taken up in the following passage from *ESA* (at paragraphs 40–41):

SOCAN submits that the distinction between reproduction and performance rights in *Bishop* actually supports its view that downloading a musical work over the Internet can attract two tariffs. Since reproduction and performance-based rights are two separate, independent rights, copyright owners should be entitled to a separate fee under each right. This is based on the Court’s reliance in *Bishop*, at p. 477, on a quote from *Ash v. Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd.*, [1936] 2 All E.R. 1496 (C.A.), at p. 1507, per Greene L.J.:

[45] L’affaire *Bishop c. Stevens* était de cette nature. Dans cette affaire, le radiodiffuseur soutenait que le droit de diffuser une exécution comprenait le droit de faire des enregistrements éphémères au soutien d’une activité de radiodiffusion. Selon le radiodiffuseur, le pré-enregistrement était presque indispensable « pour assurer la qualité de la diffusion et pour permettre aux stations de diffuser les mêmes émissions, aux heures voulues, dans cinq fuseaux horaires différents » : voir *Bishop c. Stevens*, à la page 480. La Cour a rejeté cet argument sur le fondement de la distinction établie par la loi entre le droit d’enregistrer une œuvre et le droit de l’exécuter.

[46] Il convient, à ce stade-ci, de répéter le raisonnement tenu par la Cour suprême dans l’arrêt *Bishop c. Stevens*, qui permet d’entrevoir les arguments avancés en l’espèce (*Bishop c. Stevens*, aux pages 484 et 485) :

En résumé, je ne suis pas convaincue qu’il existe quelque motif de s’écarter de l’interprétation littérale de l’al. 3(1)d) et de la phrase liminaire du par. 3(1) de la Loi, qui visiblement établissent une distinction entre le droit d’effectuer un enregistrement et celui d’exécuter une œuvre. Ni les termes de la Loi, ni son objet, ni ses fins non plus qu’aucun motif de nécessité pratique ne permettent d’interpréter ces dispositions de façon que les enregistrements éphémères relèveraient de la phrase liminaire du par. 3(1) plutôt que de l’al. 3(1)d). Au contraire, des considérations de politique indiquent que s’il faut apporter cette modification à la Loi, il faut que ce soit fait par le législateur et non par le moyen d’une interprétation forcée. Je conclus que le droit de diffuser l’exécution d’une œuvre en vertu du par. 3(1) de la Loi ne comporte pas le droit de faire des enregistrements éphémères afin de faciliter la radiodiffusion.

[47] La Cour a repris ce raisonnement dans le passage suivant tiré de l’arrêt *ESA* (aux paragraphes 40 et 41) :

La SOCAN soutient que la distinction entre le droit de reproduction et le droit d’exécution ou de représentation reconnue dans l’arrêt *Bishop* étaye en fait sa thèse selon laquelle le téléchargement d’une œuvre musicale sur Internet peut emporter l’application de deux tarifs. Comme le droit de reproduction et le droit d’exécution ou de représentation sont distincts et indépendants, le titulaire du droit d’auteur devrait avoir droit à une redevance distincte pour l’exercice de chacun d’eux. Cette prétention repose sur le renvoi que fait la Cour, dans l’arrêt *Bishop*, à la p. 477, aux propos tenus par le lord juge Greene dans l’arrêt *Ash c. Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd.*, [1936] 2 All E.R. 1496 (C.A.), p. 1507 :

Under the Copyright Act, 1911 [on which the Canadian Act was based], ... the rights of the owner of copyright are set out. A number of acts are specified, the sole right to do which is conferred on the owner of the copyright. The right to do each of these acts is, in my judgment, a separate statutory right, *and anyone who without the consent of the owner of the copyright does any of these acts commits a tort; if he does two of them, he commits two torts, and so on.* [Emphasis added by Abella and Moldaver JJ.]

In our view, the Court in *Bishop* merely used this quote to emphasize that the rights enumerated in s. 3(1) are distinct. *Bishop* does not stand for the proposition that a *single* activity (i.e., a download) can violate two separate rights at the same time. This is clear from the quote in *Ash v. Hutchinson*, which refers to “two acts”. In *Bishop*, for example, there were two activities: 1) the making of an ephemeral copy of the musical work in order to affect a broadcast, and 2) the actual broadcast of the work itself. In this case, however, there is only one activity at issue: downloading a copy of a video game containing musical works. [Emphasis in original.]

[48] In my view, this passage reaffirms the fundamental distinction between reproduction and performance (communication to the public by telecommunication) that the Court articulated in *Bishop v. Stevens*. Nothing in this passage, or elsewhere in *ESA*, would authorize the Board to create a category of reproductions or copies which, by their association with broadcasting, would cease to be protected by the Act. *ESA* did not explicitly, or by necessary implication, overrule *Bishop v. Stevens*.

[49] As a result, I am unable to accept the Broadcasters’ argument that the comments about technological neutrality in *ESA* have changed the legal landscape to the point where the Board erred in finding that incidental copies are protected by copyright. The Broadcasters’ argument with respect to technological neutrality fails.

#### ADDITIONAL GROUNDS OF REVIEW

[50] The Broadcasters raise a number of other issues in their attack on the Board’s decision. They can be summarized as follows:

[TRANSDUCTION] ... la Copyright Act, 1911 [sur laquelle la Loi canadienne est modelée] expose les droits du titulaire d’un droit d’auteur. Il énumère certains actes que seul le titulaire d’un droit d’auteur peut accomplir. Le droit d’accomplir chacun de ces actes est, à mon avis, un droit distinct, créé par la loi, *et quiconque accomplit l’un de ces actes sans le consentement du titulaire du droit d’auteur commet de ce fait un délit; s’il en accomplit deux, il commet deux délits et ainsi de suite.* [Italiques ajoutés par les juges Abella et Moldaver.]

À notre avis, dans l’arrêt *Bishop*, la Cour cite ce passage uniquement pour mettre en évidence le caractère distinct des droits énumérés au par. 3(1). Elle n’affirme *pas* qu’une seule activité (le téléchargement) peut porter atteinte à deux droits distincts en même temps. C’est ce qui ressort de l’extrait tiré de l’arrêt *Ash c. Hutchinson*, qui renvoie à [TRANSDUCTION] « deux actes ». Par exemple, dans l’affaire *Bishop*, deux activités étaient en cause : (1) la réalisation d’une copie éphémère de l’œuvre musicale en vue de sa diffusion et (2) la diffusion effective de celle-ci. Or, une seule activité fait l’objet de la présente espèce : le téléchargement de la copie d’un jeu vidéo contenant une œuvre musicale. [Italiques dans l’original.]

[48] J’estime que ce passage réaffirme la distinction fondamentale entre la reproduction et l’exécution ou la représentation (communication au public par télécommunication) qu’a établie la Cour dans l’arrêt *Bishop c. Stevens*. Rien dans ce passage, ni ailleurs dans l’arrêt *ESA*, n’autorise la Commission à créer une catégorie de reproductions ou de copies qui, en raison de leur association avec la diffusion, cesserait d’être protégée par la Loi. Dans l’arrêt *ESA*, la Cour ne renverse pas l’arrêt *Bishop c. Stevens*, ni explicitement ni implicitement.

[49] En conséquence, je ne puis accepter l’argument des télédiffuseurs selon lequel les commentaires faits par la Cour dans l’arrêt *ESA* sur la neutralité technologique ont changé le paysage juridique au point d’affirmer que la Commission a conclu à tort que les copies accessoires sont protégées par le droit d’auteur. L’argument des télédiffuseurs à l’égard de la neutralité technologique n’est pas retenu.

#### MOTIFS DE CONTRÔLE ADDITIONNELS

[50] Les télédiffuseurs soulèvent plusieurs autres questions dans leur contestation de la décision de la Commission. En voici le résumé :



(1) The Board failed to carry out or to properly carry out its role as economic regulator by wrongly deciding a number of questions that arose before it in the course of its decision.

(2) The Board exceeded its jurisdiction when it imposed a general licence on the Broadcasters notwithstanding the latter's expressed preference for transaction-based licences if the Board ordered the payment of royalties for ephemeral reproductions.

(3) The Board failed to consider a relevant factor when it refused to take into account the CBC's ability to pay when fixing licence fees that were substantially more than those which the CBC has paid historically.

I will now address each of these in turn.

(1) The Board failed to carry out or to properly carry out its role as economic regulator by wrongly deciding a number of questions that arose before it in the course of its decision.

[51] This heading covers a number of distinct findings by the Board whose common denominator is their economic impact. Most of these findings relate to the exercise of the Board's judgment in assessing the evidence put before it by the parties and in putting a value on reproduction rights in different contexts, such as radio, television, internet, and film and DVD distribution.

[52] Such questions are reviewable on the standard of reasonableness since they inevitably involve the weight to be given to the evidence heard by the Board and the conclusions to be drawn from that evidence. Reasonableness, in this context, means "within the range of acceptable outcomes that are defensible in respect of the facts and the law": *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, at paragraph 74.

1) La Commission ne s'est pas acquittée, ou s'est mal acquittée, de son rôle d'organisme de réglementation économique lorsqu'elle a tiré des conclusions erronées sur un certain nombre de questions qu'elle a dû trancher pour arriver à sa décision.

2) La Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale aux télédiffuseurs malgré qu'ils aient expressément dit préférer les licences transactionnelles si la commission ordonnait le paiement de redevances pour les reproductions éphémères.

3) La Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé.

J'examinerai ces questions à tour de rôle.

1) La Commission ne s'est pas acquittée, ou s'est mal acquittée, de son rôle d'organisme de réglementation économique lorsqu'elle a tiré des conclusions erronées sur un certain nombre de questions qu'elle a dû trancher pour arriver à sa décision.

[51] Cette rubrique couvre plusieurs conclusions distinctes tirées par la Commission, dont les répercussions économiques constituent le dénominateur commun. La Commission a tiré ces conclusions après avoir exercé son jugement pour évaluer la preuve présentée par les parties et pour donner une valeur aux droits de reproduction dans des contextes différents, comme ceux de la radio, de la télévision, de l'Internet et de la distribution de films et DVD.

[52] Ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable puisqu'elles concernent inévitablement le poids à donner à la preuve présentée à la Commission et les conclusions tirées de la preuve. Dans ce contexte, le caractère raisonnable signifie que la décision « fait [...] partie des issues acceptables au regard des faits et du droit » : *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 74.

[53] Many of the points raised by the Broadcasters are an attempt to re-argue before us the evidence that was before the Board. In essence, the questions raised by the Broadcasters turn on whether ephemeral copies have economic value and, if so, the proper quantification of that value in the setting of royalties.

[54] The Broadcasters' first approach to the question of the value of ephemeral copies was to argue that any value attached to ephemeral copies was compensated in the through-to-the-viewer licence issued to the producers who paid for a synchronization licence with respect to an audiovisual work. A good deal of evidence was led to show that the through-to-the-viewer licence was the industry standard in Canada and that the terms of such a licence made the issue of broadcast-incidental copies redundant since all downstream reproductions are covered by the terms of the licence. The Broadcasters say that the Board cannot or should not make an order contrary to established commercial practice in the broadcasting industry.

[55] Notwithstanding the Broadcasters' attempt to make this a question of law, it is one of fact. Did the producers from whom they obtained programs (with respect to which SODRAC administered the reproduction rights) obtain a through-to-the-viewer licence from SODRAC? If the answer to the question is no, it is of no assistance to the Broadcasters to say that they thought the producers had obtained such licences or that they ought to have.

[56] The Board examined the evidence submitted by the parties on this question, including a number of synchronization licences issued by SODRAC and came to the conclusion that "[i]n the most relevant market, the province of Quebec, through-to-the-viewer licensing exists but is not the norm": decision, at paragraph 78. It is not this Court's role to review the evidence and to decide if it would come to the same conclusion. The Board's conclusion is based on the evidence, it is intelligible and it is within the range of acceptable outcomes, having regard to the facts and the law.

[53] Les télédiffuseurs tentent, dans bon nombre de questions qu'ils soulèvent, de débattre à nouveau devant la Cour les points qui avaient été présentés à la Commission. Les points soulevés par les télédiffuseurs reposent essentiellement sur la question de savoir si les copies éphémères ont une valeur économique et, dans l'affirmative, sur la bonne manière de calculer cette valeur pour fixer les redevances.

[54] S'agissant de la valeur des copies éphémères, les télédiffuseurs ont d'abord fait valoir que la valeur rattachée aux copies éphémères est comblée par la licence libre de tous droits octroyée aux producteurs qui ont payé pour une licence de synchronisation pour une œuvre audiovisuelle. De nombreux éléments de preuve ont été présentés pour établir que la licence libre de tous droits constitue la norme dans l'industrie canadienne et que les modalités de cette licence rendaient la question des copies accessoires de diffusion redondante étant donné que les reproductions en aval sont couvertes par les modalités de la licence. Les télédiffuseurs disent que la Commission ne peut, ou ne devrait pas, rendre une ordonnance qui irait à l'encontre de la pratique commerciale établie dans l'industrie de la diffusion.

[55] Il s'agit d'une pure question de fait. Les producteurs auprès desquels les télédiffuseurs ont obtenu des émissions (à l'égard desquels la SODRAC a administré les droits de reproduction) ont-ils obtenu de la SODRAC une licence libre de tous droits? Si la réponse à cette question est négative, il est inutile que les télédiffuseurs disent qu'ils croyaient que les producteurs avaient obtenu de telles licences ou qu'ils auraient dû en obtenir.

[56] La Commission a examiné la preuve présentée par les parties sur cette question, notamment plusieurs licences de synchronisation délivrées par la SODRAC et elle en a conclu que « [s]ur le marché le plus pertinent, soit la province de Québec, les licences libres de tous droits existent, mais ne constituent pas la norme » : décision, au paragraphe 78. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner la preuve et de décider si elle en arriverait à la même conclusion. La Commission s'est fondée sur la preuve pour tirer sa conclusion, laquelle est intelligible et appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[57] The Broadcasters also challenge the Board's conclusion that Quebec is the relevant market but in light of the fact that SODRAC represents the majority of reproduction rights holders in Quebec (see decision, at paragraph 18), it is not unreasonable to consider the market where SODRAC is the most active as the relevant market.

[58] The Broadcasters go on to say that the formula devised by the Board to credit them in cases where programs which they broadcast have cleared to the viewer is wrong and produces an absurd result because even if all programs broadcast in a given period were cleared to the viewer, the formula would still require them to pay royalties with respect to those programs. For reasons that will become apparent, I believe that this issue is best dealt with under the heading dealing with the Board's power to issue a blanket licence over the CBC's objections.

[59] The remaining "economic" issues involve questions such as the fixing of SODRAC's royalties as a percentage of royalties payable to SOCAN, and the fact that some royalties imposed by the Board (e.g. Internet TV) are inconsistent with those ratios. These decisions are based upon the evidence that the Board had before it and to which it makes reference in its decision. The Board has expertise in the setting of appropriate royalties as a result of its long experience in doing so. It has the advantage of having heard all the evidence as well as having an in-depth understanding of the context in which these questions arise. These factors suggest that we should defer to the Board's expertise, unless it can be shown that the Board has come to an unreasonable conclusion. That has not been shown with respect to these issues.

(2) The Board exceeded its jurisdiction when it imposed a general licence on the Broadcasters notwithstanding the latter's expressed preference for transaction-based licences in the event that the Board ordered the payment of royalties for ephemeral reproductions.

[57] Les diffuseurs contestent également la conclusion de la Commission selon laquelle le Québec constitue le marché pertinent, mais compte tenu du fait que la SODRAC représente la majorité des titulaires de droits de reproduction au Québec (voir la décision, au paragraphe 18), il n'est pas déraisonnable que le marché dans lequel la SODRAC exerce le plus d'activités soit le plus pertinent.

[58] Les télédiffuseurs affirment ensuite que la formule conçue par la Commission pour les créditer lorsque les émissions qu'ils diffusent ont été autorisées en aval est erronée et produit un résultat absurde parce que même si toutes les émissions diffusées dans une période précise étaient autorisées en aval, la formule les obligerait quand même à payer des redevances pour ces émissions. Pour des motifs qui ressortiront ultérieurement, j'estime que cette question doit être examinée sous la rubrique qui porte sur le pouvoir de la Commission de délivrer une licence générale malgré les objections de la SRC.

[59] Les autres questions d'ordre « économique » portent sur des points qui concernent par exemple les redevances de la SODRAC fixées en pourcentage des redevances payables à la SOCAN, et le fait que certaines redevances imposées par la Commission (par ex., la télévision sur Internet) ne sont pas conformes à ces ratios. Ces décisions sont fondées sur la preuve qui avait été présentée à la Commission et elle y renvoie dans sa décision. La Commission possède une expertise dans la fixation des redevances appropriées parce qu'elle le fait depuis très longtemps. Elle a l'avantage d'avoir entendu tous les témoins et elle a une connaissance approfondie du contexte dans lequel ces questions se posent. Ces facteurs indiquent que notre Cour devrait faire preuve de retenue envers l'expertise de la Commission, à moins qu'il soit démontré que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable. Rien de tel n'a été démontré à l'égard de ces questions.

2) La Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence générale aux télédiffuseurs malgré qu'ils aient expressément dit préférer les licences transactionnelles si la commission ordonnait le paiement de redevances pour les reproductions éphémères.

[60] The CBC argues that the Board exceeded its jurisdiction when it imposed a blanket synchronization licence. The CBC says that it indicated to the Board that, at the royalty rates proposed by SODRAC, it would proceed by way of transactional licences as the need arose. This argument does not arise for Astral as it is not a producer of audiovisual works and therefore does not require a synchronization licence.

[61] The CBC's argument is based on the wording of section 70.2 of the Act, the provision that permits the Board to set the terms of a licence between two parties as opposed to fixing a tariff:

Application to fix amount of royalty, etc.

**70.2** (1) Where a collective society and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, in respect of the works, sound recordings or communication signals included in the collective society's repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to *fix the royalties and their related terms and conditions*.

Fixing royalties, etc.

(2) The Board may *fix the royalties and their related terms and conditions* in respect of a licence during such period of not less than one year as the Board may specify and, as soon as practicable after rendering its decision, the Board shall send a copy thereof, together with the reasons therefor, to the collective society and the person concerned or that person's representative. [My emphasis.]

[62] The CBC's argument is that the power to "fix the royalties and their related terms and conditions" does not include the power to decide if the parties will enter into a licensing agreement at all. If the parties do not agree that they wish to enter into a licence agreement, there is no agreement with respect to which the Board may fix the royalties and the terms and conditions. Thus, if "CBC does not want a blanket synchronization licence, the Board has no jurisdiction to impose it": Broadcasters' memorandum of fact and law, at paragraph 18.

[60] La SRC prétend que la Commission a outrepassé sa compétence lorsqu'elle a imposé une licence de synchronisation générale. La SRC affirme qu'elle a indiqué à la Commission que, compte tenu des taux de redevances proposés par la SODRAC, elle privilégierait les licences transactionnelles au besoin. Cet argument ne concerne pas Astral, car il n'est pas un producteur d'œuvres audiovisuelles et il n'a pas besoin d'une licence de synchronisation.

[61] L'argument de la SRC repose sur le libellé de l'article 70.2 de la Loi. Il s'agit de la disposition qui autorise la Commission à fixer les modalités d'une licence convenue entre deux parties, et non à fixer un tarif :

Demande de fixation de redevances

**70.2** (1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de *fixer ces redevances ou modalités*.

Modalités de la fixation

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, *fixer les redevances et les modalités afférentes* relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci. [Je souligne.]

[62] Selon la SRC, le pouvoir de [TRADUCTION] « fixer des redevances et leurs modalités » ne comprend pas le pouvoir de décider si les parties concluront vraiment un contrat de licence. Si les parties ne s'entendent pas pour dire qu'elles veulent conclure un contrat de licence, il n'y aura aucun contrat à partir duquel la Commission pourra fixer les redevances et les modalités. Par conséquent, si [TRADUCTION] « la SRC ne veut pas une licence de synchronisation générale, la Commission n'a pas compétence pour lui en imposer une » : mémoire des faits et du droit des télédiffuseurs, au paragraphe 18.

[63] SODRAC points out that the CBC has the right to refrain from using music in the SODRAC repertoire, in which case the question of the form of licence simply does not arise. However, where the CBC chooses to use the SODRAC repertoire in its productions, it requires a licence. If it is not able to agree on the terms of that licence with SODRAC, then the latter is entitled to apply pursuant to section 70.2 of the Act to have the Board set the royalties and the terms and conditions which apply to them, including the basis upon which those royalties are calculated.

[64] In its submissions before the Board, the CBC seems to have conceded that the Board could impose a blanket licence. At paragraph 119 of its decision, the Board summarizes one of the options put forward by the CBC's experts with respect to a blanket through-to-the-viewer licence for the CBC. Later on, at paragraph 132, the same experts propose a discount to the royalty payable pursuant to the proposal for a blanket licence favoured by the Board.

[65] Finally, the CBC's own submissions to the Board appear to have accepted that the Board could impose a blanket licence (joint application record, Vol. 1, Tab 1):

12.1 The Board should issue a blanket license covering all television production and broadcasting activities of SRC/CBC.

[66] The CBC's response to these facts is to say that the Board could impose a blanket licence with its consent but not without it.

[67] If that is so, then the Board's remedial jurisdiction under section 70.2 is dependent upon the consent of one of the parties to the statutory arbitration. On its face, such a proposition is at odds with the objective of section 70.2, which is to resolve disputes that the parties have been unable to resolve themselves. In this case, the CBC, having failed to agree with SODRAC on the terms of a licence, claims the right to decide that in the future, it will proceed by agreement with SODRAC.

[63] La SODRAC signale que la SRC a le droit de ne pas utiliser la musique qui fait partie du répertoire de la SODRAC. Dans ce cas, la question concernant la forme de la licence ne se pose simplement pas. Cependant, si la SRC choisit d'utiliser le répertoire de la SODRAC dans ses productions, elle doit avoir une licence. Si elle ne peut s'entendre avec la SODRAC sur les modalités de cette licence, cette dernière a le droit de demander à la Commission, en vertu de l'article 70.2 de la Loi, de fixer les redevances et les modalités qui s'appliquent à elles, y compris les éléments sur lesquels repose le calcul de ces redevances.

[64] Dans les observations qu'elle a présentées à la Commission, la SRC semble avoir admis que la Commission pouvait imposer une licence générale. Au paragraphe 119 de sa décision, la Commission résume l'une des options proposées par les experts de la SRC portant sur une licence générale libre de tous droits accordée à la SRC. Plus loin, au paragraphe 132, les mêmes experts proposent l'application d'un escompte à la redevance payable conformément à la proposition de licence générale privilégiée par la Commission.

[65] Enfin, d'après les observations qu'elle a présentées à la Commission, la SRC semble avoir accepté que la Commission puisse imposer une licence générale (dossier conjoint de la demande, vol. 1, onglet 1) :

[TRADUCTION]

12.1 La Commission devrait délivrer une licence générale qui s'applique à toutes les activités de production télévisuelle et de radiodiffusion de la SRC/CBC.

[66] La SRC a répondu à ces faits en disant que la Commission pouvait imposer une licence générale si elle y consentait, mais qu'elle ne pouvait le faire sans son consentement.

[67] Dans ce cas, le pouvoir de réparation que l'article 70.2 confère à la Commission dépend du consentement de l'une des parties à l'arbitrage prévu par la loi. À première vue, une telle proposition contredit l'objet de l'article 70.2, qui est de régler les différends que les parties n'ont pu régler elles-mêmes. En l'espèce, la SRC, qui ne s'est pas entendue avec la SODRAC sur les modalités d'une licence, revendique le droit de s'entendre avec la SODRAC à l'avenir.

[68] The CBC claims that its position is supported by a decision of the Federal Court Trial Division [now the Federal Court], *CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)*, [1990] 3 F.C. 489. In that case, the issue was whether CTV, as a network, was liable to pay royalties with respect to communication of a work to the public by telecommunication. That issue had been determined against the Copyright Board and the collective societies involved in *Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Limited v. CTV Television Network Limited et al.*, [1968] S.C.R. 676 (CAPAC) but, following amendments to the Act, the Board proposed, once again, to consider a tariff payable by the network. The Federal Court agreed with CTV that the amendments had not had the effect proposed by the Board. In the course of its reasoning, the Court said that the Board's only function was to fix the royalties that the collective societies could charge. On appeal, the Federal Court's decision was upheld [[1993] 2 F.C. 115] though this Court took a broader view of the Board's jurisdiction. It quoted [at page 124] the following passage from *Bell Canada v. Canada (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission)*, [1989] 1 S.C.R. 1722, at page 1756:

The powers of any administrative tribunal must of course be stated in its enabling statute but they may also exist by necessary implication from the wording of the act, its structure and its purpose. Although courts must refrain from unduly broadening the powers of such regulatory authorities through judicial law-making, they must also avoid sterilizing these powers through overly technical interpretations of enabling statutes. [Footnote omitted.]

[69] In my view, this statement remains good law: see *ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140, at paragraph 51. As a result, CAPAC is of no assistance to the CBC. Its argument on this issue fails.

[70] That said, the issue of the discount formula may go some way to meeting some of the CBC's objections to a blanket licence. The discount formula is a

[68] Selon la SRC, la décision *CTV Television Network Ltd. c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1990] 3 C.F. 489, de la Section de première instance de la Cour fédérale [maintenant la Cour fédérale] appuie sa thèse. Dans cette affaire, la question en litige était celle de savoir si CTV, à titre de réseau, était tenu de payer des redevances pour la communication d'une œuvre au public par télécommunication. Cette question avait été tranchée en défaveur de la Commission du droit d'auteur et des sociétés collectives parties à l'affaire *Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. CTV Television Network Limited et al.*, [1968] R.C.S. 676 (CAPAC), mais après certaines modifications apportées à la Loi, la Commission a proposé, encore une fois, d'envisager un tarif payable par le réseau. La Cour fédérale a convenu avec CTV que les modifications n'avaient pas eu les effets proposés par la Commission. Dans son raisonnement, la Cour a affirmé que la seule fonction qu'avait la Commission était celle de fixer les redevances que les sociétés collectives pouvaient exiger. En appel, notre Cour [[1993] 2 C.F. 115] a confirmé le jugement de la Cour fédérale, mais elle a interprété plus largement la compétence de la Commission. Elle a cité [à la page 124] le passage suivant tiré de l'arrêt *Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)*, [1989] 1 R.C.S. 1722, à la page 1756 :

Les pouvoirs d'un tribunal administratif doivent évidemment être énoncés dans sa loi habilitante, mais ils peuvent également découler implicitement du texte de la loi, de son économie et de son objet. Bien que les tribunaux doivent s'abstenir de trop élargir les pouvoirs de ces organismes de réglementation par législation judiciaire, ils doivent également éviter de les rendre stériles en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste. [Note de bas de page omise.]

[69] Cet énoncé demeure valable : voir *ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, au paragraphe 51. Par conséquent, l'arrêt CAPAC n'est d'aucun secours pour la SRC. Son argumentation à cet égard doit être rejetée.

[70] Cela dit, la question de la formule de calcul de l'escompte peut jusqu'à un certain point répondre à certaines des objections de la SRC concernant l'octroi

formula designed to give the Broadcasters credit when they broadcast a program in which the producer has in fact obtained a through-to-the-viewer licence from SODRAC.

[71] Before dealing with the specifics of the operation of the discount formula, it may be useful to review the context. At paragraph 62 of its decision, quoted at paragraph 19 of these reasons, the Board held that liability for royalties exists only to the extent that the “envisaged use” requires a licence. The corollary of this proposition is that, to the extent that a licence has been obtained by others for the benefit of a broadcaster, no royalties are payable.

[72] A second factor to be taken into account is that the formula for royalties payable in a given month reflects the fact that music from the SODRAC repertoire is only a fraction of the total music used by a broadcaster in any given month. As a result, in calculating the royalty rate for SODRAC, the Board allowed a “repertoire adjustment”. Thus, at paragraph 93 of its decision, the Board identified the portion of a broadcasting service’s offerings which were drawn from the SODRAC repertoire. By way of example only, it found that music from the SODRAC repertoire was 46.33 percent of the music used on CBC television. To obtain the net royalty rate, the Board multiplied the base royalty rate by the repertoire adjustment. For CBC television, the base royalty rate of 31.25 percent was reduced by 46.33 percent to yield a net royalty rate of 14.78 percent : see paragraph 110 of the decision.

[73] As for the formula itself, SODRAC points out in its memorandum of fact and law that the Board proposed the discount formula to the parties in pre-hearing mediation. When it introduced the discount formula the Board explained it as follows (application record, Vol. 23, Tab 14, article 6.03, footnote 10):

d’une licence générale. La formule de calcul de l’escompte vise à accorder aux télédiffuseurs un crédit pour la diffusion d’une émission à l’égard de laquelle le producteur a obtenu une licence libre de tous droits de la SODRAC.

[71] Avant d’examiner les particularités de l’application de la formule de calcul de l’escompte, il est peut-être utile d’examiner le contexte. Au paragraphe 62 de sa décision, reproduit au paragraphe 19 des présents motifs, la Commission a déclaré que l’obligation de verser des redevances n’existe que dans la mesure où l’« utilisation prévue » exige une licence. Le corollaire de cette affirmation est que, dans la mesure où la licence a été obtenue par un tiers au bénéfice d’un télédiffuseur, il n’y a aucune redevance à verser.

[72] Il faut aussi tenir compte d’un deuxième facteur : la formule de calcul des redevances payables pour un mois donné reflète le fait que la musique du répertoire de la SODRAC ne constitue qu’une fraction de l’ensemble de la musique utilisée par le télédiffuseur au cours d’un mois. Par conséquent, pour calculer le taux de redevance pour la SODRAC, la Commission a accepté l’idée d’un « ajustement de répertoire ». Ainsi, au paragraphe 93 de sa décision, la Commission a précisé la portion de l’utilisation du répertoire de la SODRAC dans l’offre de service de diffusion. Par exemple, elle a conclu que la musique du répertoire de la SODRAC constituait 46,33 p. 100 de la musique diffusée à la télévision de la SRC. Pour obtenir le taux de redevance net, la Commission a multiplié le taux de l’assiette de redevance par le pourcentage de l’ajustement de répertoire. Pour la télévision de la SRC, le taux de l’assiette de redevance de 31,25 p. 100 a été réduit de 46,33 p. 100 pour atteindre le taux de redevance net de 14,78 p. 100 : voir le paragraphe 110 de la décision.

[73] En ce qui concerne la formule elle-même, la SODRAC souligne que, dans son mémoire des faits et du droit, la Commission a proposé aux parties la formule de calcul de l’escompte lors de la médiation qui a eu lieu avant l’audience. Elle avait alors expliqué cette formule comme suit (dossier de demande, vol. 23, onglet 14, article 6.03, note de bas de page 10) :

New provision which I am now authorized to share with you. The intention is to allow SRC [Société Radio Canada] (and Astral) to not pay any royalties for broadcast incidental copies if the producer of the program has in fact obtained a “through to the viewer” licence.

Nouvelle disposition dont je suis maintenant autorisé à vous faire part. L'intention est de permettre à la SRC [Société Radio Canada] (et à Astral) de ne payer aucune redevance pour les reproductions incidentes de diffusion (broadcast incidental copies) si le producteur de l'émission a effectivement obtenu une licence « through to the viewer ».

[74] It bears repeating that the royalties payable to SODRAC are only payable for the use of music in the SODRAC repertoire. Taking the Board at its word, if all the programs using music from the SODRAC repertoire in a given month were cleared through-to-the-viewer, then the formula should result in a discount equal to the total royalties otherwise payable for that month.

[74] Il convient de répéter que les redevances qui doivent être versées à la SODRAC ne le sont que pour l'utilisation de la musique du répertoire de la SODRAC. Ainsi, comme le dit la Commission, si toutes les émissions utilisant de la musique du répertoire de la SODRAC au cours d'un mois étaient libres de tous droits, la formule devrait donner lieu à un escompte équivalant au total des redevances autrement payables pour le mois en question.

[75] The Board expressed the formula in terms of a discount per program. The formula itself is as follows:

[75] La formule retenue par la Commission permettait de calculer un escompte pour chaque émission :

Discount per program =  $A \times B / C$

Escompte par émission =  $A \times B / C$

Where

où

A = the monthly rate applicable to the service that broadcasts the relevant program,

A = le taux de redevance net applicable au service qui diffuse l'émission visée,

B = the program's production cost, in the case of a CBC program, and the program's acquisition cost, in the case of another program, and

B = le coût de production de l'émission, dans le cas d'une émission de la SRC, et le coût d'acquisition de l'émission, dans le cas d'une autre émission, et

C = the total production and acquisition costs for the programs broadcast by the service during the month.

C = les coûts totaux de production et d'acquisition pour la diffusion des émissions par le service au cours du mois.

[76] While the formula is calculated on a program basis and the royalties are calculated on a monthly basis, the monthly discount is necessarily the sum of all the individual program discounts for a given month. So, if the relevant costs for all SODRAC material “cleared to the viewer” broadcast in a month are aggregated under item B, the formula will yield the monthly discount.

[76] Comme la formule propose un calcul pour chaque émission et que les redevances sont calculées pour chaque mois, l'escompte pour le mois est nécessairement la somme de tous les escomptes pour chacune des émissions. Ainsi, si, pour un mois, on additionne sous l'élément B les coûts pertinents de l'ensemble du matériel de la SODRAC dont la diffusion « est libre de tous droits », la formule permet d'obtenir l'escompte pour le mois.

[77] In a given month, the royalty payable by a broadcaster is the net royalty rate less the total of the discounts for programs containing music from the SODRAC

[77] Pour un mois, la redevance qu'un télédiffuseur doit payer à la SODRAC est le taux de redevance net moins le total des escomptes pour les émissions libres



repertoire that have been cleared to the viewer. If the formula is properly constructed, in a month where all the music used from the SODRAC repertoire was cleared to the viewer, the discount should equal the net royalty rate so that, in that month, no royalties would be due. In order for the discount to equal the net royalty rate (item A in the formula), the fraction B/C must equal 1.

[78] However, we know from the repertoire adjustment that music from the SODRAC repertoire is only 46.33 percent of all music broadcast by CBC television. As a result, item C in the formula, the total production and acquisition costs for the programs broadcast by the service during the month, will always be larger than item B since item the latter (music from the SODRAC repertoire) represents only 46.33 percent of the music broadcast in a month and presumably roughly the same proportion of the total production and acquisition costs of all programs in a month. So, in a case where all music from the SODRAC repertoire broadcast in a month had been cleared to the viewer, the total discount for that month would be in the order of 46 percent, such that a royalty of 54 percent would be payable in a month in which all rights had already been cleared to the viewer.

[79] Such a result is contrary to law, in the sense that royalties are not payable where the rights to use the music have already been cleared. The Board recognized this when it proposed the formula as a means of allowing the broadcaster an exemption for cleared to the viewer programs. In my view, the Broadcasters are correct when they say that the formula is flawed and needs to be corrected.

[80] In order for the discount formula to work as intended, C must represent the production or acquisition cost of all music from the SODRAC repertoire that has been broadcast in the reference month. Where all of that music has been cleared to the viewer, then B/C will equal 1. In a case where some of the music has been cleared to the viewer and some has not, this amendment to the formula will reduce the royalties payable in proportion to the extent to which music has been cleared to the viewer.

de tous droits. Si la formule est correctement interprétée, l'escompte devrait être égal au taux de redevance net pour chaque mois au cours duquel toute la musique provenant du répertoire de la SODRAC est libre de tous droits. Ainsi, ce mois-là, aucune redevance ne devrait être payable. Pour que l'escompte soit égal au taux de redevance net (élément A de la formule), la fraction B/C doit être égale à 1.

[78] Or, selon l'ajustement de répertoire, la musique du répertoire de la SODRAC n'équivaut qu'à 46,33 p. 100 de toute la musique diffusée par la télévision de la SRC. Par conséquent, l'élément C de la formule, les coûts totaux de production et d'acquisition de toutes les émissions diffusées par le service au cours du mois, sera toujours supérieur à l'élément B puisque cet élément B (musique du répertoire de la SODRAC) ne représente que 46,33 p. 100 de la diffusion musicale au cours d'un mois et, vraisemblablement, à peu près la même proportion des coûts totaux de production et d'acquisition de toutes les émissions pendant un mois. Ainsi, dans le cas où toute la musique du répertoire de la SODRAC diffusée au cours d'un mois est libre de tous droits, l'escompte total pour ce mois serait d'environ 46 p. cent, de sorte qu'une redevance de 54 p. 100 devrait être versée pour un mois pour lequel tous les droits ont déjà été affranchis.

[79] Ce résultat est contraire à la loi, en ce sens que des redevances ne doivent pas être versées lorsque les droits relatifs à l'utilisation de la musique ont déjà été affranchis. La Commission l'a reconnu lorsqu'elle a proposé la formule comme façon d'accorder une exemption aux télédiffuseurs pour les émissions libres de tous droits. À mon avis, les télédiffuseurs ont raison de dire que la formule est bancal et doit être corrigée.

[80] Pour que la formule de calcul de l'escompte ait l'effet voulu, C doit représenter le coût de production ou d'acquisition de toute la musique du répertoire de la SODRAC qui a été diffusée au cours du mois visé. Lorsque toute cette musique est libre de tous droits, la fraction B/C est égale à 1. Dans le cas où une partie de la musique est libre de tous droits et une autre ne l'est pas, la formule ainsi modifiée permet de réduire les redevances qui doivent être versées en proportion de la musique qui est libre de tous droits.

[81] This discussion is no doubt difficult to follow in the abstract. As a result, I have included an example demonstrating both the flaw in the formula as drafted by the Board, and the effect of the amendment to the formula that I propose, in an appendix to these reasons.

[82] In the end result, I would allow the applications in part [in files Nos. A-516-12 and A-527-12] to allow for the amendment of the discount formula.

(3) The Board failed to consider a relevant factor when it refused to take into account the CBC's ability to pay when fixing licence fees that were substantially more than those which CBC has paid historically.

[83] The CBC bases this argument on a heading at paragraph 157 of the Board's decision: "Summary of the Rates to be Certified, Estimated Royalties and *Ability to Pay*" (my emphasis). The CBC points out, correctly, that nowhere in the two paragraphs that make up this portion of the Board's decision is the subject of ability to pay discussed. Furthermore, the CBC says that the Board committed a reviewable error in ordering a four-fold increase in royalties payable at a time when, according to the evidence, the CBC's revenues have diminished drastically.

[84] This argument can be disposed of summarily. The CBC is a publicly funded broadcaster whose basic allocation is voted by Parliament. If the CBC is not properly funded, as its submissions suggest, it is not the role of the artists whose works it uses in its broadcasts and productions to make up the shortfall by accepting less than the economic value of their rights under the Act. The Board's role as economic regulator does not extend to protecting the CBC from the cost consequences of the programming choices it makes. This argument fails as well.

[81] Il ne fait aucun doute que cette discussion est difficile à suivre dans l'abstrait. J'ai donc joint aux présents motifs, en annexe, un exemple qui démontre, d'une part, le problème de la formule proposée par la Commission et, d'autre part, l'effet de la formule modifiée que je propose.

[82] En fin de compte, j'accueillerais en partie les demandes relatives aux dossiers A-516-12 et A-527-12 pour permettre la modification de la formule de calcul de l'escompte.

3) La Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la capacité de payer de la SRC au moment de fixer des droits de licence qui étaient substantiellement plus élevés que ceux qu'avait versés la SRC par le passé.

[83] À l'appui de sa prétention, la SRC invoque le titre se trouvant au paragraphe 157 de la décision de la Commission : « Récapitulatif des tarifs homologués, des redevances et de la *capacité de payer* » (les italiques sont de moi). La SRC souligne à bon droit que nulle part, dans les deux paragraphes qui forment cette partie de la décision de la Commission, il n'a été question de capacité de payer. La SRC fait en outre valoir que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en ordonnant une augmentation quatre fois plus élevée des redevances à un moment où, selon la preuve, les revenus de la SRC avaient considérablement diminué.

[84] L'argument peut être réglé rapidement. La SRC est un télédiffuseur financé par des fonds publics dont les crédits sont votés par le Parlement. Si la SRC n'est pas correctement financée, comme elle le soutient dans ses observations, les artistes dont elle utilise le travail pour ses émissions et productions n'ont pas à combler le manque à gagner en acceptant des redevances inférieures à celles auxquelles ils ont droit en vertu de la Loi. Le rôle de la Commission en tant qu'organisme de réglementation économique ne s'étend pas à chercher à protéger la SRC des conséquences pécuniaires de ses choix d'émissions. Cette prétention est également rejetée.

[85] This disposes of the matters raised by the Broadcasters in files Nos. A-516-12 and A-527-12. The terms of the judgment to be issued pursuant to these reasons will be dealt with below. I now turn to the subject matter of file No. A-63-12.

The application for judicial review of the interim licence issued on January 16, 2013

[86] The licences issued by the Board following its November 2, 2012 decision expired on March 31, 2012 (CBC) and August 31, 2012 (Astral). However, in 2009, the Board made an interim order continuing the then existing licences in place until it rendered its decision with respect to the 2008–2012 period. Those interim orders were of no further effect as of November 2, 2012 when the Board issued its decision and the concomitant licences. This left a legal vacuum as the 2009 interim licences were at an end and the new licences had already expired.

[87] In order to fill this legal vacuum, on January 16, 2013, the Board ordered that the licences for the 2008–2012 periods would continue in effect from the date of their expiry until the Board rendered a final decision with respect to the section 70.2 application made by SODRAC for the 2012–2016 periods. The Board's interim decision and the licences issued as a result are the subject of the third application for judicial review by the CBC.

[88] In its January 16, 2013 reasons (available online at <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>), the Board canvassed the factors that were relevant to the making of an interim order. It noted that an interim decision was intended to avoid the negative consequences resulting from lengthy proceedings and avoided the creation of a legal vacuum. It disagreed with the CBC's argument that the 2008–2012 licence did not represent the *status quo* given its significant differences from the parties' prior pattern of dealings. The Board found that the *status quo* represented the state of the relationship between the parties at a given time, regardless of how long that state of affairs had been in place. Once the Board made the order with respect to

[85] Voilà qui règle les questions soulevées par les télédiffuseurs dans les dossiers A-516-12 et A-527-12. Je traiterai plus loin des modalités du jugement qui devra être rendu conformément aux présents motifs. Je passe maintenant au dossier A-63-12.

La demande de contrôle judiciaire de la licence provisoire délivrée le 16 janvier 2013

[86] Les licences délivrées par la Commission à la suite de sa décision du 2 novembre 2012 ont expiré respectivement le 31 mars 2012, dans le cas de la SRC, et le 31 août 2012, dans le cas d'Astral. Toutefois, en 2009, la Commission a rendu des ordonnances provisoires qui prorogeaient les licences existantes pour la période 2008–2012. Ces ordonnances sont devenues inopérantes le 2 novembre 2012, lorsque la Commission a rendu sa décision et délivré les licences correspondantes. Un vide juridique a ainsi été créé, étant donné que les licences provisoires de 2009 ont pris fin et que les nouvelles licences avaient déjà expiré.

[87] Pour combler ce vide juridique, la Commission a ordonné le 16 janvier 2013 que les licences visant la période 2008–2012 soient prorogées jusqu'à ce que la Commission rende une décision définitive au sujet de la demande présentée par la SODRAC au titre de l'article 70.2 pour la période 2012–2016. La décision provisoire de la Commission et les licences délivrées en conséquence font l'objet de la troisième demande de contrôle judiciaire de la SRC.

[88] Dans ses motifs datés du 16 janvier 2013 (en ligne à <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>), la Commission a examiné les facteurs qui doivent être pris en considération pour rendre une ordonnance intérimaire. Elle a souligné que les ordonnances provisoires servent à éviter les effets néfastes des longues procédures et la création de vides juridiques. Elle n'a pas accepté la prétention de la SRC selon laquelle la licence visant la période 2008–2012 ne représentait pas le statu quo étant donné les grands changements au regard des rapports entre les parties dans le passé. Selon la Commission, le statu quo était l'état des rapports entre les parties à un moment donné, peu importe depuis quand il existe. Après que la Commission eut rendu son ordonnance

the 2008–2012 period, the terms of that order became the new *status quo*.

[89] The CBC also argued that legislative changes and the Supreme Court’s recent jurisprudence had or would significantly change the landscape between it and SODRAC. The Board held that the positions put forward by the CBC on these issues (the effect of the Supreme Court’s decision in *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada*, 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326 and the effect of the amendment to the Act, particularly section 30.9 [as am. by S.C. 2012, c. 20, s. 34]) were hardly non-contentious. The Board was of the view that these matters were more appropriately dealt with in the course of a full hearing rather than on an interim basis.

[90] However, the Board was conscious of the fact that the parties might well choose to organize their affairs differently following the issuance of the 2008–2012 licence. It was of the view that any interim licence should facilitate that process without pre-empting it. As a result, it held that the blanket synchronization licence which it imposed, over the CBC’s objections, for the 2008–2012 period should be discounted by 20 percent during the interim period so as to facilitate the migration to a new way of doing business, if the parties were motivated to do so.

[91] Before us, the CBC made the same arguments as it had before the Board. It stressed that the *status quo*, in fact, was the state of affairs that was in place prior to the issuance of the 2008–2012 licence, particularly since the execution of that licence was stayed pending the outcome of these proceedings. It also pointed to the effect that it says the newly added section 30.9 of the Act will have on the question of incidental licences. That section provides an exemption in favour of broadcast undertakings reproducing a protected work solely for the purpose of their broadcasting, subject to certain conditions.

[92] Finally, the CBC questions whether SODRAC would be in a position to repay any amounts paid to it pursuant to the interim licence if it is successful in its challenge to the latter.

relativement à la période 2008–2012, les modalités de cette ordonnance sont devenues le nouveau *statu quo*.

[89] La SRC a aussi fait valoir que les changements législatifs et la jurisprudence récente de la Cour suprême avaient changé, ou changeraient, de façon importante la situation entre la SODRAC et elle. La Commission a jugé que les arguments de la SRC sur ces questions (l’effet de l’arrêt de la Cour suprême *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada*, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326, et l’effet des modifications de la Loi, notamment l’article 30.9 [mod. par L.C. 2012, ch. 20, art. 34]) pouvaient difficilement être qualifiés de non litigieux. La Commission a estimé qu’il était préférable d’examiner ces questions dans le cadre d’une instruction au fond plutôt qu’à un stade provisoire.

[90] La Commission était toutefois consciente du fait que les parties pourraient choisir de s’organiser différemment après la délivrance de la licence visant la période 2008–2012. Selon elle, toute licence provisoire devrait faciliter le processus sans le court-circuiter. Par conséquent, elle a conclu que la licence générale de synchronisation imposée, malgré les objections de la SRC, pour la période 2008–2012 devrait prévoir un escompte de 20 p. 100 pour la période visée par la décision provisoire de manière à faciliter les changements de pratique, si jamais les parties étaient motivées à le faire.

[91] La SRC a présenté les mêmes arguments devant notre Cour que devant la Commission. Elle a fait valoir que le *statu quo* était en fait la situation qui existait avant la délivrance de la licence visant la période 2008–2012, d’autant plus que l’application de cette licence a été suspendue en attendant l’issue de la présente instance. Elle a aussi souligné l’effet qu’aura, selon elle, le nouvel article 30.9 de la Loi sur la question des licences accessoires. Cet article prévoit une exception à l’égard des entreprises de radiodiffusion qui reproduisent des œuvres protégées aux seules fins de leur radiodiffusion, sous réserve de certaines conditions.

[92] Enfin, la SRC se demande si la SODRAC serait en mesure de repayer les montants qui lui ont été versés conformément à la licence provisoire si elle a gain de cause dans la procédure qui l’oppose à la SODRAC.

[93] I agree with the Board that once it settled the terms of the 2008–2012 licence, it became the *status quo* between the parties, notwithstanding the stay of execution of that licence. Given that I propose to uphold the 2008–2012 licence with one small change, I can see no reason not to treat that order as the *status quo*. As for the changes in the way the parties do business in the future, in light of the 2008–2012 licence, legislative amendments and developments in the jurisprudence, this is a matter best considered by the Board in the hearings on the merits for the 2012–2016 licence which, as I understand it, were to begin within days of the hearing of this appeal.

[94] As a result, I would dismiss the application for judicial review in file No. A-63-13.

#### CONCLUSION

[95] For the reasons set out above, I would allow the applications for judicial review in part in files Nos. A-517-12, A-527-12 and A-63-12, but only for the purpose of amending the discount formula. I would amend the formula by defining element C of the formula where it appears at subsection 5.03(2) of the CBC licence and subsection 6.03(2) of the Astral licence so that it reads as follows:

(C) represents the total production and acquisition costs for all programs containing music from the SODRAC repertoire Broadcast by the service during the month.

[96] The stays of execution of the licences issued by the Board on November 2, 2012 and January 16, 2013 are hereby dissolved.

[97] SODRAC is entitled to one set of costs for all applications. However, in light of the Broadcasters' partial success, the amount of the costs, otherwise determined, will be reduced by 10 percent.

[93] Je suis d'accord avec la Commission pour dire que le règlement des modalités de la licence visant la période 2008–2012 a créé un statu quo entre les parties, et ce, malgré la suspension de l'application de cette licence. Comme je propose de maintenir la licence visant la période 2008–2012, sous réserve d'une seule petite modification, je ne vois pas pourquoi on ne considérerait pas cette ordonnance comme le statu quo. En ce qui concerne les changements touchant la façon dont les parties feront des affaires dans le futur compte tenu de la licence visant la période 2008–2012, des modifications législatives et de l'évolution de la jurisprudence, il s'agit d'une question qu'il serait préférable que la Commission examine lors de l'instruction au fond concernant la licence visant la période 2012–2016, laquelle, si j'ai bien compris, doit commencer quelques jours après l'audition du présent appel.

[94] Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire dans le dossier n° A-63-13.

#### CONCLUSION

[95] Pour les motifs exposés, j'accueillerais en partie les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers n°s A-517-12, A-527-12 et A-63-12, à savoir seulement en ce qui a trait à la modification de la formule de calcul de l'escompte. Je modifierais la formule en définissant l'élément C de la formule figurant à la clause 5.03(2) de la licence de la SRC et à la clause 6.03(2) de la licence d'Astral pour qu'elle soit libellée comme suit :

(C) représente les coûts totaux de production et d'acquisition pour toutes les émissions contenant de la musique du répertoire de la SODRAC diffusée par le service au cours du mois.

[96] Par les présentes, il est mis fin aux suspensions de l'application des licences par la Commission le 2 novembre 2012 et le 16 janvier 2013.

[97] Les dépens sont adjugés à la SODRAC, qui est autorisée à présenter un unique mémoire de dépens pour toutes les demandes. Toutefois, comme les télédiffuseurs ont eu partiellement gain de cause, le montant des dépens, qui reste à fixer, sera réduit de 10 p. 100.

NOËL J.A.: I agree.

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

TRUDEL J.A.: I agree.

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

#### APPENDIX

#### ANNEXE

For the purposes of this example, I assume the following facts:

Dans le présent exemple, je tiens pour avérés les faits suivants :

CBC television's repertoire adjusted royalty rate is 14.78 percent of the royalty base (the amount of which royalties are calculated): paragraph 110 of the decision.

Le taux de redevance rajusté du répertoire de la télévision de la SRC est de 14,78 p. 100 de l'assiette de redevance (montant servant au calcul des redevances) : paragraphe 110 de la décision.

The average amount of music from the SODRAC repertoire broadcast by the CBC in a month is 46 percent: paragraph 93 of the decision.

La quantité moyenne de musique du répertoire de la SODRAC diffusée par la SRC dans un mois correspond à 46 p. 100 de toute la musique diffusée : paragraphe 93 de la décision.

The total production costs and acquisition costs of programs containing music from the SODRAC repertoire in the reference month is \$100,000.

Les coûts totaux de production et d'acquisition des émissions contenant de la musique du répertoire de la SODRAC pour le mois visé s'élèvent à 100 000 \$.

The total production costs and acquisition costs of all programs broadcast in the reference month is \$210,000.

Les coûts totaux de production et d'acquisition de toutes les émissions diffusées au cours du mois visé s'élèvent à 210 000 \$.

The acquisition/ production costs of all programs containing music from the SODRAC repertoire in the reference month is as follows:

Les coûts d'acquisition/de production de toutes les émissions contenant de la musique du répertoire de la SODRAC pour le mois visé sont les suivants :

Program 1 –	\$15,000	
Program 2 –	\$25,000	
Program 3 –	\$14,000	
Program 4 –	\$16,000	
Program 5 –	<u>\$30,000</u>	
		\$100,000

Émission 1 –	15 000 \$	
Émission 2 –	25 000 \$	
Émission 3 –	14 000 \$	
Émission 4 –	16 000 \$	
Émission 5 –	<u>30 000 \$</u>	
		100 000 \$

Assuming that rights to Program 1 have been cleared to the viewer, the royalties payable by the broadcaster for that month would be calculated on the basis of the discount formula  $A \times B/C$ , where

Si l'on tient pour acquis que les droits relatifs à l'émission 1 ont été affranchis, les redevances devant être versées par le télédiffuseur pour le mois visé seraient calculées en utilisant la formule de calcul de l'escompte  $A \times B/C$ , où

A = the royalty rate otherwise payable,

A = le taux de redevance qu'il faudrait normalement verser,

B = the acquisition/production cost of the cleared program, and  
 C = the total acquisition/production cost of programs broadcast in the reference month.

Therefore

$$A = 14.78\% \quad B = \$15,000 \quad C = \$210,000$$

Discount Program 1 =

$$14.78\% \times \$15,000 / \$210,000 = 14.78\% \times .071 = 1.03\%$$

Therefore, the royalties payable by the broadcaster in the reference month would be

$$14.78\% - 1.03\% = 13.75\% \times \text{the royalty base}$$

The discount for each of the other programs, in the event that the producer has cleared the rights to the viewer, applying the same formula, would be:

$$\begin{aligned} \text{Program 2} &= 1.77\% \\ \text{Program 3} &= 0.88\% \\ \text{Program 4} &= 1.12\% \\ \text{Program 5} &= 2.11\% \end{aligned}$$

If all five programs had been cleared to the viewer, the total discount, as per the formula would be:

$$1.03\% + 1.76\% + .98\% + 1.12\% + 2.11\% = 7\%$$

The result would be the same if the acquisition/production costs were aggregated for the month, as shown below:

$$14.78 \times \$100,000 / \$210,000 = 14.78 \times .476 = 7\%$$

As a result, in a case where all programs containing music from the SODRAC repertoire had been cleared to the viewer, the discount formula established by the Board would result in the broadcaster paying royalties of:

$$14.78\% - 7\% = 7.78\% \text{ of the royalty base}$$

B = le coût d'acquisition/de production de l'émission libre de tous droits, et  
 C = le coût total d'acquisition/de production des émissions diffusées au cours du mois visé.

Par conséquent

$$A = 14,78\% \quad B = 15\,000 \$ \quad C = 210\,000 \$$$

Escompte émission 1 =

$$14,78\% \times 15\,000 \$ / 210\,000 \$ = 14,78\% \times 0,071 = 1,03\%$$

Par conséquent, les redevances devant être versées par le télédiffuseur pour le mois visé s'élèveraient à :

$$14,78\% - 1,03\% = 13,75\% \times \text{l'assiette de redevance}$$

Si l'on applique la même formule, l'escompte pour chacune des autres émissions, dans le cas où le producteur a affranchi tous les droits, serait de :

$$\begin{aligned} \text{Émission 2} &= 1,77\% \\ \text{Émission 3} &= 0,88\% \\ \text{Émission 4} &= 1,12\% \\ \text{Émission 5} &= 2,11\% \end{aligned}$$

Si toutes les cinq émissions sont libres de tous droits, l'escompte s'élèverait, selon la formule, à :

$$1,03\% + 1,76\% + 0,98\% + 1,12\% + 2,11\% = 7\%$$

Le résultat serait le même si on additionnait les coûts d'acquisition/de production pour le mois :

$$14,78 \times 100\,000 \$ / 210\,000 \$ = 14,78 \times 0,476 = 7\%$$

Par conséquent, si toutes les émissions contenant de la musique du répertoire de la SODRAC étaient libres de tous droits, le télédiffuseur devrait verser des redevances suivantes selon la formule de calcul de l'escompte établie par la Commission :

$$14,78\% - 7\% = 7,78\% \text{ de l'assiette de redevance}$$

in a month in which there was no liability to pay royalties. This is contrary to law and to the Board's own stated objectives.

This can be remedied by defining C in the formula as the total acquisition/production cost of all programs containing music from the SODRAC repertoire broadcast in the reference month.

Using this formula, if the rights for the music from the SODRAC repertoire had been cleared to the viewer, the discount for Program 1 would be

$$A=14.78\% \quad B=\$15,000 \quad C=\$100,000$$

Discount Program 1 =

$$14.78\% \times \$15,000/\$100,000 = 14.78 \times .15 = 2.22\%$$

$$\begin{aligned} \text{Royalties payable in reference month} = \\ 14.78\% - 2.22\% = 12.56\% \end{aligned}$$

If all programs broadcast in the month had been cleared to the viewer, the discount would be

$$A=14.78\% \quad B=\$100,000 \quad C=\$100,000$$

$$\text{Discount} = 14.78\% \times \$100,000/\$100,000 = 14.78\% \times 1 = 14.78\%$$

$$\text{Royalties payable: } 14.78\% - 14.78\% = 0 \times \text{royalty base} = \$0$$

This is the result intended by the Board.

et ce, même pour un mois pour lequel il n'y a aucune redevance à verser, ce qui est contraire à la loi et aux objectifs que la Commission a elle-même énoncés.

On peut corriger cette anomalie en définissant l'élément C de la formule comme étant le coût total d'acquisition/de production de toutes les émissions contenant de la musique du répertoire de la SODRAC diffusée au cours du mois visé.

En utilisant cette formule, si les droits relatifs à la musique du répertoire de la SODRAC ont été affranchis, l'escompte pour l'émission 1 serait de :

$$A = 14,78 \% \quad B = 15\ 000 \$ \quad C = 100\ 000 \$$$

Escompte de l'émission 1 =

$$14,78 \% \times 15\ 000 \$ / 100\ 000 \$ = 14,78 \times 0,15 = 2,22 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Redevances devant être versées pour le mois visé} = \\ 14,78 \% - 2,22 \% = 12,56 \% \end{aligned}$$

Si toutes les émissions du mois sont libres de tous droits, l'escompte serait de :

$$A = 14,78 \% \quad B = 100\ 000 \$ \quad C = 100\ 000 \$$$

$$\text{Escompte} = 14,78 \% \times 100\ 000 \$ / 100\ 000 \$ = 14,78 \% \times 1 = 14,78 \%$$

$$\text{Redevances devant être versées : } 14,78 \% - 14,78 \% = 0 \times \text{assiette de redevances} = 0 \$$$

C'est le résultat que voulait obtenir la Commission.



A-154-13  
2014 FCA 85

A-154-13  
2014 CAF 85

**The Minister of Citizenship and Immigration**  
(Appellant)

**Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration**  
(appelant)

v.

c.

**Nanakmeet Kaur Kandola by her guardian at law**  
**Malkiat Singh Kandola** (Respondent)

**Nanakmeet Kaur Kandola représentée par son tuteur**  
**légal, Malkiat Singh Kandola** (intimée)

**INDEXED AS: KANDOLA v. CANADA (CITIZENSHIP AND**  
**IMMIGRATION)**

**RÉPERTORIÉ : KANDOLA c. CANADA (CITOYENNETÉ ET**  
**IMMIGRATION)**

Federal Court of Appeal, Noël, Mainville and Webb  
J.J.A.—Vancouver, February 11; Ottawa, March 31, 2014.

Cour d'appel fédérale, juges Noël, Mainville et Webb,  
J.C.A.—Vancouver, 11 février; Ottawa, 31 mars 2014.

*Citizenship and Immigration — Status in Canada — Citizens — Appeal from Federal Court decision allowing respondent's (Nanakmeet Kaur Kandola) application for judicial review of citizenship officer's decision rejecting application for Canadian citizenship certificate pursuant to Citizenship Act, s. 3(1)(b) — Citizenship officer determining that respondent's Canadian father (legal guardian) could not convey derivative citizenship pursuant to Act, s. 3(1)(b) since respondent conceived through assisted human reproduction technology; that respondent having no genetic link to Canadian father or to foreign birth mother — Respondent born in India; when born, legal guardian married to respondent's birth mother — Both individuals respectively listed as father, mother on respondent's Indian birth certificate — Respondent conceived through in vitro fertilization — Respondent's legal guardian applying twice unsuccessfully for citizenship certificate on behalf of respondent pursuant to Act, s. 3(1)(b) — On review, Federal Court finding, inter alia, that citizenship officer erring by requiring genetic link, by refusing to consider parents by legitimation to be parents for purposes of Act, s. 3(1)(b) — Federal Court also finding that respondent's Indian birth certificate providing satisfactory evidence that child/parent relationship existing under Indian law; rejecting narrow interpretation of term "parent" — Whether Federal Court erring in interpretation of Act, s. 3(1)(b), in particular, by holding that no genetic link required thereunder to convey derivative citizenship — Per Noel J.A. (Webb J.A. concurring): Not open to Federal Court to hold that citizenship granted to respondent on basis respondent legitimized child of legal guardian — In present case, conclusion that genetic link between respondent, legal guardian required inescapable — Therefore, Act, s. 3(1)(b) requiring genetic link between respondent, legal guardian; since no such link existing, derivative citizenship not conveyed herein — Appeal allowed — Per Mainville J.A. (dissenting): Term "parent" in*

*Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Citoyens — Appel d'une décision de la Cour fédérale qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l'intimée (Nanakmeet Kaur Kandola) à l'encontre de la décision d'un agent de citoyenneté de rejeter la demande de certificat de citoyenneté canadienne conformément à l'art. 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté — L'agent de citoyenneté a déterminé que le père canadien de l'intimée (tuteur légal) ne pouvait pas transmettre la citoyenneté acquise par filiation conformément à l'art. 3(1)b) de la Loi puisque l'intimée avait été conçue à l'aide d'une technique de procréation assistée et qu'elle n'avait aucun lien génétique avec son père canadien ou avec sa mère née à l'étranger — L'intimée est née en Inde; à sa naissance, le tuteur légal était marié à la mère naturelle de l'intimée — Tous deux sont respectivement inscrits en tant que père et mère sur l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée — L'intimée a été conçue par fécondation in vitro — Le tuteur légal de l'intimée a fait une demande de certificat de citoyenneté à deux reprises sans succès pour le compte de l'intimée conformément à l'art. 3(1)b) — Lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu, entre autres, que l'agent de citoyenneté avait commis une erreur de droit en exigeant un lien génétique et en refusant de considérer les parents par légitimation en tant que parents aux fins de l'art. 3(1)b) — La Cour fédérale a également conclu que l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée fournissait suffisamment de preuves qu'une relation enfant/parent existait sous le régime du droit indien; elle a rejeté l'interprétation étroite du mot « parent » — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'art. 3(1)b), plus particulièrement, en statuant qu'aucun lien génétique n'était requis pour transmettre la citoyenneté acquise par filiation — Le juge Noël, J.C.A. (le juge Webb, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Il n'était pas loisible à la Cour fédérale de statuer que la citoyenneté est accordée à l'intimée au motif qu'elle*

*Act, s. 3(1)(b) used in legal sense, not biological or genetic sense — Therefore, s. 3(1)(b) applying to respondent in present case; conferring derivative Canadian citizenship.*

This was an appeal from a Federal Court decision allowing the respondent's (Nanakmeet Kaur Kandola) application for judicial review filed in her name by her guardian at law (legal guardian) of the citizenship officer's decision rejecting her application for a Canadian citizenship certificate pursuant to paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*. The citizenship officer determined that the respondent's Canadian father could not convey derivative citizenship pursuant to paragraph 3(1)(b) of the Act since she was conceived through assisted human reproduction technology and had no genetic link to her Canadian father or to her foreign birth mother.

The respondent was born in India and, at the time of her birth, her legal guardian was a Canadian citizen while her birth mother was in the process of becoming a permanent resident. Both her legal guardian and birth mother were married when she was born and both are respectively listed as father and mother on the respondent's Indian birth certificate. The respondent was conceived through *in vitro* fertilization. The respondent's legal guardian made two unsuccessful applications for a citizenship certificate on behalf of the respondent pursuant to paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act* but in both cases, the respondent's applications were denied on the basis that she was unrelated to her Canadian parent. This appeal stemmed from the respondent's second citizenship application whereby submissions were made regarding Indian law, in particular, that a child born during the course of her birth mother's marriage is presumed to be the legitimate child of the mother's husband. The second application was denied based on the DNA evidence proving that the respondent was not genetically related to her Canadian parent, specifically her legal guardian.

The Federal Court found, *inter alia*, that the citizenship officer erred by requiring a genetic link, thereby refusing to consider parents by legitimation to be parents for the purposes of paragraph 3(1)(b) of the Act. It also took the position that the respondent's Indian birth certificate provided satisfactory evidence that there exists a child/parent relationship under Indian law. Finally, the Federal Court also rejected the

*était l'enfant légitimée du tuteur légal — En l'espèce, la conclusion qu'un lien génétique entre l'intimée et le tuteur légal était requis était inévitable — Par conséquent, l'art. 3(1)(b) de la Loi exige un lien génétique entre l'intimée et le tuteur légal; puisque ce lien n'existe pas, la citoyenneté acquise par filiation n'a pas été transmise en l'espèce — Appel accueilli — Le juge Mainville, J.C.A. (dissident) : Le terme « parent » à l'art. 3(1)(b) de la Loi est utilisé au sens juridique, et non au sens biologique ou génétique — Par conséquent, l'art. 3(1)(b) s'appliquait à l'intimée en l'espèce; il conférerait la citoyenneté canadienne acquise par filiation.*

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l'intimée (Nanakmeet Kaur Kandola) déposée en son nom par son tuteur légal à l'encontre de la décision d'un agent de citoyenneté de rejeter sa demande de certificat de citoyenneté canadienne conformément à l'alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté*. L'agent de citoyenneté a déterminé que le père canadien de l'intimée ne pouvait transmettre la citoyenneté acquise par filiation conformément à l'alinéa 3(1)(b) de la Loi, étant donné que l'intimée a été conçue à l'aide d'une technique de procréation assistée et qu'elle n'avait aucun lien génétique avec son père canadien ou avec sa mère née à l'étranger.

L'intimée est née en Inde et, au moment de sa naissance, son tuteur légal était un citoyen canadien tandis que sa mère était sur le point de devenir une résidente permanente. Son tuteur légal et sa mère naturelle étaient mariés lorsqu'elle est née et les deux sont respectivement inscrits en tant que père et mère sur l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée. L'intimée a été conçue par fécondation *in vitro*. Le tuteur légal de l'intimée a fait à deux reprises sans succès des demandes de certificat de citoyenneté au nom de l'intimée en vertu de l'alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté*, mais dans les deux cas, les demandes de l'intimée ont été refusées au motif qu'il n'existait pas de lien entre elle et son père canadien. Le présent appel découlait de la deuxième demande de citoyenneté de l'intimée en vertu de laquelle des observations ont été faites en ce qui a trait au droit indien, plus particulièrement, du fait qu'un enfant né au cours du mariage de sa mère naturelle est présumé être l'enfant légitime du mari de la mère. La seconde demande a été refusée en raison de la preuve par ADN qui établissait que l'intimée n'était pas génétiquement liée à son père canadien, plus précisément son tuteur légal.

La Cour fédérale a conclu, entre autres, que l'agent de citoyenneté avait commis une erreur en exigeant un lien génétique, refusant ainsi de considérer les parents par légitimation comme des parents aux fins de l'alinéa 3(1)(b) de la Loi. Elle était également d'avis que l'acte de naissance de l'Inde de l'intimée fournissait suffisamment de preuves qu'il existait une relation enfant/parent sous le régime du droit indien.

narrow interpretation of the term “parent” based on the case law and scheme of the Act.

The appellant argued, in particular, that the Federal Court erred in extending the interpretation of the term “parent” in paragraph 3(1)(b) of the Act to include the parents of a legitimized child with whom there exists no genetic connection and erred in finding that the respondent was a “legitimized” child within the meaning of section 2 of the Act despite that her birth mother and legal guardian were already married at the time of her birth.

The main issue was whether the Federal Court erred in its interpretation of paragraph 3(1)(b) of the Act, in particular, by holding that no genetic link is required thereunder to convey derivative citizenship.

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

*Per* Noël J.A. (Webb J.A. concurring): Paragraph 3(1)(b) of the Act was introduced in 1977 and allowed a child born outside Canada after February 14, 1977 to be automatically recognized as a Canadian citizen when born of a Canadian parent regardless of the parent’s marital status at the time of birth. This made a child’s “legitimacy” irrelevant to derivative citizenship under paragraph 3(1)(b). Further amendments were brought to the Act later on, which streamlined the treatment of children born to or adopted by a Canadian parent. The Federal Court held that the respondent was the “legitimized child” of her mother and father according to her birth certificate and thus came under the definition of “child” within the meaning of the definition set out in section 2 of the Act. It reasoned that since the respondent was the child of her parents pursuant to this definition, the word “parent” in paragraph 3(1)(b) should be construed as including them. The Federal Court first inferred that the birth certificate satisfactorily established the existence of a child/parent relationship and, second, that this relationship provided sufficient evidence that the respondent was the legitimized child of her gestational mother and her legal guardian under Indian law. However, the Federal Court’s second inference could not stand since only a child who is illegitimate at birth can be said to be subsequently “legitimized”. The notion of “legitimization” is not relevant to the application of paragraph 3(1)(b) since derivative citizenship is obtained without regard to issues of legitimacy. It was therefore not open to the Federal Court to hold that citizenship was granted to the respondent on the basis that she was the legitimized child of her legal guardian.

Enfin, la Cour fédérale a également rejeté l’interprétation étroite du terme anglais « *parent* » selon la jurisprudence et le régime de la Loi.

L’appelant a fait valoir, en particulier, que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en élargissant l’interprétation du terme « *parent* » à la version anglaise de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi pour inclure les parents d’un enfant légitimé avec qui il n’existe pas de lien génétique et en concluant que l’intimée était une enfant « légitimée » au sens de l’article 2 de la Loi malgré que sa mère naturelle et son tuteur légal étaient déjà mariés au moment de sa naissance.

Il s’agissait de savoir principalement si la Cour fédérale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi, plus particulièrement en statuant qu’aucun lien génétique n’était requis en vertu de cette disposition pour transmettre la citoyenneté acquise par filiation.

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

Le juge Noël, J.C.A. (le juge Webb, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : L’alinéa 3(1)(b) de la Loi a été adopté en 1977 et permettait à un enfant né à l’extérieur du Canada après le 14 février 1977 d’être automatiquement reconnu comme un citoyen canadien s’il était né d’un parent canadien, quel que soit l’état matrimonial du parent au moment de la naissance. Cette disposition rendait le critère de la « légitimité » d’un enfant non pertinent aux fins de la citoyenneté acquise par filiation en vertu de l’alinéa 3(1)(b). D’autres modifications ont été ultérieurement apportées à la Loi, qui ont simplifié le traitement des enfants nés d’un parent canadien ou adoptés par celui-ci. La Cour fédérale a statué que l’intimée était l’« enfant légitimée » de sa mère et de son père conformément à son acte de naissance et que, par conséquent, elle était visée par la définition d’« enfant » au sens de l’article 2 de la Loi. La Cour fédérale a estimé que, puisque l’intimée était l’enfant de ses parents en vertu de cette définition, le mot « parent » à la version anglaise de l’alinéa 3(1)(b) devait être interprété comme les incluant. La Cour fédérale a d’abord déduit que l’acte de naissance établissait de manière satisfaisante l’existence d’une relation enfant/parent et, ensuite, que cette relation fournissait suffisamment de preuves que l’intimée était l’enfant légitimée de sa mère gestatrice et de son tuteur légal en vertu du droit indien. Toutefois, la deuxième conclusion de la Cour fédérale ne pouvait être maintenue puisque seul un enfant qui est illégitime à la naissance peut être considéré comme pouvant être ensuite « légitimé ». La notion de « légitimation » n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’alinéa 3(1)(b) étant donné que la citoyenneté acquise par filiation est obtenue sans égard aux questions de légitimité. Il n’était donc pas loisible à la Cour fédérale de statuer que la citoyenneté est accordée à l’intimée au motif qu’elle était l’enfant légitimée de son tuteur légal.

The appellant's argument that the French text of paragraph 3(1)(b) of the Act is clear and unequivocal ("*née d'un père ou d'une mère*") and should be preferred to the term "parent" in the English text, which was ambiguous, was accepted. The words "*née d'un père ou d'une mère*" presuppose that the mother or father contributed to the child's genes; that an adoption cannot be contemplated when a child is née d'un père ou d'une mère which is why the words "other than a parent who adopted him" appearing in the English text were omitted from the French text of paragraph 3(1)(b). In this case, the conclusion that there had to be a genetic link between the applicant and her legal guardian was inescapable. The French text was adopted in the course of the Act's revision in 1985. The effect of the revision was primarily to delete the reference to adoptive parents and add the words "*née d'un/née d'une*" before the words "*père*" and "*mère*". While more precise, the addition of these words did not add anything to the prior French text or alter its meaning. As well, the exclusion relating to adoption in the prior French text was redundant since by definition the words "*père*" and "*mère*" exclude adoptive parents. The French revised text does not deviate from the prior version and only makes it more readable stylistically, thereby bringing out more clearly the intention of Parliament. Giving the words "*père*" and "*mère*" in the prior French text a meaning which requires a genetical/gestational connection was consistent with the purpose of paragraph 3(1)(b) which is to confer derivative citizenship—citizenship arising by the operation of law—whenever a child is born outside of Canada to a Canadian father or mother. Because citizenship conferred by virtue of paragraph 3(1)(b) crystallizes at the moment of birth, the only events that can impact on this grant are those which precede in time the moment of birth. Regard was also had to the automatic nature of the grant whereby derivative citizenship pursuant to paragraph 3(1)(b) operates the same way as the automatic grant of citizenship conferred on a child by reason of being born on Canadian soil.

When regard is had to the manner in which paragraph 3(1)(b) operates, the only type of connection which can confer derivative citizenship is a genetic/gestational one. The respondent's legal guardian having no genetic connection with the respondent, he could not have conveyed to her citizenship by birth.

According to the operational bulletin relating to citizenship for children born through assisted human reproduction (AHR), a different approach is used in assessing the entitlement to citizenship for children born through AHR. Those guidelines suggest that, in addition to the existence of a genetic link, there must be a legal parent/child relationship before derivative citizenship can be conveyed. However, this

L'argument de l'appelant selon lequel la version française de l'alinéa 3(1)b) de la Loi est claire et sans équivoque (« née d'un père ou d'une mère ») et doit être préférée au mot « *parent* » de la version anglaise, qui est ambigu, a été accepté. Les mots « née d'un père ou d'une mère » présupposent que le père ou la mère a contribué aux gènes de l'enfant; qu'une adoption ne peut être envisagée lorsque l'enfant est née d'un père ou d'une mère, ce qui explique pourquoi les mots « *other than a parent who adopted him* » figurant dans la version anglaise ont été omis dans la version française de l'alinéa 3(1)b). Dans la présente cause, la conclusion selon laquelle il devait y avoir un lien génétique entre la demanderesse et son tuteur légal était inévitable. La version française a été adoptée au cours de la révision de la Loi en 1985. La révision avait essentiellement pour but de supprimer la référence aux parents adoptifs et d'ajouter les mots « née d'un/née d'une » avant les mots « père » et « mère ». Tout en étant plus précis, ces mots n'ont rien ajouté à la version française antérieure ni n'ont modifié son sens. De plus, l'exclusion relative à l'adoption dans la version française antérieure était redondante puisque, par définition, les mots « père » et « mère » excluent les parents adoptifs. La version française révisée ne s'écarte pas de la version antérieure et ne fait que la rendre plus lisible d'un point de vue stylistique, faisant ainsi ressortir plus clairement l'intention du législateur. Donner aux mots « père » et « mère » dans la version française antérieure un sens qui exige un lien génétique/gestational était compatible avec l'objet de l'alinéa 3(1)b) qui est de conférer la citoyenneté acquise par filiation — une citoyenneté engendrée par application de la loi — lorsqu'un enfant est né à l'extérieur du Canada d'un père ou d'une mère canadien. Puisque la citoyenneté conférée en vertu de l'alinéa 3(1)b) se cristallise au moment de la naissance, les seuls événements qui peuvent avoir des répercussions sur cet octroi sont ceux qui précèdent le moment de la naissance. En outre, on a tenu compte du caractère automatique de l'octroi selon lequel la citoyenneté acquise par filiation conformément à l'alinéa 3(1)b) fonctionne de la même manière que l'attribution automatique de la citoyenneté à un enfant au motif qu'il est né en sol canadien.

Si l'on tient compte de la façon dont l'alinéa 3(1)b) fonctionne, le seul type de lien qui peut conférer la citoyenneté acquise par filiation est le lien génétique/gestational. Le tuteur légal de l'intimée n'ayant aucun lien génétique avec celle-ci, il ne pouvait pas lui avoir transmis sa citoyenneté à la naissance.

Selon le bulletin opérationnel relatif à la nationalité des enfants issus des techniques de procréation assistée (TPA), une approche différente est utilisée dans l'évaluation de l'admissibilité à la citoyenneté des enfants nés à l'aide de ces techniques. Ces lignes directrices laissent entendre que, en plus de l'existence d'un lien génétique, il doit y avoir une relation parent/enfant avant que la citoyenneté acquise par

bulletin clearly provides that, in the absence of a genetic link, derivative citizenship cannot be conveyed even where there is a legal parent/child relationship such as in the case here. While the bulletin provides for different and more demanding conditions for the grant of derivative citizenship to children born through AHR, it has no legal foundation. Because of the novelty which this case presented, several important policy issues also arose.

Therefore, paragraph 3(1)(b) requires a genetic link between the respondent and her legal guardian, and since there is no such link, derivative citizenship was not conveyed.

*Per* Mainville J.A. (dissenting): Regarding the interpretation of paragraph 3(1)(b), the term “parent” is used in its legal sense rather than in its biological or genetic sense. The words used therein are all precise and unambiguous and the words themselves alone do, in this case, best indicate that the intention of Parliament was to refer to the legal notion of “parent”. Thus, though a child/parent legal relationship may well result from a biological or genetic link, it also extends to other situations which are not necessarily exclusively based on biology. This view, based on a textual analysis, was also confirmed by a contextual and purposive analysis. In conclusion, under general principles of common law and of civil law, the respondent was deemed to be the child of her Canadian father. Consequently, paragraph 3(1)(b) of the Act applied to the respondent so as to confer on her derivative Canadian citizenship.

filiation puisse être transmise. Toutefois, ce bulletin prévoit clairement qu’en l’absence d’un lien génétique, la citoyenneté acquise par filiation ne peut pas être transmise même dans les cas où il existe une relation juridique parent/enfant, comme c’est le cas en l’espèce. Bien que le bulletin prévoi des conditions différentes et plus contraignantes pour l’octroi de la citoyenneté acquise par filiation aux enfants issus d’une TPA, il n’a aucun fondement juridique. En raison de la nouveauté de la présente cause, plusieurs questions importantes d’intérêt public se sont posées également.

Par conséquent, l’alinéa 3(1)(b) exige un lien génétique entre l’intimée et son tuteur légal, et puisque ce lien n’existe pas, la citoyenneté acquise par filiation n’a pas été transmise.

Le juge Mainville, J.C.A. (dissent) : En ce qui concerne l’interprétation de l’alinéa 3(1)(b), le terme « *parent* » est utilisé dans son sens juridique plutôt que dans son sens biologique ou génétique. Les mots qui y sont utilisés sont tous précis et sans ambiguïté, et ces mots, en l’espèce, constituent en soi la meilleure indication que l’intention du législateur était de renvoyer à la notion juridique de « *parent* ». Ainsi, bien qu’une relation juridique enfant/parent puisse fort bien découler d’un lien biologique ou génétique, elle s’étend également à d’autres situations qui ne sont pas nécessairement fondées exclusivement sur la biologie. Ce point de vue, fondé sur une analyse textuelle, a également été confirmé par une analyse contextuelle et téléologique. En conclusion, en vertu des principes généraux de la common law et du droit civil, l’intimée était réputée être l’enfant de son père canadien. Par conséquent, l’alinéa 3(1)(b) de la Loi s’appliquait à l’intimée de façon à lui transmettre la citoyenneté canadienne acquise par filiation.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

- An Act to amend the Citizenship Act (adoption)*, S.C. 2007, c. 24.  
*Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, s. 17.  
*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], s. 15(1).  
*Canadian Citizenship Act (The)*, S.C. 1946, c. 15, s. 5.  
*Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6.  
*Children’s Law Reform Act*, S.O. 1977, c. 41, ss. 1, 8.  
*Citizenship Act*, R.S.C., 1985, c. C-29, ss. 2 “child”, 3(1)(b), 5.1.  
*Citizenship Act*, S.C. 1974-75-76, c. 108, ss. 3(1)(b), 5(2).  
*Civil Code of Lower Canada*, Arts. 218, 219, 223.  
*Indian Evidence Act, 1872*, Act No. 1 of 1872, s. 112.  
*Legislation Revision and Consolidation Act*, R.S.C., 1985, c. S-20, ss. 30, 31.  
*Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40, ss. 3, 4.

#### 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. 15(1).  
*Code civil du Bas-Canada*, art. 218, 219, 223.  
*Indian Evidence Act, 1872*, Act No. 1 of 1872, art. 112.  
*Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6.  
*Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)*, L.C. 2007, ch. 24.  
*Loi portant réforme du droit de l’enfance*, S.O. 1977, ch. 41, art. 1, 8.  
*Loi sur la citoyenneté*, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 2 “enfant”, 3(1)(b), 5.1.  
*Loi sur la citoyenneté*, S.C. 1974-75-76, ch. 108, art. 3(1)(b), 5(2).  
*Loi sur la citoyenneté canadienne*, S.C. 1946, ch. 15, art. 5.  
*Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 17.

*Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, L.R.C. (1985), ch. S-20, art. 30, 31.

*Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40, art. 3, 4.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559; *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418.

##### CONSIDERED:

*David Suzuki Foundation v. Canada (Fisheries and Oceans)*, 2012 FCA 40, [2013] 4 F.C.R. 155; *Keith v. Correctional Service of Canada*, 2012 FCA 117, 40 Admin. L.R. (5th) 1; *Merck Frosst Canada Ltd. v. Canada (Health)*, 2012 SCC 3, [2012] 1 S.C.R. 23; *Takeda Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2013 FCA 13, [2014] 3 F.C.R. 70, leave to appeal to S.C.C. denied [2013] 2 S.C.R. xiii; *Alberta (Information and Privacy Commissioner) v. Alberta Teachers' Association*, 2011 SCC 61, [2011] 3 S.C.R. 654; *Flota Cubana de Pesca (Cuban Fishing Fleet) v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 2 F.C. 303, (1997), 154 D.L.R. (4th) 577 (C.A.); *H. v. Minister for Immigration and Citizenship*, [2010] FCAFA 119 (Aust.).

##### REFERRED TO:

*Valois-d'Orleans v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2005 FC 1009; *Azziz v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 663, 368 F.T.R. 281; *Mudalige Don v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2014 FCA 4, 369 D.L.R. (4th) 356; *Yu v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 42, 414 N.R. 283; *Lee v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2008 FC 614, [2009] 1 F.C.R. 204; *Jabour v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 98, [2013] 3 F.C.R. 640; *Kinsel v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 1515, [2014] 2 F.C.R. 421; *Rabin v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 1094; *Tobar Toledo v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2013 FCA 226, [2015] 1 F.C.R. 215; *Prescient Foundation v. Canada (National Revenue)*, 2013 FCA 120, 358 D.L.R. (4th) 541; *Bartlett v. Canada (Attorney General)*, 2012 FCA 230, 365 D.L.R. (4th) 743; *Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation v. Canada*, 2012 FCA 136, 2012 DTC 5090; *Northern Ontario Compassion Club v. Canada (Attorney General)*, 2013 FC 700; *Hernandez Febles v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FCA 324, [2014] 2 F.C.R. 224, leave to appeal to S.C.C. granted [2013] 2

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] R.C.S. 559; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans)*, 2012 CAF 40, [2013] 4 R.C.F. 155; *Keith c. Service correctionnel du Canada*, 2012 CAF 117; *Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé)*, 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23; *Takeda Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2013 CAF 13, [2014] 3 R.C.F. 70, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2013] 2 R.C.S. xiii; *Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association*, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; *Flota Cubana de Pesca (Flotte de pêche cubaine) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 2 C.F. 303 (C.A.); *H. v. Minister for Immigration and Citizenship*, [2010] FCAFA 119 (Aust.).

##### DÉCISIONS CITÉES :

*Valois-d'Orleans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2005 CF 1009; *Azziz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2010 CF 663; *Mudalige Don c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2014 CAF 4; *Yu c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 42; *Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2008 CF 614, [2009] 1 R.C.F. 204; *Jabour c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 98, [2013] 3 R.C.F. 640; *Kinsel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 1515, [2014] 2 R.C.F. 421; *Rabin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2010 CF 1094; *Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2013 CAF 226, [2015] 1 R.C.F. 215; *Prescient Foundation c. Canada (Revenu national)*, 2013 CAF 120; *Bartlett c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 230; *Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation c. Canada*, 2012 CAF 136; *Northern Ontario Compassion Club c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 700; *Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée [2013] 2 R.C.S. viii; *Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-*

S.C.R. viii; *Halifax (Regional Municipality) v. Nova Scotia (Human Rights Commission)*, 2012 SCC 10, [2012] 1 S.C.R. 364; *Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 53, [2011] 3 S.C.R. 471; *Nor-Man Regional Health Authority Inc. v. Manitoba Association of Health Care Professionals*, 2011 SCC 59, [2011] 3 S.C.R. 616; *McLean v. British Columbia (Securities Commission)*, 2013 SCC 67, [2013] 3 S.C.R. 895; *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283; *Goodswimmer v. Canada (Attorney General)*, [1995] 2 F.C. 389, (1995), 123 D.L.R. (4th) 93 (C.A.); *Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division v. Dean*, [1998] 1 F.C. 433, (1997), 218 N.R. 321 (C.A.); *Felipa v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 89, [2011] 1 F.C.R. 365, revd on other grounds 2011 FCA 272, [2012] 1 F.C.R. 3; *Sarvanis v. Canada*, 2002 SCC 28, [2002] 1 S.C.R. 921; *Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6*, 2014 SCC 21, [2014] 1 S.C.R. 433; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559; *Pratten v. British Columbia (Attorney General)*, 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, leave to appeal to S.C.C. refused [2013] 2 S.C.R. xii; *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038, (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; *R. v. Swain*, [1991] 1 S.C.R. 933, (1991), 75 O.R. (2d) 388; *R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 S.C.R. 606, (1992), 114 N.S.R. (2d) 91; *R. v. Lucas*, [1998] 1 S.C.R. 439, (1998), 157 D.L.R. (4th) 423; *R. v. Sharpe*, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45.

*Écosse (Human Rights Commission)*, 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364; *Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; *Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals*, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616; *McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)*, 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; *Goodswimmer c. Canada (Procureur général)*, [1995] 2 C.F. 389 (C.A.); *Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division c. Dean*, [1998] 1 C.F. 433 (C.A.); *Felipa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2010 CF 89, [2011] 1 R.C.F. 365, inf. pour d'autres motifs 2011 CAF 272, [2012] 1 R.C.F. 3; *Sarvanis c. Canada*, 2002 CSC 28, [2002] 1 R.C.S. 921; *Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6*, 2014 CSC 21, [2014] S.C.R. 433; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; *Pratten v. British Columbia (Attorney General)*, 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2013] 2 R.C.S. xii; *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038; *R. c. Swain*, [1991] 1 R.C.S. 933; *R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 1 R.C.S. 606; *R. c. Lucas*, [1998] 1 R.C.S. 439; *R. c. Sharpe*, 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 45.

## AUTHORS CITED

Campbell, Angela. "Conceiving Parents Through Law" (2007), 21 *Int'l J'l Pol'y & Fam.* 242.

Citizenship and Immigration Canada. Operational Bulletin 381, "Assessing Who is a Parent for Citizenship Purposes Where Assisted Human Reproduction (AHR) and/or Surrogacy Arrangements are Involved", March 8, 2012, online: <<http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2012/0b381.asp>>.

Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.

Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2011.

de Villers, Marie-Éva. *Multidictionnaire de la langue française*, 4<sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003.

*Grand Robert de la langue française: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris: Dictionnaires Le Robert, 1996.

Knoppers, Bartha Maria. "The 'Legitimization' of Artificial Insemination: Promise or Problem?" (1978), 1 *Fam. L. Rev.* 108.

## DOCTRINE CITÉE

Campbell, Angela. « Conceiving Parents Through Law » (2007), 21 *Int'l J.L. Pol'y & Fam.* 242.

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 381, « Évaluation de la filiation aux fins d'attribution de la citoyenneté dans les cas où interviennent des techniques de procréation assistée, y compris la maternité de substitution », 8 mars 2012, en ligne : <<http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo381.asp>>.

Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 3<sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 1999.

Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 4<sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 2009.

de Villers, Marie-Éva. *Multidictionnaire de la langue française*, 4<sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003.

*Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996.

Knoppers, Bartha Maria. « The "Legitimization" of Artificial Insemination: Promise or Problem? » (1978), 1 *Fam. L. Rev.* 108.

Mykitiuk, Roxanne. “Beyond Conception : Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies” (2001), 39 *Osgoode Hall L.J.* 771.

*Petit Larousse illustré*. Paris : Larousse, 1999.

*Petit Robert de la langue française*, 2006. Paris : Le Robert, 2006, “mère”, “père”.

“Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock” (1919), 33 *Harv. L. Rev.* 306.

*Sullivan on the Construction of Statutes*, 5th ed. Toronto: Lexis Nexis, 2008.

Mykitiuk, Roxanne. « Beyond Conception : Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies » (2001), 39 *Osgoode Hall L.J.* 771.

*Petit Larousse illustré*. Paris : Larousse, 1999.

*Petit Robert de la langue française*, 2006. Paris : Le Robert, 2006, « mère », « père ».

« Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock » (1919), 33 *Harv. L. Rev.* 306.

*Sullivan on the Construction of Statutes*, 5<sup>e</sup> éd. Toronto: Lexis Nexis, 2008.

APPEAL from a Federal Court decision (2013 FC 336, [2014] 3 F.C.R. 355) allowing the respondent’s application for judicial review filed in her name by her legal guardian of the citizenship officer’s decision rejecting her application for a Canadian citizenship certificate pursuant to paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*. Appeal allowed, Mainville J.A. dissenting.

APPEL à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2013 CF 336, [2014] 3 R.C.F. 355) qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée déposée en son nom par son tuteur légal à l’encontre de la décision d’un agent de citoyenneté de rejeter sa demande de certificat de citoyenneté canadienne conformément à l’alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté*. Demande accueillie, le juge Mainville, J.C.A., étant dissident.

#### APPEARANCES

*Cheryl D. Mitchell* and *Kimberly Sutcliffe* for appellant.

*Charles E. D. Groos* for respondent.

#### ONT COMPARU

*Cheryl D. Mitchell* et *Kimberly Sutcliffe* pour l’appellant.

*Charles E. D. Groos* pour l’intimée.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Deputy Attorney General of Canada* for appellant.

*Charles E. D. Groos*, Surrey, British Columbia, for respondent.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Le sous-procureur général du Canada* pour l’appellant.

*Charles E. D. Groos*, Surrey (Colombie-Britannique) pour l’intimée.

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

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

[1] NOËL J.A.: This is an appeal from a decision of the Federal Court [2013 FC 336, [2014] 3 F.C.R. 355], wherein Blanchard J. (the Federal Court Judge [or reasons]) allowed Ms. Nanakmeet Kaur Kandola’s (the respondent) application for judicial review filed in her name by her guardian at law Malkiat Singh Kandola (Mr. Kandola or the legal guardian) of the decision of a citizenship officer of the Minister of Citizenship and Immigration (the appellant or the Minister) rejecting her application for a Canadian citizenship certificate pursuant to paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*, R.S.C., 1985, c. C-29 (the Act).

[1] LE JUGE NOËL, J.C.A. : La Cour est saisie de l’appel d’une décision rendue par le juge Blanchard de la Cour fédérale [2013 CF 336, [2014] 3 R.C.F. 355] (le juge de la Cour fédérale [ou les motifs]), qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par M<sup>me</sup> Nanakmeet Kaur Kandola (l’intimée), déposée en son nom par son tuteur légal, Malkiat Singh Kandola (M. Kandola ou le tuteur légal); la demande de contrôle judiciaire visait la décision par laquelle un agent de citoyenneté du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (l’appellant ou le ministre) avait refusé la demande de certificat de citoyenneté canadienne



[2] The issue turns on whether the Canadian father of a child conceived through assisted human reproduction (AHR) technology, without any genetic link to him or to her foreign birth mother conveys derivative citizenship pursuant to paragraph 3(1)(b) of the Act.

[3] The citizenship officer answered this question in the negative and the Federal Court Judge came to the opposite conclusion. For the reasons that follow, I am of the view that the appeal should be allowed and the citizenship officer's decision restored.

#### STATUTORY PROVISIONS

[4] The statutory provisions which are relevant to the analysis are the following:

*Citizenship Act*, R.S.C., 1985, c C-29

Definitions	<b>2.</b> (1) In this Act,  ...  “certificate of citizenship” means a certificate of citizenship issued or granted under this Act or under the former Act; « <i>certificat de citoyenneté</i> »  ...  “child” « <i>enfant</i> »  ...  Persons who are citizens
	<b>3.</b> (1) Subject to this Act, a person is a citizen if  (a) the person was born in Canada after February 14, 1977;

présentée par l'intimée, en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la *Loi sur la citoyenneté*, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi).

[2] Le litige porte sur la question de savoir si le père canadien d'un enfant conçu à l'aide d'une technique de procréation assistée — l'enfant n'ayant aucun lien génétique avec lui ou avec sa mère naturelle étrangère — transmet la citoyenneté par filiation en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi.

[3] L'agent de citoyenneté a répondu à cette question par la négative et le juge de la Cour fédérale a tiré la conclusion opposée. Par les motifs énoncés ci-dessous, je suis d'avis que l'appel doit être accueilli et la décision de l'agent de citoyenneté, rétablie.

#### DISPOSITIONS LÉGALES

[4] Voici les dispositions légales qui sont pertinentes dans le cadre de l'analyse :

*Loi sur la citoyenneté*, L.R.C. (1985), ch. C-29

Definitions	<b>2.</b> (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.  [...]  « certificat de citoyenneté » Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l'ancienne loi.  [...]  « enfant » Tout enfant, y compris l'enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l'adoption ou de la légitimation.  [...]	Définitions
	<b>3.</b> (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :  a) née au Canada après le 14 février 1977;	« certificat de citoyenneté » « <i>certificat of citizenship</i> »  « enfant » « <i>child</i> »  Citoyens

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

...

Adoptees  
— minors

**5.1** (1) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen on or after January 1, 1947 while the person was a minor child if the adoption

(a) was in the best interests of the child;

(b) created a genuine relationship of parent and child;

(c) was in accordance with the laws of the place where the adoption took place and the laws of the country of residence of the adopting citizen; and

(d) was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.

[5] It is also useful for comparative purposes to quote paragraph 3(1)(b) of the Act as it read immediately prior to the enactment of the above quoted version (*Citizenship Act*, S.C. 1974-75-76, c. 108 (the 1977 Act)):

Persons who  
are citizens

**3.** (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

...

(b) he was born outside Canada after the coming into force of this Act and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

## FACTUAL BACKGROUND

[6] The respondent was born in India on June 3, 2009 (appeal book, page 114; reasons, paragraph 3). At the time of her birth, her legal guardian and her birth mother (Mrs. Kandola) were already married (appeal book,

b) née à l'étranger après le 14 février 1977 d'un père ou d'une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

[...]

**5.1** (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1<sup>er</sup> janvier 1947 ou subséquemment lorsqu'elle était un enfant mineur. L'adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

a) elle a été faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l'adoptant et l'adopté;

c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l'adoption et du pays de résidence de l'adoptant;

d) elle ne visait pas principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège relatifs à l'immigration ou à la citoyenneté.

[5] Il est également utile, à des fins de comparaison, de citer l'alinéa 3(1)b) de la Loi ainsi qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la version citée ci-dessus (*Loi sur la citoyenneté*, S.C. 1974-75-76, ch. 108 (la Loi de 1977)) :

**3.** (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est citoyen toute personne

Cas de  
personnes  
adoptées —  
mineurs

Citoyens

[...]

b) qui est née hors du Canada après l'entrée en vigueur de la présente loi et dont, au moment de sa naissance, le père ou la mère, mais non un parent adoptif, était citoyen canadien;

## LES FAITS

[6] L'intimée est née en Inde le 3 juin 2009 (dossier d'appel, page 114; motifs, au paragraphe 3). À sa naissance, son tuteur légal et sa mère naturelle (M<sup>me</sup> Kandola) étaient mariés (dossier d'appel, page 115). Sur le

page 115). Both are respectively listed as father and mother on the respondent's Indian birth certificate (appeal book, pages 133 and 257). At the time of the respondent's birth, Mr. Kandola was a Canadian citizen, while Mrs. Kandola had undertaken steps to become a permanent resident through the sponsorship process (reasons, paragraphs 3 and 4).

[7] The respondent was conceived through *in vitro* fertilization, where embryos created from sperm and eggs from two anonymous donors were implanted in the respondent's birth mother (reasons, paragraph 3). Mr. and Mrs. Kandola resorted to this technique because they were infertile and incapable of making a genetic contribution of their own (appeal book, pages 116 to 132). Rather than adopting, they opted for child bearing through AHR. The result is the unusual situation where the respondent was carried by Mrs. Kandola with the view of giving birth to her and raising her as a child of the couple, in circumstances where she has no genetic connection with either parent.

[8] The appellant was made aware of this information through proceedings incidental to Mrs. Kandola's sponsorship application (appeal book, pages 51 to 64; reasons, paragraph 4). As part of these proceedings, a DNA test was conducted at the request of Canadian immigration authorities, which confirmed the absence of a genetic link between the respondent and both her legal guardian and her birth mother (appeal book, pages 197 and 198).

[9] Parallel to his spouse's sponsorship application, Mr. Kandola made two unsuccessful applications for a citizenship certificate on behalf of the respondent pursuant to paragraph 3(1)(b) of the Act. In both cases, Mr. Kandola checked the box "Natural father" as opposed to "Adoptive father", the only other option available on the citizenship form to describe his relationship with the respondent (appeal book, pages 189 and 244). In both cases, however, the respondent's applications were denied on the basis that she was genetically unrelated to her Canadian parent (appeal book, pages 166, 167, 177 and 178).

certificat de naissance indien de l'intimée (dossier d'appel, pages 133 et 257), ils sont désignés à titre de père et de mère de l'enfant. À la naissance de l'intimée, M. Kandola était citoyen canadien, tandis que M<sup>me</sup> Kandola avait amorcé une démarche en vue d'obtenir la résidence permanente par la voie du parrainage (motifs, aux paragraphes 3 et 4).

[7] L'intimée a été conçue au moyen de la fécondation *in vitro*. Des embryons créés à partir du sperme et d'ovules de deux donneurs anonymes ont été implantés dans le ventre de sa mère naturelle (motifs, au paragraphe 3). M. et M<sup>me</sup> Kandola ont eu recours à cette technique parce qu'ils étaient stériles et incapables, chacun de leur côté, d'effectuer une contribution génétique (dossier d'appel, pages 116 à 132). Au lieu d'adopter, ils ont choisi une grossesse par procréation assistée. C'est ainsi que nous avons la situation inhabituelle où l'intimée a été portée par M<sup>me</sup> Kandola en vue de lui donner naissance et de l'élever comme l'enfant du couple, sans que l'enfant n'ait de lien génétique avec l'un ou l'autre des parents.

[8] Dans le cadre des démarches relatives à la demande de parrainage de M<sup>me</sup> Kandola, l'appelant a été mis au courant de cette situation (dossier d'appel, pages 51 à 64; motifs, au paragraphe 4). Un test d'ADN a été effectué à la demande des autorités canadiennes de l'immigration et les résultats ont confirmé que l'intimée n'avait aucun lien génétique avec son tuteur légal et sa mère naturelle (dossier d'appel, pages 197 et 198).

[9] Parallèlement à la demande de parrainage de son épouse, M. Kandola a présenté deux demandes de certificat de citoyenneté pour le compte de l'intimée aux termes de l'alinéa 3(1)b) de la Loi; elles ont été refusées. Dans les deux cas, M. Kandola a coché la case « Père naturel » plutôt que « Père adoptif », la seule autre option que lui proposait le formulaire de citoyenneté pour qualifier sa relation avec l'intimée (dossier d'appel, pages 189 et 244). Toutefois, dans les deux cas, les demandes de l'intimée ont été rejetées au motif qu'elle n'avait aucun lien génétique avec son parent canadien (dossier d'appel, pages 166, 167, 177 et 178).

[10] The present appeal stems from Mr. Kandola's second citizenship application filed on September 30, 2011 (appeal book, pages 101 to 109). In support of this second application, the respondent and his counsel both made submissions regarding Indian law, namely section 112 of the *Indian Evidence Act, 1872* [Act No. 1 of 1872], which provides that a child born during the course of her birth mother's marriage is presumed to be the legitimate child of the mother's husband (appeal book, pages 96 to 99).

[11] On April 25, 2012, this second application was denied based on the DNA evidence proving that the respondent was not genetically related to her Canadian parent, that is Mr. Kandola (appeal book, pages 29 and 30). The citizenship officer explained that:

For the purposes of determining citizenship by birth outside Canada to a Canadian parent (derivative citizenship), Canadian law relies on evidence of a blood connection (or genetic link) between parent and child which can be proven by DNA testing. This principle of *jus sanguinis* has deep historical roots both in Canada and internationally, and it is evident from the legislative history of the [Act] that Parliament has always intended the term "parent" to refer to genetic parents for derivative citizenship purposes.

[12] The respondent's subsequent judicial review application against the citizenship officer's decision was successful. The Minister now appeals from the Federal Court's decision before this Court.

#### DECISION OF THE FEDERAL COURT

[13] Applying a standard of correctness, the Federal Court Judge found that the citizenship officer erred by requiring "a genetic link thereby refusing to consider parents by legitimation to be parents for the purposes of paragraph 3(1)(b) of the Act" (reasons, paragraphs 21 and 43).

[14] At the outset, the Federal Court Judge took the position that the respondent's Indian birth certificate, which designates her legal guardian and birth mother as

[10] Le présent appel découle de la deuxième demande de citoyenneté présentée par M. Kandola le 30 septembre 2011 (dossier d'appel, pages 101 à 109). À l'appui de cette deuxième demande, l'intimée et son avocat ont présenté des observations concernant le droit indien, plus précisément l'article 112 de la *Indian Evidence Act, 1872* [Act No. 1 of 1872], qui dispose que l'enfant né durant le mariage de sa mère naturelle est présumé être l'enfant légitime de l'époux de la mère (dossier d'appel, pages 96 à 99).

[11] Le 25 avril 2012, cette deuxième demande a été refusée sur la base de la preuve ADN attestant que l'intimée n'avait pas de lien génétique avec son parent canadien, soit M. Kandola (dossier d'appel, pages 29 et 30). L'agent de citoyenneté a fourni les explications suivantes :

[TRADUCTION] Pour établir la citoyenneté par la naissance d'un enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère de citoyenneté canadienne (citoyenneté acquise par filiation), le droit canadien se fonde sur la preuve d'un lien de sang (ou lien génétique) entre le père ou la mère et l'enfant, lequel peut être prouvé par une analyse de l'ADN. Ce principe du *jus sanguinis* (le droit du sang) a de profondes racines historiques tant au Canada qu'à l'étranger, et il ressort clairement de l'historique législatif de la [Loi] que l'intention du législateur a toujours été que l'expression « père ou [...] mère » renvoie aux père ou mère génétiques pour la citoyenneté acquise par filiation.

[12] L'intimée a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'agent de citoyenneté et la Cour fédérale a accueilli cette demande. En l'espèce, le ministre interjette appel de la décision de la Cour fédérale.

#### LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[13] Appliquant la norme de la décision correcte, le juge de la Cour fédérale a conclu que l'agent de citoyenneté avait commis une erreur lorsqu'il « a exigé un tel lien génétique, et qu'il a donc refusé de considérer les père ou mère par légitimation comme les père ou mère pour l'application de l'alinéa 3(1)(b) de la Loi » (motifs, aux paragraphes 21 et 43).

[14] Dès le départ, le juge de la Cour fédérale s'est dit d'avis que le certificat de naissance indien de l'intimée, qui désigne son tuteur légal et sa mère naturelle comme

her parents, provides satisfactory evidence that there exists a child/parent relationship under Indian law, which the appellant does not contest (reasons, paragraph 33). The Federal Court Judge inferred from that evidence that “the [respondent] is the legitimized child of her birth mother and her Canadian legal guardian under Indian law” (reasons, paragraph 33).

[15] The Federal Court Judge rejected the narrow interpretation of the term “parent” based on the case law and the scheme of the Act. According to the Federal Court Judge, this case should be distinguished from the decisions *Valois-d’Orleans v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2005 FC 1009, paragraph 16; and *Azziz v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 663, 368 F.T.R. 281 (*Azziz*), paragraph 73, which appear to have restricted the notion of “parent” to a person having blood relationships with his or her child; unlike the present case, these decisions involved fraud and did not concern a situation of legitimization by a foreign state (reasons, paragraphs 26 and 27).

[16] The Federal Court Judge further discarded the appellant’s assertion that Parliament intended that the term “parent” be circumscribed to genetic parents, as evidenced by the fact that adopted children are explicitly excluded from paragraph 3(1)(b) of the Act (reasons, paragraph 31). On the contrary, “[b]y excepting only an adoptive parent from this provision under the Act, an inference arises from the legislation that any other type of parent (genetic or legitimized) is sufficient to satisfy paragraph 3(1)(b)” (reasons, paragraph 39).

[17] The Federal Court Judge then turned to the definition of the term “child” in section 2 of the Act (reasons, paragraph 36). Given that the definition of “child” includes both adopted and legitimized children, and given that the concepts of child and parent are necessarily correlative, the Federal Court Judge concluded that the parent of a legitimized child should be recognized as a “parent” for the purposes of paragraph 3(1)(b) of the Act (reasons, paragraphs 37 and 38).

étant ses parents, constitue une preuve suffisante de l’existence d’une relation parent-enfant sous le régime du droit indien, que l’appelant ne conteste pas (motifs, au paragraphe 33). Sur la base de cette preuve, le juge de la Cour fédérale a conclu que « [l’intimée] est l’enfant légitimée de sa mère naturelle et de son tuteur légal canadien sous le régime du droit indien » (motifs, au paragraphe 33).

[15] Le juge de la Cour fédérale a rejeté l’interprétation étroite de l’expression « père ou [...] mère » (ci-après « père ou mère ») en se fondant sur la jurisprudence et l’esprit de la Loi. D’après le juge de la Cour fédérale, la présente espèce doit être distinguée des affaires *Valois-d’Orleans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, 2005 CF 1009, au paragraphe 16; et *Azziz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2010 CF 663 (*Azziz*), au paragraphe 73, dans lesquelles la notion de « père ou mère » semble être restreinte à une personne ayant des liens du sang avec son enfant; contrairement à l’espèce, il était question dans ces affaires de manœuvres frauduleuses et non d’une situation de légitimation par un État étranger (motifs, aux paragraphes 26 et 27).

[16] De plus, le juge de la Cour fédérale a rejeté la thèse de l’appelant selon laquelle le législateur avait l’intention de restreindre les mots « père ou mère » aux parents génétiques, comme l’atteste le fait que les enfants adoptés sont expressément exclus dans la version anglaise de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi (motifs, au paragraphe 31). En effet, « [v]u que le législateur crée une exception uniquement pour les père ou mère adoptifs à cet alinéa, il est possible d’inférer que tout autre type de père ou mère (génétique ou légitimé) suffit à satisfaire aux exigences de l’alinéa 3(1)(b) » (motifs, au paragraphe 39).

[17] Le juge de la Cour fédérale a ensuite examiné la définition du mot « enfant » à l’article 2 de la Loi (motifs, au paragraphe 36). Étant donné que la définition d’« enfant » englobe à la fois les enfants adoptés et légitimés, et qu’il doit y avoir une corrélation entre les notions d’enfant et de parent, le juge de la Cour fédérale a conclu que le parent d’un enfant légitimé doit être reconnu à titre de « père ou mère » aux fins de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi (motifs, aux paragraphes 37 et 38).

[18] In the Federal Court Judge’s opinion, the term “parent” in paragraph 3(1)(b) “include[s] the lawfully recognized parents of a legitimized child in accordance with the laws of the place where the legitimation took place: in this instance, India” (reasons, paragraph 41). Since one of the respondent’s parents, her legal guardian, was a Canadian citizen at the time of her birth pursuant to paragraph 3(1)(b) of the Act, there was no reason to deny her application for citizenship due to the absence of genetic link (reasons, paragraph 42).

#### POSITION OF THE MINISTER

[19] The Minister raises three main grounds of appeal.

[20] First, concerning the standard of review, the Minister argues that the Federal Court Judge erred in reviewing the citizenship officer’s decision on a standard of correctness (appellant’s memorandum, paragraphs 5 and 30). Relying on the Supreme Court’s decision in *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559 (*Agraira*), the Minister contends that the standard of reasonableness applies to an officer’s interpretation of his home statute as in the case at bar (appellant’s memorandum, paragraphs 33 to 36).

[21] Second, the Minister argues that the Federal Court Judge erred in extending the interpretation of the term “parent” in paragraph 3(1)(b) of the Act to include the parents of a legitimized child with whom there exists no genetic connection (appellant’s memorandum, paragraphs 6 and 31). The Minister’s basic position is that “the term ‘parent’ [in paragraph 3(1)(b) of the Act] refers to a person who has begotten or borne a child and who is genetically related to the child” (appellant’s memorandum, paragraph 52) (emphasis added).

[22] In support of this contention, the Minister submits that the unambiguous French text of paragraph 3(1)(b) of the Act—which confirms that a parent must have contributed to his or her child’s genes—must prevail

[18] Selon le juge de la Cour fédérale, les mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)b) « inclu[ent] les père ou mère reconnus légalement d’un enfant légitimé en conformité avec les lois de l’endroit où la légitimation a eu lieu : en l’espèce, il s’agit de l’Inde » (motifs, au paragraphe 41). Vu que l’un des parents de l’intimée, son tuteur légal, était citoyen canadien à la naissance de l’intimée, au termes de l’alinéa 3(1)b) de la Loi, il n’y avait pas de motif de refuser sa demande de citoyenneté sur la base de l’absence de lien génétique (motifs, au paragraphe 42).

#### POSITION DU MINISTRE

[19] Le ministre soulève trois principaux motifs d’appel.

[20] Premièrement, en ce qui concerne la norme de contrôle, le ministre soutient que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en examinant la décision de l’agent de citoyenneté suivant la norme de la décision correcte (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 5 et 30). Se fondant sur l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour suprême, *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 (*Agraira*), le ministre soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’interprétation par un agent de sa loi constitutive, comme c’est le cas en l’espèce (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 33 à 36).

[21] Deuxièmement, le ministre soutient que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en élargissant la portée des mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)b) de la Loi de manière à inclure le père ou la mère d’un enfant légitimé avec qui le parent n’a aucun lien génétique (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 6 et 31). La thèse fondamentale du ministre est que [TRADUCTION] « les mots « père ou mère » [à l’alinéa 3(1)b) de la Loi] visent la personne qui a engendré ou porté un enfant et qui a un lien génétique avec l’enfant » (mémoire de l’appelant, au paragraphe 52) (non souligné dans l’original).

[22] À l’appui de cette thèse, le ministre soutient que la formulation sans ambiguïté de la version française de l’alinéa 3(1)b) de la Loi — qui confirme que le père ou la mère doit avoir contribué au bagage génétique de son

under the shared meaning rule. Indeed, while the English term “parent” gives rise to some ambiguity, the French words “née [...] d’un père ou d’une mère” clearly emphasize the requirement of a genetic link (appellant’s memorandum, paragraph 56). This is further supported by the fact that the legislature did not see the need to exclude adopted children in the French text of paragraph 3(1)(b), because the term “parent” is already restricted to a person who has begotten or borne a child (appellant’s memorandum, paragraph 57).

[23] In addition, the legislative evolution and history of the Act show that parenthood based on a genetic connection remains an essential feature of the derivative citizenship process provided for in paragraph 3(1)(b). Although Parliament has expressed willingness to expand the ways in which a child may acquire citizenship—for example by making the parents’ marital status irrelevant under paragraph 3(1)(b) and minimizing distinctions between foreign-born adopted children and foreign-born children genetically-related to a Canadian citizen—it has always sought to preserve the genetic nature of the *jus sanguinis* concept (appellant’s memorandum, paragraphs 58 to 76). The Minister adds that Parliament has implemented legislative responses to reproductive technologies in other areas of the law and that failure to do so with respect to citizenship matters reflects a clear intent to leave the current regime unchanged (appellant’s memorandum, paragraph 77).

[24] Consistent with this are the Minister’s policy guidelines (Operational Bulletin 381 [“Assessing Who is a Parent for Citizenship Purposes Where Assisted Human Reproduction (AHR) and/or Surrogacy Arrangements are Involved”, March 8, 2012]) and Canadian case law, which have both reiterated that the term “parent” in paragraph 3(1)(b) refers to a person who shares a genetic connection to his or her child (appellant’s memorandum, paragraphs 82 to 89). Furthermore, the original meaning rule also points to a narrow interpretation of the term “parent”; AHR technologies were still in their infancy

enfant — doit prévaloir en vertu de la règle de la signification commune. En effet, alors que le mot anglais « parent » donne lieu à une certaine ambiguïté, la formulation française « née [...] d’un père ou d’une mère » met clairement en évidence l’exigence d’un lien génétique (mémoire de l’appelant, au paragraphe 56). Cette thèse est étayée par le fait que le législateur n’a pas cru nécessaire d’exclure les enfants adoptés dans la version française de l’alinéa 3(1)(b), parce que la formulation a déjà pour effet de viser uniquement la personne qui a engendré ou porté un enfant (mémoire de l’appelant, au paragraphe 57).

[23] De plus, il ressort de l’évolution législative et de l’historique de la Loi que la parentalité fondée sur un lien génétique demeure une caractéristique essentielle du processus d’acquisition de la citoyenneté par filiation prévu à l’alinéa 3(1)(b). Bien que le législateur se soit montré disposé à ouvrir de nouvelles voies par lesquelles un enfant peut acquérir la citoyenneté — par exemple, en faisant en sorte que l’état matrimonial des parents n’ait aucune importance aux fins de l’application de l’alinéa 3(1)(b) et en minimisant les distinctions entre les enfants adoptés nés à l’étranger et les enfants nés à l’étranger ayant un lien génétique avec un citoyen canadien — le législateur a toujours cherché à préserver la nature génétique de la notion du *jus sanguinis* (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 58 à 76). Le ministre ajoute que le législateur a, dans d’autres domaines du droit, mis en œuvre des mesures législatives en réponse aux techniques de reproduction et que l’omission de procéder de la même manière dans le domaine de la citoyenneté reflète l’intention claire de laisser tel quel le régime actuel (mémoire de l’appelant, au paragraphe 77).

[24] Sont conformes à cette thèse les lignes directrices ministérielles (Bulletin opérationnel 381 [« Évaluation de la filiation aux fins d’attribution de la citoyenneté dans les cas où interviennent des techniques de procréation assistée, y compris la maternité de substitution », le 8 mars 2012]) et la jurisprudence canadienne, qui ont réitéré que les mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)(b) visent la personne ayant un lien génétique avec son enfant (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 82 à 89). De plus, la règle du sens original favorise une interprétation stricte des mots « père ou mère »; les

at the time the Act came into force and thus could not have been contemplated by the legislature (appellant's memorandum, paragraph 90). A dynamic interpretation of the term "parent" is inappropriate in the case at bar, since this would lead the Court to intrude unduly on the role of Parliament in defining the scope of derivative citizenship (appellant's memorandum, paragraphs 92 to 94).

[25] Third, the Minister alleges that the Federal Court Judge erred in finding that the respondent was a "legitimized" child within the meaning of section 2 of the Act, despite the fact that her birth mother and legal guardian were already married at the time of her birth (appellant's memorandum, paragraphs 7 and 32). Indeed, the legislative history of the Act demonstrates that the term "legitimized" traditionally refers to a child born out of wedlock, and whose paternity is recognized by subsequent marriage (appellant's memorandum, paragraphs 95 to 101). Since the respondent was born in wedlock, and was thus legitimate at birth, she cannot be considered as having been "legitimized" (appellant's memorandum, paragraphs 101, 102 and 106).

#### POSITION OF THE RESPONDENT

[26] With respect to the standard of review, the respondent supports the Federal Court Judge's finding that the standard of correctness applies to the citizenship officer's interpretation of statutory definitions contained in the Act. The respondent underscores that the Supreme Court's decision in *Agraira* did not overrule this Court's reasons in *David Suzuki Foundation v. Canada (Fisheries and Oceans)*, 2012 FCA 40, [2013] 4 F.C.R. 155 (*David Suzuki Foundation*), paragraph 6, wherein Mainville J.A. refused to grant any deference to an officer of the Minister on a question of statutory interpretation (respondent's memorandum, paragraph 11). The respondent adds that contrary to *Agraira*, the present case does not involve ministerial discretion, but rather turns on the interpretation of a section of the Act, and more specifically the scope and definition to be

techniques de procréation assistée n'en étaient qu'à leurs débuts au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et, par conséquent, le législateur ne pouvait pas en avoir tenu compte (mémoire de l'appelant, au paragraphe 90). Une interprétation dynamique de l'expression « père ou mère » est inappropriée en l'espèce, car elle amènerait la Cour à empiéter indûment sur le rôle du législateur pour ce qui est de délimiter l'application de la citoyenneté acquise par filiation (mémoire de l'appelant, aux paragraphes 92 à 94).

[25] Troisièmement, le ministre allègue que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'intimée était une enfant « légitimée » au sens de l'article 2 de la Loi, malgré le fait que la mère naturelle et le tuteur légal étaient mariés lorsque l'enfant est née (mémoire de l'appelant, aux paragraphes 7 et 32). En effet, il ressort de l'historique législatif de la Loi que le mot « légitimé » vise normalement l'enfant qui est né hors mariage et dont la paternité est reconnue par un mariage subséquent (mémoire de l'appelant, aux paragraphes 95 à 101). Étant donné que l'intimée est née dans les liens du mariage et qu'elle était, par conséquent, légitime à sa naissance, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle ait été « légitimée » (mémoire de l'appelant, aux paragraphes 101, 102 et 106).

#### POSITION DE L'INTIMÉE

[26] En ce qui concerne la norme de contrôle, l'intimée souscrit à la conclusion du juge de la Cour fédérale selon laquelle la norme de la décision correcte s'applique à l'interprétation par l'agent de citoyenneté des définitions exposées dans la Loi. Elle souligne que dans l'affaire *Agraira*, la Cour suprême n'a pas écarté les motifs de notre Cour dans l'arrêt *Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans)*, 2012 CAF 40, [2013] 4 R.C.F. 155 (*Fondation David Suzuki*), au paragraphe 6, où le juge Mainville a refusé de faire preuve de déférence envers les conclusions d'un agent du ministre relativement à une question d'interprétation de la loi (mémoire de l'intimée, au paragraphe 11). L'intimée ajoute que, contrairement à l'affaire *Agraira*, la controverse en l'espèce ne porte pas sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel, mais plutôt sur



given to the term “parent” (respondent’s memorandum, paragraphs 12 and 13).

[27] The respondent objects to the Minister’s construction of the term “parent” in paragraph 3(1)(b) (respondent’s memorandum, paragraphs 15 to 52). Focusing on the link between mother and child, the respondent argues that the term “parent” in paragraph 3(1)(b) must necessarily include “the woman from whom that person first emerged as a live human being unless that relationship has subsequently been replaced by operation of law” (respondent’s memorandum, paragraph 15). According to the respondent, this interpretation is supported by the ordinary meaning of the term “parent” and the definition of the correlative term “child” (respondent’s memorandum, paragraphs 20 and 38). The respondent establishes a distinction between a blood relationship resulting from child bearing and a blood relationship resulting from a genetic contribution and claims that neither are required for the purposes of paragraph 3(1)(b) of the Act (respondent’s memorandum, paragraphs 20 to 23).

[28] With respect to legitimization, the respondent concedes that the Federal Court Judge improperly characterized her as a “legitimized child”. The respondent explains that at no point in time was she considered illegitimate (respondent’s memorandum, paragraph 53). Since her birth mother and legal guardian were married at the time of her birth, her legitimacy is presumed under both Indian law and the law of most Canadian provinces (respondent’s memorandum, paragraphs 53 and 54). This presumption is codified by the *Indian Evidence Act, 1872*, an act of the Imperial Parliament, which the Federal Court Judge could take judicial notice of pursuant to section 17 of the *Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5* and which applicability was never called into question (respondent’s memorandum, paragraphs 57 and 58).

l’interprétation d’un article de la Loi et, plus précisément, sur la portée et la définition qu’il convient de donner au mot *parent* (« père ou mère » dans la version française de la Loi) (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 12 et 13).

[27] L’intimée conteste l’interprétation proposée par le ministre des mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)b) (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 15 à 52). Mettant l’accent sur le lien entre la mère et l’enfant, elle soutient que ces mots doivent nécessairement englober [TRADUCTION] « la femme de qui cette personne est sortie pour la toute première fois, à moins qu’une nouvelle relation se soit par la suite substituée à cette relation par effet de la loi » (mémoire de l’intimée, au paragraphe 15). D’après l’intimée, le sens ordinaire des mots « père ou mère » et la définition du terme corrélatif « enfant » vont dans le sens de cette interprétation (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 20 et 38). L’intimée établit une distinction entre les liens du sang découlant du fait de porter un enfant et les liens du sang découlant d’une contribution génétique, et elle soutient que ni l’un ni l’autre n’est requis aux fins de l’alinéa 3(1)b) de la Loi (mémoire de l’intimée, paragraphes 20 à 23).

[28] En ce qui concerne la légitimation, l’intimée reconnaît qu’il était erroné de la part du juge de la Cour fédérale de la qualifier d’« enfant légitimée ». L’intimée signale n’avoir jamais été considérée comme étant illégitime (mémoire de l’intimée, au paragraphe 53). Puisque sa mère naturelle et son tuteur légal étaient mariés à sa naissance, elle était présumée légitime sous le régime du droit indien et du droit en vigueur dans la plupart des provinces canadiennes (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 53 et 54). Cette présomption est codifiée dans la *Indian Evidence Act, 1872*, une loi du Parlement impérial que le juge de la Cour fédérale pouvait admettre d’office en vertu de l’article 17 de la *Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5* et dont l’applicabilité n’a jamais été mise en doute (mémoire de l’intimée, aux paragraphes 57 et 58).

## ANALYSIS

*Applicable standard of review*

[29] It is now well established that “[i]n appeal of a judgment concerning a judicial review application, the role of this Court is to determine whether the applications judge identified and applied the correct standard of review, and in the event [he or] she has not, to assess the impugned decision in light of the correct standard of review” (*Mudalige Don v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2014 FCA 4,<sup>1</sup> 369 D.L.R. (4th) 356, paragraph 37; *Keith v. Correctional Service of Canada*, 2012 FCA 117, 40 Admin. L.R. (5th) 1, paragraph 41; and *Yu v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 42, 414 N.R. 283, paragraph 19). Concretely, “[w]hat this means in practice is that in ‘step[ping] into the shoes’ of the lower court, an appellate court’s focus is, in effect, on the administrative decision” (underlining added [italic in original]) (*Merck Frosst Canada Ltd. v. Canada (Health)*, 2012 SCC 3, [2012] 1 S.C.R. 23, paragraph 247; and *Agraira*, paragraph 46).

[30] The standard of review being dependent on the nature of the question to be decided, regard must be had to the specific determination which the citizenship officer was called upon to make in the case. It is undisputed that the central issue in the case is one of statutory interpretation, and more particularly whether the respondent’s legal guardian qualifies as a “parent” within the meaning of paragraph 3(1)(b) of the Act.

[31] The parties disagree as to the standard which should apply to the review of the citizenship officer’s interpretation. Relying on *Agraira*, the appellant suggests that an administrative body’s interpretation of its home statute attracts a standard of reasonableness (appellant’s memorandum, paragraph 34). For her part, the respondent argues that *Agraira* should be distinguished from the present case because it involved the exercise of ministerial discretion, which inherently calls for deference, and that in any event, this Court should follow the precedent set in the *David Suzuki Foundation* case.

<sup>1</sup> Editor’s Note: This decision will be reported in the *Federal Courts Reports*.

## ANALYSE

*La norme de contrôle pertinente*

[29] Le droit est maintenant bien fixé : « [e]n appel d’un jugement concernant une demande de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour consiste à déterminer si le juge de première instance a retenu et appliqué la bonne norme de contrôle et, si tel n’est pas le cas, à examiner la décision attaquée en fonction de la norme de contrôle qui aurait dû être appliquée » (*Mudalige Don c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2014 CAF 4<sup>1</sup>, au paragraphe 37; *Keith c. Service correctionnel du Canada*, 2012 CAF 117, au paragraphe 41; et *Yu c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 42, au paragraphe 19). Concrètement, « [c]ela signifie en pratique qu’en se “met[tant] à la place” du tribunal d’instance inférieure la cour d’appel se concentre effectivement sur la décision administrative » (non souligné dans l’original [italique dans l’original]) (*Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé)*, 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23, au paragraphe 247; et *Agraira*, au paragraphe 46).

[30] Puisque la norme de contrôle pertinente dépend de la nature de la question à trancher, il faut prendre en considération la décision précise que l’agent de citoyenneté était chargé de prendre dans le dossier. Il n’est pas controversé entre les parties que la question centrale dans le dossier relève de l’interprétation de la loi et, plus précisément, que la Cour est appelée à décider si le tuteur légal de l’intimée est « père » au sens de l’alinéa 3(1)b) de la Loi.

[31] Il y a controverse entre les parties sur la norme qui joue en ce qui concerne l’interprétation donnée par l’agent de citoyenneté. Se fondant sur la jurisprudence *Agraira*, l’appellant soutient que la norme applicable lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable (mémoire de l’appellant, au paragraphe 34). Pour sa part, l’intimée soutient qu’il convient d’opérer une distinction entre la présente affaire et l’affaire *Agraira*, parce que cette dernière affaire avait trait à l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel qui, de par sa nature, appelle la

<sup>1</sup> Note de l’arrêstiste : Cet arrêt sera publié dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

[32] At the outset, it should be noted that *Agraira* did not alter the two-step analysis put forth in *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190 (*Dunsmuir*), paragraph 62, to identify the proper standard of review to be applied:

In summary, the process of judicial review involves two steps. First, courts ascertain whether the jurisprudence has already determined in a satisfactory manner the degree of deference to be accorded with regard to a particular category of question. Second, where the first inquiry proves unfruitful, courts must proceed to an analysis of the factors making it possible to identify the proper standard of review. [Emphasis added.]

[33] Therefore, it must first be determined whether judicial precedents have satisfactorily established the standard of review applicable to the Minister's interpretation of the Act. In this regard, the Federal Court Judge observed that recent case law from this Court suggests that the standard of review applicable to questions of law decided by the Minister is that of correctness (reasons, paragraph 21, citing *David Suzuki Foundation*, paragraph 6; and *Takeda Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2013 FCA 13, [2014] 3 F.C.R. 70 (*Takeda*), leave to appeal denied [2013] 2 S.C.R. xiii).

[34] Consistent with this are decisions of the Federal Court which have applied the standard of correctness to a citizenship officer's interpretation of paragraph 3(1)(b) of the Act (*Azziz*, paragraph 27; *Lee v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2008 FC 614, [2009] 1 F.C.R. 204, paragraph 20) (see *contra*, where the standard of reasonableness was applied to the citizenship officer's interpretation of statutory requirements under the Act: *Jabour v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 98, [2013] 3 F.C.R. 640, paragraphs 21 to 28; *Kinsel v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 1515, [2014] 2 F.C.R. 421, paragraphs 17 to 21; *Rabin v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 1094, paragraphs 16 and 17).

retenue judiciaire et parce que, de toute manière, la Cour doit suivre la jurisprudence *Fondation David Suzuki*.

[32] Il convient de noter d'emblée que l'arrêt *Agraira* n'a pas modifié l'analyse en deux étapes consacrée à l'occasion de l'affaire *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (*Dunsmuir*), au paragraphe 62, pour arrêter la norme de contrôle applicable :

Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l'analyse des éléments qui permettent d'arrêter la bonne norme de contrôle. [Non souligné dans l'original.]

[33] Par conséquent, il faut d'abord rechercher si la jurisprudence a fixé de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la Loi par le ministre. À cet égard, le juge de la Cour fédérale a fait observer que, par des arrêts récents, la Cour d'appel fédérale semble enseigner que la norme de contrôle applicable aux questions de droit tranchées par le ministre est celle de la décision correcte (motifs, au paragraphe 21, citant *Fondation David Suzuki*, au paragraphe 6; et *Takeda Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2013 CAF 13, [2014] 3 R.C.F. 70 (*Takeda*), autorisation de pourvoi refusée, [2013] 2 R.C.S. xiii).

[34] Dans la même veine, il y a des décisions de la Cour fédérale où la norme de la décision correcte a été appliquée à l'interprétation par un agent de citoyenneté de l'alinéa 3(1)(b) de la Loi (*Azziz*, au paragraphe 27; *Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2008 CF 614, [2009] 1 R.C.F. 204, au paragraphe 20) (voir, pour une opinion contraire, les décisions suivantes où la norme de la décision raisonnable a été appliquée à l'interprétation des exigences de la Loi par un agent de citoyenneté : *Jabour c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 98, [2013] 3 R.C.F. 640, aux paragraphes 21 à 28; *Kinsel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 1515, [2014] 2 R.C.F. 421, aux paragraphes 17 à 21; *Rabin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2010 CF 1094, aux paragraphes 16 et 17).

[35] However, regardless of the state of the jurisprudence as to the standard of review applicable in similar situations, the Supreme Court cautioned in *Agraira* that it may prove necessary to proceed to the second stage of the analysis where the relevant precedents are incompatible with recent developments (*Agraira*, paragraph 48). Among such developments is a recent Supreme Court decision which held that reviews of an administrative body's interpretation of its home statute must begin with the presumption that the standard to be applied is reasonableness (see *Alberta (Information and Privacy Commissioner) v. Alberta Teachers' Association*, 2011 SCC 61, [2011] 3 S.C.R. 654 (*Alberta Teachers'*), paragraph 39).

[36] The application of this presumption to non-judicial bodies, and more particularly to ministerial decisions has given rise to diverging opinions. Two main trends are discernable. On the one hand, some decisions stand for the proposition that the presumption of deference laid out in *Alberta Teachers'* does not apply to decision makers who do not exercise adjudicative functions. For example, in *David Suzuki Foundation*, paragraphs 88 and 96, Mainville J.A. writing for Nadon and Sharlow J.J.A. found that:

... deference on a question of law will not always apply, notably where the administrative body whose decision or action is subject to review is not acting as an adjudicative tribunal, is not protected by a privative clause, and is not empowered by its enabling legislation to authoritatively decide questions of law. A standard of review analysis is still required in appropriate cases.

...

... this presumption must be understood in the context in which they were developed: they concern adjudicative tribunals. The presumption is derived from the past jurisprudence which had extensively considered the standard of review applicable to the decisions of such tribunals. By empowering an administrative tribunal to adjudicate a matter between parties, Parliament is presumed to have restricted judicial review of that tribunal's interpretation of its enabling statute and of statutes closely connected to its adjudicative functions. [Emphasis added.]

[35] Toutefois indépendamment de l'état de la jurisprudence quant à la norme de contrôle applicable dans des situations similaires, la Cour suprême a formulé une mise en garde concernant l'affaire *Agraira* : il pourrait s'avérer nécessaire de passer à la deuxième étape de l'analyse si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l'évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire (*Agraira*, au paragraphe 48). Or, l'évolution récente a été marquée par un arrêt par lequel la Cour suprême a conclu qu'il convient de présumer que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision d'un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable (voir *Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association*, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654 (*Alberta Teachers'*), au paragraphe 39).

[36] L'application de cette présomption à des organismes non-judiciaires et, plus précisément, à des décisions ministérielles, a donné lieu à des avis divergents. Deux tendances principales se dégagent. D'un côté, dans certaines décisions, la Cour souscrit à la thèse selon laquelle la présomption de retenue judiciaire consacrée par la jurisprudence *Alberta Teachers'* ne s'applique pas aux décideurs qui n'exercent pas de fonctions judiciaires. Par exemple, aux paragraphes 88 et 96 de l'arrêt *Fondation David Suzuki*, le juge Mainville, s'exprimant au nom des juges Nadon et Sharlow, a conclu que :

[...] la retenue judiciaire touchant les questions de droit ne sera pas toujours applicable, notamment si l'organisme administratif dont la décision ou les mesures font l'objet du contrôle ne statue pas sur des litiges, n'est pas protégé par une clause privative et n'est pas autorisé par sa législation habilitante à décider avec autorité des questions de droit. Il reste nécessaire d'effectuer une analyse relative à la norme de contrôle dans les cas qui le justifient.

[...]

Il faut replacer ce cadre d'analyse et cette présomption dans le contexte où ils ont été établis : ils s'appliquent aux tribunaux administratifs qui statuent à l'égard d'un litige. La présomption découle de la jurisprudence antérieure, qui avait examiné de manière approfondie la question de la norme de contrôle applicable aux décisions de tels tribunaux. Il est présumé que, en conférant à un tribunal administratif le pouvoir de statuer sur des différends selon une procédure contradictoire, le législateur a restreint le contrôle judiciaire dont est susceptible l'interprétation que donne ce tribunal de sa loi habilitante et

[37] This approach has been followed in a number of cases (*Takeda* (reasons by Dawson J.A., concurred by Pelletier J.A.); *Tobar Toledo v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2013 FCA 226, [2015] 1 F.C.R. 215, paragraph 43 (reasons by Pelletier J.A., concurred by Gauthier and Trudel JJ.A.); *Prescient Foundation v. Canada (National Revenue)*, 2013 FCA 120, 358 D.L.R. (4th) 541, paragraph 13 (reasons by Mainville J.A., concurred by Pelletier and Gauthier JJ.A.); *Bartlett v. Canada (Attorney General)*, 2012 FCA 230, 365 D.L.R. (4th) 743, paragraph 46 (reasons by Mainville J.A., concurred by Sharlow and Pelletier JJ.A.); *Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation v. Canada*, 2012 FCA 136, 2012 DTC 5090, paragraph 23 (reasons by Dawson J.A., concurred by Trudel and Stratas JJ.A.).

[38] The second approach is that adopted in Stratas J.A.'s dissenting opinion in *Takeda* (followed by *Northern Ontario Compassion Club v. Canada (Attorney General)*, 2013 FC 700, paragraphs 15 to 17, reasons by Annis J.; see also *Hernandez Febles v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FCA 324, [2014] 2 F.C.R. 224, reasons by Evans J.A., concurred by Sharlow J.A., concurring reasons by Stratas J.A., leave to appeal granted [2013] 2 S.C.R. viii). In his reasons, Stratas J.A. chose to follow the direction given by the Supreme Court in *Alberta Teachers'*, stating that (*Takeda*, paragraph 33):

I am reluctant to carve out administrative decisions from the *Alberta Teachers' Association* approach merely because the administrative decision maker is a minister, as is the case here. For one thing, the *Alberta Teachers' Association* approach aptly handles the breadth of ministerial decision making, which comes in all shapes and sizes, and arises in different contexts for different purposes. In addition, ministerial decision-making power is commonly delegated, as happened here. It would be arbitrary to apply the *Alberta Teachers' Association* approach to decisions of administrative board members appointed by a minister (or, practically

des lois étroitement liées à son mandat juridictionnel. [Non souligné dans l'original.]

[37] Cette approche a été suivie dans de nombreuses affaires (*Takeda* (motifs du jugement rendus par la juge Dawson, auxquels a souscrit le juge Pelletier); *Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2013 CAF 226, [2015] 1 R.C.F. 215, au paragraphe 43 (motifs du jugement rendus par le juge Pelletier, auxquels ont souscrit les juges Gauthier et Trudel); *Prescient Foundation c. Canada (Revenu national)*, 2013 CAF 120, au paragraphe 13 (motifs du jugement rendus par le juge Mainville, auxquels ont souscrit les juges Pelletier et Gauthier); *Bartlett c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 230, au paragraphe 46 (motifs du jugement rendus par le juge Mainville, auxquels ont souscrit les juges Sharlow et Pelletier); *Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation c. Canada*, 2012 CAF 136, au paragraphe 23 (motifs du jugement rendus par la juge Dawson, auxquels ont souscrit les juges Trudel et Stratas).

[38] La seconde approche est celle retenue dans l'opinion dissidente du juge Stratas à l'occasion de l'affaire *Takeda* (retenue par la suite dans l'affaire *Northern Ontario Compassion Club c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 700, aux paragraphes 15 à 17, motifs du jugement rendus par le juge Annis; voir également *Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, motifs du jugement rendus par le juge Evans, auxquels a souscrit la juge Sharlow, motifs concordants rédigés par le juge Stratas, autorisation de pourvoi accordée, [2013] 2 R.C.S. viii). Par ses motifs, le juge Stratas a choisi de suivre les directives données par la Cour suprême par l'arrêt *Alberta Teachers'*, écrivant ce qui suit au paragraphe 33 de l'arrêt *Takeda* :

J'hésite à soustraire les décisions administratives de la démarche consacrée par la jurisprudence *Alberta Teachers' Association* simplement parce que, dans cette affaire, le décideur administratif est le ministre, comme c'est le cas en l'espèce. D'abord, la démarche fondée sur l'arrêt *Alberta Teachers' Association* tient judicieusement compte de toute la teneur des décisions ministérielles, lesquelles se présentent sous différentes formes et sont prises dans des contextes différents à des fins différentes. De plus, le pouvoir décisionnel des ministres est généralement délégué, comme c'est le cas en l'espèce. Il serait arbitraire de suivre la démarche consacrée

speaking, a group of ministers in the form of the Governor in Council), but apply the [*David Suzuki Foundation*] approach to decisions of delegates chosen by a minister. Finally, although this Court's decision in [*David Suzuki Foundation*] postdates that of the Supreme Court in *Alberta Teachers' Association*, I consider myself bound by the latter absent further direction from the Supreme Court: see *Canada v. Craig*, 2012 SCC 43, [2012] 2 S.C.R. 489, at paragraphs 18–23 .... [Emphasis added.]

[39] Stratas J.A. however commented that the presumption of deference for which *Alberta Teachers'* stands for could be rebutted based on an analysis of the *Dunsmuir* factors (*Takeda*, paragraph 28). He found that the presumption was overcome, as the nature of the question was purely legal, there was no privative clause, and the Minister had no expertise in legal interpretation (*Takeda*, paragraph 29).

[40] In my respectful view, the question whether all decisions, including those properly labelled as ministerial, are presumed to be reasonable was open to debate before *Agraira* as the Supreme Court had only applied the presumption in the context of decisions made by adjudicative tribunals (see *Alberta Teachers'*; *Halifax (Regional Municipality) v. Nova Scotia (Human Rights Commission)*, 2012 SCC 10, [2012] 1 S.C.R. 364, the Nova Scotia Human Rights Commission; *Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 53, [2011] 3 S.C.R. 471, the Canadian Human Rights Tribunal; *Nor-Man Regional Health Authority Inc. v. Manitoba Association of Health Care Professionals*, 2011 SCC 59, [2011] 3 S.C.R. 616, a labour arbitration board). However, it now seems clear that the presumption extends to ministerial decisions. I refer in particular to the following passage in *Agraira* which dealt with the review of a decision made by a ministerial officer (paragraph 50):

The applicability of the reasonableness standard can be confirmed by following the approach discussed in *Dunsmuir*.

par la jurisprudence *Alberta Teachers' Association* en matière de décisions de membres d'un conseil d'administration nommés par un ministre (ou, à proprement parler, un groupe de ministres sous la forme du gouverneur en conseil), mais de suivre la démarche consacrée par la jurisprudence [*Fondation David Suzuki*] en matière de décisions prises par les délégués choisis par un ministre. Enfin, même si l'arrêt [*Fondation David Suzuki*] de notre Cour est plus récent que l'arrêt *Alberta Teachers' Association* de la Cour suprême, l'enseignement de celui-ci s'impose à moi vu l'absence d'autres directives de la part de la Cour suprême : voir *Canada c. Craig*, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489, aux paragraphes 18 à 23; [...] [Non souligné dans l'original.]

[39] Le juge Stratas a toutefois indiqué que la présomption de retenue judiciaire préconisée par la jurisprudence *Alberta Teachers'* pouvait être réfutée par l'analyse des facteurs recensés dans l'arrêt *Dunsmuir* (*Takeda*, au paragraphe 28). Il a conclu que la présomption pouvait être écartée puisque la question soulevée était de pur droit, qu'il n'y avait pas de clause privative et que le ministre n'avait aucune expertise en matière d'interprétation des lois (*Takeda*, au paragraphe 29).

[40] Avec égards, je suis d'avis que la question de savoir si toutes les décisions, y compris celles qu'il convient de qualifier de décisions ministérielles, sont présumées être raisonnables n'avait pas été tranchée avant l'arrêt *Agraira*, car la Cour suprême n'avait appliqué la présomption qu'en matière de décisions rendues par des tribunaux judiciaires (voir *Alberta Teachers'*; *Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission)*, 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364, la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse; *Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, le Tribunal canadien des droits de la personne; *Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals*, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616, un conseil d'arbitrage du travail). Toutefois, il semble maintenant clair que cette présomption s'étend aux décisions ministérielles. Je renvoie en particulier à l'extrait suivant de l'arrêt *Agraira*, qui avait trait au contrôle d'une décision prise par un agent ministériel (au paragraphe 50) :

L'applicabilité de la norme de la décision raisonnable peut être confirmée en suivant la méthode examinée dans

As this Court noted in that case, at para. 53, “[w]here the question is one of fact, discretion or policy, deference will usually apply automatically”. Since a decision by the Minister under [subsection] 34(2) is discretionary, the deferential standard of reasonableness applies. Also, because such a decision involves the interpretation of the term “national interest” in [subsection] 34(2), it may be said that it involves a decision maker “interpreting its own statute or statutes closely connected to its function, with which it will have particular familiarity” (*Dunsmuir*, at para. 54). This factor, too, confirms that the applicable standard is reasonableness. [Emphasis added.]

[41] Significantly, the quoted words from *Dunsmuir* in the above excerpt are the words which were quoted in *Alberta Teachers’* to support the creation of the presumption that the standard of reasonableness applies (*Alberta Teachers’*, paragraph 34). The only difference is that the word “Tribunal” which precedes the quote in *Alberta Teachers’* was replaced by the broader term “decision maker”. The same broad language was more recently used, seemingly for the same purpose, in *McLean v. British Columbia (Securities Commission)*, 2013 SCC 67, [2013] 3 S.C.R. 895 (*McLean*), paragraph 21, in the context of a decision made by the British Columbia Securities Commission.

[42] It therefore appears that the analysis must start from the premise that reasonableness applies to the review of the citizenship officer’s interpretation of paragraph 3(1)(b). However, as in *Takeda* (paragraphs 28 and 29), this presumption can be quickly rebutted (*McLean*, paragraph 22; *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283, paragraph 16).

[43] Specifically, there is no privative clause and the citizenship officer was saddled with a pure question of statutory construction embodying no discretionary element. The question which he was called upon to decide is challenging and the citizenship officer cannot claim to have any expertise over and above that of a court of appeal whose sole reason for being is resolving such questions.

*Dunsmuir*. Comme notre Cour l’a fait remarquer au par. 53 de cet arrêt, « [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée ». Puisque la décision du ministre aux termes du par. 34(2) est discrétionnaire, la norme de la décision raisonnable s’applique. En outre, parce qu’une telle décision comporte l’interprétation des termes « intérêt national » figurant au par. 34(2), on peut dire qu’elle se rapporte au cas où le décideur « interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » (*Dunsmuir*, par. 54). Ce facteur confirme lui aussi que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. [Non souligné dans l’original.]

[41] Fait significatif, les passages cités de l’arrêt *Dunsmuir* dans l’extrait reproduit ci-dessus sont ceux qui ont été cités dans l’arrêt *Alberta Teachers’* à l’appui de la création de la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique (*Alberta Teachers’*, au paragraphe 34). La seule différence est que les mots « tribunal administratif » qui précèdent la citation dans l’arrêt *Alberta Teachers’* ont été remplacés par le terme plus général « décideur ». La même terminologie de nature plus générale a récemment été utilisée, apparemment dans le même but, dans l’affaire *McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)*, 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895 (*McLean*), au paragraphe 21; il s’agissait d’une décision rendue par la British Columbia Securities Commission.

[42] Par conséquent, il semble que l’analyse doit partir du principe selon lequel la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen de l’interprétation de l’alinéa 3(1)(b) par l’agent de citoyenneté. Toutefois, comme l’indique l’affaire *Takeda* (aux paragraphes 28 et 29), cette présomption peut être aisément réfutée (*McLean*, au paragraphe 22; *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, au paragraphe 16).

[43] Plus précisément, il n’y a pas de clause privative en jeu et l’agent de citoyenneté était saisi d’une pure question d’interprétation de la loi qui ne comportait aucun élément discrétionnaire. La question sur laquelle il était appelé à se prononcer est difficile et l’agent de citoyenneté ne peut prétendre qu’il possède une expertise supérieure à celle de la Cour d’appel, qui a été créée précisément pour résoudre de telles questions.

[44] In this respect, I note that construing paragraph 3(1)(b) requires a consideration of the shared meaning rule in the application of bilingual enactments as well as the use that may be made of the French text given that it was enacted in the context of a revision. There is no suggestion that a citizenship officer was ever asked to consider either of those questions and nothing in the structure or scheme of the Act suggests that deference should be accorded to the citizenship officer on the question which he had to decide.

[45] I am therefore satisfied that the presumption is rebutted.

*The use of words*

[46] In the reasons which follow, the expression “gestational mother” is used in relation to the respondent to identify the person who carried her. The expression “genetic mother” is used to identify the person who contributed the eggs. The connection between the respondent and her gestational mother is described as “gestational” and her connection with the persons who contributed the eggs and the sperm from which she was conceived is described as “genetic”.

[47] Further, while the relevant consideration for the conveyance of derivative citizenship was identified by reference to the Latin words *jus sanguinis* (blood relationship) in 1977, the means of testing the existence of this relationship has evolved with the emergence of genetic science. Although the reasons make continuous reference to a “genetic link or connection”, the issue remains the same as it was in 1977, i.e. whether there is proof of filiation pursuant to paragraph 3(1)(b).

*Interpretation of the term parent in paragraph 3(1)(b) of the Act*

[48] Before turning to the analysis, it is useful to retrace the origin of paragraph 3(1)(b). This provision was introduced by the 1977 Act which came into force on February 17, 1977.

[44] À cet égard, je note que, pour interpréter l’alinéa 3(1)b), il faut prendre en considération la règle de la signification commune lors de l’application de lois bilingues; il faut aussi prendre en considération l’utilisation qui peut être faite du texte français compte tenu du fait qu’il est le fruit d’une révision. Rien n’indique qu’on ait jamais demandé à un agent de citoyenneté de tenir compte de l’une ou de l’autre de ces questions, et il n’y a rien dans la structure ou l’esprit de la Loi qui donne à penser que la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision d’un agent de citoyenneté sur une telle question.

[45] Par conséquent, je conclus que la présomption est réfutée.

*Les mots utilisés*

[46] Dans les motifs qui suivent, les mots « mère gestationnelle » visent la personne qui a porté l’intimée durant la grossesse, et les mots « mère génétique », la personne qui a donné des ovules. Le lien entre l’intimée et sa mère gestationnelle est qualifié de « gestationnel » et son lien avec les personnes qui ont donné des ovules et du sperme ayant servi à sa conception est qualifié de « génétique ».

[47] De plus, bien que l’élément pertinent pour l’acquisition de la citoyenneté par filiation ait été identifié en 1977 en faisant renvoi à la formule latine *jus sanguinis* (le droit du sang), les moyens de vérifier l’existence de liens du sang ont évolué avec le développement de la génétique. Bien que les motifs de la décision fassent continuellement référence à un « un lien génétique ou connexion », la question fondamentale demeure la même qu’en 1977 : y a-t-il des preuves de filiation en vertu de l’alinéa 3(1)b)?

*L’interprétation de l’expression « père ou mère » à l’alinéa 3(1)b) de la Loi*

[48] Avant de procéder à l’analyse, il est utile de retracer l’origine de l’alinéa 3(1)b). Il s’agit d’une disposition instaurée par la Loi de 1977, qui est entrée en vigueur le 17 février 1977.



[49] Paragraph 3(1)(b) allowed a child born outside Canada after February 14, 1977 to be automatically recognized as a Canadian citizen when born of a Canadian parent, regardless of the parent's marital status at the time of birth. As the appellant points out, this made a child's "legitimacy" irrelevant to derivative citizenship under paragraph 3(1)(b) (appellant's memorandum, paragraph 66). However, the notion of legitimacy did not thereby become irrelevant since subsection 5(2) of the 1977 Act allowed for a grant of citizenship for a permanent resident who was the minor child of a citizen, including children who were adopted or "legitimized".

[50] Further amendments were brought to the Act in 2007 (*An Act to amend the Citizenship Act (adoption)*, S.C. 2007, c. 24). The effect of these amendments was to streamline the treatment of children born to a Canadian parent and children adopted by a Canadian parent. Before these amendments, a child born to a Canadian parent outside Canada automatically became a Canadian citizen whereas a foreign child adopted by a Canadian parent had no such right. Section 5.1 of the Act somewhat equalizes the playing field by providing that on application the Minister "shall" grant citizenship to a foreign child adopted by a Canadian parent subject to certain terms and conditions.

[51] Against this background, one can understand why the Federal Court Judge attempted to construe paragraph 3(1)(b) so as to confer citizenship on the respondent. As he explained, citizenship can now be conveyed as of right through parentage or by adoption (reasons, paragraph 40). In this case the respondent, by reason of the fact that she was carried by her gestational mother in the course of a legitimate family project, has a closer connection with her parents than she would with adoptive parents. Yet, the interpretation given by the citizenship officer denies the respondent this entitlement. The difficulty which flows from this result is compounded by the fact that because the respondent is presumed to be the legitimate child of her father, adoption may not be an option (appeal book, pages 153 to 156; reasons, paragraph 40). As a result, the respondent cannot obtain citizenship otherwise than by way of

[49] L'alinéa 3(1)b) permettait à l'enfant né à l'étranger après le 14 février 1977 d'être automatiquement reconnu à titre de citoyen canadien s'il avait un parent canadien, sans égard à l'état matrimonial de ses parents au moment de la naissance. Comme l'appelant le signale, avec cette disposition, la « légitimité » de l'enfant n'avait aucune incidence sur l'acquisition de la citoyenneté par filiation aux termes de l'alinéa 3(1)b) (mémoire de l'appelant, au paragraphe 66). Toutefois, la notion de légitimité n'est pas devenue totalement dépourvue d'importance, car le paragraphe 5(2) de la Loi de 1977 accordait la citoyenneté à un résident permanent qui était l'enfant mineur d'un citoyen, y compris les enfants ayant été adoptés ou « légitimés ».

[50] De nouvelles modifications ont été apportées à la Loi en 2007 (*Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)*, L.C. 2007, ch. 24). Ces modifications ont eu pour effet de simplifier le traitement des demandes concernant les enfants nés d'un parent canadien et les enfants adoptés par un parent canadien. Avant ces modifications, l'enfant né d'un parent canadien à l'étranger acquérait automatiquement la citoyenneté canadienne, tandis que l'enfant étranger adopté par un parent canadien ne jouissait pas d'un tel droit. L'article 5.1 de la Loi met tout ce monde sur un pied d'égalité dans une certaine mesure en disposant que le ministre « doit » attribuer la citoyenneté à l'enfant adopté par un parent canadien si l'adoption satisfait à certaines conditions.

[51] Dans ce contexte, il est compréhensible que le juge de la Cour fédérale ait tenté d'interpréter l'alinéa 3(1)b) de manière à conférer la citoyenneté à l'intimée. Comme il l'a expliqué, la citoyenneté peut maintenant être transmise de plein droit par la parentalité ou par l'adoption (motifs, au paragraphe 40). En l'espèce, du fait d'avoir été portée par sa mère gestationnelle dans le cadre d'un authentique projet familial, l'intimée a un lien plus intime avec ses parents que si elle avait été adoptée. Et pourtant, l'interprétation avancée par l'agent de citoyenneté prive l'intimée de ce droit. Le problème qui découle de cette issue est aggravé par le fait que l'adoption ne constitue peut-être pas la solution étant donné que l'intimée est présumée être l'enfant de son père (dossier d'appel, aux pages 153 à 156; motifs, au paragraphe 40). Il en résulte que l'intimée ne peut obtenir la citoyenneté autrement que par l'exercice du pouvoir

ministerial discretion or the citizenship process designed for foreign nationals (appeal book, page 30).

[52] Faced with the ambiguous meaning of the term “parent” in paragraph 3(1)(b) of the Act, the Federal Court Judge relied on the correlative definition of “child” in section 2 of the Act, which “includes a child adopted or legitimized in accordance with the laws of the place where the adoption or legitimation took place”. The crux of the Federal Court Judge’s reasoning is contained in paragraph 33 of his reasons, where he held that the respondent was the “legitimized child” of her mother and father according to her birth certificate and therefore came under the definition of “child” within the meaning of the definition set out in section 2 of the Act. The Federal Court Judge reasoned that as the respondent was the child of her parents pursuant to this definition, the word “parent” in paragraph 3(1)(b) should be construed as including them.

[53] In order to arrive at that conclusion, the Federal Court Judge made two inferences: (1) that the birth certificate satisfactorily established the existence of a child/parent relationship; (2) that this relationship provided sufficient evidence that the respondent was the legitimized child of her gestational mother and her legal guardian under Indian law.

[54] However, this second inference cannot stand given that only a child who is illegitimate at birth can be said to be subsequently “legitimized”. In this respect, the respondent recognized before us that “[t]here was no stage of her life at which she was an illegitimate child” and that “her legitimacy is to be presumed from the moment of her birth until the contrary has been proven” (respondent’s memorandum, paragraph 53). For the same reason, the respondent insists that the use of the term “legitimized” in the Federal Court Judge’s reasons was inappropriate. Further as we have seen, the notion of “legitimization” is not relevant to the application of paragraph 3(1)(b) as derivative citizenship is obtained without regard to issues of legitimacy (see paragraphs 48 and 49 above).

discrétionnaire du ministre ou par le processus d’acquisition de la citoyenneté conçu pour les étrangers (dossier d’appel, à la page 30).

[52] Vu le sens ambigu des mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)(b) de la Loi, le juge de la Cour fédérale s’est reporté à la définition correlative du mot « enfant » à l’article 2 de la Loi, soit « [t]out enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation ». Le noeud du raisonnement du juge de la Cour fédérale est exposé au paragraphe 33 de ses motifs, où il a conclu que l’intimée était « l’enfant légitimée » de sa mère et de son père d’après le certificat de naissance et que, par conséquent, elle répondait à la définition d’un « enfant » au sens de l’article 2 de la Loi. Selon le raisonnement du juge de la Cour fédérale, étant donné que l’intimée était l’enfant de ses parents à la lumière de cette définition, il fallait interpréter les mots « père ou mère » à l’alinéa 3(1)(b) de manière à les inclure.

[53] Pour ainsi conclure, le juge de la Cour fédérale a tiré deux inférences : 1) le certificat de naissance établit de manière satisfaisante l’existence d’un lien parent-enfant; 2) ce lien constituait la preuve suffisante que l’intimée était l’enfant légitimée de sa mère gestationnelle et de son tuteur légal selon le droit indien.

[54] Toutefois, cette seconde inférence n’est pas valide puisque seul un enfant qui était illégitime à sa naissance peut être par la suite « légitimé ». À cet égard, l’intimée a reconnu devant nous qu’elle [TRADUCTION] « n’a jamais été, en aucun moment de sa vie, un enfant illégitime » et qu’[TRADUCTION] « il y a présomption de sa légitimité dès sa naissance, à moins que le contraire ne soit démontré » (mémoire de l’intimée, au paragraphe 53). Pour le même motif, l’intimée souligne que l’utilisation du mot « légitimée » dans les motifs du juge de la Cour fédérale était inappropriée. De plus, comme nous l’avons signalé, la notion de « légitimation » est dépourvue de pertinence aux fins de l’application de l’alinéa 3(1)(b), car l’acquisition de la citoyenneté par filiation ne tient pas compte des questions liées à la légitimité (voir les paragraphes 48 et 49, ci-dessus).

[55] It was therefore not open to the Federal Court Judge to hold that citizenship was granted to the respondent on the basis that she was the legitimized child of her legal guardian.

[56] The question that remains is whether, leaving aside the definition of “child” as an interpretative aid, the respondent’s legal guardian falls under the category of “parent” pursuant to paragraph 3(1)(b) of the Act. This gives rise to a pure question of statutory construction. As in all such cases, the question must be addressed with the following principle in mind (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, paragraph 21):

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[57] The appellant invites this Court to apply the shared meaning rule for the interpretation of bilingual enactments, arguing that the French text of paragraph 3(1)(b) of the Act is clear and unequivocal (“née [...] d’un père ou d’une mère”) and should be preferred to the term “parent” in the English text, which carries a latent ambiguity.

[58] According to the appellant, the words “née [...] d’un père” and “née [...] d’une mère” presuppose that the mother or father contributed to the child’s genes. The appellant adds that the fact that an adoption cannot be contemplated when a child is “née [...] d’un père” or “née [...] d’une mère” explains why the words “other than a parent who adopted him” which appear in the English text were omitted from the French text of paragraph 3(1)(b).

[59] I agree that this omission cannot be explained otherwise and that the French text by reason of its greater precision should be preferred to the English text. I also agree that the words “née [...] d’un père” presuppose that the father, in this case the respondent’s legal guardian, contributed to the child’s genes as there is no other way in which a child can conceivably be said to be “née [...] d’un père”. In the case of the father, the

[55] Par conséquent, il n’était pas loisible au juge de la Cour fédérale de conclure que la citoyenneté était accordée à l’intimée du fait qu’elle était l’enfant légitimée de son tuteur légal.

[56] La question qu’il reste à trancher, à part celle de la définition du mot « enfant » à des fins d’interprétation, est celle de savoir si le tuteur légal de l’intimée est « père » au sens de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi. Il s’agit d’une pure question d’interprétation de la loi. Comme toujours dans de telles situations, il faut examiner la question en gardant à l’esprit le principe suivant (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21) :

[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[57] L’appelant invite la Cour à appliquer la règle de la signification commune pour l’interprétation des lois bilingues, faisant valoir que la formulation française de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi est claire et sans équivoque (« née [...] d’un père ou d’une mère ») et doit être préférée au mot « parent » utilisé dans la formulation anglaise, qui comporte une ambiguïté latente.

[58] Selon l’appelant, la formulation « née [...] d’un père » ou « née [...] d’une mère » presuppose que le père ou la mère a contribué au bagage génétique de l’enfant. Il ajoute que le fait que l’adoption ne peut être envisagée lorsqu’une personne est « née [...] d’un père » ou « née [...] d’une mère » explique pourquoi le syntagme « other than a parent who adopted him » ([TRADUCTION] « mais non un parent adoptif ») qui figure dans le texte anglais a été omis du texte français de l’alinéa 3(1)(b).

[59] Je conviens que cette omission ne peut être expliquée autrement et que le texte français, en raison de sa précision accrue, doit être préféré au texte anglais. Je conviens également que la formulation « née [...] d’un père » presuppose que le père — en l’espèce, le tuteur légal de l’intimée — a contribué au bagage génétique de l’enfant, car il n’y a aucune autre signification possible des mots « née [...] d’un père ». Dans le cas du

conclusion that there must be a genetic link seems inescapable.

[60] That said, the panel raised the question during the hearing whether the French text of paragraph 3(1)(b) could be relied upon in construing the intent of Parliament given that it was enacted through a revision. The parties were invited to make written submissions on this point, which have since been received.

[61] The French text of paragraph 3(1)(b) was adopted in the course of the 1985 revision of the Act. Sections 3 and 4 of the *Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40, provide respectively:

Enactments repealed      **3.** Immediately before the coming into force of the Revised Statutes, the several Acts and portions of Acts listed in the schedule to the Statute Roll are repealed to the extent mentioned in the schedule.

Operation of Revised Statutes      **4.** The Revised Statutes shall not be held to operate as new law, but shall be construed and have effect as a consolidation of the law as contained in the Acts and portions of Acts repealed by section 3 and for which the Revised Statutes are substituted.

[62] The goal of a general revision is to produce coherent and elegant statutes that are clear, consistent, stylistic and readable (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes*, 5th ed. (Toronto: Lexis Nexis, 2008), pages 653 and 654; Pierre-André Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 2011), page 58). There is a presumption that changes in terminology in a revised statute are technical or aesthetic in nature and do not change the state of the law (Côté, page 61). However, I agree with my colleague Mainville J.A. that if new law can be gleaned from the legislative text enacted through this process, it must be ignored, and reliance must be placed on the original text (see *Flota Cubana de Pesca (Cuban Fishing Fleet) v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 2 F.C. 303, (1997), 154 D.L.R. (4th) 577 (C.A.), paragraph 42). I do not believe that the appellant says anymore than that in the so-called

père, la conclusion qu'il doit y avoir un lien génétique semble inéluctable.

[60] Cela étant dit, à l'audience, le tribunal a soulevé la question de savoir s'il l'on pouvait se fonder sur la version française de l'alinéa 3(1)(b) pour interpréter l'intention du législateur étant donné qu'il est le produit d'une révision. Nous avons invité les parties à soumettre des observations écrites sur cette question et les parties ont donné suite à cette invitation.

[61] Le texte français de l'alinéa 3(1)(b) a été adopté dans le cadre de la révision de la Loi réalisée en 1985. Les articles 3 et 4 de la *Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40, disposent :

**3.** À l'entrée en vigueur des lois révisées, les textes mentionnés à l'annexe du corpus des lois sont abrogés dans la mesure indiquée dans celle-ci. Abrogation

**4.** Les lois révisées ne sont pas censées être de droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles constituent une refonte du droit contenu dans les lois abrogées par l'article 3 et auxquelles elles se substituent. Effet de la révision

[62] Le but d'une révision générale est de produire des lois cohérentes et élégantes qui soient claires, harmonieuses, bien rédigées et faciles à lire (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes*, 5<sup>e</sup> édition (Toronto: Lexis Nexis, 2008), aux pages 653 et 654; Pierre-André Côté, *Interprétation des lois*, 4<sup>e</sup> édition (Montréal : Thémis, 2009), à la page 58). Il existe une présomption suivant laquelle les modifications terminologiques dans une loi révisée sont de nature technique ou esthétique et ne modifient pas le droit (Côté, à la page 61). Toutefois, je partage l'avis de mon collègue le juge Mainville selon lequel s'il est possible de tirer du droit nouveau du texte législatif adopté au moyen de ce processus de révision, il faut l'ignorer et se fier au texte original (voir *Flota Cubana de Pesca (Flotte de pêche cubaine) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 2 C.F. 303 (C.A.), au paragraphe 42). Je pense que l'appellant n'affirmait rien de

“concession” which my colleague quotes at paragraph 93 of his reasons [below].

[63] The issue therefore is whether the French text of paragraph 3(1)(b) creates new law when compared to the text which it replaces (the text in question is reproduced at paragraph 5, above). As explained above, the effect of the revision was to delete the reference to adoptive parents (“*mais non un parent adoptif*”), and add the expression “*née [...] d’un*” and “*née [...] d’une*” before the words “*père*” and “*mère*”. The revision also deleted the words “*hors du Canada*” and replaced them with the more idiomatic phrase “*à l’étranger*”. In my view, the words “*née [...] d’un/née] d’une*”, while more precise, did not add anything to the prior French text. Indeed, the terms “*père*” and “*mère*”, in the prior text, already conveyed the idea that there had to be a genetic/gestational connection, as evidenced by the primary definition of the word “*père*”—“*Homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants*” and the word “*mère*”—“*Femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants*” (*Le Petit Robert de la langue française*, Paris: Le Robert, 2006; to the same effect see *Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996; *Le Petit Larousse illustré*, Paris: Larousse, 1999; *Multidictionnaire de la langue française*, 4<sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003). For the same reason, the exclusion relating to adoption “*mais non un parent adoptif*” in the prior French text was redundant as by definition, the words “*père*” and “*mère*” exclude adoptive parents.

[64] Such efforts of linguistic simplification fall within the mandate of the revisers. The revision makes the prior French text more precise, but does not alter its meaning. The revisers focused on the grammatical meaning of the words “*père*” and “*mère*” and made clear Parliament’s prior reliance on a genetic/gestational connection to determine who can procure derivative citizenship. In my view, the French text does not deviate from the prior version. It merely makes it more readable stylistically, thereby bringing out more clearly the intention of Parliament.

plus dans sa soi-disant « concession » que mon collègue cite au paragraphe 93 de ses motifs [ci-dessous].

[63] Par conséquent, la question est de savoir si le texte français de l’alinéa 3(1)b) est de droit nouveau au regard du texte qu’il remplace (le texte en question est reproduit au paragraphe 5, ci-dessus). Comme nous l’avons déjà expliqué, la révision a eu pour effet de supprimer le renvoi aux parents adoptifs (« mais non un parent adoptif ») et d’ajouter la formulation « née [...] d’un » et « née [...] d’une » avant les mots « père » et « mère ». La révision a aussi eu pour effet de supprimer les mots « hors du Canada » et de les remplacer par l’expression plus idiomatique « à l’étranger ». À mon avis, la formulation « née [...] d’un/née] d’une », bien qu’elle soit plus précise, n’ajoute rien au texte français antérieur. En effet, les mots « père » et « mère », dans le texte précédent, véhiculaient déjà l’idée qu’il devait y avoir un lien génétique ou gestationnel, comme l’atteste la définition principale du mot « père », soit : « Homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants », et du mot « mère », soit : « Femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants » (*Le Petit Robert de la langue française*, Paris : Le Robert, 2006; voir, dans la même veine : *Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996; *Le Petit Larousse illustré*, Paris : Larousse, 1999; *Multidictionnaire de la langue française*, 4<sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003). Pour la même raison, l’exclusion ayant trait à l’adoption dans le texte français précédent, soit : « mais non un parent adoptif », était redondante puisque, par définition, les mots « père » et « mère » excluent les parents adoptifs.

[64] De tels efforts de simplification linguistique faisaient partie de la mission des réviseurs. La révision a pour effet de préciser le texte français antérieur, sans en modifier le sens. Les réviseurs se sont concentrés sur le sens grammatical des mots « père » et « mère » et ont fait ressortir que le législateur se fondait sur un lien génétique ou gestationnel pour établir qui peut transmettre la citoyenneté par filiation. À mon avis, le texte français ne s’écarte pas de la version précédente. Il ne fait que la rendre plus facile à lire sur le plan stylistique, faisant ainsi ressortir plus clairement l’intention du législateur.

[65] I should add that giving the words “*père*” and “*mère*” in the prior French text a meaning which requires a genetic/gestational connection is consistent with the purpose of paragraph 3(1)(b) which is to confer derivative citizenship, that is citizenship which arises by the operation of law, whenever a child is born outside of Canada to a Canadian father or mother. Because citizenship conferred by virtue of paragraph 3(1)(b) crystallizes at the moment of birth, the only events which can impact on this grant are those which precede in time the moment of birth. It follows for instance that this presumption of legitimacy under Indian law on which the respondent relies can have no bearing on derivative citizenship since the presumptive status, which has its source in the common law, is cast on “a child born in wedlock” (emphasis added) (“Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock” (1919), 33 *Harv. L. Rev.* 306, pages 306 to 308). By definition, this status cannot arise before the child comes into being. The same would apply to any equivalent common law presumption arising in Canada. Similarly, the fact that the respondent is in a legitimate parental relationship pursuant to Canadian or foreign law can have no bearing since a parental relationship with a child does not begin before the act of birth.

[66] Regard must also be had to the automatic nature of the grant. In this respect, derivative citizenship pursuant to paragraph 3(1)(b) operates the same way as the automatic grant of citizenship conferred on a child by reason of being born on Canadian soil, i.e. *jus solis* (paragraph 3(1)(a) of the Act). A mother who comes to Canada with the strategic view of giving birth and conveying citizenship on her child achieves this goal the same way as a mother who gives birth in Canada in the normal course. Similarly, a Canadian parent who conceives a child with no intention to parent confers citizenship upon the child at birth in the same way as a parent who assumes his or her parental responsibilities. In short, paragraph 3(1)(b), in contrast with section 5.1 which deals with adoption, is totally divorced from family law considerations.

[65] Il convient d’ajouter qu’attribuer aux mots « père » et « mère » dans le texte français antérieur un sens qui exige un lien génétique ou gestationnel concorde avec l’objectif de l’alinéa 3(1)b), qui est de conférer la citoyenneté par filiation, c’est-à-dire la citoyenneté par effet de la loi, lorsqu’un enfant est né à l’étranger d’un père ou d’une mère de citoyenneté canadienne. Étant donné que la citoyenneté conférée en vertu de l’alinéa 3(1)b) se concrétise au moment de la naissance, les seuls événements qui puissent avoir une incidence sur cette attribution de la citoyenneté sont ceux ayant pu survenir avant la naissance. Il s’ensuit, par exemple, que la présomption de légitimité sous le régime du droit indien sur laquelle se fonde l’intimée ne peut avoir aucune incidence sur la citoyenneté acquise par filiation puisque la présomption concernant le statut, qui tire sa source de la common law, vise [TRADUCTION] « l’enfant né dans les liens du mariage » (non souligné dans l’original) (« Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock » (1919), 33 *Harv. Law Rev.* 306, aux pages 306 à 308). Par définition, ce statut ne peut être attribué avant que l’enfant ne vienne au monde. Le même raisonnement s’appliquerait à toute présomption équivalente de la common law invoquée au Canada. De la même manière, le fait que l’intimée se trouve dans une relation parentale légitime en vertu du droit canadien ou étranger ne peut avoir aucune incidence, car une relation parentale avec un enfant ne peut s’amorcer avant la venue au monde de cet enfant.

[66] Il faut également tenir compte de la nature automatique de l’attribution de la citoyenneté. À cet égard, la citoyenneté acquise par filiation en vertu de l’alinéa 3(1)b) fonctionne de la même façon que l’attribution automatique de la citoyenneté conférée à un enfant du fait qu’il est né au Canada, c’est-à-dire le *jus solis* ou droit du sol (alinéa 3(1)a) de la Loi). La mère qui vient au Canada dans le but stratégique d’y accoucher pendant son séjour et de conférer ainsi à son enfant la citoyenneté canadienne et la mère qui donne naissance à son enfant au Canada dans le cours normal des choses confèrent la citoyenneté de la même manière. De même, le parent canadien qui conçoit un enfant sans l’intention de l’élever lui confère la citoyenneté à la naissance tout autant que le parent qui assume ses responsabilités parentales. Bref, l’alinéa 3(1)b), à l’opposé de l’article 5.1 qui a trait

[67] When regard is had to the manner in which paragraph 3(1)(b) operates, it is apparent that the only type of connection which can confer derivative citizenship is a genetic/gestational one. As in the case at hand, the respondent's legal guardian has no genetic connection with the respondent, he cannot have conveyed to her citizenship by birth.

[68] In so holding, I am mindful that according to Operational Bulletin 381 published under the title "Assessing Who is a Parent for Citizenship Purposes Where Assisted Human Reproduction (AHR) and/or Surrogacy Arrangements are Involved" [March 8, 2012], a different approach is being used in assessing the entitlement to citizenship for children born through AHR. Despite its broad title, I note that this Bulletin cannot apply to children born through AHR in Canada as they are Canadian citizens by reason of being born on Canadian soil regardless of any other considerations. The relevant portions read:

#### Issue

Children born abroad through assisted human reproduction (AHR) and/or surrogacy arrangements undertaken by Canadian intending parents are not eligible for Canadian citizenship by descent when no genetic lineage to the Canadian parent can be established.

...

#### Current Status

The existence of a genetic parent – someone whose child contains their genetic information – is what current citizenship policy relies on to determine who can receive citizenship by descent (see CP 3). Under norms of Canadian family law, the determination of whether a person is a "parent" is not merely dependent on a genetic link between the biological parent and the child, but also based on evidence of intention to parent and demonstration of parentage as displayed by the existence of a legal parent/child relationship. In most cases, where there is no question with respect to the genetic relation between the parent and the child, birth certificates are accepted as valid evidence in the establishment of who is the parent.

à l'adoption, ne tient aucunement compte de considérations relatives au droit de la famille.

[67] Lorsqu'on tient compte de la manière dont l'alinéa 3(1)(b) opère, il est évident que le seul type de lien qui puisse conférer la citoyenneté par filiation est le lien génétique ou gestationnel. En l'espèce, étant donné que le tuteur légal de l'intimée n'a aucun lien génétique avec l'intimée, il ne peut pas lui avoir conféré la citoyenneté par la naissance.

[68] En tirant ces conclusions, je suis conscient que, d'après le Bulletin opérationnel 381 intitulé « Évaluation de la filiation aux fins d'attribution de la citoyenneté dans les cas où interviennent des techniques de procréation assistée, y compris la maternité de substitution » [8 mars 2012], une démarche différente est utilisée pour apprécier le droit à la citoyenneté des enfants nés grâce à la procréation assistée. Je note que, malgré la portée générale de son titre, ce bulletin opérationnel ne peut viser les enfants nés grâce à la procréation assistée au Canada, car ces enfants acquièrent la citoyenneté canadienne du fait qu'ils sont nés en sol canadien, sans égard à toute autre considération. Voici les extraits pertinents du bulletin :

#### Objet

Les enfants nés à l'étranger, au moyen de la procréation assistée et/ou d'accords de maternité de substitution dans lesquels les futurs parents canadiens se sont engagés, ne sont pas admissibles à la citoyenneté canadienne par filiation lorsqu'aucun lien génétique avec le parent canadien ne peut être établi.

[...]

#### Situation actuelle

L'existence d'un parent génétique – une personne dont l'enfant possède l'information génétique – est l'élément sur lequel se fonde la politique actuelle en matière de citoyenneté pour déterminer qui peut obtenir la citoyenneté par filiation (voir CP 3). En vertu des normes du droit de la famille canadien, la question de savoir si une personne est « parent » ne dépend pas seulement du lien génétique entre le parent biologique et l'enfant, mais se fonde également sur des éléments probants attestant de l'intention d'être parent et la démonstration d'un lien parental comme en témoigne l'existence d'une relation parent légal/enfant. Dans la plupart des cas, lorsqu'il n'y a pas de doute quant à la relation génétique entre le parent et l'enfant,

However, cases involving AHR and/or surrogacy arrangements undertaken by Canadian citizens may result in children born abroad who are not genetically related to the Canadian parents. DNA will not be requested systematically, but rather only when there is evidence suggesting that the Canadian parent (through whom a claim by descent or derivative claim of citizenship is made) is not the genetic parent. See Appendix A below for the template letter requesting DNA. [Emphasis added.]

[69] While these guidelines are not easy to follow because they focus on the circumstances in which DNA testing will be requested, they can be read as suggesting that in addition to the existence of a genetic link, there must be a legal parent/child relationship before derivative citizenship can be conveyed. Read in that light, the first paragraph under the heading “current status” provides that when the genetic relation is not in issue, only the existence of the second condition needs to be proven and for that purpose, a birth certificate suffices.

[70] However, Operation Bulletin 381 also makes it clear that in the absence of a genetic link, derivative citizenship cannot be conveyed even where there is a legal parent/child relationship, such as is the case here. This last position finds support in paragraph 3(1)(b). In contrast, it is clear for the reasons already given, that there is no basis under the Act for imposing the existence of a legal parent/child relationship as a condition precedent for the grant of derivative citizenship.

[71] Based on the above reasoning, a child cannot be said to be “née [...] d’un père” in the absence of a genetic link. However, the same clarity does not exist in the case of a mother as the word “mère” does not implicitly or explicitly exclude the genetic or the gestational mother. Notably, although of a different kind, both the genetic mother and the gestational mother have a blood connection with their child. It follows that a child could be said to be “née [...] d’une mère” when referring to either the genetic mother or the gestational mother. While the wording of paragraph 3(1)(b) was

les certificats de naissance sont acceptés comme éléments de preuve valides pour établir qui est le parent.

Toutefois, les cas impliquant des citoyens canadiens qui ont eu recours à la procréation assistée et/ou à des accords de maternité de substitution peuvent résulter en l’absence de lien génétique entre des enfants nés à l’étranger et leurs parents canadiens. Une analyse de l’ADN ne sera pas systématiquement demandée; elle le sera seulement lorsque des éléments probants suggèrent que le parent canadien (par lequel une revendication de citoyenneté par filiation est faite) n’est pas le parent génétique. Voir le modèle de lettre de demande de preuve génétique à l’annexe A ci-dessous. [Non souligné dans l’original.]

[69] Bien qu’il ne soit pas facile de suivre ces lignes directrices parce qu’elles mettent l’accent sur les circonstances dans lesquelles une analyse de l’ADN est demandée, une interprétation possible serait que, en plus de l’existence d’un lien génétique, il doit y avoir une relation parent légal-enfant pour que la citoyenneté par filiation soit conférée. Selon cette interprétation, le premier paragraphe de la section intitulée « Situation actuelle » prévoit que, lorsque l’existence d’un lien génétique ne fait aucun doute, seule la deuxième condition doit être prouvée et que, à cette fin, le certificat de naissance est suffisant.

[70] Le Bulletin opérationnel 381 précise toutefois également qu’en l’absence d’un lien génétique, la citoyenneté par filiation ne peut être conférée même s’il y a une relation parent légal-enfant, comme c’est le cas en l’espèce. L’alinéa 3(1)b) va dans ce sens. Par contre, il est clair pour les motifs déjà exposés qu’aucune disposition de la Loi n’établit l’existence d’une relation parent légal-enfant à titre de condition préalable de l’attribution de la citoyenneté par filiation.

[71] À la lumière du raisonnement ci-dessus, on ne peut affirmer qu’une personne est « née [...] d’un père » en l’absence d’un lien génétique. Toutefois, la situation n’est pas aussi claire en ce qui a trait à la mère, car le mot « mère » n’exclut pas implicitement ou explicitement la mère génétique ou gestationnelle. Fait à noter, la mère génétique et la mère gestationnelle ont toutes les deux un lien du sang avec leur enfant, bien qu’il s’agisse d’un lien différent. Il s’ensuit qu’il est possible d’affirmer qu’une personne est « née [...] d’une mère » en faisant renvoi soit à la mère génétique soit à la mère



unambiguous when it was first introduced in 1977, the now established AHR technology which allows distinct women to carry a child and contribute the eggs eliminates the prior clarity altogether. Operational Bulletin 381 by-passes this issue as it is drafted on the assumption that a gestational mother can never be the mother of the child which she bears.

[72] The appellant for his part posits that the term “parent” is restricted “to a person who has begotten (father) or borne (mother) a child and who is genetically related to the child” (emphasis added) (appellant’s memorandum, paragraph 52). During the hearing, counsel confirmed that both these elements had to be present before derivative citizenship can be conferred.

[73] In an AHR context, these combined elements would have no impact in the case of the father because a genetic contribution, however made, is the only way in which a child can be begotten. However, in the case of the mother, they would prevent both the genetic mother and the gestational mother from conveying derivative citizenship.

[74] The correctness of the appellant’s proposed interpretation needs not be addressed as it does not change the applicable test for the father and derivative citizenship conveyed by the mother is not in issue in the present case. However, I note that it would give rise to an unequal treatment between father and mother as the father would convey derivative citizenship by way of a genetic link and the mother would not. I also note that this interpretation is inconsistent with the Operation Bulletin 381 according to which a genetic connection can convey derivative citizenship regardless of whether it is with the father or the mother.

[75] The more pressing policy issue which arises from the analysis is that Operation Bulletin 381, inasmuch as it provides for different and more demanding conditions for the grant of derivative citizenship to children born through AHR, has no legal foundation. While no Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part

gestationnelle. La formulation de l’alinéa 3(1)b) était sans équivoque au moment de son adoption en 1977, mais les techniques de procréation assistée actuelles qui permettent à une femme de fournir l’ovule et à une autre de porter l’enfant abolissent entièrement cette clarté. Le Bulletin opérationnel 381 contourne ce problème, car il présume que la mère gestationnelle n’assumera jamais le rôle de mère auprès de l’enfant qu’elle porte.

[72] De son côté, l’appelant soutient que les mots « père ou mère » visent uniquement [TRADUCTION] « la personne qui a engendré (le père) ou porté (la mère) l’enfant et qui a un lien génétique avec l’enfant » (non souligné dans l’original) (mémoire de l’appelant, au paragraphe 52). À l’audience, l’avocat de l’appelant a confirmé que ces deux éléments doivent être réunis pour que la citoyenneté par filiation puisse être conférée.

[73] En matière de procréation assistée, la réunion de ces deux éléments n’aurait aucune incidence sur le père parce que la contribution génétique, peu importe de quelle façon elle est effectuée, est la seule manière d’engendrer un enfant. Toutefois, en ce qui a trait à la mère, la réunion des deux éléments empêchera tant la mère génétique que la mère gestationnelle de conférer la citoyenneté par filiation.

[74] Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l’interprétation avancée par l’appelant, car elle n’a aucune incidence sur le critère applicable au père et la présente affaire ne porte pas sur la citoyenneté par filiation conférée par la mère. Toutefois, je note que cette interprétation donnera lieu à un traitement inégalitaire du père et de la mère, car le père conférera la citoyenneté par filiation sur la base d’un lien génétique, contrairement à la mère. Je note également que cette interprétation est incompatible avec le Bulletin opérationnel 381, qui affirme qu’un lien génétique peut conférer la citoyenneté par filiation, peu importe que ce lien génétique soit avec le père ou la mère.

[75] La question de politique plus pressante qui ressort de cette analyse est la suivante : le Bulletin opérationnel 381 prévoit des conditions différentes et plus exigeantes pour l’attribution de la citoyenneté par filiation aux enfants nés par procréation assistée, mais il est dépourvu de fondement juridique. Bien qu’aucun moyen

I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] issue had been raised before this Court, I note that this interpretation would create an unequal treatment between children of Canadian citizens depending on the manner in which they are conceived.

[76] Several important policy issues also arise because of the novelty which this case presents. For instance, because a genetic link is the only connection required in order to convey derivative citizenship under the Act, a Canadian donor conveys that right like any other Canadian procreator. Also, by reason of the new reality created by AHR technology, it cannot be excluded that a child is “né [...] d’une mère” when borne to a gestational mother, in which case the gestational link would also be capable of conveying derivative citizenship. These questions are worthy of further consideration and risk being answered by the courts unless Parliament exercises its prerogative to deal with them by way of legislation.

[77] Before closing, a brief comment on the alternative conclusion reached by my colleague is in order. He concludes based on an analysis which focuses on the English text, that in enacting paragraph 3(1)(b), Parliament intended to refer to a legally recognized parent. His reasons make it clear that this does not make the genetic link inconsequential as according to the civil law and common law traditions, the legal notion of parent largely overlaps with the genetic link.

[78] I do not take issue with that. However, the difficulty which this case presents is that there is no overlap so that a decision must be made as to precise factor which conveys derivative citizenship, i.e. is it a genetic link, the legal notion of parent or both? My colleague concludes that the legal notion of parent is the determinative factor. Specifically, he holds that derivative

tiré de la Charte [*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]] n’ait été invoqué devant notre Cour, je relève que, selon cette interprétation, les enfants de citoyens canadiens seront traités de façon différente selon la manière dont ils ont été conçus.

[76] De plus, le caractère inédit de la présente affaire soulève plusieurs questions de politique importantes. Par exemple, étant donné qu’un lien génétique est le seul lien exigé pour conférer la citoyenneté par filiation en vertu de la Loi, le donneur canadien confère ce droit comme tout autre procréateur canadien. En outre, en raison de la nouvelle réalité créée par les techniques de procréation assistée, on ne peut exclure la possibilité que l’enfant qui est « né [...] d’une mère » soit né d’une mère gestationnelle et que, dans un tel cas, le lien gestationnel suffise également pour conférer la citoyenneté par filiation. Ces questions méritent un examen plus poussé; si le législateur n’exerce pas sa prérogative de répondre à ces questions par des mesures législatives, on court le risque que les juges soient appelés à y répondre.

[77] Avant de conclure, il y a lieu de faire de brèves observations au sujet de la conclusion différente à laquelle est arrivé mon collègue. Il conclut, à la lumière d’une analyse axée sur le texte anglais, que l’intention du législateur au moment de l’adoption de l’alinéa 3(1)b) était de faire renvoi à un parent reconnu par la loi. Il ressort clairement de ses motifs que cela n’a pas pour effet de priver le lien génétique de toute importance étant donné que, dans les traditions du droit civil et de la common law, la notion juridique de parent recoupe dans une large mesure celle du lien génétique.

[78] Je ne conteste pas cette vue. Toutefois, le problème soulevé en l’espèce est qu’il n’y a pas de tel recoupement, si bien qu’il faut chercher à savoir quel facteur précis confère la citoyenneté acquise par filiation : est-ce le lien génétique, la notion juridique de parent ou les deux? Mon collègue conclut que la notion juridique de parent est le facteur déterminant. Plus

citizenship was conveyed and this is the only factor that is present in this case.

[79] I agree with my colleague that the outcome which he proposes would resolve a number of the policy issues which this case has highlighted. However, it would also give rise to issues of its own. For instance, what is family law when considered from a federal law perspective, and if it refers to the laws of the provinces, which law would be applied in the context of 3(1)(b) given that this provision contemplates situations where the parents are outside Canada at the time of their child's birth.

[80] In my respectful view, the outcome proposed by my colleague would constitute a significant departure from the existing state of the law which, as I have attempted to demonstrate, is to the effect that derivative citizenship is conveyed by a blood connection. Only Parliament can bring about the type of change contemplated by my colleague.

#### DISPOSITION

[81] I am satisfied that paragraph 3(1)(b) requires a genetic link between the respondent and her legal guardian and that as there is no such link, derivative citizenship was not conveyed.

[82] I would allow the appeal, set aside the decision of the Federal Court Judge, and giving the decision which he ought to have given, I would dismiss the application for judicial review.

WEBB J.A.: I agree.

\* \* \*

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

[83] MAINVILLE J.A. (dissenting): I have read the reasons of my esteemed colleague Noël J.A., and I respectfully reach another conclusion. In my view, the

précisément, il estime que la citoyenneté par filiation a été conférée et qu'il s'agit du seul facteur qui est en jeu dans la présente affaire.

[79] Je suis d'avis, comme mon collègue, que la solution qu'il propose réglerait un certain nombre de questions de politique que la présente affaire a mises en lumière. Elle donnerait toutefois lieu à d'autres problèmes. Par exemple, en quoi consiste le droit de la famille vu sous l'angle du droit fédéral, et s'il renvoie aux lois des provinces, quel droit s'appliquera dans le contexte de l'alinéa 3(1)(b) étant donné que cette disposition envisage les cas où les parents sont à l'étranger au moment de la naissance de leur enfant?

[80] Avec égards, je suis d'avis que la solution proposée par mon collègue diffère sensiblement de l'état actuel du droit qui, comme j'ai tenté de le démontrer, prévoit que la citoyenneté par filiation est conférée par les liens du sang. Seul le législateur peut instaurer le type de changement envisagé par mon collègue.

#### CONCLUSION

[81] Je conclus que l'alinéa 3(1)(b) exige l'existence d'un lien génétique entre l'intimée et son tuteur légal et qu'un tel lien n'existe pas en l'espèce. Par conséquent, la citoyenneté n'a pas été transmise par filiation.

[82] J'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision du juge de la Cour fédérale et, rendant la décision qui aurait dû être rendue, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

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

\* \* \*

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

[83] LE JUGE MAINVILLE, J.C.A. (dissident) : J'ai lu les motifs de mon estimé collègue le juge Noël et, avec égards, j'arrive à une autre conclusion. À mon avis,

appeal should be dismissed. My reasons for reaching this conclusion follow.

#### Factual background and context

[84] The factual background and context of this proceeding are set out in the reasons of my colleague and need not be repeated. I would simply add that no misrepresentation of facts or perversion of the citizenship process is alleged in this case. In addition, all parties agree that the respondent's parents have pursued in good faith a legitimate family project by bringing the respondent into the world. Moreover, it is not challenged that the respondent is the child of her parents under either the laws of India, where the respondent was born, or under the laws of British Columbia, where the family has taken residence.

#### The standard of review

[85] I agree with my colleague that correctness is the applicable standard under which to judicially review the citizenship officer's interpretation of paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*, R.S.C., 1985, c. C-29.

[86] The recent decisions of the Supreme Court of Canada in *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36 (*Agraira*), at paragraph 50 and *McLean v. British Columbia (Securities Commission)*, 2013 SCC 67 (*McLean*), at paragraphs 20–21 and 33, stand for the proposition that the presumption of reasonableness set out in *Alberta (Information and Privacy Commissioner) v. Alberta Teacher's Association*, 2011 SCC 61, [2011] 3 S.C.R. 654 [*Alberta Teacher's Association*], at paragraph 39 extends to any administrative decision maker (including a ministerial decision maker) interpreting his or her home statute. I deeply disagree with this approach on a principled basis for the reasons I extensively set out in *David Suzuki Foundation v. Canada (Fisheries and Oceans)*, 2012 FCA 40, [2013] 4 F.C.R. 155, at paragraphs 65–105. As I indicated there, assuming without clear legislative authority that Parliament intends to defer to the executive for the interpretation of its laws is, in my view, a paradigm shift in the fabric of Canada's constitution. Our Court is, however, bound by *Alberta*

l'appel devrait être rejeté, et ce, pour les motifs qui suivent.

#### Faits et procédures

[84] Les faits et l'historique de la présente affaire sont exposés dans les motifs de mon collègue; il n'est pas nécessaire de les répéter. J'ajouterai seulement qu'aucune allégation de fausses déclarations ou de détournement du processus d'attribution de la citoyenneté n'a été formulée en l'espèce. De plus, les parties conviennent que les parents de l'intimée cherchaient de bonne foi à fonder une famille en mettant au monde l'intimée. En outre, il n'est pas controversé que l'intimée est l'enfant de ses parents que ce soit sous le régime des lois de l'Inde, où l'intimée est née, ou sous celui des lois de la Colombie-Britannique, où la famille s'est établie.

#### Norme de contrôle

[85] Comme mon collègue, je suis d'avis que la norme de la décision correcte est la norme pertinente en ce qui concerne l'interprétation par l'agent de citoyenneté de l'alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté*, L.R.C. (1985), ch. C-29.

[86] Selon la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36 (*Agraira*), au paragraphe 50; et *McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)*, 2013 SCC 67 (*McLean*), aux paragraphes 20, 21 et 33, la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable exposée dans l'arrêt *Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teacher's Association*, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654 [*Alberta Teacher's Association*], au paragraphe 39, s'étend à tout décideur administratif (y compris un décideur ministériel) qui interprète sa loi constitutive. Je suis en profond désaccord avec cette approche pour les motifs que j'ai exposés de manière détaillée dans l'arrêt *Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans)*, 2012 CAF 40, [2013] 4 R.C.F. 155, aux paragraphes 65 à 105. Comme je l'ai alors signalé, présumer sans fondement législatif clair que le législateur veut s'en remettre à l'exécutif pour l'interprétation de ses lois constitue, à mon avis, un changement de paradigme touchant la structure constitutionnelle du Canada.

*Teacher's Association* and *McLean* and must comply unless the Supreme Court of Canada instructs otherwise.

[87] Nevertheless, as noted in *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283, at paragraph 16, and reiterated in *McLean*, at paragraph 22, a contextual analysis may rebut the presumption of reasonableness for questions involving the interpretation of the home statute. That analysis in this case leads to that rebuttal for the reasons offered by my colleague, at paragraphs 42–45 of his reasons, above.

### Analysis

#### *The pertinent legislative provision*

[88] The pertinent legislative provision in this case is found in the text of paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*, S.C. 1974-75-76, c. 108 (the 1977 Act). That text is reproduced in the reasons of my colleague, and I reproduce it again here for ease of reference:

Persons who are citizens      3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

...

(b) he was born outside Canada after the coming into force of this Act and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

[89] The text of the French version of that paragraph as currently found in the *Citizenship Act* is reproduced at paragraph 4 of the reasons of Noël J.A. That version is different from the 1977 Act adopted by Parliament, since it does not contain the specific exclusion of adopted children and uses the words “née [...] d’un père ou d’une mère”. This change did not result from a legislative amendment approved by Parliament, but rather it derives from an administrative redrafting under the *Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40.

Notre Cour est cependant liée par l’enseignement des arrêts *Alberta Teacher’s Association* et *McLean* et doit s’y conformer à moins de directives contraires de la Cour suprême.

[87] Néanmoins, selon l’enseignement de l’arrêt *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, au paragraphe 16, réitéré par l’arrêt *McLean*, au paragraphe 22, une analyse contextuelle peut permettre d’écarter la présomption d’assujettissement à la norme de la décision raisonnable des questions qui ont trait à l’interprétation de la loi constitutive. En l’espèce, cette analyse permet d’écarter cette présomption pour les motifs exposés par mon collègue aux paragraphes 42 à 45 de ses motifs.

### Analyse

#### *La disposition législative pertinente*

[88] En l’espèce, la disposition législative pertinente est le texte de l’alinéa 3(1)b) de la *Loi sur la citoyenneté*, S.C. 1974-75-76, ch. 108 (la Loi de 1977). Ce texte est cité dans les motifs de mon collègue et je le reproduis de nouveau par souci de commodité :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est citoyen toute personne      Citoyens

[...]

b) qui est née hors du Canada après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont, au moment de sa naissance, le père ou la mère, mais non un parent adoptif, était citoyen canadien;

[89] La version française actuelle de cet alinéa est citée au paragraphe 4 des motifs du juge Noël. Cette version est différente de celle adoptée par le législateur en 1977, car elle ne contient pas l’exclusion expresse des enfants adoptés et elle utilise la formulation « née [...] d’un père ou d’une mère ». Ces modifications ne découlent pas d’une modification législative approuvée par le législateur, mais plutôt d’une révision administrative dans le cadre de la *Loi sur les lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40.

[90] In *Flota Cubana de Pesca (Cuban Fishing Fleet) v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 2 F.C. 303 (C.A.) (*Flota Cubana*), this Court considered a similar divergence between the English and French texts of a legislative enactment which resulted from changes to the French text made under the 1985 statute consolidation exercise. Relying on the principles set out by this Court in *Goodswimmer v. Canada (Attorney General)*, [1995] 2 F.C. 389, Stone J.A. concluded, at paragraph 42 of *Flota Cubana* that a modification to the French text of a legislative enactment resulting from a consolidation must only be construed as a consolidation of the law as it existed prior to 1985, and that consequently, the French version must be given the meaning it had as originally adopted by Parliament. This approach was also applied by Chief Justice Isaac in *Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division v. Dean*, [1998] 1 F.C. 433, (1997), 218 N.R. 321 (C.A.), at paragraphs 43–44, and recently reiterated by Chief Justice Lutfy in *Felipa v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 89, [2011] 1 F.C.R. 365, at paragraphs 151–154, revd on other grounds 2011 FCA 272, [2012] 1 F.C.R. 3.

[91] As noted in Pierre-André Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed., Scarborough, Ont.: Carswell, at pages 54–55, changes in terminology introduced in revised statutes are merely technical or aesthetic in nature and are not intended to change the law. P.-A. Côté further notes that this is particularly true when the revision only modifies one of the two linguistic versions of the enactment, as is the case here: above. Furthermore, because the revised statutes are simply a reformulation of existing enactments, it seems reasonable to draw on the earlier texts to clear up genuine problems of interpretation: above.

[92] Moreover, the approach set out in *Flota Cubana* has been repeated in sections 30 and 31 of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, R.S.C., 1985, c. S-20, which read as follows:

Consolidation not new law      **30.** The consolidated statutes and consolidated regulations do not operate as new law.

[90] À l'occasion de l'affaire *Flota Cubana de Pesca (Flotte de pêche cubaine) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 2 C.F. 303 (C.A.) (*Flota Cubana*), notre Cour s'est penchée sur une divergence similaire entre les versions anglaise et française d'une disposition législative à la suite de modifications apportées au texte français dans le cadre de la codification des lois en 1985. Se fondant sur les principes exposés par notre Cour à l'occasion de l'affaire *Goodswimmer c. Canada (Procureur général)*, [1995] 2 C.F. 389, le juge Stone a conclu au paragraphe 42 de l'arrêt *Flota Cubana* qu'une modification apportée au texte français d'une disposition législative doit être interprétée uniquement comme une refonte du droit existant avant 1985 et que, par conséquent, il faut attribuer à la version française la signification que le législateur lui avait attribuée au départ. Telle fut l'approche retenue par le juge en chef Isaac à l'occasion de l'affaire *Beothuk Data Systems Ltd., Division Seawatch c. Dean*, [1998] 1 C.F. 433 (C.A.), aux paragraphes 43 et 44, et reprise récemment par le juge en chef Lutfy dans la décision *Felipa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2010 CF 89, [2011] 1 R.C.F. 365, aux paragraphes 151 à 154, inf. pour d'autres motifs, 2011 CAF 272, [2012] 1 R.C.F. 3.

[91] Comme le signale Pierre-André Côté dans son traité *Interprétation des lois*, 3<sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 1999, aux pages 67 à 69, les changements terminologiques apportés par une refonte ont un simple caractère technique ou esthétique et n'ont pas pour objet de modifier le droit. M. Côté ajoute que cela est d'autant plus vrai lorsque la refonte ne modifie qu'une des deux versions linguistiques de la disposition, comme en l'espèce : Côté, précité. De plus, étant donné que les lois refondues ne sont qu'une reformulation des lois existantes, il semble raisonnable de se reporter aux formulations précédentes pour clarifier les véritables problèmes d'interprétation : Côté, précité.

[92] L'approche consacrée par la jurisprudence *Flota Cubana* a par ailleurs été réitérée aux articles 30 et 31 de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, L.R.C. (1985), ch. S-20, libellés comme suit :

**30.** Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.      Codification non de droit nouveau

**31. ...**Inconsisten-  
cies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

[93] In light of all this, the appellant Minister rightfully concedes in this appeal that “the revised version of the French text of [paragraph] 3(1)(b) cannot be relied upon to interpret the previous French text version of [paragraph] 3(1)(b) in the 1977 Act to the extent of changing the substantive legal meaning of [paragraph] 3(1)(b)”: appellant’s further submissions, at paragraph 14.

[94] In effect, this means that our Court ought not to rely on the words “née [...] d’un père ou d’une mère” in interpreting paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*: *Sarvanis v. Canada*, 2002 SCC 28, [2002] 1 S.C.R. 921, at paragraph 13; *Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6*, 2014 SCC 21, at paragraphs 30–31.

*The interpretation of paragraph 3(1)(b)*

[95] The interpretation of a statutory provision must be made according to a textual, contextual and purposive analysis to find the meaning that is harmonious with the Act as a whole: *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, at paragraph 10; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559, at paragraph 27.

[96] Applying a textual, contextual and purposive analysis to the interpretation of paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act*—which reads exactly the same in its French and English versions adopted by Parliament under the 1977 Act—I conclude that the term “parent” is used therein in its legal sense rather than in its biological or genetic sense.

[97] In both the common law and civil law traditions, the parent/child relationship is essentially grounded on

**31. [...]**

(2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

Incompatibi-  
lité — lois

[93] En conséquence, le ministre appelant a concédé avec raison qu’[TRADUCTION] « on ne peut se fonder sur la version refondue du texte français de [l’alinéa] 3(1)(b) pour interpréter la version précédente du texte français de [l’alinéa] 3(1)(b) dans la Loi de 1977 de manière à modifier le fond du droit énoncé à [l’alinéa] 3(1)(b) » : observations additionnelles de l’appelant, au paragraphe 14.

[94] Cela signifie que la Cour ne doit pas se fonder sur les mots « née [...] d’un père ou d’une mère » pour interpréter l’alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté* : *Sarvanis c. Canada*, 2002 CSC 28, [2002] 1 R.C.S. 921, au paragraphe 13; *Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6*, 2014 CSC 21, aux paragraphes 30 et 31.

*L’interprétation de l’alinéa 3(1)(b)*

[95] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble : *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 27.

[96] Ayant appliqué une analyse textuelle, contextuelle et téléologique à l’interprétation de l’alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté* — qui est rédigé exactement de la même manière dans les versions française et anglaise adoptées par le législateur dans le cadre de la Loi de 1977 — je conclus que les mots « père ou mère » y sont utilisée au sens juridique, plutôt qu’au sens biologique ou génétique.

[97] Dans les traditions de la common law et du droit civil, la relation parent-enfant est essentiellement fondée

a biological or genetic link between the parent and the child. As a result, the legal notion of parenthood largely overlaps with the biological or genetic link. Nevertheless, the common and civil law traditions do not restrict the child/parent relationship to genetics, but also expands that relationship so as to include a small and discrete group of persons who are parents by operation of the legal presumption of paternity. This is what is at issue in this appeal.

[98] Therefore, while a parent in the legal sense more often than not is a child's biological or genetic progenitor, in some discrete cases both the common law and civil law traditions of Canada also recognize as a parent an individual that may have no biological or genetic connection to a child. In this sense, the legal notion of parent is not necessarily always tied to genetics. The legal notion of parent includes in this case the relationship which exists between the respondent and her Canadian father. As a result, I find that paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act* refers to the legal notion of parent, and that the respondent is, in law, a child of her father. I would consequently dismiss this appeal.

[99] I now turn to the textual, contextual and purposive analysis which, in my view, supports this interpretation of paragraph 3(1)(b).

(i) Textual analysis

[100] First, applying a textual analysis, I note that had Parliament intended to use the term "parent" exclusively in its biological or genetic sense, it would not have been necessary to expressly exclude adoptive parents from the ambit of paragraph 3(1)(b). By specifically adding the words "other than a parent who adopted him" ("*mais non un parent adoptif*" in the French version of the 1977 Act), Parliament has clearly indicated that the notion of "parent" which it uses in that paragraph is intended to refer to a legally recognized parent. Indeed, an adoptive parent has no genetic or biological link with his or her adopted child, but is nevertheless a "parent" under the legal meaning of the term. Had only a biological or genetic link been intended, that exclusion would have not been required, or the words used would have been quite different.

sur le lien biologique ou génétique entre le parent et l'enfant. Il en résulte que la notion juridique de la parentalité recoupe dans une large mesure le lien biologique ou génétique. Cependant, les traditions de la common law et du droit civil ne confinent pas la relation parent-enfant à la génétique; au contraire, elles élargissent cette relation de manière à inclure un petit groupe distinct de personnes qui sont des parents par effet de la présomption légale de paternité. Voilà ce qui est en jeu dans le présent appel.

[98] Par conséquent, même si un père ou une mère au sens juridique sont la plupart du temps les progéniteurs biologiques ou génétiques de l'enfant, dans certains cas distincts les traditions de la common law et du droit civil au Canada reconnaissent à titre de père ou de mère la personne n'ayant pas de lien biologique ou génétique avec l'enfant. En ce sens, la notion juridique de parent n'est pas toujours nécessairement liée à la génétique. En l'espèce, elle englobe la relation qui existe entre l'intimée et son père canadien. Ainsi, je conclus que l'alinéa 3(1)(b) de la *Loi sur la citoyenneté* renvoie à la notion juridique de parent et que l'intimée est, en droit, l'enfant de son père. Par conséquent, je rejeterais le présent appel.

[99] Je passerai maintenant à l'analyse textuelle, contextuelle et téléologique qui, à mon avis, appuie cette interprétation de l'alinéa 3(1)(b).

i) Analyse textuelle

[100] Premièrement, en appliquant une analyse textuelle, je relève que si le législateur avait eu l'intention d'utiliser les mots « père ou mère » uniquement au sens biologique ou génétique, il n'aurait pas été nécessaire, dans la version anglaise du texte, d'exclure expressément les parents adoptifs du champ d'application de l'alinéa 3(1)(b). En ajoutant les mots « *other than a parent who adopted him* » (« mais non un parent adoptif » dans la version française de la Loi de 1977), le législateur a clairement signalé que la notion de « père ou mère » qu'il utilise dans cet alinéa renvoie au parent reconnu par la loi. En effet, le parent adoptif n'a aucun lien génétique ou biologique avec son enfant adopté, mais il est néanmoins un « père ou mère » au sens juridique du terme. Si le législateur avait eu l'intention de tenir compte uniquement du lien biologique ou génétique,



[101] In my view, this textual analysis is a complete answer to the issue before us. The words used in the paragraph are all precise and unambiguous, and the words themselves alone do, in this case, best indicate that the intention of Parliament was to refer to the legal notion of “parent”. Thus, though a child/parent legal relationship may well result from a biological or genetic link, it also extends to other situations which are not necessarily exclusively based on biology.

[102] I am also confirmed in this view by a contextual and purposive analysis of the provision at issue.

(ii) Contextual analysis

[103] Turning to a contextual analysis, it is important to note that in 1977, when the *Citizenship Act* was amended to include paragraph 3(1)(b), the legal notion of parent was well understood as including a man who was legally presumed to be the child’s biological father even though he may not have necessarily had, in fact, a genetic connection to the child. The well-known legal presumptions of paternity in common and civil law jurisdictions would certainly have been known by Parliament at the time of the adoption of the 1977 Act. Had Parliament intended to exclude from the concept of parent set out in paragraph 3(1)(b) fathers who did not have a genetic connection to the child, but who were nonetheless deemed in law to be the child’s father, it would have used precise language to that effect, as it did when it excluded adoptive parents.

[104] At the time of the 1977 Act, the woman who gave birth to a child necessarily had a genetic and biological (gestational) connection to her child which resulted in a legal parent/child relationship. This legal relationship could be severed when the mother gave up the child for adoption. However, the approach of the law was different in the case of the father. In both the common law and civil law traditions of Canada, the law presumed that when a wife gave birth, her husband was the father.

cette exclusion n’aurait pas été nécessaire ou le législateur aurait utilisé une formulation très différente.

[101] À mon avis, cette analyse textuelle nous donne une réponse complète à la question dont notre Cour est saisie. Les mots utilisés dans cet alinéa sont tous précis et sans équivoque, et les mots eux-mêmes révèlent le mieux que l’intention du législateur était de renvoyer à la notion juridique de parent (« père ou mère »). Par conséquent, bien que la relation parent-enfant puisse découler d’un lien biologique ou génétique, elle englobe aussi d’autres cas qui ne sont pas nécessairement fondés exclusivement sur la biologie.

[102] Mon opinion est confirmée par les analyses contextuelle et téléologique de la disposition en cause.

ii) Analyse contextuelle

[103] En passant à l’analyse contextuelle, il est important de noter qu’en 1977, au moment où la *Loi sur la citoyenneté* a été modifiée de manière à inclure l’alinéa 3(1)(b), il était largement admis que la notion juridique de parent englobait un homme qui était légalement présumé être le père biologique de l’enfant même s’il n’avait peut-être pas de lien génétique avec cet enfant. Le législateur aurait certainement été au courant des présomptions légales bien connues en matière de paternité dans les traditions de la common law et du droit civil au moment de l’adoption de la Loi de 1977. S’il avait voulu exclure de la notion de parent établie à l’alinéa 3(1)(b) le père n’ayant aucun lien génétique avec l’enfant, mais qui est néanmoins juridiquement réputé d’office être le père de l’enfant, il aurait utilisé une formulation précise en ce sens, comme il l’a fait pour exclure les parents adoptifs.

[104] Au moment de l’adoption de la Loi de 1977, la femme qui donnait naissance à un enfant avait nécessairement un lien génétique et biologique (gestationnel) avec son enfant qui donnait lieu à une relation parent-enfant reconnue par la loi. Cette relation juridique pouvait être rompue si la mère confiait l’enfant à l’adoption. Toutefois, l’approche juridique était différente pour ce qui est du père. Dans les traditions de la common law et du droit civil au Canada, le droit présumait que lorsqu’une femme donnait naissance, son mari était le père.

[105] This presumption of paternity originated in Roman law and was adopted into the common law in the sixteenth century: Angela Campbell, “Conceiving Parents Through Law” (2007), 21 *Int’l J.L Pol’y & Fam.* 242, at page 250. As Professor Mykitiuk has explained, “[a] common law, the legal connection with the child’s mother rather than any direct biological connection with a child established paternity.... Although the presumption could be disavowed by the husband of the child’s mother, it could not be rebutted by any other man, even if he could prove he was the biological progenitor. Thus the biological anchoring of legal paternity was more elusive and illusory – legal truths were not always consistent with biological facts”: Roxanne Mykitiuk, “Beyond Conception: Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies” (2001), 39 *Osgoode Hall L.J.* 771, at page 780.

[106] That approach was followed in the common law provinces of Canada at the time of the 1977 Act, and some provinces legislated specifically to that effect. As an example, in 1977 Ontario’s Legislative Assembly passed the *Children’s Law Reform Act*, S.O. 1977, c. 41. Section 8 of that Act set out a modified version of the common law presumption of paternity. Subsection 8(1) read as follows:

Presumption  
of paternity

**8.** (1) Unless the contrary is proven on a balance of probabilities, there is a presumption that a male person is, and he shall be recognized in law to be, the father of a child in any one of the following circumstances:

1. The person is married to the mother of the child at the time of the birth of the child.
2. The person was married to the mother of the child by a marriage that was terminated by death or judgment of nullity within 300 days before the birth of the child or by divorce where the decree *nisi* was granted within 300 days before the birth of the child.

[105] Cette présomption de paternité tirait ses origines du droit romain et a été retenue par la common law au seizième siècle : Angela Campbell, « Conceiving Parents through Law » (2007), 21 *Int’l J.L Pol’y & Fam.* 242, à la page 250. Comme l’a expliqué la professeure Mykitiuk [TRADUCTION] : « [e]n common law, le lien juridique avec la mère de l’enfant, plutôt que tout autre lien biologique direct avec l’enfant, établissait la paternité [...] Même si la présomption pouvait être réfutée par le mari de la mère de l’enfant, elle ne pouvait l’être par aucun autre homme, même s’il pouvait prouver qu’il était le progéniteur biologique. Ainsi, l’ancrage biologique de la paternité juridique était plus insaisissable et illusoire – les vérités juridiques ne correspondaient pas toujours aux faits biologiques » (Roxanne Mykitiuk, « Beyond Conception: Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies » (2001), 39 *Osgoode Hall L.J.* 771, à la page 780).

[106] Il s’agit de l’approche suivie par les provinces canadiennes de common law à l’époque de l’adoption de la Loi de 1977, et certaines provinces ont adopté des mesures législatives allant précisément en ce sens. Par exemple, en 1977, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la *Children’s Law Reform Act*, S.O. 1977, ch. 41 (*Loi portant réforme du droit de l’enfance*). L’article 8 de cette loi consacrait une version modifiée de la présomption de paternité en common law. Le paragraphe 8(1) était libellé ainsi :

[TRADUCTION]

**8.** (1) À moins que le contraire ne soit établi par la prépondérance des probabilités, une personne du sexe masculin est présumée le père d’un enfant et est reconnue en droit comme tel dans l’une des circonstances suivantes :

1. Elle est mariée à la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci.
2. Elle était unie à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a été dissous, soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l’enfant, soit par un divorce lorsque le jugement conditionnel a été prononcé au cours de cette même période.

Présomption  
de paternité

3. The person marries the mother of the child after the birth of the child and acknowledges that he is the natural father.

4. The person was cohabiting with the mother of the child in a relationship of some permanence at the time of the birth of the child or the child is born within 300 days after they ceased to cohabit.

5. The person and the mother of the child have filed a statutory declaration under subsection 8 of section 6 of *The Vital Statistics Act* or a request under subsection 5 of section 6 of that Act, or either under a similar provision under the corresponding Act in another jurisdiction in Canada.

6. The person has been found or recognized in his lifetime by a court of competent jurisdiction in Canada to be the father of the child.

3. Elle épouse la mère de l'enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel.

4. Elle cohabitait avec la mère de l'enfant dans une relation d'une certaine permanence à la naissance de cet enfant ou l'enfant est né au cours des 300 jours qui ont suivi la fin de la cohabitation.

5. Elle et la mère de l'enfant ont déposé une déclaration solennelle en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 de la *Loi sur les statistiques de l'état civil* ou présenté une demande en vertu du paragraphe 5 de l'article 6 de la *Loi* ou en vertu d'une disposition similaire d'une loi analogue d'une autre compétence législative du Canada.

6. Le lien de paternité entre elle et l'enfant a été établi ou reconnu de son vivant par un tribunal compétent au Canada.

[107] Similar principles applied under the civil law. In the late 1970's, the *Civil Code* [then the *Civil Code of Lower Canada*], then applicable in Quebec contained explicit provisions reflecting a strong presumption that a birth mother's husband was the child's father. For instance, Article 218 stated that a child conceived during the marriage was legitimate and was held to be the child of the husband, and that a child born on or after 180 days following the solemnization of the marriage or within 300 days of its dissolution was held to have been conceived during the marriage. The birth mother's husband could only rebut the presumption of paternity in very limited circumstances. For instance, Article 219 of the then applicable *Civil Code* stated that the husband could not disown the child, even for adultery, unless the child's birth was concealed from him. Moreover, under Article 223, a husband who could disown the child was required to do so within two months of the child's birth if he was present at the time, or within two months of his return if he was away at the time of the birth or within two months of discovery of fraud if the birth was concealed from him.

[108] Parliament had to be aware of these well-known presumptions of both the common and civil law traditions of Canada when it first adopted paragraph 3(1)(b)

[107] Des principes similaires s'appliquaient en vertu du droit civil. À la fin des années 1970, le *Code civil* en vigueur au Québec [auparavant le *Code civil du Bas-Canada*] comportait des dispositions explicites qui reflétaient une forte présomption selon laquelle le mari de la mère biologique était l'enfant du père. Par exemple, aux termes de l'article 218, l'enfant conçu pendant le mariage était légitime et avait pour père le mari, et un enfant né le ou après le 180<sup>e</sup> jour de la célébration du mariage, ou dans les 300 jours après sa dissolution, était tenu pour conçu pendant le mariage. Le mari de la mère biologique ne pouvait réfuter la présomption de paternité que dans des circonstances très précises. Par exemple, l'article 219 du *Code civil* en vigueur à l'époque prévoyait que le mari ne pouvait désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée. De plus, en vertu de l'article 223, un mari qui était autorisé à désavouer un enfant devait le faire dans les deux mois s'il était sur les lieux lors de la naissance de l'enfant, dans les deux mois après son retour s'il était absent lors de la naissance de l'enfant, ou dans les deux mois après la découverte de la fraude si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

[108] Le législateur était sans doute au courant de ces présomptions bien connues des traditions de la common law et du droit civil au Canada à l'époque où il a

of the *Citizenship Act*. Yet it chose not to exclude these non-genetic fathers from the ambit of the paragraph, as it did for adoptive parents. It can only be assumed that this was a deliberate choice.

[109] Parliament would have also been aware in the 1970's that individuals were already using artificial insemination using donated sperm. This method of conceiving a child is reported to have been first used in the 19th century, and by the time the *Citizenship Act* was amended to include paragraph 3(1)(b), the Civil Code Revision Office was discussing a set of reforms to Quebec's *Civil Code* to explicitly address parentage in cases where donated sperm was used: Bartha Maria Knoppers, "The 'Legitimization' of Artificial Insemination: Promise or Problem?" (1978), 1 *Fam. L. Rev.* 108, at pages 108 and 114, endnote 8. If the genetic interpretation of parent is to prevail, this means that a Canadian provider of genetic material to a sperm bank could confer Canadian citizenship on all children born from his genetic contribution, including the children of foreigners with no connection to Canada, while the children of Canadian citizens residing abroad and born from sperm donated by a foreigner would be denied citizenship. In my view, Parliament could never have intended such a result.

[110] Rather, in my view, Parliament intended to use the legal concept of parent in paragraph 3(1)(b). In this way, derivative Canadian citizenship is conferred to a child born to a Canadian parent following a fertilization technique, and this irrespective of the nationality of the genetic donors. On the other hand, derivative citizenship is not conferred to a child born to foreigners following a fertilization technique which uses genetic material from a Canadian citizen, since in such circumstances the genetic contributor is not deemed in law to be a parent.

initialement adopté l'alinéa 3(1)b) de la *Loi sur la citoyenneté*. Or, il a choisi de ne pas exclure ces pères non génétiques du champ d'application de l'alinéa, bien qu'il ait exclu les parents adoptifs. Il faut supposer qu'il s'agissait d'un choix délibéré.

[109] De plus, le législateur aurait été conscient que, dans les années 1970, certaines personnes avaient recours à l'insémination artificielle au moyen de dons de sperme. Il est rapporté que cette façon de concevoir un enfant a d'abord été utilisée au 19<sup>e</sup> siècle. À l'époque où le législateur a modifié la *Loi sur la citoyenneté* de façon à y inclure l'alinéa 3(1)b), l'Office de révision du *Code civil* discutait d'un ensemble de réformes au *Code civil* du Québec visant explicitement les situations où l'enfant est conçu en utilisant le sperme d'un donneur : Bartha Maria Knoppers, « The "Legitimization" of Artificial Insemination: Promise or Problem? » (1978), 1 *Fam. L. Rev.* 108, aux pages 108 et 114, note en fin de texte 8. Si l'interprétation génétique des mots « père ou mère » prévaut, il s'ensuit que le Canadien qui fournit une matière génétique à une banque de sperme pourrait conférer la citoyenneté canadienne à tous les enfants nés de sa contribution génétique, y compris les enfants d'étrangers n'ayant aucun lien avec le Canada, tandis que les enfants de citoyens canadiens vivant à l'étranger qui sont nés du sperme donné par un étranger n'auraient pas droit à la citoyenneté. À mon avis, le législateur n'aurait jamais recherché un tel résultat.

[110] Je crois plutôt que le législateur, à l'alinéa 3(1)b), avait l'intention d'utiliser la notion juridique de père ou de mère. Ainsi, la citoyenneté canadienne peut être conférée par filiation à un enfant qui a un père ou une mère de citoyenneté canadienne et qui est né à la suite d'une technique de fécondation, et ce, peu importe la nationalité des donneurs de matière génétique. Par contre, la citoyenneté par filiation ne peut être conférée à l'enfant qui a des parents étrangers et qui est né à la suite d'une technique de fécondation faisant usage de matériel génétique d'un citoyen canadien, étant donné que dans de telles circonstances, juridiquement, le contributeur génétique n'est pas réputé être parent.

## (iii) Purposive analysis

[111] A purposive analysis also supports this interpretation.

[112] The first statute to give Canadian citizenship a status separate from British nationality was *The Canadian Citizenship Act*, S.C. 1946 c. 15, which came into force on January 1, 1947 (the 1947 Act). Under section 5 of the 1947 Act, a person born outside Canada after its commencement was deemed to be a Canadian citizen if “his father, or in the case of a child born out of wedlock, his mother, at the time of that person’s birth, is a Canadian citizen ... and ... the fact of his birth is registered at a consulate or with the Minister, within two years after its occurrence”.

[113] There was no impediment in the 1947 Act with respect to derivative citizenship acquired through a father for a child born in wedlock, and this irrespective of the genetic or biological link between the father and the child. All the 1947 Act required was a legal link to the father acquired through birth in wedlock.

[114] One of the purposes for introducing paragraph 3(1)(b) through the 1977 Act was clearly to expand the ambit of derivative citizenship so as to recognize derivative Canadian citizenship for a child born to a Canadian parent outside wedlock. This expansion of derivative citizenship was consistent with a gradual evolution in law towards the recognition of equal rights for so-called “illegitimate” children. For instance, section 1 of Ontario’s 1977 *Children’s Law Reform Act*, referred to above, abolished any distinction between the status of children born in wedlock and those born out of wedlock.

[115] One of the principal purposes for introducing paragraph 3(1)(b) into the *Citizenship Act* was therefore to expand derivative citizenship through the 1977 Act by eliminating the prior legal restrictions affecting illegitimate children.

## iii) Analyse téléologique

[111] L’analyse téléologique va également dans le sens de cette interprétation.

[112] La première loi qui permettait d’accorder à la citoyenneté canadienne un statut distinct de la nationalité britannique était la *Loi sur la citoyenneté canadienne*, S.C. 1946, ch. 15, qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1947 (la Loi de 1947). Aux termes de l’article 5 de la Loi de 1947, la personne née à l’extérieur du Canada après l’entrée en vigueur de la Loi était réputée avoir la citoyenneté canadienne si « son père ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère, à la naissance de ladite personne, est citoyen canadien [...] et si [...] le fait de sa naissance est inscrit à un consulat ou au bureau du Ministre, dans les deux années qui suivent cet événement ».

[113] La Loi de 1947 ne comportait aucun obstacle à la citoyenneté par filiation acquise par l’entremise du père pour un enfant né dans les liens du mariage, et ce, sans égard au lien génétique ou biologique entre le père et l’enfant. Elle exigeait uniquement un lien juridique avec le père, acquis grâce à la naissance dans les liens du mariage.

[114] Un des objectifs de l’adoption de l’alinéa 3(1)(b) dans la Loi de 1977 était manifestement d’élargir la citoyenneté acquise par filiation de façon à y inclure l’enfant né hors du mariage ayant un père ou une mère canadien. Cet élargissement de la citoyenneté par filiation s’inscrivait dans une évolution du droit vers la reconnaissance de droits égaux pour les enfants soi-disant « illégitimes ». Par exemple, l’article premier de la *Loi portant réforme du droit de l’enfance* adoptée par l’Ontario en 1977, précitée, abolissait toute distinction entre le statut des enfants nés hors du mariage et celui des enfants nés dans les liens du mariage.

[115] Par conséquent, un des principaux objectifs de l’insertion de l’alinéa 3(1)(b) dans la *Loi sur la citoyenneté* de 1977 était d’élargir la citoyenneté par filiation en supprimant les restrictions juridiques qui touchaient les enfants illégitimes.

[116] In light of this legislative purpose, and in light of my aforementioned finding that the term parent was not meant to denote exclusively biological parents, I fail to understand how this provision can be interpreted so as to restrict derivative citizenship with respect to children born in wedlock to Canadian fathers with whom they have a legitimate and enforceable legal link, even though a genetic link may be absent.

[117] Moreover, Parliament subsequently amended the *Citizenship Act* so as to largely set aside the prior distinctions which applied to adopted children of Canadian citizens. The new statutory provision, section 5.1 of the *Citizenship Act*, allows a foreign-born child adopted by a Canadian citizen to apply directly for a grant of citizenship without requiring that the child first become a permanent resident, provided the adoption satisfies certain legal criteria. The clear purpose of this provision is again to expand derivative citizenship by largely setting aside prior legal distinctions between children of Canadian citizens.

[118] The appellant nevertheless submits that although Parliament has sought to eliminate or reduce prior legal distinctions made with respect to illegitimate and adopted children, it would have somehow maintained a distinction with respect to children of Canadian citizens who do not have a genetic link to their Canadian parents. This interpretation could exclude from the ambit of paragraph 3(1)(b) a child born outside Canada to a Canadian citizen as a result of the use of genetic material donated by a foreigner through a sperm bank, *in vitro* fertilization or some other medical technique. I do not accept that Parliament intended to create such a distinction.

[119] The clear purpose of all the above-mentioned amendments to the *Citizenship Act* is to treat all children of Canadian citizens substantially equally, irrespective of the circumstances of their birth. That purpose is consistent with treating the child of a Canadian citizen who is born as a result of a medical fertilization technique in substantially the same manner as a child born with a genetic link or an adopted link to a Canadian citizen.

[116] Vu cet objectif législatif et ma conclusion selon laquelle les mots « père ou mère » ne renvoient pas exclusivement aux parents biologiques, je ne vois pas comment cette disposition pourrait être interprétée de manière à nier la citoyenneté par filiation aux enfants nés dans les liens du mariage et ayant des pères canadiens avec qui ils ont un lien juridique légitime et exécutoire, même s'il n'y a pas de lien génétique entre eux.

[117] De plus, le législateur a par la suite modifié la *Loi sur la citoyenneté* de manière à abolir dans une large mesure les distinctions qui visaient les enfants adoptés de citoyens canadiens. La nouvelle disposition, soit l'article 5.1 de la *Loi sur la citoyenneté*, permet à l'enfant né à l'étranger et adopté par un citoyen canadien de présenter une demande de citoyenneté sans d'abord devoir obtenir la résidence permanente, pourvu que l'adoption réponde à certains critères juridiques. Encore une fois, il est clair que l'objectif de cette disposition était d'élargir la citoyenneté par filiation en abolissant dans une large mesure les distinctions juridiques autrefois opérées entre les enfants des citoyens canadiens.

[118] L'appelant soutient néanmoins que le législateur, bien qu'il ait cherché à supprimer ou à réduire les distinctions juridiques touchant les enfants illégitimes et adoptés, aurait pour une raison ou une autre maintenu une distinction touchant les enfants de citoyens canadiens n'ayant pas de lien génétique avec leurs pères ou mères canadiens. Cette interprétation pourrait exclure du champ d'application de l'alinéa 3(1)b) l'enfant ayant un père ou une mère de citoyenneté canadienne et étant né à l'étranger à la suite de l'utilisation de matériel génétique donné par un étranger — que ce soit par l'entremise d'une banque de sperme, de la fécondation *in vitro* ou d'une autre technique médicale. Je ne puis retenir l'idée que le législateur ait voulu opérer une telle distinction.

[119] Il est clair que toutes les modifications de la *Loi sur la citoyenneté* signalées ci-dessus avaient pour but d'assurer que tous les enfants de citoyens canadiens soient traités de manière considérablement égale, sans égard aux circonstances de leur naissance. À la lumière de cet objectif, il serait conséquent de traiter l'enfant d'un citoyen canadien qui est conçu à l'aide d'une technique de procréation assistée d'une manière

[120] This approach is moreover consistent with Canadian human rights legislation, most notably the *Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6, which prohibits discrimination on the ground of family status, which certainly includes circumstances of birth or manner of conception. Moreover, circumstances of birth or manner of conception may well be an analogous ground of discrimination under the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (Charter). In this respect, it is useful to note that it has been recently accepted that “manner of conception” is an analogous ground under subsection 15(1) of the Charter: *Pratten v. British Columbia (Attorney General)*, 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, at paragraphs 18 and 36, leave to appeal to S.C.C. refused [2013] 2 S.C.R. xii.

[121] When presented with competing interpretations of a statutory provision, the meaning consistent with the respect of basic human rights and Charter rights should be preferred: *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038, at page 1078; *R. v. Swain*, [1991] 1 S.C.R. 933, at page 1010; *R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 S.C.R. 606, at page 660; *R. v. Lucas*, [1998] 1 S.C.R. 439, at paragraph 66; *R. v. Sharpe*, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45, at paragraph 33.

[122] Finally, I note that the Federal Court of Australia has recently dealt with a similar citizenship issue in *H. v. Minister for Immigration and Citizenship*, [2010] FCAFA 119, where it concluded that the word “parent” found in an Australian legislative provision similar to paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act* should be given its ordinary meaning, thus firmly rejecting the submission that it could only mean a biological or genetic parent.

substantiellement égale à l’enfant qui a un lien génétique ou adoptif avec son parent canadien.

[120] Cette approche concorde en outre avec les lois canadiennes en matière de droits de la personne, notamment la *Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6, qui interdit la discrimination fondée sur la situation de famille, ce qui inclut sans doute les circonstances de la naissance ou le mode de conception. Il est par ailleurs fort possible que les circonstances de la naissance ou le mode de conception constituent un motif analogue de discrimination en vertu de la *Charte canadienne des droits et libertés* (la Charte). À cet égard, il est utile de noter que le [TRADUCTION] « mode de conception » a récemment été admis à titre de motif analogue en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte : *Pratten v. British Columbia (Attorney General)*, 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, aux paragraphes 18 et 36, autorisation de pourvoi à la CSC refusée le 30 mai 2013 ([2013] 2 R.C.S. xii).

[121] Devant des interprétations opposées d’une disposition législative, il faut accorder la préférence à celle qui est conforme au respect des droits fondamentaux de la personne et aux droits garantis par la Charte : *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la page 1078; *R. c. Swain*, [1991] 1 R.C.S. 933, à la page 1010; *R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 R.C.S. 606, à la page 660; *R. c. Lucas*, [1998] 1 R.C.S. 439, au paragraphe 66; *R. c. Sharpe*, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45, au paragraphe 33.

[122] Enfin, je note que la Cour fédérale d’Australie s’est récemment penchée sur un contentieux similaire en matière de citoyenneté à l’occasion de l’affaire *H v. Minister for Immigration and Citizenship*, [2010] FCAFA 119. Cette cour a jugé que le mot [TRADUCTION] « parent » dans une disposition législative similaire à l’alinéa 3(1)*b* de la *Loi sur la citoyenneté* devait être interprété suivant son sens ordinaire, rejetant ainsi avec fermeté la position selon laquelle le mot ne pouvait renvoyer qu’à un parent biologique ou génétique.

Conclusions

[123] In this case, under general principles of common law and of civil law, the respondent is deemed, for all legal purposes, to be the child of her Canadian father. Moreover, as I have already noted, it is not disputed that the respondent is deemed the child of her Canadian father under the laws of India, where she was born, and under the laws of British Columbia, where the family resides.

[124] Consequently, I conclude that paragraph 3(1)(b) of the *Citizenship Act* applies to the respondent so as to confer on her derivative Canadian citizenship.

[125] I would consequently dismiss the appeal, with costs in favour of the respondent.

Conclusions

[123] En l'espèce, selon les principes généraux de la common law et du droit civil, l'intimée est réputée, à toutes fins que de droit, être l'enfant de son père canadien. De plus, comme je l'ai déjà signalé, il n'est pas controversé entre les parties que l'intimée est réputée être l'enfant de son père canadien selon le droit indien, où elle est née, et selon le droit britanno-colombien, où habite sa famille.

[124] Par conséquent, je conclus que l'alinéa 3(1)b) de la *Loi sur la citoyenneté* s'applique à l'intimée de manière à lui conférer la citoyenneté canadienne par filiation.

[125] Par conséquent, je rejetterais l'appel, avec dépens en faveur de l'intimée.



T-1274-13  
2014 FC 76

T-1274-13  
2014 CF 76

**Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. and  
Victoria's Secret (Canada) Corp. (Plaintiffs)**

**Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. et  
Victoria's Secret (Canada) Corp. (demanderesse)**

v.

c.

**Thomas Pink Limited (Defendant)**

**Thomas Pink Limited (défenderesse)**

**INDEXED AS: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND  
MANAGEMENT, INC. v. THOMAS PINK LIMITED**

**RÉPERTORIÉ : VICTORIA'S SECRET STORES BRAND  
MANAGEMENT, INC. c. THOMAS PINK LIMITED**

Federal Court, Hughes J.—Toronto, January 21 and 22,  
2014.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 21 et 22 janvier  
2014.

*Trade-marks — Practice — Motion by defendant under Federal Courts Rules, r. 220 for order dismissing action at issue on basis plaintiffs not having standing to bring action since not considered “interested person[s]” within meaning of Trade-marks Act, s. 53.2 — Defendant taking action against plaintiffs in United Kingdom (U.K.) for infringement of trade-mark registration — One plaintiff, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., filing trade-mark application in Canada consisting of word PINK — Plaintiffs seeking, inter alia, declaration that use of PINK not contrary to Act — Whether plaintiffs having standing to prosecute action taking into account provisions of Trade-marks Act, particularly s. 53.2 — Act, ss. 53.2, 57, definition of “person interested” in s. 2 thereof examined — Having regard to these provisions, “person interested” having to demonstrate they are affected or reasonably apprehend they will be affected — Based on case law examined, “person interested” having to demonstrate reasonable apprehension commercial interest it has, or may have, may be affected — Based on evidence, applicable law, plaintiffs constituting “person interested” within meaning of Act, s. 53.2 — Plaintiffs' apprehension reasonable since affiliate sued in U.K. — Despite parties' peaceful co-existence in Canada for several years, no guarantee of continued peaceful co-existence — Therefore, plaintiffs having “reasonable apprehension” that Canadian commercial activities may be challenged by defendant by litigation or otherwise under Act — Consequently, plaintiffs having standing; action having to proceed — Motion dismissed.*

*Marques de commerce — Pratique — Requête par la défenderesse en vertu de la règle 220 des Règles des Cours fédérales, afin que soit ordonné le rejet de l'action en litige au motif que les demanderesse n'avaient pas qualité pour intenter l'action, du fait qu'elles n'étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l'art. 53.2 de la Loi sur les marques de commerce — La défenderesse a intenté une action au Royaume-Uni (R.-U.) pour la contrefaçon d'une marque communautaire déposée — Une des demanderesse, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., a produit une demande d'enregistrement au Canada pour la marque de commerce constituée du mot PINK — Les demanderesse sollicitaient, entre autres, un jugement déclarant que l'utilisation du mot PINK n'est pas contraire à la Loi — Il s'agissait de savoir si les demanderesse avaient qualité pour intenter l'action compte tenu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce et plus particulièrement de l'art. 53.2 de cette Loi — Les art. 53.2 et 57 de la Loi et la définition de « personne intéressée » à l'art. 2 de celle-ci ont été examinés — S'agissant de ces dispositions, la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle est atteinte ou qu'elle a des motifs valables d'appréhender qu'elle sera atteinte — Selon la jurisprudence examinée, la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle a des motifs valables d'appréhender l'atteinte d'un intérêt commercial, actuel ou éventuel — Selon la preuve et le droit applicable, les demanderesse étaient une « personne intéressée » au sens de l'art. 53.2 de la Loi — Les motifs d'appréhension des demanderesse étaient valables, car une société de son groupe faisait déjà l'objet d'une poursuite au R.-U. — Bien qu'au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique entre les parties depuis plusieurs années, rien ne garantissait qu'il allait en être ainsi à l'avenir — Par conséquent, les demanderesse avaient des « motifs valables d'appréhender » que la défenderesse conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la Loi, que ce soit devant les tribunaux ou autrement — Les demanderesse*

This was a motion by the defendant, under rule 220 of the *Federal Courts Rules*, for an order dismissing the action at issue on the basis that the plaintiffs did not have standing to bring it since they were not “interested person[s]” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. The defendant took an action against the plaintiffs in the United Kingdom (U.K.), in particular, for infringement of trade-mark registration. As well, one of the plaintiffs, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., filed a trade-mark application with the Canadian Intellectual Property Office consisting of the word PINK in stylized block letters to be registered for a broad range of products, including personal care products and clothing. An examiner from the Office found the trade-mark to be confusing with a registered trade-mark owned by the defendant, which consists of the word PINK in stylized block letters registered for a range of wares such as furnishings and clothing. In their statement of claim, the plaintiffs sought a declaration that their use of PINK and other related names in association with its wares and services at issue was not contrary to the Act. They identified themselves as owners of a number of Canadian registered trade-marks and applications and alleged, *inter alia*, that a corporation related to them was being sued by the defendant in the U.K. for infringement of certain trade-marks including PINK and that they had been selling their products in Canada concurrently with those of the defendant without confusion.

The issue was whether the plaintiffs had standing to prosecute the action pleaded in the statement of claim taking into account the provisions of the *Trade-marks Act* and more particularly section 53.2 thereof.

*Held*, the motion should be dismissed.

Section 53.2 of the Act was the principal focus of the question of law at issue and provides that “any interested person” may seek an order where it appears that there has been “any act [which] has been done contrary to this Act”. The word “person interested” is defined in section 2 of the Act. Based on sections 53.2 and 57 and the definition of “person interested” in section 2 of the Act, a “person interested” must demonstrate that they are affected or “reasonably apprehend” that they will be affected by an act or omission done by another contrary to the provisions of the Act. On the basis of case law examined herein, a “person interested” must

*avaient donc qualité et l’action devait se poursuivre — Requête rejetée.*

Il s’agissait d’une requête déposée par la défenderesse en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales*, afin que soit ordonné le rejet de l’action en litige au motif que les demanderessees n’avaient pas qualité pour intenter l’action, du fait qu’elles n’étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l’article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. La défenderesse a intenté une action contre les demanderessees au Royaume-Uni (R.-U.), plus particulièrement, pour la contrefaçon d’une marque communautaire déposée. De plus, l’une des demanderessees, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., a produit une demande d’enregistrement au Bureau canadien des marques de commerce pour la marque de commerce constituée du mot PINK en caractères d’imprimerie stylisés et visant une vaste gamme de produits, dont des produits de soins personnels et des vêtements. Un examinateur du Bureau a estimé que la marque de commerce prêtait à confusion avec la marque de commerce déposée de la défenderesse, constituée du mot PINK en caractères d’imprimerie stylisés et visant une gamme de marchandises, par exemple des accessoires vestimentaires et des vêtements. Dans leur déclaration, les demanderessees ont sollicité un jugement déclarant que l’emploi de la marque PINK ainsi que d’autres noms commerciaux connexes en liaison avec les marchandises et les services en litige ne contrevient pas à la Loi. Elles se sont identifiées comme étant les propriétaires d’un certain nombre de marques de commerce déposées et de demandes de marque de commerce au Canada et ont allégué, entre autres, que la défenderesse avait intenté une poursuite au R.-U. contre une société qui leur est liée, pour contrefaçon de certaines marques de commerce, dont la marque PINK, et qu’elles vendaient leurs produits au Canada en même temps que la défenderesse vendait les siens, sans que cela n’ait créé de confusion.

Il s’agissait de savoir si les demanderessees avaient qualité pour intenter l’action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement de l’article 53.2 de cette loi.

*Jugement* : la requête doit être rejetée.

L’article 53.2 de la Loi, lequel est principalement visé par la question de droit qui a été posée en l’espèce, prévoit que « toute personne intéressée » peut solliciter la délivrance d’une ordonnance lorsqu’il semble « qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi ». L’expression « personne intéressée » est définie à l’article 2 de la Loi. Selon les articles 53.2 et 57 et la définition d’une « personne intéressée » à l’article 2 de la Loi, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle est atteinte ou qu’elle a « des motifs valables d’appréhender » qu’elle sera atteinte par tout acte ou omission à l’encontre de la Loi. Selon la jurisprudence examinée aux

demonstrate a reasonable apprehension that a commercial interest that it has, or may have, may be affected.

In this case, it had to be determined whether the plaintiffs could proceed with their action, or one very much like it, and whether the defendant could defend the action, possibly with a counterclaim. Based on the evidence and the applicable law, the plaintiffs were a “person interested” within the meaning of section 53.2 of the Act since the law requires that a large and liberal view be taken as to the definition of such a person and, in particular, whether such a person has a “reasonable apprehension” that it might be sued by the defendant under the Act. The plaintiffs’ apprehension was reasonable—they were already being sued in a similar fashion in the U.K. The defendant itself, in its pleadings in the U.K. action, referenced the activities of the plaintiff in Canada; thus, a reasonable person would infer that the defendant was quite aware of the plaintiffs’ activities in Canada. A trade-marks officer noted that confusion between the marks of the parties may likely exist. While there has been apparent peaceful co-existence in Canada for five or more years, there was no guarantee of continued peaceful co-existence in Canada. Therefore, the plaintiffs had a “reasonable apprehension” that their Canadian commercial activities may be challenged by the defendant by litigation or otherwise under the Act. Consequently, the plaintiffs had standing and the action had to proceed.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 220.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “person interested”, 11.19, 53.2, 57.

#### CASES CITED

##### CONSIDERED:

*BBM Canada v. Research In Motion Limited*, 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117; *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 193 (F.C.T.D.); *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 FC 876, 67 C.P.R. (4th) 404; *Apotex Inc. v. Registrar of Trade-marks*, 2010 FC 291, 81 C.P.R. (4th) 459.

MOTION by the defendant under rule 220 of the *Federal Courts Rules* for an order dismissing the action at issue on the basis that the plaintiffs did not have

présentes, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle a des motifs valables d’appréhender l’atteinte d’un intérêt commercial, actuel ou éventuel.

En l’espèce, il fallait déterminer si les demanderesse pouvaient poursuivre la présente action, ou une autre qui lui ressemblerait beaucoup, et si la défenderesse devait répondre à la présente action et assurer sa défense, en présentant éventuellement une demande reconventionnelle. Selon la preuve et le droit applicable, les demanderesse étaient une « personne intéressée » au sens de l’article 53.2 de la Loi, étant donné que le droit exige d’interpréter de manière large et libérable la définition d’une telle personne, particulièrement la possibilité qu’une telle personne ait « des motifs valables d’appréhender » une poursuite de la défenderesse fondée sur la Loi. Les motifs d’appréhension des demanderesse étaient valables; elles faisaient déjà l’objet d’une poursuite semblable au R.-U. Dans l’action qu’elle a intentée au R.-U., la défenderesse a elle-même fait allusion dans ses actes de procédure aux activités de la demanderesse au Canada; une personne raisonnable en déduirait donc que la défenderesse était bien au fait des activités des demanderesse au Canada. Un examinateur du Bureau des marques de commerce s’est dit d’avis qu’il pouvait y avoir une probabilité de confusion entre les marques des parties. Bien qu’au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique depuis au moins cinq ans, rien ne garantissait qu’il allait en être ainsi à l’avenir. Par conséquent, les demanderesse avaient des « motifs valables d’appréhender » que la défenderesse conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la Loi, que ce soit devant les tribunaux ou autrement. Les demanderesse avaient donc qualité et l’action devait se poursuivre.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « personne intéressée », 11.19, 53.2, 57.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 220.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*BBM Canada c. Research In Motion Limited*, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117; *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nasolco Inc.*, [1974] A.C.F. n° 304 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 CF 876; *Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291.

REQUÊTE déposée par la défenderesse en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales*, afin que soit ordonné le rejet de l’action en litige au motif que les

standing to bring it since they were not “interested person[s]” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. Motion dismissed.

#### APPEARANCES

*Dale E. Schlosser* for plaintiffs.  
*Mark L. Robbins* and *Noelle Engle-Hardy* for defendant.

#### SOLICITORS OF RECORD

*McMillan LLP*, Toronto, for plaintiffs.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, for defendant.

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

[1] HUGHES J.: The defendant Thomas Pink Limited has brought this motion under the provisions of rule 220 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106] for an order dismissing the action on the basis that the plaintiffs, collectively Victoria’s Secret, do not have standing to bring this action, in that they are not “interested persons” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [the Act]. For the reasons that follow, I find that the plaintiffs are such interested persons and therefore the action shall proceed.

[2] By an order of Prothonotary Aalto dated October 28, 2013, the question of law that I am to determine is framed as follows:

Do the Plaintiffs have standing to prosecute the action pleaded in the Statement of Claim taking into account the provisions of the Trade-marks Act and more particularly section 53.2 thereof?

[3] Paragraph 3 of that order provides:

demandereses n’avaient pas qualité pour intenter l’action, du fait qu’elles n’étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l’article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. Requête rejetée.

#### ONT COMPARU

*Dale E. Schlosser* pour les demandereses.  
*Mark L. Robbins* et *Noelle Engle-Hardy* pour la défenderesse.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour les demandereses.  
*Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE HUGHES : Thomas Pink Limited, la défenderesse, a déposé la présente requête en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106], afin que soit ordonné le rejet de la présente action au motif que les demandereses (collectivement, Victoria’s Secret) n’ont pas qualité pour intenter l’action, du fait qu’elles ne sont pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l’article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi]. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les demandereses sont bien des personnes intéressées et qu’il convient donc que l’action se poursuive.

[2] Dans une ordonnance datée du 28 octobre 2013, le protonotaire Aalto a formulé comme suit la question de droit que j’ai à trancher :

[TRADUCTION] Les demandereses ont-elles qualité pour intenter l’action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce et plus particulièrement de l’article 53.2 de cette loi?

[3] Le paragraphe 3 de cette ordonnance prévoit ce qui suit :

In determining the question in paragraph 2, all facts as pleaded in the Statement of Claim, including the facts as pleaded in the U.K. action, shall be taken as true.

[4] The U.K. action referred to in paragraph 3 of the order is claim No. CC13PO1798 in the Patents County Court, Community Trade Marks Court, wherein Thomas Pink Limited is claimant, and Victoria's Secret UK Limited is defendant.

[5] In addition to the foregoing, the parties have agreed that I may take into consideration a trade-mark application filed with the Canadian Trade-marks Office [Canadian Intellectual Property Office] by Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., No. 1610249, consisting of the word PINK in stylized block letters sought to be registered for a broad range of products; including personal care products and clothing—including shirts—and an examiner's report from that office dated 29 July, 2013; wherein the examiner considered the trade-mark to be confusing with a registered trade-mark owned by Thomas Pink, No. TMA 624,752, consisting of the word PINK in stylized block letters registered for a range of wares such as furnishings and clothing, including shirts.

#### PLEADINGS IN THIS ACTION

[6] The pleadings in this present action comprise only a statement of claim; no defence has been filed. The defendant has, instead, brought this motion.

[7] The relief claimed in the statement of claim is as follows:

1. The plaintiffs, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. and Victoria's Secret (Canada) Corp. (collectively referred to as "Victoria's Secret"), claim:

[TRADUCTION] Pour statuer sur la question posée au paragraphe 2, tous les faits allégués dans la déclaration, y compris les faits allégués dans l'action au R.-U., seront tenus pour avérés.

[4] L'action au R.-U. dont il est question au paragraphe 3 de l'ordonnance est l'action n° CC13PO1798 intentée par Thomas Pink Limited, la partie demanderesse, devant la Patents County Court, cour désignée en matière de marque communautaire, à l'encontre de Victoria's Secret UK Limited, la partie défenderesse.

[5] Outre ce qui précède, les parties ont convenu que je pouvais tenir compte de la demande d'enregistrement n° 1610249 produite par Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. au Bureau canadien des marques de commerce pour la marque de commerce constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie stylisés et visant une vaste gamme de produits, dont des produits de soins personnels et des vêtements — notamment des chemises. Elles ont aussi convenu que je pouvais considérer un rapport du 29 juillet 2013 dans lequel un examinateur du Bureau a dit estimer que la marque de commerce prêtait à confusion avec la marque de commerce déposée n° LMC 624,752 de Thomas Pink, constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie stylisés et visant une gamme de marchandises, par exemple des accessoires vestimentaires et des vêtements, notamment des chemises.

#### ACTES DE PROCÉDURE DANS LA PRÉSENTE ACTION

[6] Les actes de procédure ne consistent qu'en une déclaration dans la présente action, aucune défense n'ayant été produite. La défenderesse a plutôt présenté la présente requête.

[7] La réparation demandée dans la déclaration est la suivante :

[TRADUCTION]

1. Les demandresses, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. et Victoria's Secret (Canada) Corp. (collectivement, Victoria's Secret) sollicitent ce qui suit :

(1) a declaration that Victoria's Secret's use of PINK, VICTORIA'S SECRET PINK and the related "PINK" trade-marks and trade names listed in paragraph 7 below (together with the "VICTORIA'S SECRET PINK Marks") in association with the listed wares and services is not contrary to sections 7(b), 20 or 22 of the *Trade-marks Act*, with regard to the following registered trade-marks of the defendant:

(a) number of Canadian Registered Trade-marks and applications owned by Thomas Pink are listed, all include the word PINK in a block-letter design format or in combination with other words such as THOMAS PINK are listed)

(2) an injunction restraining the defendant, its servants, officers, agents, employees, related business entities, and persons or entities over which it has control from instituting, prosecuting or threatening any action against Victoria's Secret, or any of its affiliates with respect to Victoria's Secret's use of the VICTORIA'S SECRET PINK Marks;

(3) its costs of this action on the highest allowable scale, including H.S.T.; and;

(4) such further and other relief as this Court may deem just.

[8] At paragraph 2 of the statement of claim, the plaintiffs identify themselves. At paragraphs 3 to 5, the plaintiffs set out their activities with respect to the trade-mark VICTORIA'S SECRET and VICTORIA'S SECRET PINK:

3. Itself and through a predecessor, Victoria's Secret has carried on in Canada the business of selling women's intimate and other apparel, beauty and personal products and accessories for many years, all in association with the trade-mark VICTORIA'S SECRET. Victoria's Secret has extensively advertised its wares and services in association with the trade-mark VICTORIA'S SECRET in Canada, including by way of extensive advertising originating from the United States of America in print and television media which has been viewed in Canada.

4. Victoria's Secret has used in Canada the VICTORIA'S SECRET PINK Marks which are the subject of Application Nos. 1,610,249 and 1,592,606 below with the noted wares and services since at least as early as October 2009.

1) un jugement déclarant que l'emploi par Victoria's Secret des marques PINK et VICTORIA'S SECRET PINK ainsi que des marques de commerce et noms commerciaux « PINK » connexes énumérés au paragraphe 7 ci-dessous (ensemble, les marques VICTORIA'S SECRET PINK) en liaison avec les marchandises et les services énumérés ne contrevient ni à l'alinéa 7b) ni aux articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* compte tenu des marques de commerce déposées suivantes de la défenderesse :

a) (un certain nombre de marques de commerce déposées au Canada et demandes de Thomas Pink sont énumérées, qui toutes comprennent le mot PINK sous forme de dessin en caractères d'imprimerie ou conjointement avec d'autres mots, comme THOMAS PINK)

2) une injonction interdisant à la défenderesse et à ses préposés, dirigeants, mandataires et employés, aux entités commerciales qui lui sont apparentées, ainsi qu'aux personnes et aux entités sur lesquelles elle exerce un contrôle, d'intenter ou de menacer d'intenter une action contre Victoria's Secret, ou ses filiales, relativement à l'emploi par Victoria's Secret des marques VICTORIA'S SECRET PINK;

3) ses dépens dans le cadre de la présente action, calculés selon l'échelle la plus élevée, y compris la TVH;

4) toute autre mesure de réparation que la Cour estimera juste.

[8] Les demandresses se présentent au paragraphe 2 de la déclaration. Aux paragraphes 3 à 5, elles décrivent les activités qu'elles exercent en lien avec les marques de commerce VICTORIA'S SECRET et VICTORIA'S SECRET PINK :

[TRADUCTION]

3. Victoria's Secret ainsi que la société qu'elle a remplacée se sont livrées pendant de nombreuses années au Canada à la vente de sous-vêtements et autres produits intimes, produits de beauté et produits personnels ainsi que d'accessoires destinés aux femmes en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET. Victoria's Secret a largement annoncé ses marchandises et ses services en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET au Canada, notamment au moyen de publicité télévisée et imprimée à grande échelle provenant des États-Unis d'Amérique et diffusée au Canada.

4. Victoria's Secret emploie depuis au moins octobre 2009 au Canada les marques VICTORIA'S SECRET PINK visées par les demandes n<sup>os</sup> 1610249 et 1592606 ci-dessous en liaison avec les marchandises et services mentionnés.

5. Victoria's Secret sells products in Canada using the trade-mark VICTORIA'S SECRET, as well as numerous other trade-marks, including the VICTORIA'S SECRET PINK Marks.

[9] At paragraph 6 of the statement of claim, Victoria's Secret identify themselves as owners of a number of Canadian registered trade-marks and applications, some of which are for VICTORIA'S SECRET alone; some include the word PINK in addition to other words such as VICTORIA'S SECRET. One is the trade-mark application previously referred to, which is the word PINK alone in a block-letter design.

[10] At paragraphs 7 to 12 of the statement of claim, Victoria's Secret pleads the manner of its use of its trade-marks in Canada:

7. Victoria's Secret's website, [www.victoriasecret.com](http://www.victoriasecret.com) promotes the "PINK NATION", an online community providing members with access to special offers and events. Customers may also join the PINK NATION by downloading iPad and phone "apps", gaining access to additional branded experiences, activities, interactions and e-commerce opportunities. Over 3 million fans have downloaded the PINK NATION app for iPhone® and Android®; altogether, the PINK NATION has over 5.8 million registered members and is growing daily.
8. Victoria's Secret has extensively promoted the VICTORIA'S SECRET PINK Marks in social media, and international publications such as Seventeen, People, and Cosmopolitan.
9. Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. has prominently featured its wares in association with the VICTORIA'S SECRET PINK Marks in the Victoria's Secret Fashion Show, an annual television broadcast on the CBS network that has become one of the most anticipated fashion events of the year, with viewership of more than ten million in recent years.

5. Victoria's Secret vend divers produits au Canada en faisant emploi de la marque de commerce VICTORIA'S SECRET ainsi que de nombreuses autres marques de commerce, dont les marques VICTORIA'S SECRET PINK.

[9] Au paragraphe 6 de la déclaration, les sociétés Victoria's Secret indiquent qu'elles sont les propriétaires d'un certain nombre de marques de commerce déposées et de demandes de marque de commerce au Canada, certaines de ces marques comportent VICTORIA'S SECRET seulement; certaines comportent le mot PINK s'ajoutant à d'autres mots, tels que les mots VICTORIA'S SECRET. Il s'agit dans un cas de la demande de marque de commerce déjà mentionnée, pour la marque constituée du seul mot PINK sous forme de dessin en caractères d'imprimerie.

[10] Aux paragraphes 7 à 12 de la déclaration, Victoria's Secret fait valoir, comme suit, de quelle manière elle emploie ses marques de commerce au Canada :

[TRADUCTION]

7. Sur son site Web, [www.victoriasecret.com](http://www.victoriasecret.com), Victoria's Secret encourage la participation à un réseau virtuel, « PINK NATION », qui donne accès à ses membres à des offres et à des événements spéciaux. Les clients peuvent aussi se joindre à PINK NATION en téléchargeant des applications pour iPad et téléphone et ainsi avoir accès à de nouvelles expériences, activités, interactions et occasions de commerce électronique, toutes mettant en jeu les marques de commerce. Plus de 3 millions de fans ont téléchargé l'application PINK NATION pour iPhone® et Android®; il y a dans l'ensemble plus de 5,8 millions de membres inscrits de PINK NATION, et ce nombre ne cesse de croître.
8. Victoria's Secret a largement fait la promotion des marques VICTORIA'S SECRET PINK dans les médias sociaux et dans diverses publications internationales telles que Seventeen, People et Cosmopolitan.
9. Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. présente ses marchandises bien en évidence en liaison avec les marques VICTORIA'S SECRET PINK lors du Victoria's Secret Fashion Show, une émission diffusée annuellement sur le réseau CBS qui est devenue un événement mode parmi les plus attendus (plus de 10 millions de téléspectateurs ces dernières années).

- |   |  |
|---|--|
| <p>10. Victoria's Secret uses the VICTORIA'S SECRET PINK Marks on wares, tags for wares, labels, packaging, advertising, promotions and retail store signage.</p> <p>11. Victoria's Secret's wares bearing the VICTORIA'S SECRET PINK Marks are sold in its owned retail stores.</p> <p>12. Sales of wares bearing the VICTORIA'S SECRET PINK Marks have been very successful, yielding sales in Canada in excess of \$125 million between 2009 and 2013.</p> | <p>10. Victoria's Secret appose les marques VICTORIA'S SECRET PINK sur les marchandises, les étiquettes, les emballages, le matériel publicitaire et promotionnel et les affiches en magasin.</p> <p>11. Victoria's Secret vend dans ses magasins de détail ses marchandises arborant les marques VICTORIA'S SECRET PINK.</p> <p>12. Le volume de ventes de marchandises arborant les marques VICTORIA'S SECRET PINK a été sensationnel, les chiffres de ventes au Canada dépassant les 125 000 000 \$ entre 2009 et 2013.</p> |
|---|--|

[11] At paragraph 13 of the statement of claim, the plaintiffs identify the defendant Thomas Pink, and its activities in Canada. At paragraph 14, the plaintiffs allege that a corporation related to them has been sued by Thomas Pink in the United Kingdom for infringement of certain trade-marks, including PINK. At paragraph 15, the plaintiffs allege that they have sold their products in Canada concurrently with those of Thomas Pink without confusion:

[11] Au paragraphe 13 de la déclaration, les demandereses décrivent la défenderesse Thomas Pink et les activités de celle-ci au Canada. Les demandereses allèguent au paragraphe 14 que Thomas Pink a intenté une poursuite au Royaume-Uni contre une société qui leur est liée, pour contrefaçon de certaines marques de commerce, dont la marque PINK. Au paragraphe 15, les demandereses allèguent qu'elles ont vendu leurs produits au Canada en même temps que Thomas Pink vendait les siens, sans que cela n'ait créé de confusion :

13. Thomas Pink Limited is a corporation incorporated under the laws of the United Kingdom with its head office at 1 Palmerston Court, London SW8 4AJ United Kingdom. Thomas Pink Limited is engaged in the sale of men's and women's formal shirts in Canada with Holt Renfrew stores in Vancouver, Calgary and Toronto. The Holt Renfrew store in Toronto is located at 50 Bloor Street West proximate Yonge Street.
14. Thomas Pink Limited has sued Victoria's Secret UK Limited in the United Kingdom, a company related to Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. for alleged infringement of its trade-marks PINK THOMAS PINK JERMYN STREET LONDON and PINK Design, components present in the defendant's Registered Trade-marks and the defendant's Unregistered Trade-marks. The claim is dated May 10, 2013 and was made without prior notice to Victoria's Secret, or Victoria's Secret UK Limited. Victoria's Secret UK Limited has denied the salient allegations in the claim.

[TRADUCTION]

13. Thomas Pink Limited est constituée en société sous le régime des lois du Royaume-Uni; son siège social est situé au 1, Palmerston Court, Londres SW8 4AJ, Royaume-Uni. Au Canada, Thomas Pink Limited vend des chemises de cérémonie pour hommes et femmes dans les magasins Holt Renfrew à Vancouver, Calgary et Toronto. À Toronto, Holt Renfrew est situé au 50, rue Bloor Ouest, près de la rue Yonge.
14. Thomas Pink Limited a intenté une poursuite au Royaume-Uni contre Victoria's Secret UK Limited, une société liée à Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., parce que celle-ci aurait contrefait ses marques PINK THOMAS PINK JERMYN STREET LONDON et dessin PINK, des composantes des marques de commerce déposées et non déposées de la défenderesse. La déclaration, datée du 10 mai 2013, a été présentée sans que Victoria's Secret ou Victoria's Secret UK Limited en aient eu préavis. Victoria's Secret UK Limited a nié les principales allégations qui figuraient dans la déclaration.

#### Concurrent Use

15. The parties have sold their wares and provided their services in Canada concurrently without confusion as to the source of such wares and services.

#### Emploi concomitant

15. Les parties ont vendu leurs marchandises et ont offert leurs services de manière concomitante au Canada, sans qu'il n'en ait découlé de la confusion quant à la source de ces marchandises et de ces services.



## PLEADINGS IN THE U.K. ACTION

[12] The pleadings in the U.K. action as they have been presented to me comprise:

- PARTICULARS OF CLAIM served by Thomas Pink's solicitors May 10, 2013;
- DEFENCE AND COUNTERCLAIM signed by Victoria's Secret's solicitors July 18, 2013; and
- REPLY AND DEFENCE TO COUNTERCLAIM signed by Thomas Pink's solicitors August 13, 2013.

[13] The claim made by Thomas Pink against a U.K. Victoria's Secret affiliate in the U.K. is for infringement of a (European) Community Trade Mark registration in which the word PINK is prominent and a U.K. trademark registration for the word PINK in block form, and for passing off having regard to the word PINK. The claim does refer to the use of the word PINK by affiliates of the U.K. defendant in Canada and the United States. At paragraphs 22 and 26 the claim alleges:

22. The defendant is a member of a group of companies which trades under the name "Victoria's Secret". The group sells principally lingerie, women's wear and perfume and beauty products through retail stores, catalogues and on the Internet. The majority of its business is in the USA and Canada.

...

26. In the USA and Canada, Pink Brand goods are sold from stores branded "Victoria's Secret", as well as from stand-alone stores branded "PINK".

## ACTES DE PROCÉDURE DANS L'ACTION INTENTÉE AU R.-U.

[12] Les actes de procédure dans l'action au R.-U. qui m'ont été présentés sont les suivants :

- TEXTE INTÉGRAL DE LA DÉCLARATION signifiée par les avocats de Thomas Pink le 10 mai 2013;
- DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE signées par les avocats de Victoria's Secret le 18 juillet 2013;
- RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE signées par les avocats de Thomas Pink le 13 août 2013.

[13] Dans l'action qu'elle a intenté contre une société du groupe de Victoria's Secret au Royaume-Uni, Thomas Pink allègue la contrefaçon d'une marque communautaire déposée (Union européenne) dans laquelle le mot PINK figure de manière proéminente, ainsi que d'une marque déposée au Royaume-Uni constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie, et la commercialisation trompeuse à l'égard du mot PINK. Thomas Pink mentionne dans la déclaration l'emploi du mot PINK au Canada et aux États-Unis par des filiales de la défenderesse dans l'action du Royaume-Uni. Il est allégué ce qui suit aux paragraphes 22 et 26 de la déclaration :

[TRADUCTION]

22. La défenderesse est membre d'un groupe de sociétés dont les activités sont exercées sous le nom de « Victoria's Secret ». Le groupe vend principalement de la lingerie fine, des vêtements pour femmes, des parfums et des produits de beauté dans des magasins de détail et par l'entremise de catalogues et d'Internet. Le groupe exerce la majeure partie de ses activités aux États-Unis et au Canada.

[...]

26. Aux États-Unis et au Canada, des produits de marque Pink sont vendus dans des magasins « Victoria's Secret », de même que dans des magasins autonomes « PINK ».

[14] At paragraph 37(2) of its claim in the U.K., Thomas Pink refers to the allegations made in paragraphs 25 to 35 (thus, 26 above) as illustrating Victoria's Secret's "acts of infringement" in the U.K.:

- (2) Pending disclosure and further investigations the claimant relies upon the uses and threatened uses of the word "PINK" in relation to the defendant's goods and services as described in paragraphs 25 to 35 above and as illustrated in the Annexes referred to in those paragraphs in support of, and as examples of, the defendant's acts of infringement.

[15] The defendant in the U.K. action, the Victoria's Secret affiliate, in its defence and counterclaim, in addition to its defences, sought revocation of the Community Trade Mark Registration. In its defence, Victoria's Secret UK addressed Thomas Pink's allegation respecting its use of trade-marks in Canada. At paragraphs 32 and 33, it said:

32. So far as the Defendant is aware there have been no instances of confusion (whether initial interest or otherwise) or association between the Claimant's business and the Defendant's business in either the United States of America or Canada. Moreover the Defendant is unaware of any alleged dilution or tarnishment of the Claimant's trade marks or business resulting from the aforesaid and extensive use of the VICTORIA'S SECRET PINK branding in either the United States of America or Canada.
33. At no time between 16 August 2005 and May 2013 did the Claimant suggest anything to the contrary to the Defendant despite both the Claimant and the Defendant carrying on business as aforesaid in the same or similar retail environments in the United States of America and Canada.

[16] In its reply in the U.K. action, Thomas Pink addressed Victoria's Secret's allegations respecting Canada at paragraphs 4 and 9:

[14] Au paragraphe 37(2) de sa déclaration, dans l'action intentée au R.-U., Thomas Pink décrit les allégations énoncées aux paragraphes 25 à 35 (parmi lesquels figure le paragraphe 26 ci-dessus) comme illustrant les [TRADUCTION] « actes de contrefaçon » commis par Victoria's Secret's au Royaume-Uni :

[TRADUCTION]

- (2) En attendant la communication et de plus amples examens, la demanderesse se fonde sur les emplois et les menaces d'emploi du mot « PINK » en liaison avec les biens et services de la défenderesse décrits aux paragraphes 25 à 35 qui précèdent et illustrés dans les annexes auxquelles ces paragraphes renvoient, pour affirmer que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon et pour en donner des exemples.

[15] Dans sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse dans l'action intentée au R.-U., la filiale de Victoria's Secret, en plus d'énoncer ses moyens de défense, a sollicité la révocation de l'enregistrement de la marque communautaire. Dans sa défense, Victoria's Secret UK a répondu à l'allégation de Thomas Pink concernant son emploi de marques au Canada. Voici ce qu'elle a déclaré aux paragraphes 32 et 33 de sa défense :

[TRADUCTION]

32. À la connaissance de la défenderesse, il n'y a eu aucun cas de confusion (en termes d'intérêt initial ou autrement) ou d'association faite entre les activités de la demanderesse et les activités de la défenderesse, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. La défenderesse n'a pas non plus eu connaissance que l'emploi répandu susmentionné de la marque VICTORIA'S SECRET PINK, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, aurait dilué ou terni les marques de commerce ou les activités de la demanderesse.
33. Jamais entre le 16 août 2005 et mai 2013 la demanderesse n'a-t-elle donné à entendre le contraire à la défenderesse, et ce, bien que la demanderesse et la défenderesse exercent leurs activités dans le même contexte de commerce de détail aux États-Unis et au Canada ou dans des contextes semblables.

[16] Dans sa réponse dans le cadre de l'action au R.-U., Thomas Pink a répondu aux allégations de Victoria's Secret concernant le Canada aux paragraphes 4 et 9 :

4. With regard to paragraph 19 of the defence and without prejudice to the claimant's contention that sales, advertising and promotion outside the UK/EU are irrelevant to the issues in this case:
- (1) The sales figures provided in paragraph 19 of the defence support the claimant's contentions made in paragraphs 22 and 23 of the particulars of claim that the majority of the defendant's and/or its corporate affiliates' business is in the USA and Canada.
  - (2) It is admitted that the defendant and/or its corporate affiliates has substantial sales in the USA and Canada and advertises extensively in those countries under the name Victoria's Secret.
  - (3) ...
  - (4) It is also admitted that the defendant and or its corporate affiliates has a substantial number of retail stores in the USA and Canada, makes substantial sales over the Internet in the USA and Canada and has followers on Twitter and Facebook. The precise figures set out in paragraphs 19(9), 19(10) and 19(11) of the defence are not known to the claimant and are not admitted.
  - (5) ...
- ...
9. With regard to paragraph 30 of the defence:
- (1) It is admitted that the claimant has supplied a range of men's and women's clothing in Canada since about 2009.
  - (2) It is admitted that the Victoria's Secret Group has traded under the Pink Brand in Canada since a date not known to the claimant.
  - (3) Paragraph 30 is otherwise not within the knowledge of the claimant and is not admitted.
- [TRADUCTION]
4. En réponse au paragraphe 19 de la défense et sans qu'il soit porté atteinte à l'argument de la demanderesse selon lequel les ventes et la publicité faites à l'extérieur du Royaume-Uni et des États-Unis n'ont rien à voir avec les questions en litige dans la présente affaire :
- (1) Les chiffres de vente mentionnés au paragraphe 19 de la défense étayent l'argument soulevé par la demanderesse aux paragraphes 22 et 23 du texte intégral de la déclaration selon lequel la défenderesse et/ou ses filiales exercent la plupart de leurs activités aux États-Unis et au Canada.
  - (2) Il est admis que la défenderesse et/ou ses filiales ont un important volume de ventes aux États-Unis et au Canada et font largement la publicité de leurs produits dans ces pays sous le nom de Victoria's Secret.
  - (3) [...]
  - (4) Il est aussi admis que la défenderesse et/ou ses filiales comptent un nombre important de magasins de détail aux États-Unis et au Canada, et qu'elles y font un nombre considérable de ventes par le biais d'Internet en plus d'avoir des abonnés sur Twitter et Facebook. La demanderesse ne dispose d'aucun renseignement quant aux chiffres précisés aux paragraphes 19(9), 19(10) et 19(11) de la défense et elle ne fait aucune admission à cet égard.
  - (5) [...]
- [...]
9. En réponse au paragraphe 30 de la défense :
- (1) Il est admis que la demanderesse offre en vente une gamme de vêtements pour hommes et pour femmes depuis 2009 au Canada.
  - (2) Il est admis que le groupe Victoria's Secret vend des produits de marque Pink au Canada depuis une date que la demanderesse ne connaît pas.
  - (3) La demanderesse n'est pas au courant des autres éléments mentionnés au paragraphe 30 et elle ne les admet pas.

## THE TRADE-MARKS ACT

[17] Section 53.2 of the *Trade-marks Act*, which is the principal focus of the question of law at issue, provides that “any interested person” may seek an order where it appears that there has been “any act [which] has been done contrary to this Act”:

Power of court to grant relief

**53.2** Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

[18] The definitions provided in section 2 of the *Trade-marks Act* define both “person interested” and “*personne intéressée*”:

Definitions

2. ...

“person interested”  
« *personne intéressée* »

“person interested” includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada;

[19] Whereas section 53.2 speaks of “interested person” (English) or “*personne intéressée*” (French), nothing turns on the difference. The “interested person” in the English version is reasonably to be considered to be the “person interested” in the definition in section 2; namely, any person affected or who reasonably apprehends that he or she will be affected by any act or omission under the *Trade-marks Act*.

[20] Subsection 57(1) of the *Trade-marks Act* should also be noted, as it permits a “person interested” to apply

## LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

[17] L'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est principalement visé par la question de droit qui a été posée en l'espèce, prévoit que « toute personne intéressée » peut solliciter la délivrance d'une ordonnance lorsqu'il semble « qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi » :

Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

**53.2** Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

[18] Les expressions « personne intéressée » et « *person interested* » sont ainsi définies à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* :

2. [...]

Définitions

« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi.

« personne intéressée »  
“*person interested*”

[19] L'article 53.2 renvoie soit à l'« *interested person* » dans la version anglaise soit à la « personne intéressée » dans la version française, mais rien ne découle d'une telle différence. L'« *interested person* » dans la version anglaise doit raisonnablement être considérée comme étant la « *person interested* » définie dans la version anglaise de l'article 2, c'est-à-dire quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par tout acte ou omission visé dans la *Loi sur les marques de commerce*.

[20] Il convient aussi de souligner que le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*

to this Court to expunge an entry on the register, such as a registered Trade-mark:

Exclusive jurisdiction of Federal Court

**57.** (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

[21] Having regard to the provisions of the definition of “person interested” in section 2 of the *Trade-marks Act*, and section 53.2 and section 57 of that Act, I conclude:

- a “person interested” must demonstrate that they are affected or “reasonably apprehend” that they will be affected by an act or omission done by another contrary to the provisions of the Act;
- section 57 is specific in being directed to expungement of entries on the register such as a registration of a trade-mark;
- section 53.2 must be broadly construed to be directed to any other act or omission done by another person, as may be contemplated by the Act.

## JURISPRUDENCE

[22] Many of the cases in this Court and the Federal Court of Appeal dealing with a “person interested” are in context of an application to expunge a registration of a trade-mark under section 57 of the Act. Many of the cases are dealt with as a motion to strike, which is somewhat different than a question of law. A motion to strike is determined on the basis of an arguable cause of action; whereas a question of law is a final determination of the matter. In the present case, Victoria’s Secret is not seeking to expunge any of Thomas Pink’s registered trade-marks; rather, it is seeking, in effect, a declaration that it is free to use certain of its trade-marks, notwithstanding those registrations.

autorise toute « personne intéressée » (« *person interested* ») à demander à la Cour de radier une inscription dans le registre telle qu’une marque de commerce déposée :

**57.** (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Jurisdiction exclusive de la Cour fédérale

[21] S’agissant des dispositions de la définition d’une « personne intéressée » à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* et des articles 53.2 et 57 de cette loi, j’en suis venu aux conclusions suivantes :

- la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle est atteinte ou qu’elle a « des motifs valables d’appréhender » qu’elle sera atteinte par tout acte ou omission à l’encontre de la Loi;
- l’article 57 vise de manière précise la radiation d’inscriptions dans le registre, comme l’enregistrement d’une marque de commerce;
- l’article 53.2 doit recevoir une interprétation large, de manière à ce qu’il s’applique à tout acte ou omission d’un tiers pouvant être visé par la Loi.

## JURISPRUDENCE PERTINENTE

[22] De nombreux jugements de la Cour et de la Cour d’appel fédérale traitant de la « personne intéressée » ont été rendus à l’égard de demandes de radiation, en application de l’article 57 de la Loi, d’une marque de commerce. Il s’agissait dans bien des cas d’une requête en radiation, ce qui diffère quelque peu d’un point de droit. Pour statuer sur une requête en radiation, le juge examine la cause d’action défendable; or, quand il statue sur un point de droit, il tranche définitivement la question posée. En l’espèce, Victoria’s Secret ne sollicite pas la radiation de l’une ou l’autre des marques déposées de Thomas Pink; elle demande plutôt en fait qu’un jugement soit prononcé la déclarant libre, malgré

[23] I will start with two general principles. The first is derived from the reasons of the Federal Court of Appeal in *BBM Canada v. Research In Motion Limited*, 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117, at paragraph 28, where Dawson J.A. for the Court wrote that the purpose of the *Trade-marks Act* and the “Legal Proceedings” provisions in particular (sections 52 to 61), is best met by an interpretation that promotes access to the courts that is as expeditious and proportionate as possible:

The Act serves two purposes: to protect consumers and to facilitate the effective branding of goods (see *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraphs 21 to 23). The purpose of that portion of the Act that follows under the heading “Legal Proceedings” is to provide legal redress for violations of the Act. In my view, the purpose of the Act in general, and the “Legal Proceedings” section in particular, is best met by an interpretation that promotes access to the courts that is as expeditious and proportionate as possible. To facilitate expeditious and proportionate access to justice, section 53.2 of the Act should be interpreted as permitting proceedings to be brought either by application or by action. This would allow access in an appropriate case to the more summary application process. Nothing in the wording of the Act precludes this interpretation.

[24] The second general principle that I derive is from the decision of Walsh J. of this Court in *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 193, at pages 195 and 196, where he wrote that what constitutes a “person interested” depends on the facts of each case. He wrote (in part):

While counsel for respondent referred to a number of cases dealing with the meaning of “person interested”, including ..., all of which I have examined, it is evident that what constitutes a “person interested” depends on the facts of each case and it is not necessary to go farther than the definition and examine same in the light of the allegations contained in the amended originating notice of motion and amended statement of allegations of fact relied on by applicant to determine whether these allegations indicate that applicant may be “affected or reasonably apprehends that he may be affected” by the entry in the

l’enregistrement de ces marques, d’utiliser certaines de ses propres marques.

[23] J’exposerai d’abord deux principes. Le premier se dégage des motifs de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *BBM Canada c. Research in Motion Limited*, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117, au paragraphe 28, où la juge Dawson affirmait au nom de la Cour qu’une interprétation favorisant l’accès aux tribunaux d’une manière aussi rapide et proportionnée que possible permettrait de satisfaire davantage à l’objet de la *Loi sur les marques de commerce*, en particulier ses dispositions de la partie intitulée « Procédures judiciaires » (articles 52 à 61) :

La Loi vise deux objets : protéger les consommateurs et faciliter le choix d’une marque de commerce pour des produits (voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, aux paragraphes 21 à 23). La partie de la Loi qui s’intitule « Procédures judiciaires » a pour objet de procurer un redressement par suite de violations de la Loi. À mon avis, une interprétation qui favorise l’accès aux tribunaux d’une manière aussi rapide et proportionnée que possible permet de satisfaire davantage à l’objet de la Loi dans son ensemble et à celui de la partie intitulée « Procédures judiciaires » en particulier. Pour faciliter un accès rapide et proportionné aux tribunaux, l’article 53.2 de la Loi devrait être interprété de sorte à permettre que les procédures soient introduites par voie de demande ou par voie d’action. Il serait ainsi possible, dans les cas appropriés, d’accéder au processus plus sommaire au moyen d’une demande. Rien dans le libellé de la Loi n’empêche cette interprétation.

[24] Le second principe général se dégage d’un jugement de notre Cour, *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nasolco Inc.*, [1974] A.C.F. n° 304 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au paragraphe 3, dans lequel le juge Walsh de la Cour a notamment déclaré que la notion de « personne intéressée » variait selon les faits de chaque affaire :

Les avocats de l’intimée se reportent à un certain nombre de décisions judiciaires qui traitent de la signification de l’expression « personne intéressée », notamment [...]. Je les ai toutes examinées. Il est évident que la notion de « personne intéressée » varie selon les faits de chaque affaire. Pour décider si les allégations contenues dans l’avis de requête introductif d’instance modifié et dans la déclaration amendée sur lesquels s’appuie la requérante, indiquent que cette dernière est « atteint(e) ou raisonnablement appréhende qu’(elle) sera atteint(e) » par l’inscription dans le registre de la marque de

register of respondent's trade mark which applicant seeks to have expunged from the register.

[25] Two particular cases should also be considered. One is *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 FC 876, 67 C.P.R. (4th) 404, where the applicant operated a timeshare resort business and the respondent operated hotels; both under the name Fairmont. The applicant sought to expunge some of the hotel's registrations, but did not do so until almost five years after the registrations had been made. After five years, registrations become "incontestable" in many circumstances, as provided by section 11.19 of the *Trade-marks Act*. Justice Gibson, of this Court, found that, notwithstanding the "low threshold" for finding that a person is a "person interested", the applicant was not such a person. He wrote, at paragraphs 7 and 54 to 56:

The Applicant does not allege, and has provided no evidence to support the proposition, that it has conducted its business in association with the single word "Fairmont" in any form, used in a trade-mark sense.

...

The Applicant, as noted earlier, did not oppose the registration of the *Hotel Marks* and I am unsympathetic to Mr. Knight's assertion that that was somebody else's oversight, not his. The Applicant waited only one (1) day short five of (5) years after the registration of the *Hotel Marks* to commence this proceeding.

In short, the Applicant has simply not acted as if it perceives itself to be a person affected, or who reasonably apprehends that it may be affected, by the entry of the *Hotel Marks* on the register or, indeed, by the use of "Fairmont", at least until quite recently, by any other business operating in the same geographical region. Any fear the Applicant may actually possess or any apprehension it may have, would appear to be of a possible act by the Respondent, that is to say its possible entry into the timeshare business, in Canada, in circumstances where there is no evidence whatsoever before the Court that such fear is well grounded. In the words quoted from Justice Pratte in

commerce de l'intimée que la requérante cherche à faire radier du registre, il ne me paraît pas nécessaire de considérer autre chose que la définition qui doit être examinée à la lumière desdites allégations.

[25] Deux autres jugements doivent aussi être pris en compte. Le premier est *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 CF 876, affaire dans laquelle la demanderesse exerçait ses activités dans le secteur de la multipropriété en temps partagé et la défenderesse exploitait des hôtels, toutes deux sous le nom de Fairmont. La demanderesse a sollicité la radiation du registre de certaines marques déposées de l'hôtel, mais seulement près de cinq ans après leur enregistrement. Les enregistrements deviennent « incontestables » après cinq ans en certaines circonstances, en vertu de l'article 11.19 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Gibson, de notre Cour, a conclu que, bien que la condition à remplir pour qu'une personne soit jugée être une « personne intéressée » soit « peu exigeante », la demanderesse n'était pas une telle personne dans cette affaire. Voici ce que le juge a affirmé aux paragraphes 7 et 54 à 56 du jugement :

La demanderesse n'allègue pas — et elle n'a pas soumis d'éléments de preuve pour appuyer cette proposition — qu'elle a exercé ses activités commerciales en se servant comme marque de commerce du seul mot « Fairmont » et ce, sous quelque forme que ce soit.

[...]

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la demanderesse ne s'est pas opposée à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels et je n'adhère pas à l'assertion de M. Knight suivant laquelle cet oubli est le fait de quelqu'un d'autre, et non de lui. La demanderesse a attendu jusqu'à la veille de l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement des marques Fairmont Hotels pour introduire la présente instance.

En bref, la demanderesse ne s'est tout simplement pas comportée comme si elle se percevait comme une personne qui est atteinte ou qui a des motifs valables d'appréhender qu'elle serait atteinte par l'inscription des marques Fairmont Hotels dans le registre ou, du reste, par l'emploi du mot « Fairmont », par toute autre entreprise exerçant ses activités dans la même région géographique, du moins jusqu'à tout récemment. Les craintes ou l'appréhension que la demanderesse peut effectivement avoir sembleraient plutôt porter sur ce que la défenderesse pourrait faire, c'est-à-dire sur le fait que la défenderesse pourrait tenter de prendre pied sur le marché de la multipropriété

*Mihaljevic v. British Columbia*, above, I can find no reason on the facts of this matter to conclude other than:

...whether or not [the Respondent's] trademarks remain on the register, [the Applicant's] situation will remain the same:.... The presence of the [Respondent's] trademarks on the register does not diminish or limit in any way the rights of the [Applicant] which would not be greater if those trademarks were struck.

For the foregoing reasons, and noting, as cited in the foregoing authorities, that an analysis of "person interested" such as this turns on the facts of each particular case, I am not satisfied that the Applicant is a "person interested" and therefore a person entitled to bring this application. On that basis alone, this application must be dismissed.

[26] The basis for Gibson J's findings appears to be a combination of no reasonably apprehended harm and delay.

[27] The second case for consideration is the decision of Barnes J., of this Court, in *Apotex Inc. v. Registrar of Trade-Marks*, 2010 FC 291, 81 C.P.R. (4th) 459. In that case, a generic drug company, Apotex, wished to market pharmaceutical inhalers with a colour combination similar to that appearing in a registered trade-mark owned by a brand name drug company (GSK [GlaxoSmithKline]). Apotex wanted to expunge that registration; the brand argued that it lacked standing, as it was not a person interested. Barnes J. held that Apotex had standing, as it wished to market closely resembling products. He wrote at paragraph 7:

I accept that the Applicants are interested parties who are entitled to bring this proceeding under s. 57 of the Act. The evidence establishes that they are pharmaceutical manufacturers of generic medications with an interest in the production and sale of products that closely resemble brand name medications. This is fundamentally a commercial interest although a collateral public interest may also be advanced through the minimization of patient confusion. An interested person is a

au Canada, alors que la Cour ne dispose pas du moindre élément de preuve qui permette de penser que ces craintes sont justifiées. Pour reprendre les propos qu'a tenus le juge Pratte dans l'arrêt *Mihaljevic c. Colombie-Britannique*, précité, force m'est de conclure, vu l'ensemble des faits de la présente affaire, que :

[...] [peu importe] que les marques de commerce de l'intimée demeurent ou non dans le registre, la situation de l'appelant demeure la même [...] La présence des marques de commerce [de la défenderesse] dans le registre ne diminue et ne limite en rien les droits de l'appelant, qui ne seraient pas plus étendus si ces marques de commerce étaient radiées. [...]

Pour les motifs que je viens d'exposer et compte tenu du fait, comme le tribunal l'a rappelé dans les décisions précitées, que l'analyse de l'expression « personne intéressée » doit être axée sur les faits de l'espèce, je ne suis pas convaincu que la demanderesse est une « personne intéressée » et, par conséquent, qu'elle a le droit d'introduire la présente demande. Pour ce seul motif, la présente demande doit être rejetée.

[26] Les conclusions du juge Gibson semblent être fondées à la fois sur l'absence de motifs valables d'appréhender un préjudice et sur le retard à agir.

[27] Le deuxième jugement à considérer est celui qu'a prononcé le juge Barnes dans *Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291. Dans cette affaire, une fabricante de médicaments génériques, Apotex, voulait commercialiser des inhalateurs servant à l'administration de produits pharmaceutiques en recourant à une association de couleurs semblable à celle utilisée pour une marque déposée détenue par une fabricante de médicaments de marque (GSK [GlaxoSmithKline]). Apotex voulait faire radier l'enregistrement de la marque, et GSK a opposé qu'Apotex n'avait pas qualité pour agir, comme il ne s'agissait pas d'une personne intéressée. Le juge Barnes a statué qu'Apotex avait qualité pour agir puisqu'elle souhaitait commercialiser des produits fortement semblables. Voici ce qu'il a déclaré au paragraphe 7 :

J'admets que les demanderessees sont des parties intéressées qui sont fondées à introduire la présente procédure en vertu de l'article 57 de la Loi. Il ressort de la preuve qu'elles sont des fabricantes de médicaments génériques ayant un intérêt dans la fabrication et la vente de produits qui ressemblent étroitement à des médicaments de marque. Il s'agit là fondamentalement d'un intérêt commercial, encore qu'un intérêt public accessoire puisse également être avancé consistant à



party whose rights may be restricted by a trade-mark registration or who has a reasonable apprehension of prejudice: see *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.* (2008), 2008 FC 876 at paras. 45-57, 67 C.P.R. (4th) 404. The GSK Mark obviously restricts the Applicants' interest in making a look-alike inhaler and I am satisfied that they have met the low threshold for bringing this proceeding.

[28] From this jurisprudence, I conclude:

- the provisions of the *Trade-marks Act* must be construed in a manner which promotes access to the Act;
- a determination as to who is a "person interested" must be done on a case-by-case basis;
- a "person interested" must demonstrate a reasonable apprehension that a commercial interest that it has, or may have, may be affected;
- the threshold for determining whether a person is a "person interested" is low.

#### APPLYING THE LAW TO THE FACTS OF THIS CASE

[29] Counsel for the defendant Thomas Pink argued that the plaintiffs Victoria's Secret has operated in Canada for close to five years, with sales in the neighbourhood of \$125 million, without a challenge by way of a lawsuit or otherwise made by Thomas Pink; therefore, it cannot be said to have a reasonable apprehension that it will be challenged now. When asked whether, if I were to find that the plaintiffs were not a "person interested"; hence, the action should be dismissed, would Thomas Pink still bring its own action; the answer was that technically, it could, but it would be in a difficult position.

minimiser la confusion chez les patients. Une personne intéressée est une partie dont les droits peuvent être restreints par l'enregistrement d'une marque ou qui craint raisonnablement un préjudice : voir la décision *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.* (2008), 2008 CF 876, paragraphes 45 à 57, 67 C.P.R. (4th) 404. La marque GSK restreint manifestement l'intérêt des demanderessees dans la fabrication d'un inhalateur analogue et je suis d'avis qu'elles ont produit la preuve minimale requise pour que soit engagée la présente instance.

[28] Je tire de cette jurisprudence les conclusions suivantes :

- il faut interpréter les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de manière à en favoriser l'accès;
- il faut répondre à la question de savoir qui est une « personne intéressée » selon les faits de chaque affaire;
- la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle a des motifs valables d'appréhender l'atteinte d'un intérêt commercial, actuel ou éventuel;
- la condition à remplir pour qu'une personne soit jugée être une « personne intéressée » est peu exigeante.

#### APPLICATION DU DROIT AUX FAITS D'ESPÈCE

[29] L'avocat de la défenderesse Thomas Pink a affirmé que les demanderessees Victoria's Secret avaient exercé leurs activités au Canada pendant près de cinq ans, avec des chiffres de vente de quelque 125 000 000 \$, sans contestation de sa part, sous forme de poursuite judiciaire ou autrement. On ne pourrait donc dire que les demanderessees ont maintenant des motifs valables d'appréhender une telle contestation. Lorsque j'ai demandé à l'avocat si, dans le cas où je devais conclure que les demanderessees ne sont pas une « personne intéressée », et qu'ainsi l'action devait être rejetée, Thomas Pink allait toujours tenter sa propre action, il m'a répondu que celle-ci pourrait le faire en principe, mais qu'elle se trouverait alors en situation difficile.

[30] Counsel for the plaintiffs Victoria's Secret was asked whether if I found that they were not a "person interested", would they start a new action with different or more fulsome pleadings; the answer was that they would be in a difficult position if they tried to do so.

[31] In effect, therefore, the disposition of the question of law before me will be the disposition as to whether the plaintiffs can proceed with this action, or one very much like it, and as to whether the defendant must come to grips with this action and defend it; possibly with a counterclaim.

[32] In answer to the question of law before me, having reviewed the agreed-upon evidence and the applicable law, I find that the plaintiffs Victoria's Secret are a "person interested" within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. I do so because the law requires me to take a large and liberal view as to the definition of such a person and, in particular, whether such a person has a "reasonable apprehension" that it might be sued by Thomas Pink under that Act. I find that the plaintiffs' apprehension is reasonable; they have already been sued in a similar fashion in the United Kingdom. Thomas Pink, in its pleadings in the U.K. action, has itself referenced the activities of Victoria's Secret in Canada; thus, a reasonable person would infer that Thomas Pink is quite aware of Victoria's Secret's activities in Canada. A knowledgeable third party; namely, a Trade-marks Office examiner, has expressed an opinion that confusion between the marks of the parties may likely exist. While there has been apparent peaceful co-existence in Canada for five or more years, given the eruption of litigation warfare in the United Kingdom, there is no guarantee of continued peaceful co-existence in Canada. I conclude that the plaintiffs have a "reasonable apprehension" that their Canadian commercial activities may be challenged by Thomas Pink by litigation or otherwise, under the *Trade-marks Act*. The answer to the question of law put to this Court is "yes".

[30] Lorsque j'ai demandé à l'avocat des demanderessees Victoria's Secret si, dans le cas où je conclurais que celles-ci ne sont pas une « personne intéressée », elles intenteraient une nouvelle action s'appuyant sur des actes de procédure différents ou plus complets, il m'a dit qu'il serait difficile pour ses clientes de tenter de le faire.

[31] Par conséquent, la réponse que je donnerai au point de droit sur lequel j'ai été invité à me prononcer déterminera si les demanderessees peuvent poursuivre la présente action, ou une autre qui lui ressemblerait beaucoup, et si la défenderesse devra répondre à la présente action et assurer sa défense, en présentant éventuellement une demande reconventionnelle.

[32] Pour répondre à la question de droit qui m'a été posée, je conclus, après avoir examiné la preuve sur laquelle les parties se sont entendues et le droit applicable, que les demanderessees Victoria's Secret sont une « personne intéressée » au sens de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. J'en viens à cette conclusion parce que le droit m'impose d'interpréter de manière large et libérale la définition d'une telle personne, particulièrement la possibilité qu'une telle personne ait « des motifs valables d'appréhender » une poursuite de Thomas Pink fondée sur la Loi. Je conclus que les motifs d'appréhension des demanderessees sont valables; elles ont déjà fait l'objet d'une poursuite semblable au Royaume-Uni. Dans l'action qu'elle a intentée au R.-U., Thomas Pink a elle-même fait allusion dans ses actes de procédure aux activités de Victoria's Secret au Canada; une personne raisonnable en déduirait donc que Thomas Pink est bien au fait des activités de Victoria's Secret au Canada. Un tiers bien informé, à savoir un examinateur du Bureau des marques de commerce, s'est dit d'avis qu'il peut y avoir une probabilité de confusion entre les marques des parties. Bien qu'au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique depuis au moins cinq ans, rien ne garantit qu'il en sera ainsi à l'avenir, compte tenu de la guerre juridique qui a éclaté au Royaume-Uni. Je conclus que les demanderessees ont des « motifs valables d'appréhender » que Thomas Pink conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, que ce soit devant les tribunaux ou autrement. Il faut ainsi répondre par l'affirmative à la question de droit soumise à la Cour.

## CONCLUSION AND COSTS

[33] I thank counsel for each of the parties for the candid and very professional manner in which the paperwork was prepared and the matter was argued before me. It was exemplary.

[34] The answer to the question of law is “yes”. As a result, the action will proceed. I will allow the defendant Thomas Pink 30 days to file its defence and, if it chooses, a counterclaim.

[35] I will fix costs of this motion, including the motion before Prothonotary Aalto, in the sum suggested by the plaintiffs’ counsel; namely, \$2 100. However, I will award those costs to the plaintiffs “in the cause”; thus, only to be received by the plaintiffs if they ultimately prevail on the merits in this action.

## ORDER

FOR THE REASONS PROVIDED, THIS COURT ORDERS that:

1. The answer to the following question of law:

“Do the Plaintiffs have standing to prosecute the action pleaded in the Statement of Claim taking into account the provisions of the *Trade-marks Act* and more particularly section 53.2 thereof?”  
is “yes”.

2. The defendant shall have a period of 30 days from the date of this order to file its defence and, if it so chooses, a counterclaim; and

3. Costs, fixed at the sum of \$2 100, are awarded to the plaintiffs in the cause.

## CONCLUSION ET DÉPENS

[33] Je dois remercier les avocats des deux parties de s’être montrés ouverts et d’avoir fait preuve d’un grand professionnalisme dans leur rédaction des documents requis et dans la manière dont ils m’ont présenté leurs observations. Ils ont agi de manière exemplaire.

[34] J’ai répondu par l’affirmative à la question de droit. Par conséquent, l’action se poursuivra. J’accorderai 30 jours à la défenderesse Thomas Pink pour produire sa défense et, si elle le désire, une demande reconventionnelle.

[35] Je fixerai à 2 100 \$ le montant des dépens afférents à la présente requête, y compris la requête présentée au protonotaire Aalto, ce qui correspond à la somme proposée par l’avocat des demanderesse. Les dépens ainsi adjugés aux demanderesse « suivront l’issue de la cause », de sorte qu’elles ne les recevront que si elles ont finalement gain de cause sur le fond dans l’action.

## ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS, LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1. La Cour répond par l’affirmative à la question de droit suivante :

[TRADUCTION] Les demanderesse ont-elles qualité pour intenter l’action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement de l’article 53.2 de cette loi?

2. La défenderesse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour produire sa défense et, si elle le désire, une demande reconventionnelle.

3. Les dépens, dont le montant est fixé à 2 100 \$, adjugés aux demanderesse, suivront l’issue de la cause.

IMM-6273-12  
2013 FC 964

IMM-6273-12  
2013 CF 964

**Ambreen Nauman** (*Applicant*)

**Ambreen Nauman** (*demanderesse*)

v.

c.

**The Minister of Citizenship and Immigration**  
(*Respondent*)

**Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration**  
(*défendeur*)

**INDEXED AS: NAUMAN v. CANADA (CITIZENSHIP AND IMMIGRATION)**

**RÉPERTORIÉ : NAUMAN c. CANADA (CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION)**

Federal Court, Annis J.—Toronto, July 15; Ottawa, September 19, 2013.

Cour fédérale, juge Annis—Toronto, 15 juillet; Ottawa, 19 septembre 2013.

*Citizenship and Immigration — Status in Canada — Permanent Residents — Federal skilled workers — Judicial review of visa officer's decision refusing application for permanent residence in Canada in federal skilled worker category — Applicant, applying as physiotherapist under National Occupation Code (NOC) 3142 — Providing supporting documentation regarding academic background, work experience — Visa officer deciding applicant not adequately demonstrating having minimum of one year's work experience in listed occupation — Noting in computer system that list of duties provided matching NOC description of physiotherapist's duties almost verbatim; having concerns about authenticity of documentation from applicant's previous employer — Officer not sending applicant fairness letter — Whether visa officer denying procedural fairness in failing to provide applicant with opportunity to address concerns; whether reaching unreasonable decision based on documentation produced — Visa officer's decision appearing to rely not only on insufficiency of materials provided but explicit reference to authenticity of documentation, credibility of applicant — Question of fairness thus in play — In context of present matter, duty arising on officer to explain why not exercising discretion to ensure applicant's documents accurately reflecting qualifications thereof — While visa officer having discretion to seek or not to seek more information from applicant, once officer finding lack of credibility or bad faith on part of applicant, duty of fairness arising to determine whether any explanation for provision by applicant of documents raising issues of authenticity — Officer failing to provide reasons for not seeking further information from applicant confirming no error in application made — Officer also not providing applicant opportunity to respond to conclusions applicant not credible — Breach of procedural fairness thus occurring — Application allowed.*

*Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) — La demanderesse a fait une demande à titre de physiothérapeute en vertu du code 3142 de la Classification nationale des professions (CNP) — Elle a fourni des documents à l'appui de sa formation universitaire et de son expérience professionnelle — L'agent des visas a décidé que la demanderesse n'avait pas démontré de façon satisfaisante qu'elle comptait au moins une année d'expérience de travail au poste mentionné — L'agent des visas a inscrit dans le système informatisé que la liste des tâches fournies correspondait presque textuellement à la description des fonctions des physiothérapeutes figurant dans la CNP; il avait des réserves au sujet de l'authenticité des documents provenant de l'employeur précédent de la demanderesse — L'agent n'a pas envoyé à la demanderesse de lettre relative à l'équité — Il s'agissait de savoir si l'agent des visas a manqué à l'équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de dissiper ses doutes; si l'agent des visas a rendu une décision déraisonnable compte tenu des documents qui lui avaient été présentés — La décision de l'agent des visas ne semble pas uniquement fondée sur le caractère insuffisant des documents, mais il y est fait explicitement référence à « l'authenticité » des documents et donc à la crédibilité de la demanderesse — La question de l'équité doit par conséquent se poser — Dans les circonstances de l'espèce, l'agent était tenu d'expliquer pourquoi il n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de vérifier que les documents de la demanderesse rendaient compte de ses qualifications avec exactitude — L'agent a omis de donner les motifs pour lesquels il n'avait pas cherché à obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse pour confirmer qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans sa demande — L'agent n'a pas donné non plus à la demanderesse la possibilité de dissiper les doutes qu'il entretenait quant à sa crédibilité — Il y a donc eu manquement à l'équité procédurale — Demande accueillie.*

This was an application for judicial review of a decision refusing the applicant's application for permanent residence in Canada in the federal skilled worker category. The applicant, Pakistani, applied to immigrate under National Occupation Code (NOC) 3142 as a physiotherapist. She provided supporting documentation regarding her academic background and work experience. The visa officer assessing the applicant's experience against the NOC description decided that the applicant had not adequately demonstrated that she had the minimum of one year's work experience in this listed occupation. The visa officer noted in the Computer Assisted Immigration Processing System (CAIPS) that the list of duties provided matched the NOC description of a physiotherapist's duties almost verbatim and also noted that he had concerns about the authenticity of the documentation from her previous employer. However, he did not send a fairness letter informing the applicant of this concern and denied the application. In the refusal letter, he stated that the list of duties carried out did not demonstrate that the applicant had performed all of the essential duties and a substantial number of the main duties of the NOC.

The issues were whether the visa officer denied procedural fairness in failing to provide the applicant with an opportunity to address his concerns and whether he came to an unreasonable decision based on the documentation before him.

*Held*, the application should be allowed.

The visa officer's decision appeared to rely not only upon insufficiency of the materials provided, but explicit reference to the "authenticity" of the documentation and thereby the credibility of the applicant. The question of fairness was thus in play in that an adverse credibility finding should be considered in the context of the visa officer's discretion whether to question the applicant to verify that the NOC accurately describes the applicant's experience. In this case, the educational documentation included in the application demonstrated that the applicant had many years of education as a physiotherapist and was a member in good standing with the Association of Physiotherapists. There was no issue with the authenticity of the documents containing this information. Therefore, the application included sufficient and probative information to raise a serious question as to whether the applicant's application accurately described her experience despite failing to particularize the NOC requirements. The duty to give reasons is highly contextual. In this matter, the context was such that a duty arose on the officer to explain why he would not exercise his discretion to ensure the

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par la demanderesse. La demanderesse, pakistanaise, a présenté une demande d'immigration en tant que physiothérapeute, code 3142 de la Classification nationale des professions (CNP). Elle a fourni des documents à l'appui de sa formation universitaire et de son expérience professionnelle. L'agent des visas qui a évalué l'expérience de la demanderesse à la lumière de la description de la CNP a conclu que la demanderesse n'avait pas démontré de façon satisfaisante qu'elle comptait au moins une année d'expérience de travail au poste mentionné. L'agent des visas a inscrit dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) que la liste des tâches fournies correspondait presque textuellement à la description des fonctions des physiothérapeutes figurant dans la CNP et a également précisé qu'il avait des réserves au sujet de l'authenticité des documents provenant de son employeur précédent. Il n'a cependant pas envoyé de lettre relative à l'équité pour informer la demanderesse de ces préoccupations et a refusé la demande. Dans la lettre de refus, il a expliqué que la liste des tâches effectuées par la demanderesse ne montrait pas que celle-ci avait exercé toutes les fonctions essentielles et une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP.

Les questions étaient celles de savoir si l'agent des visas a manqué à l'équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de dissiper ses doutes et s'il a rendu une décision déraisonnable compte tenu des documents qui lui avaient été présentés.

*Jugement* : la demande doit être accueillie.

La décision de l'agent des visas ne semble pas uniquement fondée sur le caractère insuffisant des documents : il y est fait explicitement référence à « l'authenticité » des documents et donc à la crédibilité de la demanderesse. La question de l'équité devait donc se poser, en ce sens que l'examen d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité devrait tenir compte du fait que l'agent des visas avait le pouvoir discrétionnaire d'interroger ou non la demanderesse afin de vérifier si la description de la CNP décrivait son expérience de travail avec exactitude. En l'espèce, les documents relatifs aux études compris dans la demande montraient que la demanderesse avait fait de nombreuses années d'études pour devenir physiothérapeute et qu'elle était membre en règle de l'association des physiothérapeutes. L'authenticité des documents contenant ces renseignements ne soulevait pas de doute. La demande contenait suffisamment de renseignements probants pour soulever la question grave de savoir si la demande décrivait avec exactitude l'expérience de travail de la demanderesse, même si elle ne précisait pas en quoi elle répondait aux exigences de la CNP. L'obligation de motiver la

applicant's documents accurately reflected her qualifications. In light of the circumstances of this case and in light of the purpose of the legislation, a duty arose on the visa officer to give reasons why he would not make discretionary inquiries.

While a visa officer has discretion to seek or not to seek more information from the applicant, once the officer finds a lack of credibility or bad faith on the part of the applicant, the situation changes. In such circumstances, where the visa officer has specifically referred to authenticity issues as being a factor in his decision to deny an applicant eligibility to the federal skilled workers program and other evidence suggests that there may have been some misunderstanding of what was required, there is a duty of fairness to determine whether there was any explanation for the applicant providing documents that raised issues of authenticity. Were a reasonable explanation provided to the issue of the authenticity of the documents, the visa officer would not have any reason not to seek further information regarding the applicant's qualifications in further particulars. The further information supplied may have resulted in the visa officer accepting the applicant's application.

In conclusion, the officer failed to provide reasons for not seeking further information from the applicant confirming no error in her application had been made. He also did not provide the applicant an opportunity to respond to his conclusions that she was not credible because she had provided inauthentic documents. For these reasons, a breach of procedural fairness occurred in this case.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27, s. 72(1).

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Hassani v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2006 FC 1283, [2007] 3 F.C.R. 501.

décision dépend fortement du contexte. Dans les circonstances de l'espèce, l'agent était tenu d'expliquer pourquoi il n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de vérifier que les documents de la demanderesse rendaient compte de ses qualifications avec exactitude. Compte tenu des circonstances de l'espèce et à la lumière de l'objet de la loi, l'agent des visas était tenu de fournir les motifs expliquant pourquoi il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'obtenir des éclaircissements.

Bien qu'un agent des visas ait le pouvoir discrétionnaire de demander, ou non, des renseignements supplémentaires au demandeur, la situation est tout autre lorsque l'agent décèle un manque de crédibilité ou de la mauvaise foi chez le demandeur. En pareilles circonstances, où l'agent des visas a précisé que les doutes quant à l'authenticité comptaient parmi les facteurs ayant influé sur sa décision de refuser l'admissibilité à un demandeur au Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) et où d'autres éléments de preuve laissent penser qu'il aurait pu y avoir un malentendu quant aux exigences à respecter, l'obligation d'agir équitablement lui imposait de déterminer s'il y avait une explication au fait que la demanderesse avait fourni des documents dont l'authenticité soulevait des doutes. Si une explication raisonnable avait été obtenue à la question de l'authenticité des documents, l'agent des visas n'aurait eu aucune raison de ne pas chercher à obtenir des renseignements plus détaillés au sujet des qualifications de la demanderesse. Les renseignements supplémentaires obtenus auraient pu amener l'agent des visas à accepter la demande sollicitée par la demanderesse.

En conclusion, l'agent a omis de donner les motifs pour lesquels il n'avait pas cherché à obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse pour confirmer qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans sa demande. Il n'a pas donné non plus à la demanderesse la possibilité de dissiper les doutes qu'il entretenait quant à sa crédibilité parce qu'elle avait présenté des documents non authentiques. Pour ces motifs, il y a eu manquement à l'équité procédurale.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27, art. 72(1).

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION APPLIQUÉE :

*Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2006 CF 1283, [2007] 3 R.C.F. 501.

## DISTINGUISHED:

*Patel v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 571; *Kamchibekov v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 1411; *Obeta v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2012 FC 1542, 424 F.T.R. 191.

## CONSIDERED:

*Patel v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2002 FCA 55, 23 Imm. L.R. (3d) 161.

## REFERRED TO:

*Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; *Sanif v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2010 FC 115, 88 Imm. L.R. (3d) 116.

## AUTHORS CITED

Citizenship and Immigration Canada. Operational Bulletin 120, “Federal Skilled Worker (FSW) Applications – Procedures for Visa Offices, June 15, 2009, online: <<http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2009/ob120.asp>>.

APPLICATION for judicial review of a visa officer’s decision refusing the applicant’s application for permanent residence in Canada in the federal skilled worker category. Application allowed.

## APPEARANCES

*Max Chaudhary* for applicant.  
*Asha Gafar* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD

*Chaudhary Law Office*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

[1] ANNIS J.: This is an application for judicial review, pursuant to subsection 72(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27, of a decision refusing the applicant’s application for permanent residence in Canada in the federal skilled worker category.

## DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

*Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 571; *Kamchibekov c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 1411; *Obeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2012 CF 1542.

## DÉCISION EXAMINÉE :

*Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, 2002 CAF 55.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; *Sanif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2010 CF 115.

## DOCTRINE CITÉE

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 120, « Demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) – Procédures aux bureaux des visas, 15 juin 2009, en ligne : <<http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2009/bo120.asp>>.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par la demanderesse. Demande accueillie.

## ONT COMPARU

*Max Chaudhary* pour la demanderesse.  
*Asha Gafar* pour le défendeur.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Chaudhary Law Office*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

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

[1] LE JUGE ANNIS : La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27, de la décision par laquelle a été rejetée la demande de résidence permanente au

[2] The applicant is requesting an order of *certiorari* quashing the negative decision and an order of *mandamus* compelling the respondent to reconsider her application.

#### Background

[3] Ms. Nauman is a Pakistani national. She applied to immigrate as a federal skilled worker under National Occupation Code (NOC) 3142, Physiotherapist, on October 14, 2010. She provided her University of Karachi B.Sc. and M.Sc. transcripts, her membership certification in the Pakistan Physiotherapy Society, and documentation from the Ashfaq Memorial Hospital in Karachi indicating that she had worked there as a Senior Physiotherapist from July 2002 to July 2009 and listing her duties as a physiotherapist.

[4] Her application was provisionally approved by the Citizenship and Immigration Canada (CIC) office in Sydney, Nova Scotia, which forwarded it to the High Commissions in Islamabad, Pakistan and London, U.K.

[5] The visa officer in London assessed the applicant's experience against the NOC description, and decided that Ms. Nauman had not adequately demonstrated that she had the minimum of one year's work experience in this listed occupation. The visa officer recorded in the Computer Assisted Immigration Processing System (CAIPS) notes that the list of duties provided matched the NOC description of a physiotherapist's duties almost verbatim. He also noted that he had concerns about the authenticity of the documentation from Ashfaq Memorial Hospital, given that the salary certificate, contract, and reference letter were in the same format although dated eight years apart, and that the letterhead was pixelated. However, he did not send a fairness letter informing the applicant of this concern. He denied the application. In the refusal letter, he stated that this was because the list of duties carried out did not demonstrate

Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par la demanderesse.

[2] La demanderesse demande une ordonnance de *certiorari* annulant la décision défavorable et une ordonnance de *mandamus* enjoignant au défendeur de réexaminer sa demande.

#### Contexte

[3] M<sup>me</sup> Nauman est une ressortissante pakistanaise. Le 14 octobre 2010, elle a présenté une demande d'immigration au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en tant que physiothérapeute, code 3142 de la Classification nationale des professions (CNP). Elle a fourni ses relevés de notes du baccalauréat et de la maîtrise de l'université de Karachi, un certificat attestant son appartenance à la Société de physiothérapie du Pakistan, et des documents de l'Ashfaq Memorial Hospital à Karachi indiquant qu'elle a travaillé à l'hôpital en tant que physiothérapeute principale de juillet 2002 à juillet 2009 et faisant l'énumération de ses tâches de physiothérapeute.

[4] Le bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de Sydney (Nouvelle-Écosse) a provisoirement approuvé sa demande et l'a transmise aux hauts-commissariats à Islamabad, au Pakistan et à Londres (Royaume-Uni).

[5] L'agent des visas à Londres a évalué l'expérience de la demanderesse à la lumière de la description de la CNP, et il a conclu que M<sup>me</sup> Nauman n'avait pas démontré de façon satisfaisante qu'elle comptait au moins une année d'expérience de travail au poste mentionné. L'agent des visas a inscrit dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) que la liste des tâches fournies correspondait presque textuellement à la description des fonctions des physiothérapeutes figurant dans la CNP. Il a également précisé qu'il avait des réserves au sujet de l'authenticité des documents provenant de l'Ashfaq Memorial Hospital, parce que le certificat de salaire et le contrat étaient du même format que la lettre de recommandation, même s'ils avaient été rédigés à huit années d'intervalle selon les dates y figurant, et parce que l'en-tête laissait apparaître des pixels visibles. Il n'a



that the applicant had performed all of the essential duties and a substantial number of the main duties of the NOC.

#### Issues

[6] The issues are:

- Did the visa officer deny procedural fairness in failing to provide the applicant with an opportunity to address his concerns?
- Did the visa officer come to an unreasonable decision based on the documentation before him?

#### Standard of review

[7] Where jurisprudence has already determined the standard of review applicable to a particular issue, the reviewing court may adopt that standard (*Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 90, at paragraph 57). As noted in *Patel v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 571 (*Patel*), at paragraphs 18 and 19 and in *Kamchibekov v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 1411 (*Kamchibekov*), at paragraphs 12 and 13, it has been established that while questions of procedural fairness are reviewable on a standard of correctness, a visa officer's determination on eligibility under the federal skilled worker class is a question of mixed fact and law and is reviewable on a standard of reasonableness.

#### Analysis

*Did the visa officer deny procedural fairness in failing to provide the applicant with an opportunity to address his concerns?*

- (i) What constitutes the decision?

[8] There are two preliminary issues to be considered before the analysis of the issue of procedural fairness

cependant pas envoyé de lettre relative à l'équité pour informer la demanderesse de ces préoccupations. Il a refusé la demande. Dans la lettre de refus, il a expliqué que la liste des tâches effectuées par la demanderesse ne montrait pas que celle-ci avait exercé toutes les fonctions essentielles et une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP.

#### Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes :

- L'agent des visas a-t-il manqué à l'équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de dissiper ses doutes?
- L'agent des visas a-t-il rendu une décision déraisonnable compte tenu des documents qui lui avaient été présentés?

#### Norme de contrôle applicable

[7] Lorsque la norme de contrôle applicable à une question donnée a déjà été déterminée par les tribunaux, la cour de révision peut adopter cette norme (*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57). Comme il a été mentionné dans la décision *Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 571 (*Patel*), aux paragraphes 18 et 19, et dans la décision *Kamchibekov c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 1411 (*Kamchibekov*), aux paragraphes 12 et 13, il est établi que si les questions d'équité procédurale sont évaluées au regard de la norme de la décision correcte, la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agent des visas concernant l'admissibilité au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), une question mixte de fait et de droit, est celle de la décision raisonnable.

#### Analyse

*L'agent des visas a-t-il manqué à l'équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de dissiper ses doutes?*

- i) En quoi consiste la décision?

[8] Il convient d'examiner deux questions préliminaires avant de procéder à l'analyse de la question de

can be conducted. The first is what document constitutes the impugned decision. The applicant argues that the decision provided to her by way of letter dated May 9, 2012 is significantly different from the reasons recorded in the CAIPS notes. The letter states only that the “main duties ... listed do not indicate that you performed the actions described in the lead statement of the NOC”.

[9] The notes repeat the point of the insufficiency of the description of duties, but thereafter spell out two reasons underlying the decision: firstly, that the information submitted was insufficient because the main duties listed on Schedule 3 and the work experience description from the employer had been copied almost verbatim from NOC 3142; and secondly, that the visa officer had concerns about the “authenticity” of the documents submitted given the pixelation of letterhead and format of documents signed by the same person eight years apart, which I would describe as credibility factors.

[10] I agree with the applicant that the CAIPS notes represent “the decision” for the purposes of consideration in this application, which includes reference to both sufficiency and credibility as factors related to its rejection. See *Sanif v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2010 FC 115, 88 Imm. L.R. (3d) 116.

(ii) What is the content of the duty to act fairly?

[11] A second and more complicated preliminary issue is the distinction argued by the parties between a “sufficient” description of the applicant’s work experience and the “authenticity”, or what I would call the credibility and reliability aspects, of the supporting documentation provided. The answer to this question appears to turn on the content of the duty to act fairly of the visa officer.

[12] The respondent submits that there is no distinction in result between “sufficiency” and “authenticity” and relies on the decision of *Obeta v. Canada (Citizenship*

*l'équité procédurale*. La première est de savoir quel document constitue la décision contestée. La demanderesse affirme que la décision qui lui a été transmise dans une lettre datée du 9 mai 2012 diffère beaucoup des motifs inscrits dans les notes du STIDI. Il est seulement écrit dans la lettre que [TRADUCTION] « l'énumération des principales fonctions ne montre pas que vous exercez l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal de la CNP ».

[9] Le motif de la description insuffisante des tâches est également mentionné dans les notes, suivi de deux raisons invoquées à l'appui de la décision : premièrement, les renseignements fournis étaient insuffisants, car les fonctions principales énumérées à l'annexe 3 et la description de l'expérience de travail fournie par l'employeur avaient été reprises presque textuellement de la CNP 3142; deuxièmement, l'agent des visas avait des doutes quant à « l'authenticité » des documents soumis compte tenu des pixels apparents dans l'en-tête et du format des documents signés par la même personne à huit années d'intervalle, que je décrirais comme des questions de crédibilité.

[10] Je conviens avec la demanderesse que les notes du STIDI constituent « la décision » visée par la présente demande, lesquelles font état du caractère suffisant et de la crédibilité comme facteurs liés au refus de la demande de résidence permanente. Voir *Sanif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2010 CF 115.

ii) Quel est le contenu de l'obligation d'agir équitablement?

[11] La deuxième question préliminaire, plus complexe, est celle de la distinction que font les parties entre une description « suffisante » de l'expérience de travail de la demanderesse et « l'authenticité », ou ce que j'appellerais les aspects liés à la crédibilité et à la fiabilité, des pièces justificatives soumises. La réponse à cette question semble axée sur l'obligation d'agir équitablement de l'agent des visas.

[12] Le défendeur affirme qu'il n'y a en fait aucune distinction entre le « caractère suffisant » et « l'authenticité », invoquant la décision *Obeta c. Canada*

and *Immigration*), 2012 FC 1542, 424 F.T.R. 191 (*Obeta*), in particular at paragraph 25 as follows:

As explained earlier, the burden of providing sufficient information rests on the applicant, and where the Officer's concerns arise directly from the requirements of the Act or its Regulations, there is no duty on the Officer to raise doubts or concerns with the applicant (*Kaur v Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 442 at para 11, [2010] FCJ No 587 (QL) [*Kaur*]; *Hassani*, above, at para 24). Also, and contrary to the applicant's submission, there is no such absolute duty on the Officer where the application, on its face, is void of credibility. In terms of sufficient information, the onus will not shift on the Officer simply on the basis that the application is "complete". The applicant has the burden to put together an application that is not only "complete" but relevant, convincing and unambiguous (*Singh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* 2012 FC 526, [2012] FCJ No 548; *Kamchibekov*, above, at para 26). Despite the distinction that the applicant attempts to make between sufficiency and authenticity, the fact of the matter is that a complete application is in fact insufficient if the information it includes is irrelevant, unconvincing or ambiguous. [Emphasis added.]

[13] The facts in *Obeta* were different from this matter inasmuch as the applicant's description of his work experience would have been sufficient but for findings mentioned at paragraph 7 of the decision that the supporting letters were determined by the visa officer to be "not credible and was likely fabricated for immigration purposes", i.e. similar to not being authentic.

[14] In contradistinction to *Obeta*, I would differentiate between the situation of rejecting information relating to its insufficiency or inadequacy, which would also include irrelevant, unconvincing, and even ambiguous information, versus information not considered to be credible or authentic. In the latter circumstances, the case is really being made against the complainant. In this the issue is infused with moral implications i.e. mendacity, fraudulent documents etc., and is not merely about the information submitted *per se*. I would think that in these latter circumstances it is incumbent on the visa

(*Citoyenneté et Immigration*), 2012 CF 1542 (*Obeta*), plus particulièrement le paragraphe 25, reproduit ci-après :

Comme il est expliqué précédemment, l'obligation de fournir des renseignements suffisants incombe au demandeur et, lorsque les préoccupations de l'agent découlent directement des exigences de la Loi ou de son règlement d'application, l'agent n'est nullement tenu de faire part de ses doutes ou de ses préoccupations au demandeur (*Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2010 CF 442, au paragraphe 11, [2010] ACF n° 587 (QL) [*Kaur*]; décision *Hassani*, précitée, au paragraphe 24). En outre, contrairement à ce qu'avance le demandeur, l'agent n'a aucune obligation absolue de cette nature lorsque la demande est à première vue dénuée de crédibilité. En ce qui concerne le caractère suffisant des renseignements, ce n'est pas simplement parce que la demande est « complète » que l'obligation sera transférée à l'agent. Le demandeur a l'obligation de présenter une demande qui non seulement est « complète », mais aussi pertinente, convaincante et sans ambiguïté (*Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* 2012 CF 526, [2012] ACF n° 548; décision *Kamchibekov*, précitée, au paragraphe 26). Malgré la distinction que tente d'établir le demandeur entre le caractère suffisant et l'authenticité des renseignements, il n'en demeure pas moins qu'une demande complète est, en réalité, insuffisante si les renseignements qu'elle renferme sont dénués de pertinence, non probants ou ambigus. [Non souligné dans l'original.]

[13] Les faits de l'affaire *Obeta* différaient de ceux de la présente affaire en ce sens que la description de l'expérience de travail du demandeur aurait été suffisante n'eût été les constatations énoncées au paragraphe 7 de la décision, selon lesquelles l'agent avait conclu que les lettres de soutien n'étaient pas crédibles et qu'elles avaient été fabriquées à des fins d'immigration, ce qui revient presque à affirmer qu'elles n'étaient pas authentiques.

[14] À la différence de l'affaire *Obeta*, j'établirais une distinction entre le fait de rejeter des renseignements en raison de leur caractère insuffisant ou inadéquat, ce qui comprendrait tout renseignement non pertinent, non convaincant et même ambigu, et le fait de rejeter des renseignements jugés non crédibles ou non authentiques. Dans ce dernier cas, c'est le plaignant lui-même qui est visé. Ainsi, la question comporte une dimension morale (mensonge, documents frauduleux, etc.) et ne concerne pas uniquement les renseignements fournis en soi. Je serais porté à penser que, dans ce dernier cas, il incombe

officer to advise the applicant of the concerns raised and provide an opportunity to respond.

[15] I recognize that the content of the duty of fairness of a visa officer is at the lower end of the spectrum, per *Patel v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2002 FCA 55, 23 Imm. L.R. (3d) 161, at paragraph 10:

As part of the duty of procedural fairness, the content of the duty to give reasons depends on the particular decision-making context to which the duty is being applied. The content of the duty of fairness owed by a visa officer when determining a visa application by an applicant in the independent category is located towards the lower end of the range.... [Emphasis added.]

[16] However, I believe the content of the duty of fairness in circumstances of a visa officer drawing adverse inferences relating to the applicant would be greater than the minimal standard, i.e. not limited to ensuring that the decision was not based on an erroneous finding of fact, made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before the decision maker. In the circumstances of a preliminary attribution of negative inferences about the applicant, I would expand the duty to act fairly to include providing an opportunity to respond.

[17] I believe this to be the reasoning of my colleague, Mr. Justice Mosley, in *Hassani v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2006 FC 1283, [2007] 3 F.C.R. 501 (*Hassani*), at paragraphs 24 to 27, as follows:

Having reviewed the factual context of the cases cited above, it is clear that where a concern arises directly from the requirements of the legislation or related regulations, a visa officer will not be under a duty to provide an opportunity for the applicant to address his or her concerns. Where however the issue is not one that arises in this context, such a duty may arise. This is often the case where the credibility, accuracy or genuine nature of information submitted by the applicant in support of their application is the basis of the visa officer's concern, as was the case in *Rukmangathan*, and in *John [John v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)]* (2003), 26 Imm. L.R. (3d) 221 (F.C.T.D.) and *Cornea [Cornea v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)]* (2003), 30 Imm. L.R. (3D) 38 (F.C.) cited by the Court in *Rukmangathan*, above.

à l'agent des visas de faire part au demandeur de ses réserves et de lui fournir la possibilité de répondre.

[15] Je reconnais que le contenu de l'obligation d'agir équitablement d'un agent des visas se situe à l'extrémité inférieure du spectre, selon l'arrêt *Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2002 CAF 55, au paragraphe 10 :

Dans le devoir d'équité procédurale, l'obligation de motiver la décision dépend du contexte décisionnel particulier auquel se rapporte l'obligation. Le devoir d'équité auquel est astreint un agent des visas lorsqu'il décide d'une demande de visa présentée par un requérant de la catégorie indépendante se situe vers l'extrémité inférieure du registre. [Non souligné dans l'original.]

[16] Cependant, je crois que le degré d'équité exigé dans le cas où l'agent des visas tire des conclusions défavorables au sujet du demandeur serait plus élevé que la norme minimale, de sorte que l'on ne doit pas simplement s'assurer que la décision ne reposait pas sur une conclusion de fait erronée ou n'avait pas été tirée de façon abusive ou arbitraire sans égard aux éléments portés à la connaissance du décideur. Dans un contexte où des conclusions négatives ont été préalablement tirées au sujet du demandeur, j'élargirais l'étendue du devoir d'équité procédurale pour y inclure l'obligation de donner la possibilité de répondre.

[17] Il semble que mon collègue, le juge Mosley, a adopté le même raisonnement dans la décision *Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2006 CF 1283, [2007] 3 R.C.F. 501 (*Hassani*), aux paragraphes 24 à 27 :

Il ressort clairement de l'examen du contexte factuel des décisions mentionnées ci-dessus que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d'un règlement connexe, l'agent des visas n'a pas l'obligation de donner au demandeur la possibilité d'y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C'est souvent le cas lorsque l'agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l'exactitude ou l'authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, comme dans *Rukmangathan*, ainsi que dans *John [John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)]*, 2003 CFPI 257] et *Cornea [Cornea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)]*, 2003 CF 972], deux décisions citées par la Cour dans *Rukmangathan*, précitée.

In the present case, the applicant argues that the officer erred in failing to put her concerns to the applicant, particularly with respect to her concern that he had no experience in “operation/admin/accounting/mgmt”, and that he had no English language ability.

The finding of the officer that the applicant had failed to show that he had experience in “operation/admin/accounting/mgmt” and therefore did not meet the qualification of maintenance/operations and account manager, is a finding based directly on the requirements of the legislation and regulations. The duty was on the applicant to demonstrate that he met the criteria of the occupation under which he had requested his assessment. The applicant was not required to be apprised of the officer’s concerns in this regard with respect to the evidence submitted.

With respect to the question of English language ability, as discussed below, the officer was required under the *Immigration Regulations, 1978* to conduct a language assessment of the applicant. In the present case the officer concluded that the applicant had no English language ability without conducting an assessment, despite the fact that the applicant had assessed himself as being able to speak English with difficulty and being able to read and write well. Other than referencing the fact that the interview had to be conducted with an interpreter, the CAIPS notes of the officer do not reveal how or why her conclusion that the applicant had “no English language ability” was reached. Furthermore, the notes of the officer make it clear that she did not apprise the applicant of her concerns in this regard.

[18] Although Mosley J. distinguishes between concerns arising directly from the legislation and otherwise, I think it may also be correctly stated as applying to an adverse inference relating personally to the applicant, which also engages the duty to act fairly.

[19] Accordingly, I would disagree with the submission of the respondent that there remains no distinction between the insufficiency of information and its authenticity. I also reject the suggestion that the legislation has somehow changed these requirements since *Hassani*. I believe that the applicable content of the duty of fairness in these matters prevents the drawing of a relevant adverse inference relating to the attributes of an individual that disqualifies the person from receiving a

En l’espèce, le demandeur prétend que l’agente a commis une erreur en omettant de lui faire part de ses réserves, en particulier de celle concernant le fait qu’il n’avait aucune expérience dans le domaine [TRADUCTION] « exploitation/administration/compatibilité/gestion » et le fait qu’il ne possédait aucune connaissance de l’anglais.

La conclusion de l’agente selon laquelle le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait de l’expérience dans le domaine [TRADUCTION] « exploitation/administration/compatibilité/gestion » et que, en conséquence, il n’avait pas les qualités d’un directeur des comptes et de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles est fondée directement sur les exigences de la loi et des règlements. Il incombait au demandeur de démontrer qu’il satisfaisait aux critères de la profession pour laquelle il avait demandé à être évalué. Il n’était pas nécessaire que le demandeur soit informé des réserves de l’agente concernant la preuve produite à cet égard.

En ce qui concerne la question de la connaissance de l’anglais, l’agente avait l’obligation, conformément au Règlement de 1978, d’effectuer une évaluation linguistique du demandeur, comme je l’expliquerai ci-dessous. L’agente a conclu en l’espèce, sans procéder à une telle évaluation, que le demandeur ne connaissait pas l’anglais, malgré le fait que celui-ci avait dit être capable de parler anglais difficilement, mais de lire et d’écrire cette langue correctement. Les notes de l’agente inscrites dans le STIDI mentionnent qu’un interprète avait dû assister à l’entrevue, mais non de quelle façon ou pour quelles raisons l’agente a conclu que le demandeur n’avait [TRADUCTION] « aucune connaissance de l’anglais ». En outre, il ressort clairement de ces notes que l’agente n’a rien dit au demandeur de ses réserves à cet égard.

[18] Même si le juge Mosley fait une distinction entre les réserves qui découlent directement des exigences de la loi et celles qui surgissent dans un autre contexte, j’estime qu’il pourrait également être juste d’affirmer que le fait de tirer une conclusion défavorable concernant le demandeur personnellement impose aussi le devoir d’agir équitablement.

[19] Par conséquent, je ne souscrirais pas à l’observation du défendeur selon laquelle il ne subsiste aucune distinction entre le caractère insuffisant des renseignements et leur authenticité. Je rejette également la suggestion selon laquelle la loi a en quelque sorte modifié ces exigences depuis la décision *Hassani*. J’estime qu’en raison du degré d’équité exigé en ces matières, on ne peut tirer une conclusion défavorable pertinente liée aux attributs d’une personne qui empêcherait celle-ci de

benefit without giving the person an opportunity to respond.

- (iii) Characterizing copying an NOC description as fraudulent conduct

[20] To further complicate matters, it would appear that there is a divergence of views in this Court on the characterization of a visa officer's conclusion that an applicant has copied verbatim an NOC description in his or her application.

[21] In *Kamchibekov*, cited above, Pinard J. dismissed a judicial review application as not being unreasonable, noting at paragraphs 19 to 21 that since the applicant's application was a virtual copy of the NOC tasks, as was his reference letter, the visa officer could not properly evaluate whether the applicant had the requisite work experience. I believe that this reasoning would be in harmony with *Hassani* and those cases which have followed it.

[22] It is important to note that in *Kamchibekov*, the Court did not treat the verbatim repetition of the NOC tasks as an issue of credibility of the applicant vis-à-vis the authenticity of the documentation filed. In addition, the visa officer did not provide the applicant with an opportunity to provide further information because a verbatim repetition of the NOC duties would not adequately describe the applicant's work.

[23] The Court in *Kamchibekov* did not consider, or at least refer to, *Patel*, cited above, which had been decided a few months earlier. In what appear to be identical or very similar facts, the Court had found that merely copying the NOC description was considered by the visa officer to be fraudulent, stating at paragraph 26 as follows:

However, the officer states that her concern is that the duties in the employment letter have been copied directly from the NOC description and that the duties in the experience letter are

se prévaloir d'un avantage sans lui offrir la possibilité de répondre.

- iii) Qualifier de conduite frauduleuse le fait d'avoir reproduit une description de la CNP

[20] Pour compliquer davantage les choses, il semblerait y avoir une divergence de vues au sein de la Cour quant à la façon de qualifier la conclusion d'un agent des visas selon laquelle un demandeur a reproduit textuellement une description de la CNP dans sa demande.

[21] Dans la décision *Kamchibekov*, précitée, le juge Pinard a rejeté une demande de contrôle judiciaire au motif que la décision en cause n'était pas déraisonnable, ayant précisé aux paragraphes 19 à 21 que, puisque la demande du demandeur était une quasi-copie des fonctions énoncées dans la CNP, tout comme l'était sa lettre de référence, l'agent des visas n'avait pas pu évaluer convenablement si le demandeur possédait l'expérience professionnelle requise. J'estime que ce raisonnement irait dans le même sens que celui formulé dans la décision *Hassani* et dans les autres affaires qui l'ont suivie.

[22] Il est important de noter que, dans la décision *Kamchibekov*, la Cour n'a pas considéré la répétition textuelle des fonctions de la CNP comme une question touchant à la crédibilité du demandeur relativement à l'authenticité des documents soumis. De plus, l'agent des visas n'a pas donné la possibilité au demandeur de fournir des renseignements supplémentaires parce que la reproduction littérale des fonctions de la CNP ne constituait pas une description exacte de l'expérience de travail du demandeur.

[23] Dans la décision *Kamchibekov*, la Cour n'a pas tenu compte de la décision *Patel*, précitée, ni même mentionné cette décision qui avait été rendue quelques mois auparavant. Dans des circonstances qui semblent identiques ou très similaires, la Cour avait alors conclu que l'agente des visas avait considéré que le simple fait de copier la description de la CNP était une conduite frauduleuse, au paragraphe 26 :

Cependant, l'agente souligne que, selon elle, les fonctions énoncées dans la lettre d'emploi ont été copiées directement de la description de la CNP et que les fonctions mentionnées dans

identical to the letter of employment. I agree with the principal (sic) applicant that the officer's reasons are inadequate to explain why this was problematic. I find that the implication from these concerns is that the officer considered the experience letter to be fraudulent.

[24] The Court in *Patel* found that the visa officer concluded that copying the NOC description was considered to be fraudulent conduct and therefore had a duty of fairness to allow the applicant to respond. There is no reference in *Patel* to the jurisprudence cited in *Kamchibekov*, or for that matter Operational Bulletin 120, "Federal Skilled Worker (FSW) Applications – Procedures for Visa Offices" [by Citizenship and Immigration Canada] (OB 120, set out below) concerning the insufficiency of an application that merely copies the work description from the NOC description, nor the discretion of the visa officer to question an inadequate work description.

[25] Were the facts in this decision limited to merely copying the NOC description, without the findings regarding the authenticity of the accompanying documentation, and were I required to choose between *Patel* and *Kamchibekov* I would prefer the latter decision, that this only amounts to insufficiency without implying bad faith, which also appears to conform to the extensive line of jurisprudence cited therein.

[26] I conclude that it is not clear, without more information, how a finding of fraud could be made merely by her employer copying the NOC description, as opposed to the visa officer concluding that the applicant and her employer simply did not know or follow the instructions on completing the application. Imputing fraud requires a higher standard of proof based upon evidence that would allow an inference of intention or knowledge on the part of the applicant. Without more, I think the better conclusion would be to characterize the visa officer's decision as merely rejecting the material

la lettre concernant l'expérience professionnelle sont identiques à celles qui figurent dans la lettre d'emploi. Je conviens avec le demandeur principal que l'agente n'a pas donné suffisamment d'explications permettant de comprendre pourquoi cet aspect était problématique. À mon avis, ces préoccupations donnent à entendre que l'agente croyait que la lettre concernant l'expérience professionnelle était frauduleuse.

[24] Dans la décision *Patel*, la Cour a affirmé que l'agente des visas avait conclu que le fait de reproduire la description de la CNP était considéré comme une conduite frauduleuse, de sorte que l'obligation d'agir équitablement lui imposait de donner au demandeur la possibilité de répondre. Il n'y a dans la décision *Patel* aucune référence à la jurisprudence citée dans la décision *Kamchibekov*, ni d'ailleurs au Bulletin opérationnel 120, « Demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) – Procédures aux bureaux des visas » [par Citoyenneté et Immigration Canada] (BO 120, cité ci-après) au sujet du caractère insuffisant d'une demande qui ne contient qu'une reproduction de la description des fonctions de la CNP, ni du pouvoir discrétionnaire d'un agent des visas de se questionner au sujet d'une description de travail inadéquate.

[25] Si les faits exposés dans la décision en cause se limitaient à la simple reproduction de la description de la CNP, sans que des conclusions sur l'authenticité des documents d'accompagnement aient été tirées, et si je devais choisir entre les décisions *Patel* et *Kamchibekov*, mon choix se porterait sur la seconde décision, car il n'y est question que du caractère insuffisant, sans présupposition de mauvaise foi, ce qui semble également aller dans le sens de l'abondante jurisprudence qui y est citée.

[26] Je conclus qu'il est difficile, sans disposer de renseignements supplémentaires, d'établir avec certitude comment l'agent des visas a pu conclure qu'il y avait eu fraude simplement parce que l'employeur de la demanderesse avait reproduit la description de la CNP, au lieu de conclure que la demanderesse et son employeur ne connaissaient tout simplement pas les instructions ou ne les avaient pas suivies au moment de remplir la demande. Imputer une fraude impose l'application d'une norme de preuve beaucoup plus rigoureuse fondée sur des éléments de preuve qui permettraient de

for being insufficient without the attribution of any negative mental state or motive to the applicant.

[27] Applying this reasoning to the facts in this matter therefore, means that no adverse inference necessarily flows out of merely copying the NOC description that would give rise to a duty to allow the applicant an opportunity to respond to the visa officer's concerns.

[28] However, this does not end the discussion on a duty to act fairly inasmuch as the visa officer's decision appears to rely not only upon insufficiency of the materials, but explicit reference to the "authenticity" of the documentation and thereby the credibility of the applicant. Thus, the facts match neither *Patel* nor *Kamchibekov*. Moreover, the respondent's submission that credibility issues are irrelevant remains extant because, whether the applicant was credible or not, there are no grounds to conclude that the information was sufficient.

- (iv) Does a duty to act fairly nevertheless arise out of the visa officer's discretion to seek an explanation from the applicant?

[29] I think that the question of fairness remains in play in that an adverse credibility finding should be considered in the context of the visa officer's discretion whether to question the applicant to verify that the NOC accurately describes the applicant's experience.

[30] In this regard, the respondent has referred to the OB 120 as being relevant, but not determinative, to this matter. The OB 120 states:

déduire qu'il y a eu intention ou connaissance du délit chez la demanderesse. En l'absence de renseignements supplémentaires, j'estime que la meilleure conclusion serait d'affirmer que, par sa décision, l'agent des visas a simplement rejeté des documents jugés insuffisants, et qu'il ne prête aucune disposition ou intention négative à la demanderesse.

[27] Appliquer ce raisonnement aux faits de l'espèce signifie donc que le simple fait d'avoir reproduit la description de la CNP ne permettait pas pour autant à l'agent de tirer une conclusion défavorable qui l'aurait obligé à donner à la demanderesse la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent des visas.

[28] L'analyse portant sur le devoir d'agir équitablement ne s'arrête cependant pas là, car la décision de l'agent des visas ne semble pas uniquement fondée sur le caractère insuffisant des documents : il y est fait explicitement référence à « l'authenticité » des documents et donc à la crédibilité de la demanderesse. Par conséquent, les faits ne correspondent ni à ceux de l'affaire *Patel*, ni à ceux de l'affaire *Kamchibekov*. De plus, l'observation du défendeur selon laquelle les questions liées à la crédibilité sont sans pertinence demeure valable, car rien ne permet de conclure que les renseignements étaient suffisants, et ce, que la demanderesse ait été crédible ou non.

- iv) Le fait que l'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de demander une explication à la demanderesse donne-t-il néanmoins naissance à une obligation d'agir équitablement?

[29] J'estime que la question de l'équité continue de se poser, en ce sens que l'examen d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité devrait tenir compte du fait que l'agent des visas avait le pouvoir discrétionnaire d'interroger ou non la demanderesse afin de vérifier si la description de la CNP décrivait son expérience de travail avec exactitude.

[30] À cet égard, le défendeur a fait référence au BO 120 en reconnaissant qu'il était pertinent, mais qu'il n'était toutefois pas déterminant dans la présente affaire. Le BO 120 renferme ce qui suit :



**For SW1** (one of the 38 occupations listed in the MI), review the documents related to work experience. These documents should include those listed in the Appendix A document checklist of the visa office specific forms. They should include sufficient detail to support the claim of one year of continuous work experience or equivalent paid work experience in the occupation in the last 10 years. Documents lacking sufficient information about the employer or, containing only vague descriptions of duties and periods of employment, should be given less weight. Descriptions of duties taken verbatim from the NOC should be regarded as self-serving. Presented with such documents, visa officers may question whether they accurately describe an applicant's experience. A document that lacks sufficient detail to permit eventual verification and a credible description of the applicant's experience is unlikely to satisfy an officer of an applicant's eligibility. [Emphasis added.]

[31] The applicant submits that the bulletin implies that the visa officer should question applicants, but I do not share that view. I agree with the respondent that OB 120 suggests that the visa officer may question the applicant further, but that there is no requirement to do so. I find only that it describes a discretion that the visa officer may exercise to seek further information on a verbatim NOC description.

[32] However, given the discretion, two questions relating to a duty of fairness arise: firstly, whether there is a duty on the officer to give reasons why the applicant was not questioned further on the issue of her document accurately describing her experience; and secondly, even if not, does the adverse credibility finding require that she be provided with an opportunity to respond?

#### *A Requirement to Provide Reasons*

[33] The applicant pointed out that persons applying under the federal skilled worker class were not directed

En ce qui concerne la catégorie **SW1** (l'une des 38 professions mentionnées dans les IM), examiner les documents relatifs à l'expérience de travail. Ces documents sont notamment ceux qui sont énumérés dans la liste de contrôle des documents de l'appendice A des formulaires propres au bureau des visas. Ils devraient comporter suffisamment de détails pour prouver que le demandeur a une année d'expérience de travail continue ou d'expérience équivalente d'un travail rémunéré dans la profession au cours des dix dernières années. Il faut accorder moins de valeur probante aux documents qui ne fournissent pas suffisamment d'information au sujet de l'employeur ou qui contiennent seulement de vagues descriptions des tâches et des périodes d'emploi. Les descriptions de tâches reproduisant littéralement la formulation de la CNP doivent être considérées comme intéressées. Les agents des visas à qui l'on présente de tels documents peuvent se demander si ceux-ci décrivent avec exactitude l'expérience du demandeur. Un document ne comportant pas suffisamment de précisions pour permettre la vérification éventuelle ni une description crédible de l'expérience d'un demandeur risque de ne pas convaincre un agent de l'admissibilité d'une demande. [Non souligné dans l'original.]

[31] Selon la demanderesse, le bulletin laisse entendre que l'agent des visas devrait interroger les demandeurs, mais je ne suis pas de cet avis. Je conviens avec le défendeur que le BO 120 donne à entendre que l'agent des visas peut questionner davantage la demanderesse, mais qu'il n'est pas tenu de le faire. À mon sens, il fait seulement état du pouvoir discrétionnaire que l'agent des visas peut exercer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet d'une description reproduisant littéralement la formulation de la CNP.

[32] Toutefois, compte tenu du pouvoir discrétionnaire, deux questions relatives à l'obligation d'agir équitablement se posent : la première est la question de savoir si l'agent est tenu de fournir les motifs expliquant pourquoi il n'a pas questionné davantage la demanderesse pour vérifier que son document renfermait une description exacte de son expérience de travail; la seconde est la question de savoir si, même en l'absence d'une telle exigence, l'obligation de donner à la demanderesse la possibilité de répondre découle d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

#### *L'exigence de fournir les motifs*

[33] La demanderesse a fait remarquer que les personnes qui présentent une demande au titre de la

or advised of OB 120. In light of the number of cases where copying NOC descriptions arise, it would seem reasonable to amend the instructions to applicants to make it clear that merely reproducing the NOC description would normally be insufficient without further particularization of how the NOC requirements were met.

[34] I also think that it is reasonable that applicants would repeat the wording of the requirements of the position. Indeed, I would be surprised if they were not included in most responses. The real problem is the failure of an applicant to explain sufficiently what his or her job consisted of to demonstrate eligibility. I could imagine the applicant indicating to her employer that the supporting letter needed to indicate that her work consisted of the elements listed as the requirements of the NOC and that is what she got back.

[35] The fundamental determinant in considering whether to exercise the discretion to seek further information from the applicant would depend upon the contents of her documents. The officer should be looking to see whether there was other information that suggested the applicant would likely possess the requirements for the position and whether the failure to provide sufficient information may have been due to confusion on her or her employer's part as to the niceties of "form-filling".

[36] In this case, the educational documentation included in the application demonstrated that the applicant had many years of education as a physiotherapist, including obtaining her Masters, and was a member in good standing with the Association of Physiotherapists. There is no issue with the authenticity of the documents containing this information. Accordingly, I would think that the application included sufficient and probative information to raise a serious question as to whether the applicant's application accurately described her experience despite failing to particularize the NOC requirements.

catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) n'obtiennent pas d'information ni de conseils au sujet du BO 120. Étant donné le nombre de cas où il y a reproduction des descriptions de la CNP, il semblerait raisonnable de modifier les instructions à l'intention des demandeurs de façon à expliquer clairement qu'il n'est normalement pas suffisant de reproduire la description de la CNP sans apporter des précisions sur la façon dont les exigences de la CNP sont respectées.

[34] Par ailleurs, il m'apparaît raisonnable que les demandeurs reprennent la formulation des exigences du poste. En fait, je serais surpris si elles n'apparaissaient pas dans la plupart des cas. Le véritable problème survient lorsqu'un demandeur ne donne pas une explication suffisante de la nature de son travail qui lui permette de démontrer son admissibilité. J'imagine que la demanderesse a pu expliquer à son employeur que la lettre d'appui devait confirmer que les fonctions qu'elle exerçait dans le cadre de son travail étaient celles qui étaient énumérées dans la liste des exigences de la CNP, et que c'est ce qu'elle a obtenu.

[35] La décision d'exercer ou non le pouvoir discrétionnaire d'obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse dépendait essentiellement du contenu de ses documents. L'agent aurait dû chercher à savoir si d'autres renseignements laissaient penser que la demanderesse pouvait satisfaire aux exigences du poste et si le défaut de fournir les renseignements suffisants ne s'expliquait pas par la confusion suscitée chez elle ou chez son employeur par les subtilités du « remplissage de formulaires ».

[36] En l'espèce, les documents relatifs aux études compris dans la demande montraient que la demanderesse avait fait de nombreuses années d'études pour devenir physiothérapeute, qu'elle avait obtenu une maîtrise, et qu'elle était membre en règle de l'association des physiothérapeutes. L'authenticité des documents contenant ces renseignements ne soulève pas de doute. Par conséquent, je serais porté à penser que la demande contenait suffisamment de renseignements probants pour soulever la question grave de savoir si la demande décrivait avec exactitude l'expérience de travail de la demanderesse, même si elle ne précisait pas en quoi elle répondait aux exigences de la CNP.

[37] It should be recalled as well, that Canada needs appropriately trained skilled workers. It is in our country's interests to locate persons having these qualifications and to encourage them to move to Canada. This should be another factor to induce a visa officer to follow-up on apparent confusion in the applicant's documents.

[38] As pointed out in *Patel*, above, the duty to give reasons is highly contextual. The [Federal] Court of Appeal avoided rendering a decision on the duty by finding that the officer provided sufficient reasons to explain why the application was rejected. Reading between the lines from that case, I normally would be hesitant to impose on these officers an obligation to provide reasons why they did not exercise their discretion to seek further information from the applicant when an application was insufficient because it merely mouthed the requirements of the NOC. The case law cited above generally supports this reasoning, although no case was brought to my attention that precisely dealt with this issue.

[39] However, I conclude that the context in this matter is such that a duty arose on the officer to explain why he would not exercise his discretion to ensure the applicant's documents accurately reflected her qualifications.

[40] Were it not for the fact that there have been a number of decisions before this Court involving copying of NOC requirements, I would not impose a duty to provide reasons. However, I am concerned that a practice may be forming of not exercising a discretion to question whether the documents accurately reflect the applicant's qualifications, even where there is good reason, given the overall package of documents, to think that this may well be the case.

[41] As noted above, this issue has arisen in a number of cases, such that a caution not to merely copy should be provided in the instructions. I conclude that it should

[37] Il conviendrait également de rappeler que le Canada a besoin de travailleurs qualifiés ayant reçu une formation adéquate. Il est dans l'intérêt du pays de rechercher des personnes possédant ces qualifications et de les encourager à s'établir au Canada. Voilà un autre facteur qui aurait dû inciter l'agent des visas à faire des démarches supplémentaires pour dissiper la confusion qui entourait manifestement les documents de la demanderesse.

[38] Comme il a été souligné dans l'arrêt *Patel*, précité, l'obligation de motiver la décision dépend fortement du contexte. La Cour d'appel [fédérale] a évité de rendre une décision sur l'obligation en concluant que l'agente avait fourni suffisamment de motifs pour expliquer pourquoi la demande avait été rejetée. Si je lis entre les lignes de cet arrêt, je serais normalement hésitant à imposer à ces agents l'obligation de fournir les motifs pour lesquels ils n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire de demander des renseignements supplémentaires à l'auteur d'une demande jugée insuffisante parce qu'elle reprenait littéralement les exigences de la CNP. D'une manière générale, la jurisprudence précitée appuie ce raisonnement, bien qu'aucune affaire traitant de cette question précisément n'ait été portée à mon attention.

[39] Je conclus toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, l'agent était tenu d'expliquer pourquoi il n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de vérifier que les documents de la demanderesse rendaient compte de ses qualifications avec exactitude.

[40] N'eût été le fait que la Cour a déjà dû trancher bon nombre d'affaires où les exigences de la CNP avaient été reprises textuellement, je n'imposerais pas une obligation de fournir les motifs. Or, je suis préoccupé par le fait que les agents semblent renoncer de plus en plus fréquemment à leur pouvoir discrétionnaire de se demander si les documents reflètent les qualifications du demandeur avec exactitude, même lorsque de bonnes raisons peuvent le laisser penser compte tenu de l'ensemble des documents fournis.

[41] Comme il a été mentionné, cette question a été soulevée dans nombre d'affaires, de sorte que les instructions devraient insister sur l'importance de ne pas

not be unexpected that misunderstanding and confusion may arise when an employer merely states, without providing reasons or details, that the employee meets the requirements of the NOC. In light of the circumstances of this case, which suggest that the applicant does have the necessary qualifications, and in light of the purpose of the legislation, which is to encourage qualified persons in the designated categories to emigrate to Canada, I conclude that a duty arose on the visa officer to give reasons why he would not make the discretionary inquiries described in OB 120.

[42] I emphasize however, that the duty expressed above should be very narrowly circumscribed to its facts.

*Even if no Duty to Provide Reasons Arises, did a Duty to Respond to Credibility Findings Nevertheless Arise?*

[43] The *Patel* decision also stands for the proposition that a failure in procedural fairness will not be acted upon where the Court is satisfied that the breach would not have affected the decision. Paragraph 5 of the reasons stated as follows:

A similar discretion has been exercised in judicial review proceedings when a person's right to procedural fairness has been breached, but the reviewing court is satisfied that the breach could not have affected the decision: see, for example, *Mobil Oil Canada Ltd. v. Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board*, [1994] 1 S.C.R. 202, at page 228; *Yassine v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1994), 172 N.R. 308 (F.C.A.). [Emphasis added.]

[44] While the application on its face may not have been sufficient to demonstrate that the applicant had performed all of the necessary tasks required, I conclude that the visa officer's discretion to question whether the applicant's documents accurately describe an applicant's experience raises a duty of fairness upon his attribution of adverse inferences to the applicant regarding her credibility. The duty arises because the failure to

simplement reproduire la description. Je conclus qu'il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait de l'incompréhension et de la confusion lorsqu'un employeur affirme simplement, sans autre explication ou détail, qu'un employé satisfait aux exigences de la CNP. Compte tenu des circonstances de l'espèce, qui permettent de penser que la demanderesse possède effectivement les qualifications requises, et à la lumière de l'objet de la loi, qui est d'encourager les personnes qualifiées dans les catégories désignées à émigrer au Canada, je conclus que l'agent des visas était tenu de fournir les motifs expliquant pourquoi il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'obtenir des éclaircissements comme il y était autorisé selon le BO 120.

[42] Je tiens cependant à insister sur le fait que l'obligation susmentionnée est rigoureusement circonscrite aux faits de l'espèce.

*Même s'il n'avait pas l'obligation de fournir des motifs, l'agent avait-il l'obligation d'offrir la possibilité de dissiper les doutes concernant la crédibilité?*

[43] L'arrêt *Patel* appuie également la proposition selon laquelle la Cour ne tiendra pas compte d'un manquement à l'équité procédurale si elle estime que le manquement n'aurait eu aucun effet sur la décision. Le paragraphe 5 des motifs s'énonce comme suit :

Un pouvoir discrétionnaire semblable a été exercé dans des procédures de contrôle judiciaire où le droit d'une personne à l'équité procédurale avait été nié, mais où la juridiction de contrôle était persuadée que la négation du droit n'avait pu avoir d'effet sur la décision : voir par exemple *Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers*, [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228; *Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (1994), 172 N.R. 308 (C.A.F.). [Non souligné dans l'original.]

[44] Si la demande, à première vue, n'a pas suffi à démontrer que la demanderesse avait exercé toutes les fonctions requises, je conclus que le pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas de se demander si les documents de la demanderesse décrivaient son expérience avec exactitude donne naissance à une obligation d'agir équitablement dès lors que l'agent tire des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité de la

question the applicant on the authenticity of her documents could have affected the decision.

[45] In recognizing that a visa officer has a discretion to seek, or not to seek, more information from the applicant—which for the purposes of this argument, I conclude, does not necessitate the providing of reasons—I find that once the officer finds a lack of credibility or bad faith on the part of the applicant, the situation changes.

[46] Implicitly, the officer is stating that the reason he is not exercising his discretion in a situation where there exists other information on the file that suggests the applicant may well be qualified but may have misunderstood the requirements of the application, is because he did not believe her because her documents were not authentic; i.e. had fraudulently been copied to gain entry to the country.

[47] In such circumstances, where the visa officer has specifically referred to authenticity issues as being a factor in his decision to deny her eligibility to the federal skilled workers program and other evidence suggests that there may have been some misunderstanding of what was required, I conclude that there is a duty of fairness to determine whether there was any explanation for her providing documents that raised issues of authenticity. Were a reasonable explanation provided to the issue of the authenticity of the documents, the visa officer would not have any reason not to seek further information regarding her qualifications in further particulars. The further information supplied may have resulted in the visa officer accepting her application.

## Conclusion

[48] Having failed to provide reasons for not seeking further information from the applicant confirming no error in her application had been made, or alternatively by not providing an opportunity to respond to his conclusions that the applicant was not credible because she

demanderesse. L'obligation prend naissance parce que le défaut d'interroger la demanderesse sur l'authenticité de ses documents pourrait avoir un effet sur la décision.

[45] En reconnaissant qu'un agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de demander, ou non, des renseignements supplémentaires au demandeur — ce qu'il n'a pas, pour les besoins du présent argument, à justifier —, je conclus que la situation est tout autre lorsque l'agent décèle un manque de crédibilité ou de la mauvaise foi chez le demandeur.

[46] De façon implicite, l'agent affirme que s'il n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire alors que d'autres renseignements au dossier laissent penser que la demanderesse pourrait bien être qualifiée mais qu'elle aurait mal compris les exigences relatives à la présentation de la demande, c'est qu'il ne l'a pas crue parce que ses documents n'étaient pas authentiques, c'est-à-dire qu'ils avaient été copiés frauduleusement pour que la demanderesse puisse être admise au pays.

[47] En pareilles circonstances, où l'agent des visas a précisé que les doutes quant à l'authenticité comptaient parmi les facteurs ayant influé sur sa décision de refuser l'admissibilité à la demanderesse au Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) et où d'autres éléments de preuve laissent penser qu'il aurait pu y avoir un malentendu quant aux exigences à respecter, je conclus que l'obligation d'agir équitablement lui imposait de déterminer s'il y avait une explication au fait que la demanderesse avait fourni des documents dont l'authenticité soulevait des doutes. Si une explication raisonnable avait été obtenue à la question de l'authenticité des documents, l'agent des visas n'aurait eu aucune raison de ne pas chercher à obtenir des renseignements plus détaillés au sujet des qualifications de la demanderesse. Les renseignements supplémentaires obtenus auraient pu amener l'agent des visas à accepter sa demande.

## Conclusion

[48] Il y a eu manquement à l'équité procédurale parce que l'agent a omis de donner les motifs pour lesquels il n'avait pas cherché à obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la demanderesse pour confirmer qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans sa demande, ou parce

had provided inauthentic documents, a breach of procedural fairness occurred.

[49] As a result, the application is allowed and the decision is set aside to be heard by a different visa officer, after providing the applicant with an opportunity to respond to concerns about the authenticity of her documentation and to provide more detailed information describing how her work met the requirements of the NOC.

[50] In light of the conclusions above, there is no necessity to address the issue of the reasonableness of the decision.

[51] The decision of the visa officer is quashed, and the matter will be sent back for redetermination by another visa officer.

#### JUDGMENT

THIS COURT'S JUDGMENT is that the application is granted.

qu'il n'a pas donné à la demanderesse la possibilité de dissiper les doutes qu'il entretenait quant à sa crédibilité parce qu'elle avait présenté des documents non authentiques.

[49] Par conséquent, la demande est accueillie, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen, après que la demanderesse aura eu la possibilité de répondre aux préoccupations relatives à l'authenticité de ses documents et de fournir des renseignements plus détaillés sur la façon dont son travail satisfaisait aux exigences de la CNP.

[50] À la lumière des conclusions susmentionnées, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du caractère raisonnable de la décision.

[51] La décision de l'agent des visas est annulée, et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

#### JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

CSIS-30-08  
2013 FC 1275

SCRS-30-08  
2013 CF 1275

**IN THE MATTER OF an application by [\*\*\*] for a warrant pursuant to Sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C. 1985, c. C-23;**

**AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par [\*\*\*] visant la délivrance d'un mandat en application des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23;**

**AND IN THE MATTER OF [\*\*\*]**

**ET AFFAIRE INTÉRESSANT [\*\*\*]**

*INDEXED AS: X (RE)*

*RÉPERTORIÉ : X (RE)*

Federal Court, Mosley J.—Ottawa, September 4, October 23 and 24; November 22, 2013.

Cour fédérale, juge Mosley—Ottawa, 4 septembre, 23 et 24 octobre; 22 novembre 2013.

\*Editor's Note: This decision has been affirmed on appeal (A-145-14, 2014 FCA 249). The reasons for judgment, handed down July 31, 2014, are published at [2015] 1 F.C.R. 684.

\*Note de l'arrêstiste : Cette décision a été confirmée en appel (A-145-14, 2014 CAF 249). Voici la référence de publication des motifs du jugement prononcés le 31 juillet 2014 : [2015] 1 R.C.F. 684.

Portions deleted by order of the Court are indicated by [\*\*\*].

Les parties expurgées par ordonnance de la Cour sont indiquées par [\*\*\*].

*Security Intelligence — Redacted amended further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 (CSIS-30-08 application) — May 2009 reasons authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada — Similar warrants (CSIS-30-08 or 30-08 warrants) issued since under Canadian Security Intelligence Service Act (CSIS Act or Act), ss. 12, 21 — No reference made to tasking allied foreign agencies with collection of telecommunications intercepts in CSIS-30-08 application — Nevertheless, attempts made to do just that despite fact Court, in previous application (CSIS-10-07 application), determining not having jurisdiction to issue extraterritorial warrant — Whether Canadian Security Intelligence Service (CSIS) meeting duty of full, frank disclosure when applying for 30-08 warrants; what is legal authority of CSIS, through Communications Security Establishment Canada (CSEC), to seek assistance from foreign partners to intercept telecommunications outside of Canada — CSIS having to present all material facts in warrant application pursuant to CSIS Act, ss. 12, 21 — Adopting narrow conception of relevance tantamount to suggesting that Court should be kept in dark about certain matters, including history of attempts to have Court authorize collection of security intelligence abroad, implications of sharing information with foreign partners — CSIS strategically omitting information in 30-08 applications about intention to seek assistance of foreign partners — Court led to believe that all interception activity taking place in or under control of Canada — Material*

*Renseignement de sécurité — Motifs supplémentaires modifiés et caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 (demande SCRS-30-08) — Les motifs de mai 2009 ont autorisé la délivrance d'un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l'intérieur du Canada — Des mandats similaires (mandats SCRS-30-08 ou 30-08) ont été délivrés depuis en vertu des art. 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS ou la Loi) — Il n'a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées afin d'intercepter les communications dans la demande SCRS-30-08 — Néanmoins, des tentatives ont été faites pour viser précisément cet objectif malgré le fait que la Cour, dans la demande précédente (demande SCRS-10-07), avait déterminé qu'elle n'avait pas compétence pour décerner un mandat extraterritorial — Il s'agissait de savoir si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission de mandats 30-08; et quel était le pouvoir légal du SCRS de demander, par l'intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger — Lorsqu'il présente une demande de mandat au titre des art. 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le SCRS doit faire état de tous les faits importants — L'adoption d'une conception étroite de la pertinence reviendrait à dire que la Cour ne*

*omission for CSIS not to explain new position that warrant authority not required to task assets of allied nations to conduct foreign interceptions — 30-08 warrant not authorizing interception of communications of Canadian by foreign service on behalf of CSIS directly or through assistance of CSEC — Act, s. 12 not giving CSIS exemption from operation of Criminal Code, Canadian Charter of Rights and Freedoms — Not authorizing CSIS to invoke interception capabilities of foreign agencies — Parliament not authorizing CSIS to violate international law, sovereignty of foreign nations — Principle of comity between nations ending where clear violations of international law, human rights beginning — CSIS, CSEC officials knew tasking allied nations breach of international law — Exercise of Court's warrant issuing authority used as cover for unauthorized activities — Parliament not authorizing CSIS to engage second-party allies to intercept communications of Canadians under s. 12 — Not contemplating that CSEC can extend such assistance to CSIS solely under s. 12 — Court's jurisdiction to issue warrant for domestic interception of foreign telecommunications not extending to interception by foreign agencies of communications of Canadian persons travelling abroad.*

*Federal Court Jurisdiction — Redacted further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada — Court having jurisdiction to issue warrant under Canadian Security Intelligence Service Act, s. 21 for domestic interception of foreign telecommunications — That jurisdiction not extending to authority to empower Canadian Security Intelligence Service to request that foreign agencies intercept communications of Canadians travelling abroad either directly or through assistance of Communications Security Establishment Canada.*

*doit pas être informée quant à certaines questions, y compris les questions ayant trait à l'historique des tentatives qui ont été faites en vue d'obtenir de la Cour l'autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l'étranger et les incidences que peut comporter le partage de renseignements avec des agences étrangères — Le SCRS a décidé d'omettre, dans les demandes 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l'assistance de partenaires étrangers — La Cour a été amenée à croire que les activités d'interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes — Le SCRS a omis un renseignement important en n'expliquant pas à la Cour sa nouvelle thèse selon laquelle il n'avait pas besoin d'être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d'effectuer des interceptions à l'étranger — Le mandat 30-08 n'autorise pas l'interception, directement ou indirectement, de communications d'un Canadien par une agence étrangère pour le compte du SCRS par l'intermédiaire du CSTC — L'art. 12 de la Loi ne soustrait pas le SCRS à l'application du Code criminel et de la Charte canadienne des droits et libertés — L'art. 12 n'autorise pas le SCRS à faire appel aux capacités d'interception d'agences étrangères — Le législateur n'a pas accordé au SCRS le pouvoir de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers — Le principe de la courtoisie entre pays cesse dès qu'il y a violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne — Les représentants du SCRS et du CSTC savaient qu'en demandant aux pays alliés de s'exécuter, ceux-ci violeraient le droit international — L'exercice de l'autorisation accordée par le mandat décerné par la Cour a été utilisé comme couverture à l'égard d'activités qu'elle n'a pas autorisées — Le législateur n'a pas donné au SCRS l'autorisation de mettre à contribution les secondes parties alliées afin d'intercepter, en vertu de l'art. 12, les communications privées de Canadiens — Le législateur n'a pas envisagé que le CSTC pourrait assurer une telle assistance au SCRS sur le seul fondement de l'art. 12 — La compétence de la Cour pour décerner un mandat en vue de l'interception au Canada de télécommunications étrangères ne comprend pas l'autorisation de permettre à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.*

*Compétence de la Cour fédérale — Motifs supplémentaires caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 qui autorisaient la délivrance d'un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l'intérieur du Canada — La Cour a compétence pour décerner un mandat en vertu de l'art. 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, pour l'interception au Canada de télécommunications étrangères — Cette compétence ne comprend pas l'autorisation de permettre au SCRS de demander que des agences étrangères interceptent, directement ou par l'entremise du CSTC, les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.*



*Criminal Justice — Evidence — Duty of full and frank disclosure — Redacted further reasons for order clarifying scope, limits of reasons for order issued May 4, 2009 (CSIS-30-08 application) authorizing issuance of warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada — Similar warrants (CSIS-30-08 or 30-08 warrants) issued since under Canadian Security Intelligence Service Act (CSIS Act), ss. 12, 21 — No reference made to tasking allied foreign agencies with collection of telecommunications intercepts in CSIS-30-08 application — Nevertheless, attempts made to do just that despite fact Court, in previous application (CSIS-10-07 application), determining not having jurisdiction to issue extraterritorial warrant — Whether CSIS meeting duty of full, frank disclosure when applying for 30-08 warrants — CSIS having to present all material facts in warrant application pursuant to CSIS Act, ss. 12, 21 — CSIS strategically omitting information in 30-08 applications about intention to seek assistance of foreign partners — Court led to believe that all interception activity taking place in or under control of Canada — Material omission for CSIS not to explain new position that warrant authority not required to task assets of allied nations to conduct foreign interceptions.*

These were redacted amended further reasons for order clarifying the scope and limits of the top secret reasons for order issued May 4, 2009 (the CSIS-30-08 application) as a result of additional information provided to the Court following publication of the *Annual Report 2012–2013* of the Commissioner of the Communications Security Establishment Canada (CSEC).

The May 4, 2009 reasons for order authorized the issuance of a warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada. The warrant marked a departure from the position previously taken by the Court that it lacked jurisdiction to authorize the collection of security intelligence information concerning a threat to the security of Canada by the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) from other countries. The collection of foreign telecommunications was appropriate if the interception of the telecommunications and seizures of the information took place from and within Canada. Since the CSIS-30-08 application, similar warrants (the CSIS-30-08 or 30-08 warrants) were issued on fresh or renewed applications in relation to other targets of

*Justice criminelle et pénale — Preuve — Obligation de divulgation complète et franche — Motifs supplémentaires caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs émis le 4 mai 2009 (demande SCRS-30-08) qui autorisaient la délivrance d'un mandat pour intercepter des télécommunications étrangères à l'intérieur du Canada — Des mandats similaires (mandats SCRS-30-08 ou 30-08) ont été délivrés depuis en vertu des art. 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) — Il n'a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées afin d'intercepter les communications dans la demande SCRS-30-08 — Néanmoins, des tentatives ont été faites pour viser précisément cet objectif malgré le fait que la Cour, dans la demande précédente (demande SCRS-10-07), avait déterminé qu'elle n'avait pas compétence pour décerner un mandat extraterritorial — Il s'agissait de savoir si le SCRS a respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission de mandats 30-08 — Lorsqu'il présente une demande de mandat au titre des art. 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le SCRS doit faire état de tous les faits importants — Le SCRS a décidé d'omettre, dans les demandes 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l'assistance de partenaires étrangers — La Cour a été amenée à croire que les activités d'interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes — Le SCRS a omis un renseignement important en n'expliquant pas à la Cour sa nouvelle thèse selon laquelle il n'avait pas besoin d'être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d'effectuer des interceptions à l'étranger.*

Il s'agissait de motifs supplémentaires modifiés et caviardés d'ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs très secrets de l'ordonnance émise le 4 mai 2009 (la demande SCRS-30-08) en raison des renseignements additionnels qui ont été fournis à la Cour à la suite de la publication du *Rapport annuel 2012–2013* du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC).

Les motifs d'ordonnance du 4 mai 2009 autorisaient la délivrance d'un mandat pour l'interception de communications étrangères à l'intérieur du Canada. Le mandat constituait une dérogation à la doctrine adoptée antérieurement par la Cour selon laquelle elle n'avait pas compétence pour autoriser la collecte de renseignements confidentiels en matière de sécurité concernant une menace à la sécurité du Canada par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) d'un pays autre que le Canada. Il convenait d'autoriser la collecte de télécommunications étrangères tant que l'interception des télécommunications et les saisies de renseignements avaient lieu à l'intérieur du Canada. Depuis la demande SCRS-30-08, un certain nombre de mandats similaires ont été décernés

investigation under sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act* (CSIS Act).

In a 2007 application (the CSIS-10-07 application), CSIS sought a warrant to intercept any telecommunication destined to or originating from the subjects of investigation including communications abroad. CSIS requested that the warrant be executed outside of Canada under the control of the Government of Canada or of a foreign government. The Court concluded that it did not have the jurisdiction to issue an extraterritorial warrant. Nothing in the CSIS-10-07 application reasons supported an interpretation that CSIS officials did not need a warrant or other lawful authority, including that of the foreign state, to conduct intrusive intelligence collection activities abroad. The Court found, rather, that the Act did not provide for the issuance of such a warrant and that the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (Charter) did not extend to such activities. On the CSIS-10-07 application, CSEC discussed in detail how the resources of the allied foreign agencies would be tasked with intercepting the communications of a Canadian travelling abroad. In the CSIS-30-08 application, CSEC stated that the targeted communications would be intercepted solely by Canadian government equipment. No reference was made to tasking allied foreign agencies. There were sufficient factual and legal grounds to distinguish the CSIS-30-08 application from the CSIS-10-07 application and the 30-08 warrant was granted.

Shortly after the May 4, 2009 reasons were issued, attempts were made to task foreign agencies with the collection of telecommunications intercepts in relation to the targets of the warrant. The link between the 30-08 warrants and the requests for foreign assistance appears in a memorandum from CSIS to all CSIS branch and regional offices that stated, *inter alia*, that allied foreign agencies' telecommunication collection systems could be used in intercepting foreign telecommunications. CSEC's annual report states that the Commissioner had examined CSEC assistance to CSIS in support of a number of the warrants relating to counter-terrorism. The Commissioner recommended that CSEC discuss with CSIS the expansion of an existing practice to protect privacy to other circumstances; and that CSEC advise CSIS to provide the Federal Court of Canada with certain additional evidence about the nature and extent of the assistance CSEC may provide to CSIS. Upon review of information presented by CSIS and CSEC, it was apparent that the focus of the Commissioner's concern was the information that had been before the Court in the CSIS-10-07 application and was not presented in the CSIS-30-08 application or in any subsequent application for a 30-08

(mandats SCRS-30-08 ou mandats 30-08) à la suite de nouvelles demandes relativement à d'autres cibles d'enquête en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* (la Loi sur le SCRS).

Dans une demande de 2007 (la demande SCRS-10-07), le SCRS demandait un mandat l'autorisant à intercepter les télécommunications destinées aux personnes visées par l'enquête ou les télécommunications provenant des personnes visées par l'enquête, y compris les communications à l'étranger. Le SCRS demandait que le mandat prévoie qu'il pouvait être exécuté en tout lieu à l'extérieur du Canada, sous le contrôle du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger. La Cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour décerner un mandat extraterritorial. Rien dans les motifs de la demande SCRS-30-08 ne semble enseigner que les agents du SCRS n'avaient pas besoin de mandat ou d'autres autorisations légales, y compris celles d'un pays étranger, pour se livrer à l'étranger à des activités intrusives de collecte de renseignements. La Cour a plutôt conclu que la Loi ne prévoyait pas l'émission d'un tel mandat et que la *Charte canadienne des droits et libertés* (la Charte) ne visait pas de telles activités. Dans la demande SCRS-10-07, le SCRS a exposé en détail comment les ressources des agences étrangères alliées seraient mises à contribution afin d'intercepter les communications du Canadien se déplaçant à l'étranger. Dans la demande SCRS-30-08, le CSTC a déclaré que les communications ciblées seraient interceptées uniquement par le matériel du gouvernement canadien. Il n'a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées. Il y avait suffisamment de motifs factuels et juridiques pour distinguer la demande SCRS-30-08 de la demande SCRS-10-07 et le mandat 30-08 a été accordé.

Peu de temps après que les motifs d'ordonnance du 4 mai 2009 ont été émis, des tentatives ont été faites en vue de charger des agences étrangères d'intercepter des télécommunications relativement aux cibles visées par le mandat. L'interdépendance entre les mandats 30-08 et les demandes d'assistance étrangère est mentionnée dans une note de service émise par le SCRS à l'attention de tous les bureaux régionaux et toutes les sections du SCRS et signalait, entre autres, que les systèmes de collecte de télécommunications d'agences étrangères pouvaient être utilisés pour l'interception de communications étrangères. Le rapport annuel du CSTC signale que le commissaire s'est penché sur l'aide qu'a apportée le CSTC au SCRS dans l'exécution d'un certain nombre des premiers mandats décernés en rapport avec la lutte antiterroriste. Le commissaire a recommandé que le CSTC discute avec le SCRS l'application à d'autres situations d'une pratique existante pour protéger la vie privée; et que le CSTC conseille au SCRS de fournir à la Cour fédérale du Canada certaines preuves supplémentaires quant à la nature et à l'ampleur de l'aide qu'il peut apporter au SCRS. Après avoir examiné les renseignements présentés par le SCRS au

warrant. This was CSEC's evidence that if the warrant was issued, CSEC would provide assistance to CSIS by, among other things, tasking its partners within the "Five Eyes" alliance (the United States, United Kingdom, Australia and New Zealand) to conduct surveillance on the warrant targets. While it was not addressed in the evidence submitted in support of the CSIS-30-08 application, this became the default action taken by CSIS and CSEC upon issuance of a 30-08 warrant. The Commissioner believed that the Court should be made explicitly aware in each case that CSEC may, at CSIS's request, share with the second-party partners information about the Canadian target of a 30-08 warrant. This discussion and recommendation appeared to link the issuance of a 30-08 warrant for execution in Canada and the requests made to the second parties.

The issues were whether CSIS met its duty of full and frank disclosure when it applied for a 30-08 warrant in the CSIS-30-08 application and any subsequent 30-08 warrant application; and what is the legal authority of CSIS, through CSEC, to seek assistance from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada.

*Held*, the Court's jurisdiction to issue a warrant under section 21 of the Act for the domestic interception of foreign telecommunications does not extend to the interception by foreign agencies of the communications of Canadian persons travelling abroad.

In making a warrant application pursuant to sections 12 and 21 of the CSIS Act, CSIS must present all material facts, favourable or otherwise. In the context of a warrant application pursuant to section 21 of the CSIS Act, material facts are those which may be relevant to a designated judge in determining whether the criteria found in paragraphs 21(2)(a) and (b) have been met. However, a narrow conception of relevance is to be rejected as it would exclude information about the broader framework in which applications for the issuance of CSIS Act warrants are brought. This would be tantamount to suggesting that the Court should be kept in the dark about matters it may have reason to be concerned about if it was made aware of them. In the circumstances under consideration herein, that would include matters relating to the prior history of attempts to have the Court authorize the collection

CSTC, il était évident que le commissaire était principalement préoccupé par les renseignements qui avaient été soumis à la Cour dans le cadre de la demande SCRS-10-07 et qui n'avaient pas été soumis dans le cadre de la demande SCRS-30-08 ou dans une demande ultérieure d'émission d'un mandat 30-08. Selon le témoignage rendu par le SCRS, si le mandat était décerné, le CSTC fournirait une assistance au SCRS, notamment en demandant à ses partenaires membres du « Groupe des cinq » (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande) de surveiller les cibles des mandats. Bien que cette pratique n'ait pas été discutée dans la preuve soumise à l'appui de la demande SCRS-30-08, elle a été appliquée par défaut par le SCRS et le CSTC lors de la délivrance du mandat 30-08. Le commissaire estimait que la Cour fédérale devrait être explicitement avisée dans chaque cas que le CSTC peut, à la demande du SCRS, partager avec les partenaires des secondes parties des renseignements concernant la cible canadienne visée par un mandat 30-08. Cette discussion et cette recommandation semblaient rattacher l'émission du mandat 30-08 devant être exécuté au Canada aux demandes faites aux secondes parties.

Il s'agissait de savoir si le SCRS a respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission d'un mandat 30-08 dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et de toute demande ultérieure de délivrance d'un mandat 30-08; et quel était le pouvoir légal du SCRS de demander, par l'intermédiaire du CSTC, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger.

*Jugement* : La compétence de la Cour pour décerner un mandat en vertu de l'article 21 de la Loi en vue de l'interception au Canada de télécommunications étrangères ne comprend pas l'autorisation de permettre à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.

Lorsqu'il présente une demande de mandat au titre des articles 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le SCRS doit faire état de tous les faits importants, favorables ou non. En matière de demande de mandat au titre de l'article 21 de la Loi sur le SCRS, les faits importants sont ceux qui peuvent aider le juge désigné à décider si les critères énoncés aux alinéas 21(2)(a) et 21(2)(b) ont été satisfaits. Cependant, la conception étroite de la pertinence doit être rejetée, car elle exclut les renseignements concernant le cadre élargi dans lequel les demandes de délivrance de mandat au titre de la Loi sur le SCRS sont présentées. Cela revient à dire que la Cour ne doit pas être informée quant à des questions au sujet desquelles elle pourrait avoir des réserves si elle en était informée. Dans les circonstances de l'espèce, cela comprendrait les questions ayant trait à l'historique des tentatives qui ont été faites en

of security intelligence abroad and the potential implications of sharing information about Canadian persons with foreign security and intelligence agencies. A decision was made by CSIS officials in consultation with their legal advisors to strategically omit information in applications for 30-08 warrants about their intention to seek the assistance of the foreign partners. As a result, the Court was led to believe that all of the interception activity would take place in or under the control of Canada. It was a material omission for CSIS not to explain its new, different and never articulated theory that, contrary to its position in the CSIS-10-07 application, it did not require warrant authority to task the assets of the second-party allied nations to conduct foreign interceptions.

A 30-08 warrant does not authorize the interception of the communications of a Canadian person by any foreign service on behalf of CSIS either directly or through the assistance of CSEC. No attempt was made to rely on section 12 of the CSIS Act as the lawful authority required by CSEC to target Canadians in the exercise of its assistance mandate under paragraph 273.64(1)(c) of the *National Defence Act* until after the Court had issued the first 30-08 warrant. There was concern that the authority granted to the Court by Parliament to authorize intrusive investigative activities by CSIS would be perceived in the public arena as approving the surveillance and interception of the communications of Canadian persons by foreign agencies. The scope of the power granted by section 12 must be read in conjunction with the scheme of the Act, the guarantees and protections set out in the Charter and any limitations imposed under domestic law such as the *Criminal Code*. Section 12 does not give CSIS an exemption from the operation of these laws of general application. Section 12 does not expressly authorize CSIS to invoke the interception capabilities of foreign agencies. There is nothing in the CSIS Act or in its legislative history to suggest that, in enacting section 12, Parliament granted express legislative authority to CSIS to violate international law and the sovereignty of foreign nations either directly or indirectly through the agency of CSEC and the second parties. The Supreme Court decision in *Schreiber v. Canada (Attorney General)* does not answer the question of whether a request can be made to a foreign agency to provide information about a Canadian person. There was no suggestion in *Schreiber* that in acting upon such a request, the foreign jurisdiction would violate the sovereignty of any other nation, as there was, implicitly, here. The principle of comity between nations that implies the acceptance of foreign laws and procedures when Canadian officials are operating abroad ends where clear violations of international law and human rights begin. In tasking the other members of the “Five Eyes” to intercept the

vue d’obtenir de la Cour l’autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l’étranger et les incidences que peut comporter le partage de renseignements concernant des Canadiens avec des agences étrangères de sécurité et de renseignement. Les représentants du SCRS, après avoir consulté leurs conseillers juridiques, ont décidé d’omettre, dans les demandes de mandats 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l’assistance de partenaires étrangers. Par conséquent, la Cour a été amenée à croire que les activités d’interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes. Le SCRS a omis un renseignement important en n’expliquant pas à la Cour sa nouvelle et différente thèse selon laquelle, contrairement à ce qu’il a affirmé dans la demande SCRS-10-07, il n’avait pas besoin d’être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d’effectuer des interceptions à l’étranger.

Un mandat 30-08 n’autorise pas l’interception, directement ou indirectement, de communications d’un Canadien par une agence étrangère pour le compte du SCRS par l’intermédiaire du CSTC. Il semble que ce n’est qu’après que la Cour eut décerné le premier mandat 30-08, qu’on a tenté d’invoquer l’article 12 de la Loi sur le SCRS à titre de pouvoir légal exigé par le CSTC pour cibler des Canadiens dans le cadre de l’exercice de son mandat d’assistance de l’alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale*. La Cour se devait d’être préoccupée par le fait que le pouvoir qui lui est accordé par le législateur d’autoriser le SCRS à mener des activités d’enquête intrusives pouvait être perçu sur la scène publique comme étant une approbation de la surveillance et de l’interception des communications de Canadiens par des agences étrangères. En ce qui concerne la portée du pouvoir accordé par l’article 12, ce texte doit être interprété au regard de l’économie de la Loi, des garanties et des protections énoncées dans la Charte et des limites imposées par le droit interne comme le *Code criminel*. L’article 12 ne soustrait pas le SCRS à l’application de ces lois d’application générale. L’article 12 n’autorise pas expressément le SCRS à faire appel aux capacités d’interception d’agences étrangères. Il ne ressort nullement de la Loi sur le SCRS ou des travaux préparatoires que, en adoptant l’article 12, le législateur a accordé au SCRS le pouvoir légal explicite de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers, directement ou indirectement, par l’intermédiaire du CSTC et des secondes parties. L’arrêt rendu par la Cour suprême à l’occasion de l’affaire *Schreiber c. Canada (Procureur général)* ne répond pas à la question de savoir si on peut demander à une agence étrangère de fournir des renseignements sur un Canadien. La jurisprudence *Schreiber* n’enseigne pas qu’en intervenant en vertu d’une telle demande, le territoire étranger violerait la souveraineté d’un autre pays, alors que, en l’occurrence, tel semblait être le cas. Le principe de la courtoisie entre pays selon lequel le responsable canadien en mission à l’étranger

communications of the Canadian targets, CSIS and CSEC officials knew, based on the legal advice that they had been given about the implications of the Supreme Court decision in *R. v. Hape* and the decision in the CSIS-10-07 application, that this would involve the breach of international law by the requested second parties. It was clear that the exercise of the Court's warrant issuing authority was used as protective cover for activities that it had not authorized. It was not the intent of Parliament to give CSIS authority to engage the collection resources of the second-party allies to intercept the private communications of Canadians under the general power to investigate in section 12. Moreover, there is nothing in the legislative history of the amendments to the *National Defence Act* in 2001 that would suggest that Parliament had contemplated that CSEC could extend such assistance to CSIS solely under the authority of section 12. Going forward, where an application is made for a 30-08 warrant, the Court must be informed whether there has been any request for foreign assistance and, if so, what the results were in respect of the subjects of the application. The conclusion reached in application CSIS-30-08 that the Court has the jurisdiction to issue a warrant under section 21 for the domestic interception of foreign telecommunications under certain defined conditions remains valid. That jurisdiction does not extend to the authority to empower CSIS to request that foreign agencies intercept the communications of Canadian persons travelling abroad either directly or through the agency of CSEC under its assistance mandate.

se plie aux règles de droit et de procédure étrangères cesse dès que la participation du Canada aux activités d'un État étranger ou de ses représentants constitue une violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne. En demandant aux autres membres du « Groupe des cinq » d'intercepter les communications de cibles canadiennes, les représentants du SCRS et du CSTC savaient, compte tenu de l'avis juridique qu'ils avaient reçu à propos de l'incidence de la jurisprudence *R. c. Hape* et de la décision dans la demande SCRS-10-07, qu'en s'exécutant, les secondes parties violeraient le droit international. Il était manifeste que l'exercice de l'autorisation accordée par le mandat décerné par la Cour a été utilisé comme couverture à l'égard d'activités qu'elle n'a pas autorisées. Le législateur visait à donner au SCRS l'autorisation de mettre à contribution les moyens de collecte des secondes parties alliées afin d'intercepter, en vertu du pouvoir général d'enquête prévu à l'article 12, les communications privées de Canadiens. De plus, il n'y a rien dans l'historique législatif des modifications apportées à la *Loi sur la défense nationale* en 2001 dont on puisse déduire que le législateur avait envisagé que le CSTC pourrait assurer une telle assistance au SCRS sur le seul fondement de l'article 12. À l'avenir, lorsqu'une demande de mandat 30-08 est faite à la Cour, celle-ci doit être informée quant à savoir si une demande d'assistance étrangère a été faite et, le cas échéant, elle doit être informée quant aux conséquences subies par les personnes visées par la demande. La conclusion tirée dans le cadre de la demande SCRS-30-08 selon laquelle la Cour a compétence pour décerner un mandat en vertu de l'article 21 pour l'interception au Canada de télécommunications étrangères sous certaines conditions précises demeure valide. Cette compétence ne comprend pas l'autorisation de permettre au SCRS de demander que des agences étrangères interceptent, directement ou par l'entremise du CSTC en vertu de sa mission d'assistance, les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

- Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41, s. 102.  
*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], s. 24(1).  
*Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23, ss. 2 “intercept”, 12, 21, 26.  
*Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 183 “private communication”.  
*Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, 50 U.S.C. Ch. 36.  
*National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5, ss. 273.64(1), (2)(a),(3), 273.65(2).

#### 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. 24(1).  
*Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 183 « communication privée ».  
*Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, 50 U.S.C. Ch. 36.  
*Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41, art. 102.  
*Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 273.64(1),(2)a),(3), 273.65(2).  
*Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23, art. 2 « intercepter », 12, 21, 26.

## CASES CITED

## APPLIED:

*R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292; *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, 2002 SCC 75, [2002] 4 S.C.R. 3; *R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)*, [2003] O.T.C. 785, 108 C.R.R. (2d) 294 (Ont. S.C.J.); *Canada (Justice) v. Khadr*, 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125.

## CONSIDERED:

*Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230; *Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477; *Schreiber v. Canada (Attorney General)*, [1998] 1 S.C.R. 841, (1998), 158 D.L.R. (4th) 577; *R. v. Campbell*, [1999] 1 S.C.R. 565, (1999) 117 D.L.R. (4th) 193.

## REFERRED TO:

*R. v. McQueen*, [1975] 6 W.W.R. 604, (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (Alta. C.A.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147; *R. v. Taylor*, 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (B.C.C.A.), affd [1998] 1 S.C.R. 26, (1998), 100 B.C.A.C. 319; *R. c. Taillefer*, 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (Que. C.A.); *Harkat (Re)*, 2010 FC 1243, 224 C.R.R. (2d) 167, revd on other grounds 2012 FCA 122, [2012] 3 F.C.R. 635, affd in part, 2014 SCC 37, [2014] 2 S.C.R. 33; *Charkaoui (Re)*, 2004 FCA 421, [2005] 2 F.C.R. 299; *Almrei (Re)*, 2009 FC 1263, [2011] 1 F.C.R. 163; *R. v. Luciano*, 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16; *R. v. Lee*, 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76.

## AUTHORS CITED

Canada. Communications Security Establishment Commissioner. *Annual Report 2012–2013*, online: <[http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt\\_e.pdf](http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf)>.

Canada. Security Intelligence Review Committee. *Annual Report 2012–2013*. “Bridging the Gap: Recalibrating the Machinery of Security and Intelligence Review”, online: <[http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar\\_2012-2013-eng.pdf](http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-eng.pdf)>.

Hubbard, Robert W. *et al. The Law of Privilege in Canada*. Toronto: Canada Law Book, 2014.

REDACTED AMENDED FURTHER REASONS for order clarifying the scope and limits of the top secret reasons for order issued May 4, 2009 authorizing the

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; *R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)*, [2003] O.T.C. 785, 108 C.R.R. (2d) 294 (C.S.J. Ont.); *Canada (Justice) c. Khadr*, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230; *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477; *Schreiber c. Canada (Procureur général)*, [1998] 1 R.C.S. 841; *R. c. Campbell*, [1999] 1 R.C.S. 565.

## DÉCISIONS CITÉES :

*R. v. McQueen*, [1975] 6 W.W.R. 604, (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A. Alb.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147; *R. v. Taylor*, 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (C.A. C.-B.), conf. par [1998] 1 R.C.S. 26; *R. c. Taillefer*, 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Qué.); *Harkat (Re)*, 2010 CF 1243, infirmée pour d’autres motifs 2012 CAF 122, [2012] 3 R.C.F. 635, conf. en partie par 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33; *Charkaoui (Re)*, 2004 CAF 421, [2005] 2 R.C.F. 299; *Almrei (Re)*, 2009 CF 1263, [2011] 1 R.C.F. 163; *R. v. Luciano*, 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16; *R. v. Lee*, 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76.

## DOCTRINE CITÉE

Canada. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. *Rapport annuel 2012–2013*, en ligne : <[http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar\\_2012-2013-fra.pdf](http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf)>.

Canada. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. *Rapport annuel 2012–2013*. « Combler les lacunes : réviser le fonctionnement des activités de renseignements et de leur surveillance », en ligne : <[http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar\\_2012-2013-fra.pdf](http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf)>.

Hubbard, Robert W. *et al. The Law of Privilege in Canada*. Toronto : Canada Law Book, 2014.

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES MODIFIÉS ET CAVIARDÉS d’ordonnance clarifiant la portée et les limites des motifs très secrets de l’ordonnance émise le

issuance of a warrant to intercept foreign telecommunications from within Canada.

4 mai 2009 autorisant la délivrance d'un mandat pour l'interception de communications étrangères à l'intérieur du Canada.

#### APPEARANCES

*Robert Frater, Isabelle Chartier, Jacques-Michel Cyr, Rémi Chapadeau* for applicant Deputy Attorney General of Canada.  
*Gordon Cameron* as *amicus curiae*.

#### ONT COMPARU

*Robert Frater, Isabelle Chartier, Jacques-Michel Cyr, Rémi Chapadeau* pour le demandeur le sous-procureur général du Canada.  
*Gordon Cameron* à titre d'*amicus curiae*.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Deputy Attorney General of Canada* for applicant.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Le sous-procureur général du Canada* pour le demandeur.

*The following are the redacted amended further reasons for order rendered in English by*

*Ce qui suit est la version française des motifs supplémentaires modifiés et caviardés de l'ordonnance rendus par*

MOSLEY J.:

LE JUGE MOSLEY :

#### INTRODUCTION

[1] On May 4, 2009 the Court issued reasons for the issuance of a warrant to intercept foreign telecommunications and [\*\*\*] from within Canada. An amended and redacted public version of those reasons was released on October 5, 2009 [*X (Re)*, 2009 FC 1058, [2010] 1 F.C.R. 460]. The warrant was issued initially on January 26, 2009 for a period of three months and was reissued for a further nine months on April 6, 2009. When first authorized, the warrant marked a departure from the position previously taken by the Court that it lacked jurisdiction to authorize the collection of security intelligence information concerning a threat to the security of Canada by the Service [Canadian Security Intelligence Service] from countries other than Canada. In my private and public reasons I explained why I considered it appropriate to authorize the collection of foreign telecommunications and [\*\*\*] so long as the interception of the telecommunications and seizures of the information took place from and within Canada.

#### INTRODUCTION

[1] Le 4 mai 2009, la Cour a rendu des motifs justifiant la délivrance d'un mandat autorisant l'interception de communications étrangères et [\*\*\*] à l'intérieur du Canada. Une version modifiée et caviardée de ces motifs a été publiée le 5 octobre 2009 [*X (Re)*, 2009 CF 1058, [2010] 1 R.C.F. 460]. Le mandat a d'abord été décerné le 26 janvier 2009 pour une période de trois mois, puis, le 6 avril 2009 il a été décerné pour une période supplémentaire de neuf mois. Lorsqu'il a été autorisé à l'origine, le mandat constituait une dérogation à la doctrine adoptée antérieurement par la Cour selon laquelle elle n'avait pas compétence pour autoriser la collecte de renseignements confidentiels en matière de sécurité concernant une menace à la sécurité du Canada par le Service [Service canadien du renseignement de sécurité] d'un pays autre que le Canada. Dans les motifs que j'ai rendus à huis clos et dans les motifs que j'ai rendus publiquement, j'ai expliqué pourquoi j'estimais qu'il convenait d'autoriser la collecte de télécommunications étrangères et [\*\*\*] tant que l'interception des télécommunications et les saisies de renseignements auraient lieu à l'intérieur du Canada.

[2] In arriving at that decision, I was persuaded by the applicant's legal argument as to how the proposed method of interception was relevant to the jurisdiction of this Court and by a description of the facts concerning the methods of interception and seizure of the information, which differed from that put before my colleague, Justice Edmond Blanchard, on a prior application. More precisely, the applicant argued that this Court had jurisdiction to issue warrants to ensure a measure of judicial control over activities by government officials in Canada in relation to an investigation that extends beyond Canadian borders. Counsel advanced the argument that this Court had such jurisdiction because the acts the Court was being asked to authorize would all take place in Canada.

[3] Since my May 2009 reasons were issued, a number of similar warrants have been issued on fresh or renewed applications in relation to other targets of investigation under sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23 (the CSIS Act [or Act]). In these reasons, I will refer to these warrants as "CSIS-30-08 warrants" or "30-08".

[4] These further reasons for order respond to recent developments and are intended to clarify the scope and limits of the reasons issued in 2009. This has become necessary, in my view, as a result of additional information that has been provided to the Court following publication of the *Annual Report 2012–2013* of the Commissioner of the Communications Security Establishment Canada (CSEC), by the Honourable Robert Décary, Q.C. [the Report or Public Report]. These further reasons address issues that have arisen with respect to whether the duty of full disclosure owed by the Canadian Security Intelligence Service (CSIS or the Service) to the Court was respected and with regard to foreign collection practices undertaken by the Service and CSEC in connection with the issuance of the 30-08 warrants.

[5] Before addressing these issues, I think it important to lay out my understanding of the background to these events for the record.

[2] En arrivant à cette décision, j'ai retenu la thèse du demandeur quant à savoir en quoi la méthode d'interception envisagée relevait de la compétence de la Cour et la description des faits concernant les méthodes d'interception et de saisie de renseignements, lesquelles sont différentes de celles qui ont été soumises à mon collègue M. le juge Edmond Blanchard dans le cadre d'une demande antérieure. Plus précisément, le demandeur a soutenu que la Cour avait compétence pour décerner des mandats afin de garantir une mesure de contrôle judiciaire sur les activités exercées par des représentants du gouvernement au Canada relativement à une enquête qui s'étend au-delà des frontières du Canada. L'avocat a soutenu que la Cour possédait cette compétence parce que les interventions qu'on demandait à la Cour d'autoriser auraient toutes lieu au Canada.

[3] Depuis que j'ai rendu mes motifs en mai 2009, un certain nombre de mandats similaires ont été décernés, en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23 (la Loi sur le SCRS [ou la Loi]) à la suite de nouvelles demandes relativement à d'autres cibles d'enquête. À seule fin de ces motifs caviardés, je référerai à ces mandats comme suit : « mandats SCRS-30-08 » ou encore « 30-08 ».

[4] Les présents motifs supplémentaires d'ordonnance répondent à de récents développements et visent à clarifier la portée et les limites des motifs délivrés en 2009. Selon moi, cela s'imposait en raison des renseignements additionnels qui ont été fournis à la Cour à la suite de la publication du *Rapport annuel 2012–2013* du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), par l'honorable Robert Décary, c.r. [le rapport ou rapport public]. Les présents motifs additionnels portent sur des questions qui ont été soulevées quant à savoir si l'obligation d'exposer complètement les faits à la Cour à laquelle est tenu le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) a été respectée et sur des questions concernant les pratiques de collecte à l'étranger du Service et de la CSTC relativement à la délivrance de 30-08.

[5] Avant de discuter de ces questions, je crois qu'il est important, à titre d'information, que j'expose ma compréhension de l'historique de ces événements.



## BACKGROUND

[6] CSIS has long taken the position that it is not barred by its statute from engaging in security intelligence collection activities outside of Canada. This view is supported by the absence of an express territorial limitation in section 12 of the Act, by statements made in the report of the Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police, 1981 (McDonald Commission) which led to the creation of the Service, and by statements in Parliament during the debates prior to enactment of the enabling statute. The Service has engaged in certain investigative activities in foreign countries by, among other things, [\*\*\*] entering into sharing agreements with foreign agencies.

[7] The question which remained in doubt, however, was whether the conduct of intrusive activities abroad that in Canada required lawful authority, such as a warrant or express enabling legislation, would contravene 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] and the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46. In the absence of express legislative authority, or a warrant, it was considered by the Service and its legal advisors that CSIS officers would be exposed to potential liability in Canada as well as in the foreign jurisdiction. While this could have been addressed by Parliament, no attempt was made to amend the legislation, most likely due to concerns about the controversy that opening the Act to insert such an amendment would engender.

[8] The Service did not attempt to seek the authorization of a warrant to conduct intrusive activities abroad until 2005. In that year, the Service applied for a warrant, in application CSIS-18-05, that if issued would have authorized the interception of the communications of a Canadian citizen who was temporarily resident outside Canada. The requested warrant would also have authorized the Service to obtain, in relation to the target, [\*\*\*].

[9] A preliminary issue arose as to whether the questions of law raised by the application could be dealt with

## HISTORIQUE

[6] Le SCRS soutient depuis longtemps que sa loi ne lui interdit pas de mener des activités de collecte de renseignement de sécurité à l'extérieur du Canada. Cette opinion est étayée par l'absence de mention expresse d'une limite territoriale à l'article 12 de la Loi, par les déclarations faites dans le rapport de 1981 de la Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada (la Commission McDonald) qui a mené à la création du Service, et par des déclarations faites au Parlement au cours des débats qui ont eu lieu avant la promulgation de la loi habilitante. Le Service s'est livré à certaines activités d'enquête dans des pays étrangers, notamment [\*\*\*] en concluant des ententes de partage de renseignements avec des agences étrangères.

[7] Toutefois, la question qui est demeurée sans réponse était de savoir si la tenue d'activités intrusives à l'étranger pour lesquelles, au Canada, il faut obtenir une autorisation légale, comme un mandat ou une loi habilitante expresse, contreviendrait à 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] et au *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46. À défaut d'un pouvoir exprès conféré par la loi, ou d'un mandat, le Service et ses conseillers juridiques ont estimé que les agents du SCRS pourraient faire l'objet de poursuites au Canada ainsi qu'à l'étranger. Bien que le législateur eût pu se pencher sur cette question, il n'a aucunement tenté de modifier la loi, probablement parce qu'il craignait qu'apporter une telle modification à la Loi deviendrait matière à controverse.

[8] Ce n'est qu'en 2005 que le Service a commencé à demander des mandats l'autorisant à mener des activités intrusives à l'étranger. Cette année-là, dans la demande SCRS-18-05, le Service a demandé l'émission d'un mandat, qui, s'il avait été décerné, aurait autorisé l'interception des communications d'un citoyen canadien qui résidait temporairement à l'extérieur du Canada. Le mandat demandé aurait également autorisé le Service à obtenir, relativement à la cible, [\*\*\*].

[9] Une question préliminaire a été soulevée quant à savoir si les questions de droit soulevées par la demande

in a public hearing. An *amicus curiae*, Mr. Ron Atkey, Q.C., was appointed to assist the Court in determining that issue. Following oral and written submissions, Justice Simon Noël concluded that the application should be dealt with in private. A public version of his reasons for order and order was released in 2008: *Canadian Security Intelligence Services Act (Re)*, 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477. For operational reasons, a notice of discontinuance of the application was filed on August 23, 2006 without a determination of the merits or other legal issues.

[10] The questions were then raised again in an application (CSIS-10-07) brought before Justice Edmond Blanchard in April 2007. In that application, CSIS sought the authority of warrants in respect of investigative activities against 10 subjects in Canada and other countries. On the strength of the evidence of a CSIS affiant, Justice Blanchard was satisfied that the requirements of paragraphs 21(2)(a) and (b) of the CSIS Act had been met for the issuance of warrants for execution in Canada. However, he was not prepared to authorize investigative activities by the service outside Canada, as requested, without further consideration. Mr. Ron Atkey was again appointed to serve as *amicus curiae*. Justice Blanchard requested that the Service and the *amicus* file written submissions to address first, whether the Service has a mandate to undertake threat related investigations outside Canada and second, whether the Federal Court had jurisdiction to issue the requested warrant.

[11] In the application before Justice Blanchard, the Service sought a warrant to intercept any telecommunication destined to or originating from the subjects of investigation including such communications abroad; to obtain information or records relating to the targets [\*\*\*]. It was requested that the warrant provide that it may be executed, in addition to locations in Canada, at any place outside of Canada under the control of the Government of Canada or of a foreign government. [\*\*\*].

ne pourraient pas être débattues dans le cadre d'une audience publique. Un *amicus curiae*, M. Ron Atkey, c.r., a été chargé d'aider la Cour à examiner cette question. À la suite d'observations verbales et écrites, le juge Simon Noël a conclu que la demande devait être instruite à huis clos. Une version publique de ses motifs d'ordonnance et de l'ordonnance a été publiée en 2008 : *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477. Pour des raisons opérationnelles, un avis de désistement de la demande a été déposé le 23 août 2006 sans qu'on se fût prononcé sur son bien-fondé ou sur d'autres questions de droit.

[10] Les questions ont alors été soulevées une autre fois à l'occasion d'une demande (SCRS-10-07) déposée en avril 2007 devant le juge Edmond Blanchard. Dans cette demande, le SCRS a demandé un mandat l'autorisant à mener des activités d'enquête visant 10 personnes au Canada et dans d'autres pays. Vu les déclarations de l'auteur de l'affidavit du SCRS (l'affiant), le juge Blanchard a été convaincu que les exigences des alinéas 21(2)a) et 21(2)b) de la Loi sur le SCRS relatives à l'émission de mandats devant être exécutés avaient été satisfaites. Toutefois, il n'était pas disposé à autoriser le Service à mener des activités d'enquête à l'extérieur du Canada, comme il était demandé, sans examiner davantage la question. M. Ron Atkey fut à nouveau nommé *amicus curiae*. Le juge Blanchard a demandé que le Service et l'*amicus* déposent des observations écrites afin de, premièrement, discuter de la question de savoir si le Service est chargé de s'occuper des menaces rattachées aux enquêtes menées à l'extérieur du Canada et, deuxièmement, de savoir si la Cour fédérale a compétence pour décerner le mandat demandé.

[11] Dans la demande dont le juge Blanchard était saisi, le Service demandait un mandat l'autorisant à intercepter les télécommunications destinées aux personnes visées par l'enquête ou les télécommunications provenant des personnes visées par l'enquête, y compris les communications à l'étranger; à obtenir des renseignements ou des dossiers relatifs aux cibles [\*\*\*]. Le Service demandait que le mandat prévoie qu'il pouvait être exécuté, outre les lieux situés au Canada, en tout lieu à l'extérieur du Canada, sous le contrôle du

[12] In addition to the evidence of the CSIS affiant required to establish the statutory prerequisites to the issuance of a warrant, counsel for the applicant filed the affidavit evidence of James D. Abbott, CSEC's then acting director of Signals Intelligence (SIGINT) requirements.

[13] CSEC's mandate is set out in the *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5 [subsection 273.64(1)], as amended by the *Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41 [section 102]. Under paragraph 273.64(1)(a) of this statute, the agency is authorized to acquire and use information from the global information infrastructure (i.e., communications systems, information technology systems and networks) for the purpose of providing foreign intelligence to the Government of Canada.

[14] Prior to the 2001 legislation, it was unlawful for CSEC to intercept the communications of a foreign target that either originated or terminated in Canada. Under the then prevailing regimen, CSEC could only target communications that originated and terminated in foreign jurisdictions, and which involved foreign intelligence. The 2001 legislation empowered the Minister of National Defence to authorize CSEC to target foreign entities physically located outside the country that may engage in communications to or from Canada, for the sole purpose of obtaining foreign intelligence. A major factor prompting the legislation was CSEC's need for lawful authority to operate effectively without transgressing the *Criminal Code* prohibition against intercepting "private communications", as will be discussed further below. The legislation enabled CSEC to intercept communications to or from Canada for the purpose of obtaining foreign intelligence subject to ministerial authorization and contingent on specific provisos set out in subsection 273.65(2):

gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger. [\*\*\*].

[12] En plus du témoignage de l'affiant du SCRS exigé pour établir qu'étaient réunies les conditions prévues par la loi quant à l'émission de mandats, l'avocat du demandeur a déposé le témoignage par affidavit de M. James D. Abbott, qui était alors directeur par intérim d'exigences du renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT) du CSTC.

[13] Le mandat du CSTC est énoncé dans la *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5 [paragraphe 273.64(1)], modifiée par la *Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41 [article 102]. Selon l'alinéa 273.64(1)a) de cette loi, l'agence est autorisée à acquérir et utiliser l'information provenant de l'infrastructure mondiale (c'est-à-dire les systèmes de communication, les systèmes et les réseaux de technologie de l'information) dans le but de fournir des renseignements étrangers au gouvernement du Canada.

[14] Avant l'adoption de la loi de 2001, le CSTC n'avait pas le droit d'intercepter les communications d'une cible étrangère en provenance du Canada ou destinées au Canada. En vertu du régime en vigueur à l'époque, le CSTC ne pouvait cibler que les communications qui provenaient de pays étrangers et les communications qui étaient destinées à des pays étrangers et qui comportaient des renseignements étrangers. La loi de 2001 a conféré le pouvoir au ministre de la Défense nationale d'autoriser le CSTC à cibler des entités étrangères physiquement situées à l'extérieur du pays qui peuvent émettre des communications à destination du Canada ou à partir du Canada, dans le seul but d'obtenir des renseignements étrangers. Un facteur important qui a incité le législateur à adopter la loi était que le CSTC avait besoin d'une autorisation légale pour fonctionner efficacement sans transgresser l'interdiction d'intercepter des « communications privées » prévue au *Code criminel*, comme j'en discuterai plus loin. La loi autorisait le CSTC à intercepter les communications à destination ou en provenance du Canada dans le but d'obtenir des renseignements étrangers sous réserve d'autorisation ministérielle et sous réserve du respect de dispositions précises énoncées au paragraphe 273.65(2) :

- (a) the interception is directed at foreign entities outside of Canada;
- (b) the information could not reasonably be obtained by other means;
- (c) the expected foreign intelligence value of the information justifies its collection; and
- (d) satisfactory measures are in place to protect the privacy of Canadians to ensure that private communications will only be used or retained if they are essential to international affairs, defence or security.
- a) l'interception vise des entités étrangères situées à l'extérieur du Canada;
- b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;
- c) la valeur des renseignements étrangers que l'on espère obtenir grâce à l'interception justifie l'interception envisagée;
- d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

[15] CSEC is expressly prohibited under paragraph 273.64(2)(a) of the *National Defence Act* from directing these activities at Canadian citizens and permanent residents (Canadian persons) wherever located or at any person in Canada regardless of nationality.

[15] L'alinéa 273.64(2)a) de la *Loi sur la défense nationale* interdit expressément au CSTC de viser, par ces activités, les citoyens canadiens et les résidents permanents (des Canadiens) peu importe où ils se trouvent ou toute personne au Canada sans tenir compte de la nationalité.

[16] The limitations respecting Canadian persons and any persons in Canada do not apply to technical and operational assistance which CSEC may provide to federal law enforcement and security agencies in the performance of their lawful duties pursuant to paragraph 273.64(1)(c) of the *National Defence Act*. Subsection 273.64(3) of this statute provides that such assistance activities are subject to any limitations imposed by law on the federal agencies in the performance of their duties.

[16] Les limites concernant les Canadiens et toute personne au Canada ne visent pas l'assistance technique et opérationnelle que le CSTC peut fournir aux organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale*. Le paragraphe 273.64(3) de cette loi prévoit que ces activités d'assistance sont assujetties aux limites que la loi impose à l'exercice des fonctions des organismes fédéraux.

[17] In his affidavit filed in application CSIS-10-07, Mr. Abbott described how CSEC would assist the Service if the warrant sought was issued. [\*\*\*]. While there is a long-standing agreement that each allied agency would treat the citizens of another allied nation as its own for the purposes of the application of its domestic legislation, Mr. Abbott acknowledged that it remained open to those agencies to pursue their own national interest with respect to the information collected.

[17] Dans l'affidavit qu'il a déposé dans le cadre de la demande SCRS-10-07, M. Abbott a expliqué de quelle manière le CSTC aiderait le Service si le mandat demandé était décerné. [\*\*\*]. Bien qu'il existe depuis longtemps une entente voulant que chaque agence alliée traite les citoyens d'un autre pays allié comme ses propres citoyens aux fins de l'application des lois de son pays, M. Abbott a reconnu qu'il était loisible à ces agences d'agir conformément à leur intérêt national en ce qui concerne les renseignements recueillis.

[18] Mr. Abbott also explained how CSEC had the capability to direct activities from within Canada [\*\*\*].

[18] M. Abbott a également expliqué comment le CSTC était capable, à partir du Canada, [\*\*\*].

[19] Prior to any conclusion being reached by Justice Blanchard on the matters under consideration, in June 2007 the Supreme Court of Canada released its decision in *R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292, respecting the application of the Charter to criminal investigations conducted in other countries by Canadian authorities.

[20] In *Hape*, the Supreme Court affirmed that Canadian legislation is presumed to conform to international law absent express statutory language to the contrary and that customary international law prohibited interference with the domestic affairs of other states. The Court found that extending the reach of the Charter to the actions of Canadian officials abroad would be inconsistent with those principles. The majority in *Hape* recognized, at paragraph 101, that the participation of Canadian officials abroad that would violate Canada's international human rights obligations might justify a remedy under subsection 24(1) of the Charter because of the impact of those activities on the rights of the individual in Canada.

[21] In response to questions framed by Justice Blanchard following the release of *Hape*, counsel for the Deputy Attorney General of Canada (DAGC) took the position that the scope of the Supreme Court's decision was not clear. In particular, it was submitted, it was not clear whether the Court's rationale was intended to apply, and did apply, to the conduct of security intelligence investigations outside Canada. To that extent, they argued, such investigations outside Canada might raise Charter issues where those investigations implicated persons having a real and substantial connection to Canada. Further, the question of whether activities outside Canada may contravene provisions of the *Criminal Code* had not been resolved, they submitted.

[22] The responsible course of action for the Service was to seek a warrant, it was argued. Should the Charter and the *Criminal Code* be found to be inapplicable to security intelligence investigations abroad, the worst that could occur, it was submitted, is that the warrant would have been unnecessary. The converse, should it occur, would be untenable for the Service as its officers

[19] Avant que le juge Blanchard, en juin 2007, tire une conclusion quant aux questions étudiées, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire *R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, à propos de l'application de la Charte aux enquêtes criminelles menées dans d'autres pays par les autorités canadiennes.

[20] Par l'arrêt *Hape*, la Cour suprême a déclaré que, sauf disposition contraire expresse dans les lois canadiennes, celles-ci sont présumées être conformes au droit international et que le droit international coutumier interdit l'ingérence dans les affaires internes des autres pays. La Cour a conclu qu'étendre la portée de la Charte aux actes d'agents canadiens à l'étranger contreviendrait à ces principes. Dans l'arrêt *Hape*, les juges majoritaires ont reconnu, au paragraphe 101, que la participation d'agents canadiens à des actes à l'étranger qui contreviendraient aux obligations internationales du Canada au chapitre des droits de la personne puisse donner lieu à une mesure suivant le paragraphe 24(1) de la Charte en raison de l'incidence de ces actes sur les droits de la personne au Canada.

[21] En réponse aux questions formulées par le juge Blanchard après que l'arrêt *Hape* fut rendu, l'avocat du sous-procureur général du Canada (SPGC) a soutenu que la portée de la décision de la Cour suprême n'était pas claire. Il a soutenu, notamment, qu'on ne savait trop si l'enseignement de la Cour était censé viser, et s'il visait bel et bien, les enquêtes de sécurité menées à l'extérieur du Canada. Dans cette mesure, on a soutenu qu'il est possible que les enquêtes menées à l'extérieur du Canada soulèvent des questions relatives à la Charte lorsque celles-ci concernent des personnes ayant des liens réels et importants au Canada. De plus, on a affirmé que la question de savoir si les activités menées à l'extérieur du Canada peuvent contrevenir aux dispositions du *Code criminel* n'avait pas été réglée.

[22] On a prétendu que le Service se devait de demander un mandat. Si on devait conclure que la Charte et le *Code Criminel* ne visent pas les enquêtes de sécurité menées à l'étranger, on a soutenu que le pire qu'il puisse arriver est qu'il n'était pas nécessaire de décerner un mandat. Le contraire, le cas échéant, serait indéfendable par le Service car ses agents pourraient toujours faire

would continue to be exposed to Charter and Code liability if they engaged in intrusive activities without the authorization of a warrant.

[23] As discussed in my May 2009 reasons for order, the interception of telecommunications for which authorization was sought in the applications before Justice Blanchard in 2008 and before me in 2009 would come within the broad meaning of the term “intercept” as defined in section 2 of the Act by reference to the *Criminal Code* definition. The Service sought to listen to, record or acquire communications. Such activities constitute an “intercept” as interpreted by jurisprudence in relation to the *Criminal Code* definition: *R. v. McQueen*, [1975] 6 W.W.R. 604 (Alta. C.A.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147.

[24] Section 26 of the CSIS Act provides that Part VI of the *Criminal Code* does not apply in relation to any interception of a communication under the authority of a warrant issued under section 21 of the Act. Absent this protection, Part VI would apply to the interception of any “private communication” as defined by section 183 of the *Criminal Code*; that is any private communication where either the originator or the recipient was in Canada. The place of “interception” under the Code has been interpreted as the location where a call has been acquired and recorded: *R. v. Taylor*, 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (B.C.C.A.), affirmed [1998] 1 S.C.R. 26; *R. c. Taillefer*, 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (Que. C.A.). Thus the concern about potential liability absent a warrant or express legislative authority discussed by the DAGC in his supplementary submissions to the Court in the summer of 2008 was not unrealistic.

[25] Justice Blanchard issued classified reasons for order and order on October 22, 2007. A public, redacted version was issued in February 2008 (*Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230). Justice Blanchard described the issues before him as follows at paragraph 12 of his reasons:

l’objet de poursuites en vertu de la Charte et du Code s’ils se livraient à des activités intrusives sans y être autorisés par mandat.

[23] Comme je l’ai mentionné dans mes motifs d’ordonnance de mai 2009, l’interception de télécommunications pour laquelle une autorisation a été sollicitée dans les demandes qui ont été soumises au juge Blanchard en 2008 et qui m’ont été soumises en 2009 serait visée par la signification au sens large du terme « intercepter » tel que défini à l’article 2 de la Loi par renvoi à la définition qui en est donnée au *Code criminel*. Le Service a cherché à écouter, à enregistrer ou à acquérir des communications. Selon la jurisprudence, ces activités constituent une « interception » au sens de la définition du *Code criminel* : *R. v. McQueen*, [1975] 6 W.W.R. 604 (C.A. Alb.); *R. v. Giles*, 2007 BCSC 1147.

[24] L’article 26 de la Loi sur le SCRS dispose que la partie VI du *Code criminel* ne vise pas l’interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 de la Loi. Sans cette protection, la partie VI viserait l’interception de toute « communication privée » comme cette expression est définie à l’article 183 du *Code criminel*; c’est-à-dire toute communication privée dont l’auteur ou le destinataire se trouvait au Canada. Le lieu de l’« interception » selon le Code a été interprété comme étant le lieu où l’appel a été acquis et enregistré : *R. v. Taylor*, 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (C.A. C.-B.), confirmé par [1998] 1 R.C.S. 26; *R. c. Taillefer*, 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Qué.). Par conséquent, la crainte de faire l’objet de poursuites en l’absence d’un mandat ou d’une autorisation législative expresse qui a été discuté par le SPGC dans ses observations supplémentaires à la Cour à l’été 2008 n’était pas irréaliste.

[25] Le juge Blanchard a rendu des motifs supplémentaires classifiés d’ordonnance et une ordonnance le 22 octobre 2007. Une version publique, caviardée, a été publiée en février 2008 (*Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230). Au paragraphe 12 de ses motifs, le juge Blanchard a formulé comme suit les questions dont il était saisi :

(A) Does the Federal Court have jurisdiction to issue the warrant requested?

(B) Does the Service have a mandate to undertake threat-related investigations in a country other than Canada?

(C) Does the *Criminal Code* ... and the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* ... apply to activities of the Service and its agents in undertaking threat-related investigations in a country other than Canada?

(D) Can Communications Security Establishment Canada (CSEC) assist the Service in the execution of the warrant sought?

[26] The Service's rationale in support of its position that the Court had jurisdiction to issue the warrant was set out in paragraphs 22 and 23 of Justice Blanchard's decision:

The Service contends that the authorizations sought are to enable it to fulfill its mandate under section 12 of the Act. Section 12 differs from section 16 of the Act which limits the Service's collection of "foreign intelligence" to "within Canada". The Service submits that Parliament, by not imposing the same territorial limitation in section 12 as it did in section 16, must have intended its section 12 mandate to have extraterritorial reach.

The Service further contends that the warrant is required to ensure the Canadian agents engaged in executing a warrant abroad do so in conformity with Canadian law. The Service maintains that the warrant is required to judicially authorize activities that, absent a warrant, may breach the Charter and contravene the Code. This is so because the warrant powers sought to be authorized are directed at Canadians and arguably might impact on their expectation of privacy. The Service argues that the warrant would enable it to perform its duties and functions by removing the legal impediments to the conduct of a part of its security intelligence investigations outside Canada and would respect the rule of law and be consistent with the regime of judicial control mandated by Part II of the Act.

[27] On consideration of the principles of statutory interpretation, the legislative history of the Act and the principles of customary international law addressed in *Hape*, the answer to the first question was found to be negative. Absent consent of the foreign states concerned to the operation of Canadian law within their borders,

A) La Cour fédérale a-t-elle compétence pour décerner le mandat demandé?

B) Le Service a-t-il comme mission d'entreprendre des enquêtes sur les activités susceptibles de constituer des menaces dans un autre pays que le Canada?

C) Le *Code criminel* [...] et la *Charte canadienne des droits et libertés* [...] s'appliquent-ils aux activités du Service et à ses agents lorsqu'ils entreprennent des enquêtes sur les activités menaçantes dans un autre pays que le Canada?

D) Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (le CSTC) peut-il aider à l'exécution du mandat demandé par le Service?

[26] Le raisonnement du Service à l'appui de son opinion voulant que la Cour ait compétence pour décerner le mandat a été formulé aux paragraphes 22 et 23 de la décision du juge Blanchard :

Le Service prétend que les autorisations demandées ont pour but de lui permettre de remplir sa mission aux termes de l'article 12 de la Loi. Cet article diffère de l'article 16, lequel restreint la collecte par le Service de « renseignements » étrangers, et ce, « dans les limites du Canada ». Le Service soutient que le législateur, en n'imposant pas la même limite territoriale dans l'article 12 que celle de l'article 16, doit avoir eu l'intention de donner à la mission de l'article 12 une portée extraterritoriale.

Le Service prétend en outre que le mandat est nécessaire pour s'assurer que les agents canadiens s'occupant de l'exécution du mandat à l'étranger le font en conformité avec le droit canadien. Le Service maintient que le mandat est nécessaire pour que des activités, qui, sans le mandat, peuvent violer la Charte et contrevenir au Code soient autorisées par les tribunaux. Il en est ainsi parce que les pouvoirs conférés par mandat dont on demande l'autorisation visent des Canadiens et on peut soutenir qu'ils pourraient avoir une incidence sur leurs attentes en matière de vie privée. Le Service fait valoir que le mandat lui permettrait d'exercer ses fonctions en supprimant les entraves d'ordre juridique à la conduite d'une partie de ses enquêtes de sécurité à l'extérieur du Canada, qu'il respecterait la règle de droit et qu'il serait compatible avec le régime de contrôle judiciaire prescrit par la partie II de la Loi.

[27] Après examen des principes d'interprétation législative, de l'historique législatif de la Loi et des principes de droit international coutumier qui ont été discutés par l'arrêt *Hape*, il a été conclu que la réponse à la première question était négative. À défaut de consentement de la part des pays étrangers concernés à

the proposed investigative activities would breach their territorial sovereignty. This violation of international law could only be authorized by Parliament through express legislation. Justice Blanchard concluded, “absent an express enactment authorizing the Court to issue an extraterritorial warrant, the Court is without jurisdiction to issue the warrant sought” (paragraph 55) [emphasis added].

[28] As a result of this determination, which was dispositive of the application, Justice Blanchard considered it unnecessary to deal with the other issues. He thought it appropriate, however, to provide his views on the third question since that had been the central focus of the Service’s submissions before the Court.

[29] Justice Blanchard considered that the principles set out in *Hape* with respect to investigative actions in criminal matters were equally relevant to the collection of information in the intelligence context abroad. He concluded that the Charter did not apply in that context and that the offence provisions of the *Criminal Code* with extraterritorial effect were not relevant to the activities of intelligence officers collecting information abroad. In the circumstances, he was unable to find why the warrant sought would be required for the stated purpose of protecting the Service or its agents from prosecution under the Code for the limited number of offences which Parliament had defined as having extraterritorial effect (paragraph 63). It does not appear that the link between Part VI of the *Criminal Code* and the protection afforded by section 26 of the CSIS Act to the interception of communications having at least one end in Canada, noted above, was raised before Justice Blanchard.

[30] In any event, nothing in Justice Blanchard’s reasons support an interpretation that CSIS officials do not need a warrant or other lawful authority, including that of the foreign state, to conduct intrusive intelligence collection activities abroad. He found, rather, that the Act did not provide for the issuance of such a warrant and that the Charter did not extend to such activities.

l’application du droit canadien à l’intérieur de leurs frontières, les activités d’enquête envisagées violeraient leur souveraineté territoriale. Cette violation du droit international ne pourrait être autorisée par le législateur que par une loi expresse. Le juge Blanchard a conclu ce qui suit au paragraphe 55 : « en l’absence d’un texte législatif autorisant la Cour à décerner un mandat extraterritorial, celle-ci n’a pas compétence pour décerner le mandat demandé » [non souligné dans l’original].

[28] En conséquence de cette conclusion, laquelle a été déterminante quant à l’issue de la demande, le juge Blanchard a estimé qu’il n’était pas nécessaire de discuter des autres questions. Toutefois, il a estimé qu’il convenait qu’il fasse part de son opinion quant à la troisième question car elle avait été l’élément central des observations formulées par le Service devant la Cour.

[29] Le juge Blanchard a estimé que les principes consacrés par la jurisprudence *Hape* relativement aux enquêtes criminelles étaient également pertinents en ce qui concerne la collecte de renseignements à l’étranger dans le cadre d’une enquête de sécurité. Il a conclu que la Charte ne jouait pas dans ce contexte et que les dispositions du *Code criminel* ayant une portée extraterritoriale ne visaient pas les activités des agents de renseignement qui collectent des renseignements à l’étranger. Dans les circonstances, il n’a pas été capable de voir pourquoi le mandat demandé serait requis dans le but déclaré de protéger le Service ou ses agents à l’égard de poursuites aux termes du Code pour le nombre limité d’infractions pour lesquelles le législateur a prévu une portée extraterritoriale (paragraphe 63). Il ne semble pas que le lien entre la partie VI du *Code criminel* et la protection accordée par l’article 26 de la Loi sur le SCRS quant à l’interception de communications ayant au moins une extrémité au Canada, souligné plus haut, ait été soulevé devant le juge Blanchard.

[30] De toute façon, rien dans les motifs du juge Blanchard ne me semble enseigner que les agents du SCRS n’ont pas besoin de mandat ou d’autres autorisations légales, y compris celles d’un pays étranger, pour se livrer à l’étranger à des activités intrusives de collecte de renseignements. Il a plutôt conclu que la Loi ne prévoyait pas l’émission d’un tel mandat et que la Charte ne visait pas de telles activités.



[31] In these proceedings, the Court has been provided with information about what transpired next. In the aftermath of Justice Blanchard's decision, the Director of CSIS sought further legal advice from the DAGC respecting:

- the interception of the communications of Canadians or permanent residents who are outside Canada where the Service believes they are engaged in activities constituting a threat to the security of Canada; and
- whether the Service can lawfully [\*\*\*] information [\*\*\*] outside Canada in cases where the Service believes the information relates to activities constituting a threat to the security of Canada and where there is a current CSIS Act warrant authorizing [\*\*\*] seizure of similar information in Canada. [Underlining added.]

[32] In a letter to the Director dated October 2, 2008, the DAGC set out his views on the implications of the decision in CSIS-10-07 [2008 FC 301, above] in relation to seven factual scenarios. Several of these scenarios had not been raised in the application before Justice Blanchard and were not addressed in his decision. While these scenarios entailed the interception of communications of targets who are outside Canada, the interceptions would take place entirely inside Canada. [\*\*\*]. Interceptions, [\*\*\*] and seizures conducted from within Canada, CSIS was advised, did not engage the territorial issues raised by Justice Blanchard and could properly be the subject of a warrant under section 21 of the CSIS Act given an appropriate factual context.

[33] The tasking of allied foreign agencies discussed by Mr. Abbott in his affidavit in CSIS-10-07 was briefly discussed in the opinion. This was described as the interception of a target's communications outside Canada by a foreign agency at the Service's request. Reference was not made to CSEC assistance. The DAGC stated that this did not engage the jurisdictional issues raised by Justice Blanchard and asserted that, in his view, a warrant to authorize such requests was not required. This, counsel for the DAGC now say, was based on a new interpretation of the scope of section 12 of the CSIS Act in light of *Hape* and Justice Blanchard's decision.

[31] Dans la présente instance, la Cour a été saisie de renseignements concernant ce qui s'est ensuite passé. À la suite de la décision du juge Blanchard, le directeur du SCRS a demandé d'autres avis juridiques au SPGC à propos des questions suivantes :

- l'interception de communications de Canadiens ou de résidents permanents qui se trouvent à l'étranger où, selon le Service, ils se livrent à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada;
- le Service peut-il légalement faire, à l'étranger [\*\*\*] de renseignements [\*\*\*] dans les cas où il estime que les renseignements ont trait à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada et où un mandat autorisant [\*\*\*] la saisie de renseignements semblables au Canada a été décerné en vertu de la Loi sur le SCRS? [Non souligné dans l'original.]

[32] Dans une lettre datée du 2 octobre 2008 adressée au directeur, le SPGC a énoncé ses opinions sur les incidences de la décision rendue dans le cadre de la demande SCRS-10-07 [2008 CF 301, précitée] relativement à sept scénarios. Plusieurs de ces scénarios n'avaient pas été soulevés devant le juge Blanchard et n'ont pas été discutés dans sa décision. Bien que ces scénarios impliquent l'interception de communications de cibles se trouvant à l'étranger, les interceptions auraient toutes lieu à l'intérieur du Canada. [\*\*\*]. On a dit au SCRS que les interceptions, [\*\*\*] et les saisies effectuées à partir du Canada ne mettaient pas en cause les questions territoriales soulevées par le juge Blanchard et pouvaient très bien faire l'objet d'un mandat au titre de l'article 21 de la Loi sur le SCRS si les faits le justifiaient.

[33] La question des demandes d'intervention d'agences étrangères alliées qui a été discutée par M. Abbott dans l'affidavit qu'il a souscrit dans le cadre de la demande SCRS-10-07 a été brièvement discutée dans l'opinion. Cela a été qualifié d'interception des communications d'une cible à l'étranger par une agence étrangère à la demande du Service. On n'a pas parlé de l'assistance du CSTC. Le SPGC a déclaré que cela ne mettaient pas en cause les questions territoriales soulevées par le juge Blanchard et a affirmé que, selon lui, il n'était pas nécessaire de décerner un mandat autorisant de telles demandes. Selon l'avocat du SPGC, cela était fondé sur une nouvelle interprétation de la portée de

[34] The opinion respecting the scope of section 12 in the DAGC's letter of October 2, 2008 consists of no more than a bald assertion of legitimacy. The letter contains no analysis or discussion of the legislative history behind section 12 and its relationship to section 21 or other provisions of the Act read as a whole. Nor was there any discussion of the constraints placed on CSEC or the boundaries of the assistance it may provide to federal security and law enforcement agencies. The Service was cautioned that it should satisfy itself that the foreign party intercepting the communications was acting in accordance with the laws of its own jurisdiction and that the actions of the foreign party did not give rise to serious violations of human rights. How that was to be done was not discussed.

[35] To address the Director's concern about the Service's ability to investigate threats to Canada's security by targets outside the country, the DAGC proposed that their respective officials work together to seek, by way of a fresh warrant application, an authoritative judicial interpretation of sections 12 and 21 of the Act in relation to the factual scenarios that were outside the scope of Justice Blanchard's decision. Department of Justice counsel were instructed to work with CSIS officials to identify applications on which to seek such an authorization.

[36] That opportunity arose in January 2009 in the CSIS-30-08 file. The application had been originally presented on November 27, 2008. At that time, the Court issued warrants with respect to the threat-related activities of two Canadian citizens. The warrants authorized the use of intrusive investigative techniques and information collection at locations within Canada for a term of one year. On January 24, 2009 the Service sought an additional warrant as the targets were about to leave Canada and there was reason to believe that they would continue activities constituting a threat to Canada while abroad.

l'article 12 de la Loi sur le SCRS découlant de la jurisprudence *Hape* et de la décision du juge Blanchard.

[34] L'opinion concernant la portée de l'article 12 qui figurait dans la lettre du 2 octobre 2008 du SPGC ne consiste qu'en une simple assertion de légitimité. La lettre ne contient aucune analyse ni aucune discussion quant à l'historique législatif de l'article 12 et de son rapport avec l'article 21 ou avec d'autres dispositions de la Loi dans son ensemble. Elle ne comportait également aucune discussion quant aux contraintes imposées au CSTC ou quant aux limites de l'assistance qu'elle peut fournir aux organismes fédéraux de renseignement et de police. Le Service a été prévenu qu'il devait s'assurer que l'intervenant étranger qui interceptait les communications agissait en conformité avec les lois de son pays et que les actions de celui-ci ne comportaient pas de graves violations des droits de la personne. On n'a pas discuté de la manière selon laquelle on procéderait.

[35] Dans le but de discuter la question des réserves du Directeur du SCRS à propos de la capacité du Service à enquêter sur des menaces envers la sécurité du Canada de la part de cibles situées à l'étranger, le SPGC a proposé que leurs représentants respectifs demandent ensemble, par une nouvelle demande de mandat, une interprétation judiciaire faisant autorité des articles 12 et 21 de la Loi relativement aux scénarios qui n'étaient pas visés par la décision du juge Blanchard. Les avocats du ministère de la Justice ont reçu comme directive de relever, en collaboration avec les représentants du SCRS, les demandes pour lesquelles on solliciterait une telle autorisation.

[36] Cette occasion s'est présentée en janvier 2009 avec le dossier SCRS-30-08. La demande avait d'abord été présentée le 27 novembre 2008. À cette date, la Cour a décerné des mandats relativement à des activités suspectes de deux citoyens canadiens. Les mandats autorisaient, pour une période d'un an, l'utilisation de techniques d'enquête intrusives et la collecte de renseignements dans des lieux situés au Canada. Le 24 janvier 2009, le Service a demandé un mandat additionnel car les cibles s'apprêtaient à quitter le Canada et il y avait raison de croire qu'elles continueraient à se livrer à des

[37] The application was heard before me on an urgent basis on Saturday, January 26, 2009. Written submissions and authorities were filed. I was asked to revisit the question of jurisdiction and to distinguish Justice Blanchard's reasoning in the 2007 decision on the basis of a different description of the facts relating to the activities necessary to permit the interception of the communications and the procedures to be used to obtain the information sought and a different legal argument concerning how the proposed methods of interception were relevant to the jurisdiction of this Court.

[38] In addition to the evidence of a CSIS affiant, the Service relied on an affidavit from the CSEC employee, Mr. Abbott. Mr. Abbott gave oral evidence at the hearing and was questioned closely by myself as to how the proposed methods of interception and search differed from those presented to Justice Blanchard.

[39] On the application before Justice Blanchard, Mr. Abbott's affidavit discussed in detail how the resources of the allied foreign agencies would be tasked with intercepting the communications of the Canadian travelling abroad in addition to CSEC's own collection [\*\*\*]. In his evidence before me, Mr. Abbott stated that the targeted [\*\*\*] communications and [\*\*\*] would be intercepted [\*\*\*] solely by Canadian government equipment [\*\*\*]. No reference was made to tasking allied foreign agencies. There was no suggestion that CSIS or CSEC officials intended to engage the services of allied foreign agencies to assist in the collection effort. Mr. Abbott's evidence stressed that the assistance provided to CSIS would be limited to the authority granted by the warrant (affidavit of James D. Abbott, January 23, 2009, paragraph 15):

The methods and techniques described in this affidavit could be used, were this warrant application granted, in the provision of assistance to the Service to the extent allowed by the warrant.

activités constituant une menace envers la sécurité du Canada pendant qu'elles se trouveraient à l'étranger.

[37] La demande m'a été soumise de toute urgence le samedi, 26 janvier 2009. Des observations écrites et la jurisprudence ont été déposées. On m'a demandé de revoir la question de la compétence et d'opérer une distinction d'avec le raisonnement retenu par le juge Blanchard dans la décision qu'il a rendue en 2007, et ce, en fonction d'une exposition différente des faits se rapportant aux activités nécessaires à l'interception de communications et de procédures devant être utilisées pour obtenir les renseignements recherchés et d'un argument juridique différent concernant la question de savoir en quoi les méthodes d'interception envisagées étaient pertinentes quant à la compétence de la Cour.

[38] En plus du témoignage de l'affiant du SCRS, le Service s'est fié à l'affidavit souscrit par un employé du CSTC, à savoir M. Abbott. Celui-ci a témoigné de vive voix à l'audience et je l'ai interrogé de près quant à savoir en quoi les méthodes d'interception et de fouille envisagées différaient de celles exposées au juge Blanchard.

[39] Dans la demande qui a été soumise au juge Blanchard, M. Abbott, dans son affidavit, a exposé en détail comment les ressources des agences étrangères alliées, en plus des propres [\*\*\*] de collecte du CSTC, seraient mises à contribution afin d'intercepter les communications du Canadien se déplaçant à l'étranger. Dans le témoignage qu'il a rendu devant moi, M. Abbott a déclaré que le [\*\*\*] seraient interceptés [\*\*\*] uniquement par le matériel du gouvernement canadien [\*\*\*]. Il n'a pas été question de mettre à contribution les agences étrangères alliées. Nul n'a signalé que les représentants du SCRS ou du CSTC avaient l'intention de demander à des services d'agences étrangères alliées de participer à la collecte. Dans son témoignage, M. Abbott a souligné que l'assistance fournie au SCRS se limiterait à l'autorisation accordée par le mandat (affidavit de James D. Abbott, 23 janvier 2009, paragraphe 15) :

[TRADUCTION] Les méthodes et les techniques exposées dans le présent affidavit pourraient être utilisées, si la présente demande de mandat est accueillie, dans le cadre de l'assistance fournie au Service dans la mesure permise par le mandat.

[40] After reading the material before the Court and hearing the evidence of the witnesses and the submissions of counsel, I was satisfied that there were sufficient factual and legal grounds to distinguish the application before me from that considered by Mr. Justice Blanchard and the warrant was granted. It was initially issued for a term of only three months so that I might consider the matter further. On April 6, 2009 I heard additional submissions from counsel and on April 16, 2009 I extended the warrant for a further nine months. As noted above, I issued top secret reasons for order on May 4, 2009 to explain why I believed that the Court had the jurisdiction to issue the warrant and how the application differed from that considered by Justice Blanchard.

[41] While the record is not entirely clear on this point, it appears from the information before me that no attempt was made to task foreign agencies with the collection of telecommunications intercepts in relation to the targets of the warrant issued on January 24, 2009. However, it is apparent that such actions began shortly after my reasons for order were issued on May 4, 2009. [\*\*\*]. They recommended that requests for assistance to the allied foreign agencies should be made at the same time as requests for assistance were made by the Service to CSEC under a 30-08 warrant. CSIS senior management agreed.

[42] The first request for assistance involving a foreign partner in addition to the scope of a 30-08 warrant was made on May 7, 2009, according to Mr. Abbott's evidence in this proceeding. On May 27, 2009 a senior counsel of the Department of Justice Departmental Legal Services Unit at CSEC provided advice to his client that, "where a 30-08 warrant has been issued against a Canadian citizen or permanent resident located outside Canada" asking allied nations to intercept the communications of the subject of that warrant would not appear to be contrary to the CSIS Act or the Charter. In addition the opinion states that:

It is understood that the warrant contains no power granted to CSIS dealing with requests to foreign nations, and that CSIS would make such request only where a warrant is in force. [Underlining added.]

[40] Après avoir lu les documents qui ont été soumis à la Cour et après avoir entendu les témoignages des témoins et les observations des avocats, j'ai conclu qu'il y avait suffisamment de motifs factuels et juridiques pour que je puisse distinguer la demande dont j'étais saisi de celle qui a été examinée par M. le juge Blanchard et j'ai accordé le mandat. Il a d'abord été décerné pour une période de trois mois uniquement de telle sorte que je puisse examiner davantage l'affaire. Le 6 avril 2009, j'ai entendu les observations additionnelles de la part des avocats, et le 16 avril 2009 j'ai prorogé de neuf mois la durée du mandat. Comme je l'ai déjà souligné, j'ai rendu des motifs très secrets le 4 mai 2009 afin d'expliquer pourquoi j'estimais que la Cour avait compétence pour décerner le mandat et en quoi la demande différerait de celle qui avait été examinée par le juge Blanchard.

[41] Bien que le dossier ne soit pas tout à fait clair sur ce point, il ressort des renseignements dont je suis saisi qu'aucune tentative n'a été faite en vue de charger des agences étrangères d'intercepter des télécommunications relativement aux cibles visées par les mandats décernés le 24 janvier 2009. Toutefois, il est manifeste que de telles actions ont commencé peu de temps après que j'eus rendu mes motifs d'ordonnance le 4 mai 2009. [\*\*\*]. Ils ont recommandé que les demandes d'assistance aux agences étrangères alliées soient faites en même temps que les demandes d'assistance faites par le Service au CSTC en vertu des mandats 30-08. La direction principale du SCRS a accepté.

[42] La première demande d'assistance comportant un partenaire étranger en plus de la portée d'un mandat 30-08 a été faite le 7 mai 2009, selon le témoignage rendu par M. Abbott dans la présente instance. Le 27 mai 2009, un avocat principal au Service juridique du ministère de la Justice au CSTC a avisé son client que, [TRADUCTION] « lorsqu'un mandat 30-08 a été décerné et vise un citoyen canadien ou un résident permanent qui se trouve à l'étranger », il semble que demander à des pays alliés d'intercepter les communications de la personne visée par ce mandat ne contreviendrait pas à la Loi sur le SCRS ou à la Charte. En outre, l'opinion ajoute :

[TRADUCTION] Il est entendu que le mandat ne comporte aucun pouvoir autorisant le SCRS à s'occuper de demandes à d'autres pays et que le SCRS ne fera de telles demandes que lorsqu'un mandat est vigueur. [Non souligné dans l'original.]

[43] It is not clear whether the linkage between the 30-08 warrants and the requests for foreign assistance was made at the request of CSEC officials concerned about the scope of their assistance mandate. However, it appears in a memorandum from the office of the CSIS Deputy Director of Operations on September 11, 2009 to all CSIS branch and regional offices. The memorandum stated that as a result of the Court's May 4, 2009 decision the Service could now request the Court to authorize intercepts of foreign telecommunications with the assistance of CSEC. It further states that the use of "2nd party assets will be the norm", meaning the allied foreign agencies' telecommunication collection systems. The memorandum does not state that the Court had not authorized the use of the foreign assets.

[44] While specific details would not be provided to the second parties that the individuals concerned were Service targets, the memorandum acknowledges that the second parties could infer that the collection was being conducted on behalf of the Service as it would be outside of normal practice for CSEC [\*\*\*]. What they might then do with the information was beyond the control of the Service.

[45] The Court has issued more than [\*\*\*] 30-08 warrants on fresh or renewal applications since May of 2009. It appears that in the majority of these cases, if not all, CSIS has asked CSEC to task their foreign partners [\*\*\*]. Counsel for the Service concedes that the fact that this would be done was not disclosed in any of the applications to obtain a 30-08 warrant.

*2012–2013 Annual Report of the CSEC Commissioner*

[46] Commissioner Décarý's *Annual Report 2012–2013* was transmitted to the Minister of National Defence in June 2013. A public expurgated version was issued in late August 2013. The Public Report observed that "[p]aragraph 273.64(1)(c) of the *National Defence Act* authorizes CSEC to provide technical and operational assistance to federal law enforcement and security

[43] On ne sait trop si l'interdépendance entre les mandats 30-08 et les demandes d'assistance étrangère a été conçue à la demande des représentants du CSTC qui était préoccupé par la question de la portée de leur mandat d'assistance. Toutefois, elle est mentionnée dans une note de service émise par le bureau du directeur adjoint des opérations du SCRS le 11 septembre 2009 à l'attention de tous les bureaux régionaux et toutes les sections du SCRS. La note de service signalait que, à la suite de la décision rendue par la Cour le 4 mai 2009, le Service pouvait désormais demander à la Cour d'autoriser les interceptions de communications étrangères avec l'assistance du CSTC. Elle signalait de plus que l'utilisation des [TRADUCTION] « ressources appartenant aux secondes parties », c'est-à-dire à leurs systèmes de collecte de télécommunications, « sera la norme ». La note de service ne signale pas que la Cour n'avait pas autorisé le recours aux systèmes étrangers.

[44] Bien que l'on n'ait pas spécifié aux deuxièmes parties que les personnes visées étaient des cibles du Service, la note de service reconnaît que les deuxièmes parties pourraient inférer que la collecte est faite pour le compte du Service car il serait inusité de la part du CSTC [\*\*\*]. Le Service n'a aucun contrôle sur ce qu'elles pourraient faire par la suite avec ces renseignements.

[45] Depuis mai 2009, la Cour a décerné plus de [\*\*\*] mandats 30-08 à la suite de nouvelles demandes ou de renouvellements de demande. Il semble que dans la majorité de ces cas, sinon dans tous, le SCRS a demandé au CSTC de fournir à leurs partenaires étrangers [\*\*\*]. L'avocat du Service reconnaît que le fait qu'une telle chose sera faite n'a été divulgué dans aucune des demandes visant à obtenir un mandat 30-08.

*Rapport annuel 2012–2013 du Commissaire du CSTC*

[46] Le *Rapport annuel 2012–2013* du commissaire Décarý a été transmis au ministre de la Défense nationale en juin 2013. Une version publique caviardée a été publiée en août 2013. Le rapport public signalait que « l'alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale* autorise le Centre à fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de

agencies in the performance of their lawful duties” [at page 22]. It was further noted that this would include the “interception of Canadians’ communications if CSIS has a judicially authorized warrant issued under section 21 of the *CSIS Act*.”

[47] Pursuant to subsection 273.64(3) of the *National Defence Act*, the Report noted, “CSEC is subject to any limitations imposed by law on the agency to which it is providing assistance” [at page 22]. In carrying out its other mandates, the collection of foreign intelligence and protecting Canada’s electronic infrastructure, CSEC is expressly constrained from directing its activities at Canadian persons anywhere or any person in Canada and must take measures to protect the privacy of Canadian persons in the use and retention of intercepted information. Thus, the only circumstance in which CSEC may target Canadian persons is under its assistance mandate and only then if it does so in support of another federal agency that is acting under lawful authority.

[48] The CSEC Commissioner’s Annual Report [at pages 21–23] contained a discussion of the Commissioner’s review of CSEC assistance to CSIS under part (c) [paragraph 273.64(1) of the *National Defence Act* of CSEC’s mandate and sections 12 and 21 of the *CSIS Act*. This discussion referred to the Court’s decisions in CSIS-10-07 [2008 FC 301, above] and CSIS-30-08 [2009 FC 1058, above].

[49] The objectives of this review were described as the following at page 23 of the Public Report:

... to acquire detailed knowledge of and to document CSEC’s assistance to CSIS and to assess whether CSEC activities complied with the law, including with the terms of the warrants issued to CSIS, and any privacy protections found therein. CSEC’s assistance to CSIS under the warrants may include use of Canadian identity information and the interception of the communications of Canadians. CSEC’s collection, as defined in the warrant, may impact on the privacy of Canadians.

l’application de la loi et de la sécurité dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère » [à la page 22]. Il a en outre été souligné que cela comprend « l’interception de communications de Canadiens si le SCRS dispose d’un mandat décerné par un juge en vertu du paragraphe 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* ».

[47] Le rapport soulignait, selon le paragraphe 273.64(3) de la *Loi sur la défense nationale*, que « le Centre doit respecter les limites que la loi impose à l’organisme auxquels il donne son assistance » [à la page 22]. Dans le cadre de l’exécution de ses autres mandats, de la collecte de renseignements étrangers et de la protection de l’infrastructure électronique du Canada, il est expressément interdit au CSTC d’exercer ses activités sur des Canadiens, peu importe où ils se trouvent, ou sur quiconque au Canada et doit prendre des mesures visant à protéger la vie privée des Canadiens dans la cadre de l’utilisation et de la rétention de renseignements interceptés. Par conséquent, ce n’est que dans le cadre de son mandat d’assistance que le CSTC peut cibler des Canadiens, et uniquement s’il porte assistance à un autre organisme fédéral intervenant en vertu d’une autorisation légale.

[48] Le rapport annuel du commissaire du CSTC [aux pages 21 à 23] contenait une discussion de l’examen fait par le commissaire quant à l’assistance fournie par le « [CSTC] au SCRS en vertu de la partie c) [alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale*] du mandat du [CSTC] et des articles 12 et 21 de la [Loi sur le SCRS] ». Cette discussion renvoyait aux décisions rendues dans les demandes SCRS-10-07 [2008 CF 301, précitée] et SCRS-30-08 [2009 CF 1058, précitée].

[49] Les objectifs de cet examen ont été énoncés comme suit à la page 23 du rapport public :

[...] de bien connaître et de documenter l’aide apportée par le Centre au SCRS et d’évaluer si les activités du Centre étaient conformes à la loi, y compris aux conditions des mandats délivrés au SCRS, et à toutes les protections de la vie privée qui étaient stipulées. L’assistance que le Centre porte au SCRS en vertu des mandats peut inclure de l’information sur l’identité d’un Canadien et l’interception de communications de Canadiens. La collecte du Centre, circonscrite par le mandat, peut avoir une incidence sur la vie privée de Canadiens.

[50] The Public Report [at page 23] further states that the Commissioner had examined “CSEC assistance to CSIS in support of a number of the first warrants of this kind relating to counter-terrorism”. The Report [at page 23] sets out the specific information verified by the Commissioner to assess CSEC’s compliance with the law and privacy protections in this context:

- CSEC had a copy of the warrant and had clear and sufficient information about the assistance sought by CSIS;
- the communications targeted by CSEC for CSIS were only those communications referred to in the warrants;
- the communications were not targeted before the warrants came into force and were no longer targeted once the warrants expired;
- CSEC targeted the subjects of the warrants only while they were believed to be outside Canada;
- CSEC targeted only the types of communications and information that were authorized in the warrants to be intercepted or obtained; and
- CSEC complied with any other limitations imposed by law on CSIS, for example, any conditions in the warrants.

[51] In concluding this discussion, Commissioner Décary noted that he had consulted his independent counsel with respect to general questions of law relating to this subject and made two recommendations to the Minister to help ensure that CSEC assistance to CSIS is consistent with the authorities and limitations of the warrants and to enhance the measures in place to protect the privacy of Canadians. As described in the Public Report [at page 25], the recommendations were that:

1. CSEC discuss with CSIS the expansion of an existing practice to protect privacy to other circumstances; and

[50] Le rapport public [à la page 23] signale de plus que le commissaire s’est penché sur « l’aide qu’a apportée le Centre au SCRS dans l’exécution d’un certain nombre des premiers mandats de ce genre décernés en rapport avec la lutte antiterroriste ». Le rapport énonce les renseignements qui ont été notamment vérifiés par le commissaire dans le cadre de l’évaluation de la conformité à la loi et de la protection de la vie privée, en vertu des mandats examinés. Le commissaire a vérifié que :

- le Centre avait une copie du mandat et qu’il avait des renseignements clairs et suffisants concernant l’aide demandée par le SCRS;
- les communications ciblées par le Centre pour le SCRS étaient uniquement celles mentionnées dans les mandats;
- les communications n’avaient pas été ciblées avant l’entrée en vigueur des mandats et ont cessé de l’être à l’expiration des mandats;
- le Centre a ciblé les individus visés par les mandats uniquement lorsqu’ils étaient censés être à l’extérieur du pays;
- le Centre a ciblé uniquement les types de communications et d’information que les mandats l’autorisaient à intercepter ou à recueillir; et
- le Centre a respecté toutes les autres limites imposées par la loi au SCRS, par exemple toutes les conditions stipulées dans les mandats.

[51] En conclusion de cette discussion, le commissaire Décary a souligné qu’il avait consulté sa conseillère juridique indépendante relativement à des questions générales de droit se rapportant à ce sujet et il a formulé deux recommandations à l’intention du ministre pour aider à faire en sorte que l’assistance fournie par le CSTC au SCRS soit conforme aux autorisations et respecte les limites des mandats, et pour renforcer les mesures en place en vue de protéger la vie privée des Canadiens. Les recommandations figurant dans le rapport public [à la page 25] étaient que :

1. le Centre discute avec le SCRS l’application à d’autres situations d’une pratique existante pour protéger la vie privée; et

2. CSEC advise CSIS to provide the Federal Court of Canada with certain additional evidence about the nature and extent of the assistance CSEC may provide to CSIS.

[52] Commissioner Décarý concluded by observing that notwithstanding these recommendations “CSEC conducted its activities in accordance with the law and ministerial direction and in a manner that included measures to protect the privacy of Canadians” [at page 25]. He noted that the Minister had accepted the recommendations and CSEC had raised them with CSIS. Commissioner Décarý also stated that he had shared certain general points relating to CSIS that arose out of the two recommendations with the Chair of the Security Intelligence Review Committee (SIRC).

[53] Upon reading the CSEC Commissioner’s Annual Report, I issued an order on August 26, 2013 requiring that Counsel for CSEC and CSIS appear before the Court prepared to speak to the matter. More specifically I directed that:

... counsel should be ready to speak as to whether the application of the CSE Commissioner’s recommendation “that CSEC advise CSIS to provide the Federal Court of Canada, when the occasion arises, with certain additional evidence about the nature and extent of the assistance CSEC may provide to CSIS” relates to the evidence presented to the Court in the application to obtain CSIS-30-08 and all other similar applications since, and, if yes, whether the evidence would have been material to the decision to authorize the warrant(s) in CSIS-30-08 or any subsequent applications.

[54] Counsel for CSIS and CSEC appeared before me on September 4, 2013. In preparation for that hearing, they filed a book of documents that included, among other things, the reasons for order and order in File No. CSIS-10-07, the reasons for order in CSIS-30-08, the top secret affidavits of James D. Abbott filed on both applications and the top secret version of the portion of the CSEC Commissioner’s Annual Report relating to the Commissioner’s review of “CSEC assistance to CSIS under part (c) [paragraph 273.64(1)c) of the *National Defence Act*]of CSEC’s mandate and sections 12 and 21 of the *CSIS Act*”.

2. le Centre conseille au SCRS de fournir à la Cour fédérale du Canada certaines preuves supplémentaires quant à la nature et à l’ampleur de l’aide qu’il peut apporter au SCRS.

[52] Le commissaire Décarý a conclu en mentionnant que, malgré ces recommandations, « le Centre a conduit ses activités en accord avec la loi et les directives ministérielles et d’une manière qui intègre des mesures pour protéger la vie privée des Canadiens » [à la page 25]. Il a relevé que le ministre a souscrit aux recommandations et que le CSTC les a évoquées avec le SCRS. Le commissaire Décarý a également déclaré qu’il avait envoyé au président du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) certaines observations générales se rapportant au SCRS, découlant de deux recommandations qu’il avait formulées au président du CSARS.

[53] Après avoir lu le rapport annuel du commissaire du CSTC, j’ai rendu, le 26 août 2013, une ordonnance exigeant que les avocats du CSTC et du SCRS comparaissent devant la Cour et soient prêts à discuter la question. Plus précisément, j’ai émis la directive suivante :

[TRADUCTION] [...] les avocats doivent être prêts à dire si l’application de la recommandation du commissaire du CSTC que « le Centre conseille au SCRS de fournir à la Cour fédérale du Canada certains éléments de preuve supplémentaires quant à la nature et à l’ampleur de l’aide qu’il peut apporter au SCRS » a trait à la preuve présentée à la Cour dans le cadre de la demande d’acquisition SCRS-[30-08] et à toutes les autres demandes similaires, et, dans l’affirmative, si la preuve aurait été importante quant à la décision d’autoriser l’émission du (des) mandat(s) dans la demande SCRS-30-08 ou dans toute demande ultérieur.

[54] Les avocats du SCRS et du CSTC ont comparu devant moi le 4 septembre 2013. En préparation de cette audience, ils ont déposé un recueil de documents qui comprenait, notamment, les motifs d’ordonnance et l’ordonnance rendus dans la demande SCRS-10-07, les motifs d’ordonnance rendus dans la demande SCRS-30-08, les affidavits très secrets de James D. Abbott déposés dans les deux demandes et la version ultrasecrète de la partie du rapport annuel du commissaire du CSTC qui a trait à l’examen fait par le commissaire de l’assistance fournie par le [CSTC] au SCRS en vertu de la partie c) [alinéa 273.64(1)c) de



[55] Upon reviewing this information it became apparent to me that the focus of the Commissioner's concern was the information that had been before Justice Blanchard in the CSIS-10-07 application and was not presented in the CSIS-30-08 application or in any subsequent application for a 30-08 warrant. This was Mr. Abbott's evidence before Justice Blanchard that if the warrant was issued, CSEC would provide assistance to CSIS by, among other things, tasking its partners within the "Five Eyes" alliance (the United States, United Kingdom, Australia and New Zealand) to conduct surveillance on the warrant targets. While it was not addressed in the evidence submitted in support of the CSIS-30-08 application, as noted above this became the default action taken by CSIS and CSEC upon issuance of a 30-08 warrant.

[56] In his top secret report, Commissioner Décarý summarized how the practice evolved based on the information reviewed:

[\*\*\*]

[57] Commissioner Décarý noted that CSEC's affidavit for Justice Blanchard discussed in detail that CSEC would use second-party assets to assist in intercepting communications under 30-08 warrants, as well as how each second-party partner may make use of the information that would be shared. In contrast, CSEC's affidavit and testimony in the application before me contained no information about the involvement of the second parties.

[58] In response to Commissioner Décarý's inquiries about the legal grounds pertaining to 30-08 interceptions and the second parties, a letter from the Director General, Policy and Communications, CSEC dated April 12, 2011 states the following:

la *Loi sur la défense nationale*] du mandat du [CSTC] et des articles 12 et 21 de la [Loi sur SCRS].

[55] Après avoir examiné ces renseignements, il m'a paru évident que le commissaire était principalement préoccupé par les renseignements qui avaient été soumis au juge Blanchard dans le cadre de la demande SCRS-10-07 et qui n'avaient pas été soumis dans le cadre de la demande SCRS-30-08 ou dans une demande ultérieure d'émission d'un 30-08. Selon le témoignage rendu par M. Abbott devant le juge Blanchard, si le mandat était décerné, le CSTC fournirait une assistance au SCRS, notamment en demandant à ses partenaires membres du « Groupe des cinq » (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et la Nouvelle-Zélande) de surveiller les cibles des mandats. Bien que, comme je l'ai déjà souligné, cette pratique n'ait pas été discutée dans la preuve soumise à l'appui de la demande SCRS-30-08, elle a été appliquée par défaut par le SCRS et le CSTC lors de la délivrance du 30-08.

[56] Dans son rapport très secret, le commissaire Décarý a résumé, en se fondant sur les renseignements examinés, comment la pratique a évolué :

[TRADUCTION]

[\*\*\*]

[57] Le commissaire Décarý a signalé que l'affidavit souscrit par le CSTC pour le juge Blanchard précisait en détail que le CSTC se servirait des biens d'une seconde partie afin d'intercepter des communications en vertu des 30-08 et expliquait comment chaque seconde partie peut se servir des renseignements qui seraient partagés. Par contre, l'affidavit souscrit par CSTC et le témoignage qu'il a rendu dans le cadre de la demande dont je suis saisi ne contenaient aucun renseignement concernant la participation de secondes parties.

[58] En réponse aux demandes de renseignement du commissaire Décarý à propos des fondements d'ordre juridique relatifs aux interceptions effectuées en vertu de 30-08 et aux secondes parties, une lettre du directeur général, de la section Politiques et communications du CSTC, datée du 12 avril 2011, signale ce qui suit :

... CSEC is pleased to share with the Commissioner's office copies (attached) of the six legal opinions provided to CSEC by its Directorate of Legal Services (DLS) pertaining to the interception of the communications of Canadians located outside of Canada, pursuant to a 30-08 Warrant obtained by the Canadian Security Intelligence Service (CSIS).

...

In relation to CSEC's legal position requesting Second Party assistance with 30-08 interception, CSEC refers the Commissioner's office to the October 2007 decision by Justice Blanchard in which he states that a warrant would not be required to authorize investigative activities outside Canada. For this reason, CSEC believes that requests for assistance to foreign nations are not within the scope of the 30-08 (in those instances where foreign assistance is provided outside Canada, the domestic law of the foreign nation applies). [Underlining added.]

[59] The underlined passage is an interpretation of Justice Blanchard's October 2007 decision by CSEC legal counsel. As discussed above, there is nothing in Justice Blanchard's reasons that states that a warrant (or express legislative authority) would not be required to authorize investigative activities outside Canada. Rather, as he declared, the Court lacked the jurisdiction under the statute to grant such a warrant. He did not address whether Parliament could authorize such activities other than by reference to the analysis in *Hape* which acknowledged that it is open to Parliament to enact such legislation.

[60] Commissioner Décarý questioned whether forwarding [\*\*\*] information about the Canadian subjects of 30-08 warrants to the second parties resulted in a loss of control over the information which may result in an unauthorized violation of the subjects' reasonable expectations of privacy. CSEC officials, in response, relied on the reasoning of the majority of the Supreme Court of Canada in *Schreiber v. Canada (Attorney General)*, [1998] 1 S.C.R. 841. In *Schreiber*, the majority held that the requirement under Canadian domestic law to obtain a prior judicial authorization for a search does not apply to requesting a foreign nation to undertake an activity that could potentially engage the rights of an individual under the Charter, if the impugned activity was

[TRANSLATION] [...] Le CSTC est heureux de partager avec le bureau du commissaire les copies (jointes aux présentes) de six opinions juridiques qui ont été fournies au CSTC par sa Direction des services juridiques (DSJ) en rapport avec l'interception, en vertu d'un mandat 30-08 obtenu par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de communications de Canadiens se trouvant à l'étranger.

[...]

En ce qui concerne l'opinion juridique du CSTC demandant l'assistance d'une seconde partie dans le cadre d'interception effectuée en vertu d'un mandat 30-08 le CSTC renvoie le bureau du commissaire à la décision rendue en octobre 2007 par le juge Blanchard dans laquelle il déclare qu'il ne serait pas nécessaire de décerner un mandat pour autoriser la tenue d'enquêtes à l'étranger. Pour ce motif, le CSTC estime que les demandes d'assistance de la part de pays étrangers ne relèvent pas de la portée du mandat 30-08 (dans les cas où il y assistance étrangère à l'étranger, le droit du pays étranger s'applique). [Non souligné dans l'original.]

[59] Le passage souligné est l'interprétation faite par le conseiller juridique de la décision rendue par le juge Blanchard en octobre 2007. Comme je l'ai déjà mentionné, rien dans les motifs du juge Blanchard ne porte qu'il n'est pas nécessaire de décerner un mandat (ou une autorisation législative expresse) pour autoriser la tenue d'enquêtes à l'étranger. Le juge Blanchard a plutôt observé que la Cour n'était pas autorisée par la loi à accorder un tel mandat. Il n'a pas abordé la question de savoir si le législateur pouvait autoriser de telles activités; il s'est contenté de renvoyer à l'enseignement de la jurisprudence dans l'arrêt *Hape*, laquelle reconnaissait qu'il est loisible au législateur d'adopter une telle loi.

[60] Le commissaire Décarý a recherché si la divulgation [\*\*\*] visés par le 30-08 [\*\*\*] renseignements les concernant au secondes parties résultait en une perte de contrôle sur les renseignements qui pouvait causer une violation non autorisée des attentes raisonnables des personnes visées en matière de protection de la vie privée. Les agents du CSTC, en réponse, ont invoqué le raisonnement des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Schreiber c. Canada (Procureur général)*, [1998] 1 R.C.S. 841. Dans l'arrêt *Schreiber*, les juges, ont conclu, à la majorité, que, l'exigence prévue en droit canadien selon laquelle, pour effectuer une fouille, il faut d'abord obtenir une autorisation judiciaire, ne joue pas lorsque l'on demande à un pays

undertaken in Canada by the Government of Canada. By analogy, CSEC argued, they could request that a foreign agency do within its jurisdiction that which CSIS and CSEC could not do in Canada without a warrant.

[61] In the result, Commissioner Décarry accepted that Canadian law, encompassing the privacy protections contained in the Charter, does not apply to the interception of communications of Canadians by the second parties because they are acting within their own legal framework. He referred to this conclusion in these terms:

Overall, the Commissioner accepts Justice Canada's and CSEC's arguments that the law can allow for second party assistance with 30-08.

[62] The DAGC relies on this conclusion but argues that Commissioner Décarry's analysis as a whole is erroneous in so far as it appears to link requests for second party assistance to the 30-08 warrant authority. In my view, notwithstanding the unfortunate juxtaposition of the references to second-party assistance and 30-08, Commissioner Décarry understood the distinction between the limited assistance mandate authorized by the warrant and that pursued by the Service and CSEC. In any event, Commissioner Décarry's analysis, while worthy of respect, does not bind the Court.

[63] Commissioner Décarry remained concerned that the second parties may decide to use the [\*\*\*] information associated with a Canadian person should one of the allies see a national interest in the subject. He noted that each of the second parties, as a sovereign nation, can derogate from the agreements made with CSEC to respect each other's laws as dictated by their own national interest.

[64] Accordingly, Commissioner Décarry deemed it appropriate to recommend that CSEC discuss with CSIS an extension of its existing practice with [\*\*\*]—a caveat

étranger de se livrer à des activités qui pourraient mettre en cause les droits garantis à toute personne par la Charte si l'activité controversée a été entreprise au Canada par le gouvernement du Canada. Par analogie, le CSTC a soutenu qu'il pourrait demander qu'une agence étrangère fasse dans son ressort ce que le SCRS et le CSTC ne peuvent pas faire au Canada sans être autorisés par mandat.

[61] Par conséquent, le commissaire Décarry a retenu l'opinion voulant que le droit canadien, y compris les protections de la vie privée contenues dans la Charte, ne joue pas en matière d'interception de communications de Canadiens par des secondes parties parce qu'elles interviennent conformément à leur propre cadre juridique. Il a renvoyé à cette conclusion dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Dans l'ensemble, le commissaire retient les arguments du Ministère de la Justice et du CSTC voulant que la Loi permet qu'une seconde partie apporte son assistance dans le cadre de l'exécution d'un 30-08.

[62] Le SPGC invoque cette conclusion, mais soutient que l'analyse du commissaire Décarry, dans l'ensemble, est erronée en ce sens qu'elle semble rattacher les demandes d'assistance de secondes parties à l'autorisation accordée par un 30-08. Selon moi, malgré la juxtaposition malencontreuse des renvois à l'assistance d'une seconde partie et des 30-08, le commissaire Décarry a compris la distinction entre le mandat d'assistance limitée autorisée par le mandat et le mandat exécuté par le Service et le CSTC. De toute façon, l'analyse du commissaire Décarry, bien que digne d'intérêt, ne lie pas la Cour.

[63] Le commissaire Décarry craignait que les secondes parties décident de se servir des [\*\*\*] associés à un Canadien si un des pays alliés s'intéresse, pour des raisons d'intérêt national à la personne visée. Il a signalé que chacune des secondes parties, à titre de pays souverain, peut, en fonction de son intérêt national, déroger aux ententes conclues avec le CSTC en vertu desquelles on doit respecter les lois de chacun.

[64] Par conséquent, le commissaire Décarry a estimé qu'il convenait de recommander que le CSTC discute avec le SCRS d'étendre sa pratique existante avec la

not to disclose or to take other action on Canadian [\*\*\*] information [\*\*\*] relating to the Canadian subjects of 30-08 warrants—to assistance with 30-08 involving CSEC’s other second-party partners [\*\*\*].

[65] Moreover, for clarity and to remove any ambiguities between CSEC’s practices and the decision in CSIS-30-08 and because of the privacy implications of CSEC sharing with the second parties Canadian [\*\*\*] information [\*\*\*] associated with the Canadian subjects of the 30-08 warrants, Commissioner Décary believed that the Federal Court should be made explicitly aware in each case that CSEC may, at CSIS’s request, share with the second-party partners information about the Canadian target of a 30-08 warrant. This discussion and recommendation appears to link the issuance of a 30-08 warrant for execution in Canada and the requests made to the second parties.

[66] Having read Commissioner Décary’s secret report and heard the preliminary submissions of counsel for CSIS and CSEC, at the conclusion of the hearing on September 4, 2013, I considered it necessary to direct that further evidence and argument be presented on two issues arising from the information before me and a hearing was scheduled for October 23–24, 2013.

[67] To assist me with the examination of these matters I appointed as *amicus curiae*, Mr. Gordon Cameron, a lawyer with the Blake, Cassels and Graydon law firm in Ottawa. Mr. Cameron is one of the special advocates with a top secret security clearance on the list maintained by the Attorney General of Canada.

[68] On October 4, 2013, counsel for the DAGC filed an affidavit from Mr. Abbott (now director general SIGINT programs) and written submissions together with two books of authorities. This material was also provided to Mr. Cameron and he prepared a written

[\*\*\*], savoir une mise en garde de ne pas divulguer les renseignements canadiens en matière [\*\*\*] figurant dans les [\*\*\*] ou ayant trait au Canadiens visés par les 30-08 ou de faire quoi que ce soit avec ces renseignements, à l’assistance fournie relativement à l’exécution des 30-08 à laquelle participent les autres partenaires de seconde partie du CSTC au [\*\*\*].

[65] En outre, à des fins de clarté et afin d’éliminer toute ambiguïté entre les pratiques du CSTC et la décision rendue dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et en raison des incidences sur la protection de la vie privée que comporte le partage entre le CSTC et les secondes parties des renseignements canadiens en matière [\*\*\*] associés aux Canadiens visés par les 30-08, le commissaire Décary estimait que la Cour fédérale devrait être explicitement avisée dans chaque cas que le CSTC peut, à la demande du SCRS, partager avec les partenaires des secondes parties des renseignements concernant la cible canadienne visée par un 30-08. Cette discussion et cette recommandation semblent rattacher l’émission du 30-08 devant être exécuté au Canada aux demandes faites aux secondes parties.

[66] Après avoir lu le rapport secret du commissaire Décary et après avoir entendu les observations des avocats du SCRS et du CSTC, à la conclusion de l’audience le 4 septembre 2013, j’ai estimé nécessaire d’ordonner que d’autres éléments de preuve et d’autres témoignages soient produits quant à deux questions découlant des renseignements dont je suis saisi et la tenue d’une audience a été fixée aux 23 et 24 octobre 2013.

[67] Pour m’aider à examiner ces questions, j’ai nommé M. Gordon Cameron *amicus curiae*. Il est avocat chez Blake, Cassels et Graydon, un cabinet d’avocats d’Ottawa. M. Cameron est l’un des avocats spéciaux possédant une cote de sécurité très secrète et qui est inscrit sur la liste dressée par le procureur général du Canada.

[68] Le 4 octobre 2013, l’avocat du SPGC a déposé un affidavit souscrit par M. Abbott (maintenant directeur général des programmes du SIGINT), des observations écrites et deux cahiers de jurisprudence. Ces documents ont également été remis à M. Cameron et il a préparé un

outline of the oral submissions he intended to make at the hearing.

résumé écrit des observations verbales qu'il se proposait de formuler à l'audience.

## ISSUES

## LES QUESTIONS EN LITIGE

[69] The issues that I considered to arise from the record were:

[69] Les questions découlant du dossier que j'ai examiné sont les suivantes :

1. Whether CSIS met its duty of full and frank disclosure when it applied for a 30-08 warrant in application CSIS-30-08 and any subsequent 30-08 warrant application; and
2. The legal authority of CSIS, through CSEC, to seek assistance from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada.

1. Le SCRS a-t-il respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission d'un 30-08 dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et de toute demande ultérieure de délivrance d'un 30-08.
2. Le pouvoir légal du SCRS de demander, par l'intermédiaire du CSTC, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger.

### *Preliminary question of privilege*

### *Question préliminaire du secret professionnel*

[70] On October 22, 2013, counsel for the DAGC submitted an amended affidavit and supplemental affidavit from Mr. Abbott together with the affidavit of a CSIS officer, [\*\*\*] and a chronology of events. The supplemental affidavit and [\*\*\*]'s affidavit were provided in a sealed envelope with the request that the Court consider oral submissions before opening and reading the documents.

[70] Le 22 octobre 2013, l'avocat du SPGC a soumis l'affidavit modifié et l'affidavit supplémentaire souscrits par M. Abbott ainsi que l'affidavit souscrit par un agent du SCRS, monsieur [\*\*\*] et la chronologie des événements. L'affidavit supplémentaire et l'affidavit de [\*\*\*] ont été soumis dans une enveloppe scellée accompagnée d'une demande que la Cour examine les observations verbales avant d'ouvrir et de lire les documents.

[71] Appended to Mr. Abbott's supplemental affidavit and [\*\*\*]'s affidavit were documents containing legal opinions provided to CSIS and CSEC by Department of Justice counsel. At the start of the hearing on October 22, 2013, I heard the oral submissions of counsel for the DAGC and the responding submissions of Mr. Cameron as to whether the documents were protected by solicitor-client privilege. The position taken by counsel for the DAGC was that the testimony of the affiants, Messrs. Abbott and [\*\*\*] would be that in any matter pertaining to the 30-08 warrants CSIS and CSEC officials had acted on the advice of their lawyers. The appended documents would demonstrate

[71] Des documents contenant des opinions juridiques fournies au SCRS et au CSTC par les avocats du ministère de la Justice étaient joints à l'affidavit supplémentaire de M. Abbott et à l'affidavit de [\*\*\*]. Au début de l'audience, le 22 octobre 2013, j'ai entendu les observations verbales de l'avocat du SPGC et les observations formulées en réponse par M. Cameron quant à savoir si les documents étaient protégés par le professionnel de l'avocat. L'avocat du SPGC était d'avis que le témoignage des affiants, MM. Abbott et [\*\*\*], serait que dans toute affaire ayant trait à des 30-08, les représentants du SCRS et du CSTC ont agi en se fiant aux conseils de leurs avocats. On m'a dit que les documents annexés

that was the case, I was told. It was submitted, however, that the specific content of that advice remained privileged. The *amicus* responded that any privilege attaching to the documents was implicitly waived by the assertion of legal advice as the justification for the actions of CSIS and CSEC officials.

[72] Counsel for the DAGC invited me to review the material and determine whether privilege attached to the content of the documents. Accordingly, I recessed to read the documents and consider the matter. Upon resuming the hearing, I indicated that I was satisfied that the content was not privileged.

[73] As argued by the *amicus*, waiver may implicitly result from reliance on privileged communications in litigation: Robert W. Hubbard *et al.*, *The Law of Privilege in Canada* (Toronto: Canada Law Book, 2014), at page 11-64. Thus in *R. v. Campbell*, [1999] 1 S.C.R. 565, at paragraph 67, it was found that where the holder of privilege relies upon legal advice to justify the legality of his or her actions, they have “waived the right to shelter behind solicitor-client privilege the contents of the advice thus exposed and relied upon.”

[74] I considered, however, that it was not necessary to share the entire content of one document attached to Mr. Abbott’s supplemental affidavit with the *amicus*; that being the opinion provided by the DAGC to the Director of CSIS in October 2008 which I have discussed above. While that document provided useful information about the background to the issues, its disclosure to the *amicus* in full was not necessary for him to assist me in the determination of the issues. I read what I considered to be the most relevant portion of the opinion into the record—that related to the interpretation of section 12 of the CSIS Act. The affidavits and the other appended documents were then entered as received at the hearing and, apart from the October 2008 opinion, disclosed to Mr. Cameron. Messrs. Abbott and [\*\*\*] were then called as witnesses and examined as to their knowledge of the circumstances giving rise to the

démontreraient que tel était le cas. On a toutefois soutenu que le contenu de cette opinion était visé par le secret professionnel. L’*amicus* a répondu qu’on avait renoncé à tout secret professionnel rattaché aux documents en affirmant que les représentants du SCRS et du CSTC ont entrepris leurs actions en se fondant sur des opinions juridiques.

[72] L’avocat du SPGC m’a invité à examiner les documents et à me prononcer à savoir si le contenu des documents était visé par le secret professionnel. Par conséquent, j’ai suspendu l’audience afin de lire les documents et d’examiner cette question. Après avoir repris l’audience, j’ai déclaré avoir conclu que ce contenu n’était pas visé par le secret professionnel.

[73] Comme l’*amicus* l’a prétendu, la renonciation au privilège peut découler implicitement du fait qu’on ait invoqué dans un contentieux des communications visées par le secret professionnel : Robert W. Hubbard *et al.*, *The Law of Privilege in Canada* (Toronto : Canada Law Book, 2014), à la page 11-64. Par conséquent, dans l’arrêt *R. c. Campbell*, [1999] 1 R.C.S. 565, au paragraphe 67, il a été conclu que lorsque le détenteur s’appuie sur un avis juridique pour plaider la légalité de ses actions, il « a renoncé au droit d’abriter derrière le secret professionnel de l’avocat le contenu de l’avis ainsi dévoilé et invoqué ».

[74] J’ai toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire de partager avec l’*amicus* le contenu entier de l’un des documents joint à l’affidavit supplémentaire de M. Abbott; il s’agit là de l’opinion remise par le SPGC au directeur du SCRS en octobre 2008 dont j’ai déjà parlé. Bien que ce document contînt des renseignements utiles sur le contexte des questions en litige, il n’était pas nécessaire qu’il soit divulgué en entier à l’*amicus* pour que celui-ci m’aide à trancher les questions en litige. J’ai lu ce que j’estimais être la partie la plus pertinente de l’opinion figurant au dossier — celle qui avait trait à l’interprétation de l’article 12 de la Loi sur le SCRS. Les affidavits et les autres documents annexés ont alors été inscrits comme ayant été reçus à l’audience et, à l’exception de l’opinion d’octobre 2008, ont été communiqués à M. Cameron. MM. Abbott et [\*\*\*] ont alors été appelés à témoigner et ont été interrogés sur ce qu’ils savaient

applications for CSIS-10-07, CSIS-30-08 and subsequent warrants.

quant aux circonstances qui ont donné lieu aux demandes SCRS-10-07 et SCRS-30-08 ainsi qu'aux demandes ultérieures d'émission de mandat.

#### ARGUMENT AND ANALYSIS

*Did CSIS meet its duty of full and frank disclosure when it applied for a 30-08 warrant in application CSIS-30-08 and any subsequent 30-08 warrant application?*

[75] As I have noted above, on the record before me it is not clear that a request for foreign assistance was made in application CSIS-30-08 although that might be inferred from the timing of the first request just days after my top secret reasons for order were released, according to Mr. Abbott's evidence. The DAGC agreed, however, that the issue should not be resolved on the basis that there was no actual non-disclosure in CSIS-30-08. The DAGC acknowledges that there was no disclosure of the requests for foreign assistance in the applications that followed the rationale developed in CSIS-30-08. Rather than have the matter addressed in each of those files, the DAGC agreed that the issue ought to be dealt within a single proceeding.

[76] In his testimony, Mr. Abbott candidly stated that his evidence in CSIS-30-08 was "crafted" with legal counsel to exclude any reference to the role of the second parties described in his affidavit before Justice Blanchard. [\*\*\*].

[77] While discussions had been ongoing between CSIS and CSEC prior to the January 2009 application about the implications of Justice Blanchard's decision, Mr. Abbott stated that he was not aware of any actual requests for second party assistance prior to the

#### ARGUMENT ET ANALYSE

*Le SCRS a-t-il respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé la délivrance d'un 30-08 dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et de toute demande subséquente de délivrance d'un 30-08?*

[75] Comme je l'ai déjà signalé, il ne ressort pas clairement du dossier dont je suis saisi qu'une demande d'aide étrangère a été faite dans le cadre de la demande SCRS-30-08 bien que, selon le témoignage de M. Abbott [\*\*\*], on puisse conclure que tel fut le cas si on se fie au moment choisi pour présenter la première demande, à savoir quelques jours seulement après que j'eus rendu mes motifs d'ordonnance très secrets. Le SPGC a toutefois convenu que la question n'a pas à être réglée en prenant pour acquis qu'il n'y a pas vraiment eu de non-communication à l'occasion de la demande SCRS-30-08. Le SPGC reconnaît qu'il n'y a pas eu communication des demandes d'aide étrangère à l'occasion des demandes qui ont suivi le raisonnement élaboré dans la demande SCRS-30-08. Le SPGC a retenu l'idée que la question soit discutée dans le cadre d'une seule instance plutôt que d'être discutée dans le cadre de chacun de ces dossiers.

[76] Dans son témoignage, M. Abbott a déclaré avec franchise que le témoignage qu'il avait rendu dans le cadre de la demande SCRS-30-08 avait été « élaboré » avec les conseillers juridiques afin d'exclure toute mention du rôle joué par les secondes parties décrites dans l'affidavit présenté au juge Blanchard. [\*\*\*].

[77] Bien que des discussions eussent lieu entre le SCRS et le CSTC avant la demande de janvier 2009 à propos des incidences de la décision du juge Blanchard, M. Abbott a déclaré que ce n'est qu'au moment de la délivrance du premier 30-08 qu'il avait appris que des

issuance of the first 30-08 warrant (transcript, October 23, 2013, at pages 42–43):

Yes, they would have been in the context of 30-08 warrants from January of 2009 when we receive the first signed warrant from the Federal Court. This is the first instance where they requested that we utilize second party assets to target that individual while he was outside of Canada.

[78] In his amended affidavit dated October 22, 2013, Mr. Abbott disclosed that in relation to the individuals who were subject to a 30-08 warrant over the preceding 12 months, [\*\*\*].

[79] The DAGC contends that the Service met its duty of full and frank disclosure when it sought a 30-08 warrant in application CSIS-30-08 and in all subsequent applications for such a warrant. It is argued that the Service provided all material information in these applications and the fact that the Service may request assistance from foreign partners through CSEC to intercept the telecommunications of Canadians abroad is not an issue properly before this Court on warrant applications.

[80] The view of the *amicus* is that there was a serious breach of the duty of candour to the Court in the CSIS-30-08 application and in the subsequent applications that relied on that decision. That breach has been exacerbated, the *amicus* submits, by the failure to acknowledge the lack of candour in this proceeding because it demonstrates that the Service does not understand its duty when it comes before this Court *ex parte*.

[81] The information about the requests to foreign agencies was relevant to the application in CSIS-30-08 and subsequent applications, the *amicus* submits, because, if correct, the Service has an alternative means of investigation that paragraph 21(2)(b) of the Act requires be disclosed to the judge hearing the warrant

demandes d'assistance de la part de secondes parties avaient été faites (transcription, 23 octobre 2013, aux pages 42 et 43) :

[TRADUCTION] Oui, elles ont été faites dans le cadre des demandes de [30-08] en janvier 2009 lorsque nous avons reçu le premier mandat signé de la Cour fédérale. C'était la première fois où on nous demandait d'utiliser les biens des secondes parties pour cibler cette personne pendant qu'elle se trouvait à l'extérieur du Canada.

[78] Dans son affidavit modifié daté du 22 octobre 2013, M. Abbott a révélé relativement aux personnes qui ont été visées par un 30-08 au cours des 12 mois précédents, [\*\*\*].

[79] Le SPGC soutient que le Service a respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission d'un 30-08 dans le cadre de la demande SCRS-30-08 ainsi que dans le cadre de demandes ultérieures de délivrance d'un tel mandat. Il est soutenu que le Service a fourni tous les renseignements importants dans le cadre de ces demandes et le fait que le Service puisse demander l'assistance de la part de partenaires étrangers par l'intermédiaire du CSTC afin d'intercepter les télécommunications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger n'est pas une question dont est dûment saisie la Cour dans le cadre de demandes d'émission de mandat.

[80] L'*amicus* est d'avis qu'il y a eu une grave violation de l'obligation de franchise envers la Cour dans le cadre de la demande SCRS-30-08 ainsi que des demandes ultérieures fondées sur cette décision. Selon l'*amicus*, cette violation a été aggravée par le fait qu'on a omis de reconnaître qu'il y avait eu absence de franchise à l'occasion de la présente procédure parce que cela démontre que le Service ne comprend pas ce à quoi il est tenu lorsqu'il comparait *ex parte* devant la Cour.

[81] Selon l'*amicus*, les renseignements concernant les demandes d'assistance de la part d'agences étrangères étaient pertinents quant à la demande SCRS-30-08 et quant aux demandes ultérieures, parce que, si cela est juste, le Service dispose d'un autre moyen d'enquête qui, selon l'alinéa 21(2)(b) de la Loi, doit être



application. The application in CSIS-30-08 and the subsequent applications for 30-08 warrants were calculated, he submits, to have the Court understand the opposite of what was put before Justice Blanchard. The applications were crafted to give the Court the impression that the only interceptions of the target's communications would be [\*\*\*] Canada under authority of the warrant. It was solely on this basis that the Court concluded that it had jurisdiction to issue a warrant. Had the information been disclosed, the Court may have reached a different conclusion.

[82] The duty of full and frank disclosure in an *ex parte* proceeding was discussed by the Supreme Court of Canada in *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, 2002 SCC 75, [2002] 4 S.C.R. 3, at paragraph 27:

In all cases where a party is before the court on an *ex parte* basis, the party is under a duty of utmost good faith in the representations it makes to the court. The evidence presented must be complete and thorough and no relevant information adverse to the interests of that party may be withheld; *Royal Bank*, *supra*, at para.11. Virtually all codes of professional conduct impose such an ethical obligation on lawyers. See for example the *Alberta Code of Professional Conduct*, c.10, r. 8.

[83] The DAGC acknowledges that this duty, also known as the duty of utmost good faith or candour, applies to all of the Service's *ex parte* proceedings before the Federal Court: *Harkat (Re)*, 2010 FC 1243, 224 C.R.R. (2d) 167, at paragraph 117, *revd* on other grounds 2012 FCA 122, [2012] 3 F.C.R. 635, appeal on reserve before the Supreme Court [the Supreme Court has since rendered its decision; see 2014 SCC 37, [2014] 2 S.C.R. 33]; *Charkaoui (Re)*, 2004 FCA 421, [2005] 2 F.C.R. 299, at paragraphs 153–154; *Almrei (Re)*, 2009 FC 1263, [2011] 1 F.C.R. 163, paragraph 498. In making a warrant application pursuant to sections 12 and 21 of the CSIS Act, the Service must present all material facts, favourable or otherwise.

[84] It is submitted on behalf of the Service that:

... the fact that in addition to seeking warrants from the Court the Service may also seek the assistance, through CSEC, of foreign partners to intercept under their own legal framework

communiquée au juge qui entend la demande de mandat. L'*amicus* soutient que la demande SCRS-30-08 et les demandes de 30-08 ultérieures visaient à ce que la Cour comprenne le contraire de ce qui avait été présenté au juge Blanchard. Les demandes ont été conçues de manière à donner à la Cour l'impression que les interceptions des communications de la cible ne pourraient être faites que par [\*\*\*] Canada et ce, en vertu de l'autorisation accordé par le mandat. C'est sur cet unique fondement que la Cour a conclu qu'elle avait compétence pour décerner le mandat. Si les renseignements avaient été divulgués, la Cour aurait pu tirer une autre conclusion.

[82] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, au paragraphe 27, s'est penchée sur la question de l'obligation de divulgation complète et franche dans une instance *ex parte* :

La partie qui plaide *ex parte* devant un tribunal a l'obligation de présenter ses arguments avec la bonne foi la plus absolue. Elle doit offrir une preuve complète et détaillée, et n'omettre aucune donnée pertinente qui soit défavorable à son intérêt : *Royal Bank*, précité, par. 11. Presque tous les codes de déontologie professionnelle applicables aux avocats leur font cette obligation. Voir, par exemple, l'*Alberta Code of Professional Conduct*, ch.10, règle 8.

[83] Le SPGC reconnaît que cette obligation, également qualifiée d'obligation de bonne foi la plus absolue, joue dans toutes les instances dans lesquelles le Service plaide *ex parte* devant la Cour fédérale : *Harkat (Re)*, 2010 CF 1243, au paragraphe 117, infirmée pour d'autres motifs 2012 CAF 122, [2012] 3 R.C.F. 635, jugement en délibéré devant la Cour suprême [la Cour suprême a depuis rendu sa décision. Voir 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33]; *Charkaoui (Re)*, 2004 CAF 421, [2005] 2 R.C.F. 299, aux paragraphes 153 et 154; *Almrei (Re)*, 2009 CF 1263, [2011] 1 R.C.F. 163, au paragraphe 498. Lorsqu'il présente une demande de mandat au titre des articles 12 et 21 de la Loi sur le SCRS, le Service doit faire état de tous les faits importants, favorables ou non.

[84] Il est soutenu par le Service que :

[TRADUCTION] [...] le fait que, en plus de demander des mandats à la Cour, le Service peut également demander de l'assistance, par l'intermédiaire du CSTC, de la part de

telecommunications of a Canadian subject of investigation abroad as part of a lawful investigation in Canada is not a material fact which could have been relevant to the designated judge in making determinations required for the purpose of exercising a discretion in the context of a warrant application pursuant to section 21 of the *CSIS Act*.

[85] In advancing this argument, the DAGC relies on definitions of “material facts” set out in decisions relating to criminal proceedings. In the context of a criminal trial, evidence is material if what it is offered to prove or disprove is a fact in issue as determined by the allegations contained in the indictment and the governing procedural and substantive law: *R. v. Luciano*, 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16, at paragraph 207.

[86] It is submitted by the DAGC that in the context of a warrant application, materiality refers to information that is probative to the legal or factual determination that a judge will be asked to make when deciding whether to grant or deny the request for a warrant: *R. v. Lee*, 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76, at paragraphs 132–136. The lack of any reference to requests for assistance to foreign partners was not included in 30-08 warrant applications because it was legally and factually irrelevant to the issuance of the warrant sought, it is argued. This Court’s jurisdiction, as determined by Mr. Justice Blanchard, did not extend to governing the relationship between the Service and the foreign partners, the DAGC submits.

[87] In *R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)*, [2003] O.T.C. 785 (Ont. S.C.J.), a case involving an application for a stay of proceedings on the ground that a police officer had lied in affidavits to obtain wiretap authorizations, the Court described material facts as follows at paragraphs 11 and 12:

Material facts are those which may be relevant to an authorizing judge in determining whether the criteria for granting a wiretap authorization have been met. For the disclosure to be

partenaires étrangers afin d’intercepter, en vertu de leurs propres cadres juridiques, les télécommunications d’un Canadien visé par une enquête se trouvant à l’étranger, dans le cadre d’une enquête légale au Canada n’est pas un fait important qui aurait pu être considéré pertinent par le juge désigné lorsqu’il rend des décisions exigées pour les besoins de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le contexte d’une demande de mandat présentée au titre de l’article 21 de la *Loi sur le SCRS*.

[85] Avançant cette thèse, le SPGC invoque les définitions de « faits importants » énoncées dans les décisions ayant trait à des instances pénales. En matière de procès pénal, l’élément de preuve est importante si ce qu’il vise à prouver ou à réfuter est un fait controversé vu les allégations figurant dans l’acte d’accusation et les règles de fond et procédurales régissant l’affaire : *R. v. Luciano*, 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16, au paragraphe 207.

[86] Le SPGC soutient que, en matière de demande de mandat, le caractère important fait référence aux éléments probants quant à la recherche sur le plan juridique ou factuelle que le juge sera appelé à faire pour décider d’accueillir ou de rejeter la demande de mandat : *R. v. Lee*, 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76, aux paragraphes 132 à 136. Il soutient que l’absence de référence à des demandes d’assistance de la part de partenaires étrangers n’a pas été mentionnée dans les demandes de 30-08 parce qu’elle n’avait aucune pertinence sur le plan juridique et sur le plan factuel quant à la délivrance du mandat demandé. Le SPGC soutient que la compétence de la Cour, comme l’a établi le juge Blanchard, n’englobe pas la gestion de la relation entre le Service et les partenaires étrangers.

[87] À l’occasion de l’affaire *R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)*, [2003] O.T.C. 785 (C.S.J. Ont.), où il était question d’une demande de sursis des procédures au motif qu’un agent de police avait menti dans des affidavits afin d’obtenir des autorisations d’écoute téléphonique, la Cour, aux paragraphes 11 et 12, a défini les faits importants de la manière suivante :

[TRADUCTION] Les faits importants sont ceux qui peuvent permettre au juge saisi d’une demande de vérifier si les critères applicables en matière d’autorisation d’écoute téléphonique

frank, meaning candid, the affiant must turn his or her mind to the facts which are against what is sought and disclose all of them which are known, including all facts from which inferences may be drawn. Consequently, the obligation of full and frank disclosure means that the affiant must disclose in the affidavit facts known to the affiant which tend to disprove the existence of either reasonable and probable grounds or investigative necessity in respect of any target of the proposed authorization.

The obligation of full and frank disclosure also means that the affiant should never make a misleading statement in the affidavit, either by means of the language used or by means of strategic omission of information. [Underlining added.]

[88] I agree with counsel for the DAGC that in the context of a warrant application pursuant to section 21 of the CSIS Act, material facts are those which may be relevant to a designated judge in determining whether the criteria found in paragraphs 21(2)(a) and (b) have been met. The criteria are as follows:

**21. ...**

Matters to be specified in application for warrant

(2) ...

(a) the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16;

(b) that other investigative procedures have been tried and have failed or why it appears that they are unlikely to succeed, that the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures or that without a warrant under this section it is likely that information of importance with respect to the threat to the security of Canada or the performance of the duties and functions under section 16 referred to in paragraph (a) would not be obtained.

[89] However, I do not accept the narrow conception of relevance advocated by the DAGC in this context as

ont été satisfaits. Pour que la communication soit franche, c'est-à-dire sincère, l'affiant doit se pencher sur les faits qui sont défavorables à sa demande et communiquer en entier les faits connus, y compris tous les faits à partir desquels des déductions peuvent être tirées. Par conséquent, l'obligation de communication complète et franche signifie que l'affiant doit communiquer dans l'affidavit les faits qui lui sont connus qui tendent à réfuter l'existence de motifs raisonnables et probables ou la nécessité de faire enquête en ce qui concerne l'une ou l'autre cible visée par l'autorisation envisagée.

L'obligation de communication complète et franche signifie également que l'affiant ne doit jamais faire une déclaration trompeuse dans l'affidavit, que ce soit par la formulation utilisée ou par une omission stratégique de renseignements. [Non souligné dans l'original.]

[88] Je retiens la thèse de l'avocat du SPGC portant que, en matière de demande de mandat au titre de l'article 21 de la Loi sur le SCRS, les faits importants sont ceux qui peuvent aider le juge désigné à décider si les critères énoncés aux alinéas 21(2)a) et 21(2)b) ont été satisfaits. Ces critères sont les suivants :

**21. [...]**

(2) [...]

Contenu de la demande

a) les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

b) le fait que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l'urgence de l'affaire est telle qu'il serait très difficile de mener l'enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises.

[89] Toutefois, je ne retiens pas la conception étroite de la pertinence préconisée par le SPGC en cette matière

it would exclude information about the broader framework in which applications for the issuance of CSIS Act warrants are brought. In my view it is tantamount to suggesting that the Court should be kept in the dark about matters it may have reason to be concerned about if it was made aware of them. In the circumstances under consideration that would include matters relating to the prior history of attempts to have the Court authorize the collection of security intelligence abroad and the potential implications of sharing information about Canadian persons with foreign security and intelligence agencies.

[90] Based on the documentary record before me and Mr. Abbott's evidence, I am satisfied that a decision was made by CSIS officials in consultation with their legal advisors to strategically omit information in applications for 30-08 warrants about their intention to seek the assistance of the foreign partners. As a result, the Court was led to believe that all of the interception activity would take place in or under the control of Canada.

[91] Mr. Abbott certainly understood the importance of providing the Court with information about the process "so that the Court would have a good understanding of how these activities would be undertaken." On cross-examination he observed that (transcript, October 23, 2013, at page 59):

... if we are seeking this assistance, the Court should be aware of what the second party agency would see and what they may or may not choose to do with that information.

[92] It was a material omission for the Service not to explain its new, different and never articulated theory to the Court that, contrary to its position before Justice Blanchard, it did not require warrant authority to task the assets of the second-party allied nations to conduct foreign interceptions. That leads me to the second issue.

car elle exclut les renseignements concernant le cadre élargi dans lequel les demandes de délivrance de mandat au titre de la Loi sur le SCRS sont présentées. Selon moi, cela revient à dire que la Cour ne doit pas être informée quant à des questions au sujet desquelles elle pourrait avoir des réserves si elle en était informée. Dans les circonstances de l'espèce, cela comprendrait les questions ayant trait à l'historique des tentatives qui ont été faites en vue d'obtenir de la Cour l'autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l'étranger et les incidences que peut comporter le partage de renseignements concernant des Canadiens avec des agences étrangères de sécurité et de renseignement.

[90] Compte tenu des éléments de preuve documentaire dont je suis saisi et compte tenu du témoignage de M. Abbott, je conclus que les représentants du SCRS, après avoir consulté leurs conseillers juridiques, ont décidé d'omettre, dans les demandes de 30-08, les renseignements concernant leur intention de demander l'assistance de partenaires étrangers. Par conséquent, la Cour a été amenée à croire que les activités d'interception auraient toutes lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes.

[91] Mr. Abbott a certainement compris l'importance de fournir à la Cour les renseignements concernant le processus [TRADUCTION] « afin que la Cour puisse bien comprendre comment ces activités seraient entreprises ». En contre-interrogatoire, il a signalé ce qui suit (transcription, le 23 octobre 2013, à la page 59) :

[TRADUCTION] [...] si nous demandons cette aide, la Cour doit savoir ce que la seconde partie verra et ce qu'elle peut décider de faire ou de ne pas faire avec ces renseignements.

[92] Le Service a omis un renseignement important en n'expliquant pas à la Cour sa nouvelle et différente thèse selon laquelle, contrairement à ce qu'il a affirmé devant le juge Blanchard, il n'avait pas besoin d'être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d'effectuer des interceptions à l'étranger. Voilà qui m'amène à la deuxième question en litige.

*Does CSIS have the legal authority to seek assistance, through CSEC, from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada?*

[93] In the CSIS-10-07 application before Justice Blanchard, the Service's main contention was that the warrant sought was required to ensure that Canadian agents engaged in [\*\*\*] abroad did so in conformity with Canadian law since the impugned investigative activities may, absent the warrant, breach the Charter and contravene the *Criminal Code*. At that time they argued that a warrant could be issued under section 21 of the Act. This approach would respect the rule of law and would be consistent with the regime of judicial control mandated by Part II of the Act, they submitted.

[94] The Service contends now that they accepted the outcome of Justice Blanchard's decision and, in particular, his finding that the Court had no authority to issue such a warrant. In light of that, they say, they turned to the general authority to investigate threats to the security of Canada set out in section 12 of the Act. They reached the conclusion, through the advice of their legal counsel, that a warrant was not required for CSIS to engage the assistance of the second parties through CSEC to intercept the private communications of Canadians outside the country. CSEC, they argue, does not breach the prohibition against targeting Canadians in the *National Defence Act* when it provides assistance to CSIS operating under the general investigative authority granted the Service by section 12.

[95] On the record before me it appears that no attempt was made to rely on section 12 as the lawful authority required by CSEC to target Canadians in the exercise of its part (c) [paragraph 273.64(1)(c) of the *National Defence Act*] assistance mandate until the spring of 2009 after the Court had issued the first 30-08 warrant.

[96] In the view of the *amicus*, the Attorney General's interpretation of the scope of section 12 of the Act allows the Service "to contract out interceptions of Canadians' communications or accessing Canadians'

*Le SCRS a-t-il le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du CSTC, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger?*

[93] Dans la demande SCRS-10-07 qui a été soumise au juge Blanchard, le Service soutenait principalement que le mandat demandé était nécessaire afin de garantir que les [\*\*\*] que les agents canadiens mèneraient à l'étranger seraient conformes au droit canadien car les activités controversées peuvent, à défaut de mandat, être contraires à la Charte et au *Code criminel*. Le Service a soutenu à ce moment-là que le mandat pouvait être décerné au titre de l'article 21 de la Loi. Il a soutenu que cette approche permettrait de respecter le principe de la primauté du droit et serait conforme au régime de contrôle judiciaire prescrit par la partie II de la Loi.

[94] Le Service soutient maintenant qu'il a accepté la décision du juge Blanchard et, notamment, sa conclusion selon laquelle la Cour n'avait pas compétence pour décerner le mandat en question. Compte tenu de cela, le Service soutient qu'il a porté son attention sur le pouvoir général d'enquêter sur les menaces posées à la sécurité du Canada énoncé à l'article 12 de la Loi. Il a conclu, grâce aux conseils de ses conseillers juridiques, qu'il n'avait pas besoin d'un mandat pour demander aux secondes parties, par l'intermédiaire du CSTC, de l'aider à intercepter les communications privées de Canadiens se trouvant à l'étranger. Le Service soutient que le CSTC ne viole pas l'interdiction de cibler les Canadiens qui est énoncée dans la *Loi sur la défense nationale* lorsqu'il lui fournit une assistance alors qu'il intervient en vertu du pouvoir général d'enquête qui lui est accordé par l'article 12.

[95] Vu le dossier dont je suis saisi, il semble que ce n'est qu'au printemps 2009, après que la Cour eut décerné le premier 30-08, qu'on a tenté d'invoquer l'article 12 à titre de pouvoir légal exigé par le CSTC pour cibler des Canadiens dans le cadre de l'exercice de son mandat d'assistance de la partie c) [alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale*].

[96] Selon l'*amicus*, vu l'interprétation du procureur général de la portée de l'article 12 de la Loi, le Service est autorisé [TRADUCTION] « à confier à un autre intervenant la mission qui consiste à intercepter les

information without any warrant or supervision by this Court”. Mr. Cameron characterized this as “effectively an end run around s 21 and following of the Act”. He submitted, however, that I did not have to decide the issues of the scope of section 12 of the Act, or this Court’s jurisdiction to issue a warrant for CSIS through CSEC to seek lawful assistance from second-party countries, in addressing the breach of candour.

[97] In my view, it is necessary for the Court to express an opinion on the matter in light of the public association, through the CSEC Commissioner’s Report, between the issuance of the 30-08 warrants by the Court and the requests for second party assistance. As I will discuss below, that public association has been further highlighted by the recent publication of the Annual Report of the Security Intelligence Review Committee (SIRC). The Court must be concerned that the authority granted it by Parliament to authorize intrusive investigative activities by the Service may be perceived in the public arena as approving the surveillance and interception of the communications of Canadian persons by foreign agencies.

[98] Section 12 of the CSIS Act reads as follows:

Collection,  
analysis and  
retention

**12.** The Service shall collect, by investigation or otherwise, to the extent that it is strictly necessary, and analyze and retain information and intelligence respecting activities that may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada and, in relation thereto, shall report to and advise the Government of Canada.

[99] Section 12 gives the Service the authority to conduct investigations, collect, analyse and retain information and report to the Government of Canada respecting any activities which may reasonably be suspected of constituting threats to the security of Canada. The scope of the power granted by section 12 must be

communications de Canadiens ou à accéder aux renseignements de Canadiens, et ce, sans mandat et sans surveillance de la Cour ». M. Cameron a qualifié cette interprétation de [TRADUCTION] « contournement de l’article 21 et suivants de la Loi ». Il a toutefois soutenu que je n’avais pas à trancher la question de la portée de l’article 12 de la Loi, ou la question de la compétence de la Cour de décerner un mandat au SCRS l’autorisant à solliciter, par l’intermédiaire du CSTC, l’assistance de pays de seconde partie, pour discuter la question de la violation de l’obligation de franchise.

[97] Selon moi, il est nécessaire que la Cour se prononce sur la question en raison du rapport public du commissaire du CSTC et du lien qui est fait entre l’émission des 30-08 par la Cour et les demandes d’assistance de la part des secondes parties. Comme j’en discuterai ci-après, cette association déclarée a été davantage soulignée par la publication récente du rapport annuel du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). La Cour se doit d’être préoccupée par le fait que le pouvoir qui lui est accordé par le législateur d’autoriser le Service à mener des activités d’enquête intrusives peut être perçu sur la scène publique comme étant une approbation de la surveillance et de l’interception des communications de Canadiens par des agences étrangères.

[98] L’article 12 de la Loi sur le SCRS est ainsi libellé :

**12.** Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

Information  
et rensei-  
gnements

[99] L’article 12 accorde au Service le pouvoir de mener des enquêtes, de recueillir, d’analyser et de conserver des renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada et d’en faire rapport au gouvernement canadien. En ce qui

read in conjunction with the scheme of the Act, the guarantees and protections set out in the Charter and any limitations imposed under domestic law such as the *Criminal Code*.

[100] Section 12 does not give the Service an exemption from the operation of these laws of general application. Where required, the Service may seek the authority of a warrant under section 21 to engage in investigative methods that would otherwise constitute a crime or a breach of the Charter guarantee against unreasonable search and seizure. As discussed above, section 26 provides that Part VI of the *Criminal Code* does not apply to any interception of a communication under the authority of a warrant issued under section 21 or in relation to any communication so intercepted. Absent such protection, Service personnel are exposed to liability under Part VI of the Code in relation to the interception of any communication that has a Canadian end.

[101] The DAGC points to Commissioner Décarry's conclusion that the second parties can intercept communications of Canadian subjects of a 30-08 warrant because they are acting within their own legal frameworks. Canadian law cannot either authorize or prohibit the second parties from carrying out any investigation they choose to initiate with respect to Canadian subjects outside of Canada. That does not exempt Canadian officials from potential liability for requesting the interception and receiving the intercepted communication. I recognize that it is unlikely that this would actually result in charges against CSIS or CSEC personnel. However, the potential for the issue to arise with respect to the admissibility of any intercepted communication or derivative evidence in a subsequent prosecution against the targets or as the basis of an action for a remedy under the Charter is, I believe, realistic. As noted above, the Supreme Court did not close the door in *Hape* to a remedy under subsection 24(1) of the Charter where the result of the actions of Canadian officials abroad has an impact on the exercise of Charter rights in Canada.

concerne la portée du pouvoir accordé par l'article 12, ce texte doit être interprété au regard de l'économie de la Loi, des garanties et des protections énoncées dans la Charte et des limites imposées par le droit interne comme le *Code criminel*.

[100] L'article 12 ne soustrait pas le Service à l'application de ces lois d'application générale. Lorsque cela est nécessaire, le Service peut demander un mandat, au titre de l'article 21, l'autorisant à utiliser des méthodes d'enquête qui constitueraient par ailleurs un crime ou une violation de la garantie prévue par la Charte contre les fouilles et les saisies abusives. Comme je l'ai déjà dit, selon l'article 26, la partie VI du *Code criminel* ne vise pas l'interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l'article 21 ni la communication elle-même. En l'absence d'une telle protection, le personnel du Service pourrait être poursuivi en vertu de la partie VI du Code relativement à l'interception d'une communication dont une extrémité se trouve au Canada.

[101] Le SPGC souligne la conclusion du commissaire Décarry selon laquelle les secondes parties peuvent intercepter les communications de Canadiens visés par un 30-08 parce qu'elles interviennent en vertu de leur propre cadre juridique. Le droit canadien ne peut pas permettre ou interdire aux secondes parties de mener une enquête qu'elles décident d'entreprendre relativement à des Canadiens qui se trouvent à l'étranger. Cela ne soustrait pas les représentants canadiens à de possibles poursuites en responsabilité pour avoir demandé l'interception de la communication et l'avoir reçue. Je reconnais qu'il est peu probable que cela puisse donner lieu à des accusations contre le personnel du SCRS ou du CSTC. Toutefois, la possibilité que la question se pose relativement à l'admissibilité en preuve d'une communication interceptée ou d'un élément de preuve dérivé à l'occasion d'une éventuelle poursuite contre les cibles ou comme fondement de l'octroi d'une réparation en vertu de la Charte est, selon moi, réaliste. Comme je l'ai déjà signalé, la Cour suprême n'a pas exclu, à l'occasion de l'affaire *Hape*, un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte lorsque le résultat des actions commises par des représentants canadiens à l'étranger a une incidence sur l'exercice des droits garantis par la Charte au Canada.

[102] Section 12 does not expressly authorize the Service to invoke the interception capabilities of foreign agencies. While such interception may be lawful where it is initiated under the domestic legislation of the requested state, such as the *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, 50 U.S.C. Ch. 36 (FISA), it may be unlawful in the jurisdiction where the interception actually occurs. FISA, as amended, permits warrantless searches for foreign intelligence collection as authorized by the President and the surveillance of foreign subjects under court order. FISA thus authorizes the violation of foreign sovereignty in the manner which the Supreme Court of Canada in *Hape* recognized as contrary to the principles of customary international law but permissible under domestic law—express legislative authority.

[103] There is nothing in the CSIS Act or in its legislative history, to my knowledge, that suggests that in enacting section 12 Parliament granted express legislative authority to CSIS to violate international law and the sovereignty of foreign nations either directly or indirectly through the agency of CSEC and the second parties.

[104] The DAGC submits that the decision of the Supreme Court of Canada in *Schreiber*, above, is a complete answer to the question of whether a request can be made to a foreign agency to provide information about a Canadian person. But in *Schreiber*, the foreign agency was asked to provide information in conformity with its own laws and in the exercise of its own territorial sovereignty. There was no suggestion in *Schreiber* that in acting upon such a request, the foreign jurisdiction would violate the sovereignty of any other nation, as there is, implicitly, here.

[105] As discussed by the Supreme Court in *Hape*, at paragraphs 51, 52 and 101 and in *Canada (Justice) v. Khadr*, 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125, at paragraph 18, the principle of comity between nations that implies the acceptance of foreign laws and procedures when Canadian officials are operating abroad ends where clear violations of international law and human rights begin. In tasking the other members of the “Five

[102] L’article 12 n’autorise pas expressément le Service à faire appel aux capacités d’interception d’agences étrangères. Bien qu’une telle interception puisse être légale lorsqu’elle est faite en vertu des lois du pays dont l’assistance est demandée, comme la *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, 50 U.S.C. Ch. 36 (FISA), elle peut être illégale dans le territoire où l’interception est faite. La FISA, modifiée, avalise les fouilles sans mandat aux fins de la collecte de renseignements étrangers qui sont approuvées par le président et la surveillance d’étrangers en vertu d’une ordonnance de la cour. La FISA autorise donc la violation de la souveraineté de pays étrangers d’une manière qui, selon la Cour suprême du Canada par la jurisprudence dans l’arrêt *Hape*, contrevient aux principes du droit international coutumier, mais qui est acceptée en vertu du droit américain — un pouvoir législatif exprès.

[103] À ma connaissance, il ne ressort nullement de la Loi sur le SCRS ou des travaux préparatoires que, en adoptant l’article 12, le législateur a accordé au SCRS le pouvoir légal explicite de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers, directement ou indirectement, par l’intermédiaire du CSTC et des secondes parties.

[104] Le SPGC soutient que l’arrêt rendu par la Cour suprême à l’occasion de l’affaire *Schreiber*, précité, est une réponse compétente à la question de savoir si on peut demander à une agence étrangère de fournir des renseignements sur un Canadien. Mais, dans l’affaire *Schreiber*, on a demandé à l’agence étrangère de fournir des renseignements en conformité avec les lois de son pays et dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté territoriale. La jurisprudence *Schreiber* n’enseigne pas qu’en intervenant en vertu d’une telle demande, le territoire étranger violerait la souveraineté d’un autre pays, alors que, en l’occurrence, tel me semble être le cas.

[105] Comme la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt *Hape*, aux paragraphes 51, 52 et 101, et dans l’arrêt *Canada (Justice) c. Khadr*, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125, au paragraphe 18, le principe de la courtoisie entre pays selon lequel le responsable canadien en mission à l’étranger se plie aux règles de droit et de procédure étrangères cesse dès que la participation du Canada aux activités d’un État étranger ou de ses



Eyes” to intercept the communications of the Canadian targets, CSIS and CSEC officials knew, based on the legal advice that they had been given about the implications of *Hape* and Justice Blanchard’s decision, that this would involve the breach of international law by the requested second parties.

[106] CSEC is expressly prohibited under the legislation adopted in 2001 by Parliament from targeting Canadian persons unless it is done under its mandate to assist federal law enforcement and security agencies in the performance of their lawful duties and subject to any limitation imposed by law on those agencies. In this context, CSEC has no greater authority than that conferred upon CSIS.

[107] The record before me indicates that CSEC consistently interpreted Parliament’s references to “lawful duties” and “limitations imposed by law” in the 2001 amendments to the *National Defence Act* [S.C. 2001, c. 41, section 102] as requiring a warrant. The legal advice given to CSEC in May 2009 stipulated that CSIS would make a request for second party assistance only where a warrant was in place. To Mr. Abbott’s knowledge, the Service had never made a request for second-party collection unless they have had a parallel authority in the form of a warrant. To his recollection, there had never been a discussion between the two agencies about the use of section 12 as the sole ground of lawful authority for CSEC to assist CSIS in its investigation by tasking the second party [\*\*\*] (transcript, October 23, 2013, at pages 80–81):

If they were to come to us and it wasn’t a parallel 30-08 warrant, we would then have a very – I will use the words serious discussion with our legal counsel and with the Service as to if this was the first time we were going to do this, let’s make sure everybody is clear and understands, as I said earlier, based on the legal advice that we received to date, legally my understanding of what we had been told is we could do that.

représentants constitue une violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne. En demandant aux autres membres du « Groupe des cinq » d’intercepter les communications de cibles canadiennes, les représentants du SCRS et du CSTC savaient, compte tenu de l’avis juridique qu’ils avaient reçu à propos de l’incidence de la jurisprudence *Hape* et de la décision du juge Blanchard, qu’en s’exécutant les secondes parties violeraient le droit international.

[106] La loi adoptée par le législateur en 2001 interdit expressément au CSTC de cibler des Canadiens, sauf s’il le fait en vertu de sa mission qui consiste à aider les agences policières et de sécurité dans l’exécution de leurs obligations légales, sous réserve des limites qui leur sont imposées par la loi. Dans ce contexte, le CSTC ne dispose pas d’un pouvoir plus grand que celui qui est conféré au SCRS.

[107] Il ressort du dossier dont je suis saisi que le CSTC a toujours interprété les termes « fonctions que la loi lui confère » et « limites que la loi impose » employés par le législateur dans les modifications apportées en 2001 à la *Loi sur la défense nationale* [L.C. 2001, ch. 41, article 102] comme exigeant l’émission d’un mandat. L’avis juridique donné au CSTC en mai 2009 mentionnait que le SCRS ne présenterait une demande d’assistance de la part d’une seconde partie que lorsqu’un mandat serait décerné. Selon M. Abbott, le Service n’a présenté des demandes de collecte de la part d’une seconde partie que s’il disposait d’une autorisation parallèle concrétisée par un mandat. D’après son souvenir, les deux agences n’ont jamais discuté du recours à l’article 12 comme seul fondement permettant d’autoriser légalement le CSTC à assister le SCRS dans ses enquêtes en mettant à contribution [\*\*\*] des secondes parties (transcription, 23 octobre 2013, aux pages 80 et 81) :

[TRADUCTION] S’ils s’adressaient à nous et qu’il n’y avait pas un 30-08 parallèle en vigueur, nous aurions eu alors ce que j’appellerais une discussion sérieuse avec notre conseiller juridique et avec le Service comme si c’était la première fois que nous faisons cela, assurons-nous que tout le monde est clair et comprend, comme je l’ai déjà dit, compte tenu de l’avis juridique que nous avons reçu jusqu’à maintenant, que je comprends sur le plan juridique que ce qu’on nous a dit est que l’on pouvait faire cela.

[108] [\*\*\*], the CSIS witness who was responsible for the warrant process in 2009, also acknowledged that CSIS looked primarily to the judicial warrants issued by this Court for the authority to ask CSEC to request the assistance of the second parties to intercept and collect the communications of Canadians. Neither agency appears to have been prepared to proceed solely on the strength of the DAGC's October 2008 opinion. The 30-08 warrants gave the officials of both agencies comfort that they were acting within the scope of their lawful authority.

[109] The DAGC acknowledges this and submits that the power under section 12 is broader than what CSIS and CSEC have previously chosen to exercise. It is appropriate, it is argued, that the two agencies decided to proceed only where a 30-08 warrant has been issued. The process of establishing judicial authority for the 30-08 warrant shows that they have gone before a court, established on reasonable grounds that the activities of the particular individual or individuals are believed to be a threat to the security of Canada and that they are going to be traveling outside Canada's borders. This shows respect for the rule of law, the DAGC contends.

[110] While that may be the case, it is clear that the exercise of the Court's warrant issuing authority has been used as protective cover for activities that it has not authorized.

[111] The DAGC's interpretation of the scope of section 12 of the CSIS Act provided to the Service in October 2008 is, in my view, highly questionable. There is nothing in any of the material that I have read or in the oral submissions of counsel for the DAGC that persuades me that it was the intent of Parliament to give the Service authority to engage the collection resources of the second-party allies to intercept the private communications of Canadians under the general power to investigate in section 12. Moreover, I have reviewed the legislative history of the amendments to the *National Defence Act* in 2001 and found nothing that would suggest that Parliament had contemplated that CSEC could extend such assistance to CSIS solely under the authority of section 12.

[108] [\*\*\*], le témoin du SCRS chargé du processus concernant les mandats en 2009, a également reconnu que le SCRS a principalement confirmé l'existence de mandats décernés par la Cour afin d'être autorisé à demander au CSTC de demander aux secondes parties de l'aider à intercepter et à recueillir des communications de Canadiens. Aucune des deux agences ne semble avoir été disposée à procéder uniquement sur la foi de l'opinion d'octobre 2008 du SPGC. Les 30-08 ont donné aux représentants des deux agences l'assurance qu'ils agissaient conformément à la portée de leur autorisation légale.

[109] Le SPGC reconnaît ceci et soutient que le pouvoir conféré par l'article 12 est plus large que celui que le SCRS et le CSTC avaient déjà décidé d'exercer. Il est soutenu qu'il convenait que les deux agences décident de ne procéder que lorsqu'un 30-08 aurait été décerné. Le processus d'établissement de l'autorité judiciaire pour les 30-08 révèle qu'ils se sont adressées au juge et ont démontré qu'il est raisonnable de croire que les activités de la ou des personnes visées constituent une menace envers la sécurité du Canada et que cette ou ces personnes allaient se déplacer à l'extérieur des frontières du Canada. Le SPGC soutient que cela reflète le respect du principe de la primauté du droit.

[110] Bien que ce soit peut-être le cas, il est manifeste que l'exercice de l'autorisation accordée par le mandat décerné par la Cour a été utilisé comme couverture à l'égard d'activités qu'elle n'a pas autorisées.

[111] L'interprétation du SPGC quant à la portée de l'article 12 de la Loi sur le SCRS qui a été communiquée au Service en octobre 2008 est, selon moi, très douteuse. Rien dans les documents que j'ai lus ou dans les observations verbales des avocats du SPGC me convainc que le législateur visait à donner au Service l'autorisation de mettre à contribution les moyens de collecte des secondes parties alliées afin d'intercepter, en vertu du pouvoir général d'enquête prévu à l'article 12, les communications privées de Canadiens. De plus, j'ai examiné l'historique législatif des modifications apportées à la *Loi sur la défense nationale* en 2001 et je n'ai rien vu dont on puisse déduire que le législateur avait envisagé que le CSTC pourrait assurer une telle assistance au SCRS sur le seul fondement de l'article 12.

[112] I am satisfied that the Service and CSEC chose to act upon the new, broad and untested interpretation of the scope of section 12 only where there was a 30-08 warrant in place. My view of the matter has been reinforced by the publication on October 31, 2013 of the *Annual Report 2012 – 2013* of the Security Intelligence Review Committee. A section of the report refers to a review of CSIS’s “Review of a new section 21 warrant power” [emphasis added]. A copy of the classified version of that study was provided to the Court by counsel to the DAGC by letter dated November 6, 2013, as it had been referenced during the hearing on October 23 and 24, 2013.

[113] SIRC [at page 18] reported on what it described in the public report as “a new warrant power under Section 21 of the *CSIS Act* which was initially authorized by the Federal Court in 2009”. The discussion of this review in the public report includes the following statements [at page 18]:

During the review period, 35 warrants (plus seven supplemental warrants) that included the new power were issued.... by relying on partner agencies—both domestic and foreign—for collection, some efficiency will ultimately be sacrificed. There has been substantial progress since the first warrant was issued; however, CSIS is still in a learning phase and it will need to manage expectations against the realities, meaning limitations, of reporting from this collection.

In order to maximize collection under the new warrant power, CSIS, in almost every case, leverages the assets of the Five Eyes community (Canada, plus the United States, the United Kingdom, Australia and New Zealand). SIRC noted that even with the assistance of allies, the collection or intelligence yield under this power has provided different gains and challenges than the Service initially expected.

[114] The classified version contains additional statements that I consider relevant to this matter:

[112] Je conclus que le Service et le CSTC ont décidé de n’agir en fonction de la nouvelle interprétation élargie, non mise à l’épreuve, de la portée de l’article 12 que lorsqu’un 30-08 a été décerné. Mon opinion sur la question a été renforcée par la publication, le 31 octobre 2013, du *Rapport annuel 2012–2013* du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. Dans une section du rapport, il est fait mention de « Examen du nouveau pouvoir octroyé au moyen de mandat en vertu de l’article 21 » [non souligné dans l’original] du SCRS. Comme il avait été fait mention de ce rapport durant les audiences du 23 et 24 octobre 2013, une copie de la version secrète de l’étude a été remise à la Cour par les avocats du SPGC au moyen d’une lettre datée du 6 novembre 2013.

[113] Le CSARS [à la page 18] a fait rapport sur ce qu’il a qualifié dans le rapport public de « nouveau pouvoir octroyé au moyen de mandat en vertu de l’article 21 de la *Loi sur le SCRS*, qui a été à l’origine autorisé par la Cour fédérale en 2009 ». Les observations suivantes figurent dans la discussion portant sur l’examen de ce rapport public [à la page 18] :

Au cours de la période durant laquelle l’étude a été menée, 35 mandats (plus sept mandats supplémentaires) ont été décernés par voie du nouveau pouvoir. Le Comité a constaté que plusieurs défis s’étaient posés au SCRS, notamment l’efficacité de la collecte de renseignement, le contrôle sur l’information recueillie, et des attentes peut-être irréalistes pour l’avenir. En effet, il a été noté que s’appuyer sur des organismes partenaires canadiens et étrangers pour la collecte de renseignements se fait finalement au détriment d’une certaine efficacité. De grands progrès ont été faits depuis l’émission du premier mandat, mais le SCRS est encore dans une phase d’apprentissage et le Service devra gérer les attentes et les réalités, notamment les limites, des rapports sur des renseignements ainsi obtenus.

Dans presque tous les cas, le SCRS mise sur la communauté du Groupe des cinq (soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) pour tirer le meilleur parti de la collecte de renseignements dans le cadre du nouveau pouvoir octroyé au moyen de mandat. Le CSARS a noté que, même avec l’aide d’alliés, la collecte de renseignements ou les informations obtenues par voie de ce pouvoir avaient présenté des avantages et des défis que le Service n’avait initialement pas prévu.

[114] La version secrète contient des déclarations additionnelles que j’estime pertinentes en l’espèce :

[TRANSLATION]

[\*\*\*]

[115] These passages suggest that SIRC is operating under the mistaken impression that the 30-08 warrants issued by this Court authorize the collection of intercepts respecting Canadian persons by foreign agencies. In doing so, the Court is associated with the concern identified by SIRC that the ability of a Five Eyes partner to act independently on CSIS-originated information carries the risk of the detention of or other harm to a Canadian person based on that information. Both Commissioner Décarry and SIRC have recognized in their reports the hazards related to the lack of control over intelligence information once it has been shared. Given the unfortunate history of information sharing with foreign agencies over the past decade and the reviews conducted by several Royal Commissions there can be no question that the Canadian agencies are aware of those hazards. It appears to me that they are using the 30-08 warrants as authorization to assume those risks.

## CONCLUSION

[116] The Service, acting on the advice of the Department of Justice, sought authorization from the Court to engage in security intelligence activities outside of Canada for which they require a warrant if conducted in Canada. The Service and their counsel were told by the Court that it lacked the jurisdiction to issue a warrant for such purposes under section 21 of the CSIS Act. They then returned to the Court with a new rationale for the issuance of a warrant based on the clearly stated grounds that the proposed interceptions [\*\*\*] would be carried out from within Canada and controlled by Canadian government personnel. Having obtained authorization under warrant to conduct such interceptions [\*\*\*] from and under the control of Canada, they engaged the assistance of second-party foreign allies [\*\*\*] and failed to inform the Court that this was being done on any of the subsequent applications.

[\*\*\*]

[115] Vu ces extraits, le CSARS fonctionne en pensant à tort que les 30-08 décernés par la Cour autorisent la collecte, par des agences étrangères, d'interceptions concernant des Canadiens. Ce faisant, la Cour retient la préoccupation relevée par le CSARS voulant que le fait qu'un partenaire du Groupe des cinq puisse se servir de façon indépendante de renseignements provenant du SCRS comporte le risque qu'un Canadien soit emprisonné ou subisse d'autres préjudices en raison de ces renseignements. Le commissaire Décarry et le CSARS ont fait part dans leurs rapports des dangers découlant de l'absence de contrôle sur les renseignements après qu'ils aient été partagés. Compte tenu que, au cours des 10 dernières années, le partage de renseignements avec des agences étrangères a souvent mal tourné et que les examens qui ont été effectués par de nombreuses Commissions royales, il ne fait aucun doute que les agences canadiennes sont conscientes de ces dangers. Il me semble qu'elles se servent des 30-08 à titre d'autorisation à assumer ces risques.

## CONCLUSION

[116] Le Service, sur les conseils du ministère de la Justice, a demandé à la Cour de l'autoriser à mener à l'étranger des activités de renseignements de sécurité, qui, si elles étaient menées au Canada, nécessiteraient l'émission d'un mandat. Le Service et ses avocats se sont fait dire par la Cour qu'elle n'avait pas compétence pour décerner un mandat aux fins de l'article 21 de la Loi sur le SCRS. Il est ensuite revenu devant la Cour pour lui présenter un nouveau raisonnement justifiant l'émission d'un mandat. Ce raisonnement reposait sur les motifs clairement énoncés selon lesquels les interceptions [\*\*\*] envisagées seraient faites à partir du Canada et seraient contrôlées par le personnel du gouvernement canadien. Après avoir obtenu l'autorisation par mandat de faire ces interceptions [\*\*\*] à partir et sous le contrôle du Canada, le Service a demandé à des alliés étrangers de seconde partie [\*\*\*] et a omis d'aviser la Cour qu'il a fait la même chose dans le cadre des demandes ultérieures.

[117] In my view, as soon as it was determined that the Service would rely on the general power to investigate set out in section 12 of the Act to request second-party assistance with the interception of the communications of Canadian subjects abroad, that determination constituted facts known to the affiant which could lead the Court to find that there was no investigative necessity to issue a 30-08 warrant. The failure to disclose that information was the result of a deliberate decision to keep the Court in the dark about the scope and extent of the foreign collection efforts that would flow from the Court's issuance of a warrant.

[118] This was a breach of the duty of candour owed by the Service and their legal advisors to the Court. It has led to misstatements in the public record about the scope of the authority granted the Service by the issuance of the 30-08 warrants.

[119] The conclusion reached in application CSIS-30-08 that the Court has the jurisdiction to issue a warrant under section 21 for the domestic interception of foreign telecommunications under certain defined conditions remains valid in my view. That jurisdiction does not extend to the authority to empower the Service to request that foreign agencies intercept the communications of Canadian persons travelling abroad either directly or through the agency of CSEC under its assistance mandate.

[120] Parliament has given the Minister of National Defence the power to approve foreign intelligence collection activities in respect of certain classes of activities. The legislative authority for CSEC to carry out its functions under the *National Defence Act* does not extend to the specific targeting of Canadian persons. CSEC may only do so in the exercise of its assistance mandate when the assisted federal law enforcement or security agency is acting under lawful authority. In my view, in enacting section 12, Parliament did not contemplate that it would be used by CSIS and CSEC to engage the interception capabilities of foreign agencies against Canadian persons.

[117] Selon moi, aussitôt qu'il fut conclu que le Service se fierait au pouvoir général d'enquête énoncé à l'article 12 de la Loi pour demander à une seconde partie de l'aider à intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger, cette conclusion constituait des faits connus par l'affiant qui pouvaient amener la Cour à conclure que l'enquête ne nécessitait pas le lancement d'un 30-08. Le défaut de communiquer ces renseignements est la conséquence de la décision délibérée de ne pas informer la Cour quant à la portée et l'ampleur des opérations de collecte étrangères qui découleraient du lancement du mandat par la Cour.

[118] Il s'agissait d'une violation de l'obligation de franchise à laquelle le Service et ses conseillers juridiques sont tenus envers la Cour. Cette violation a donné lieu à des déclarations inexacts dans le dossier public à propos de la portée de l'autorisation accordée au Service par le lancement de 30-08.

[119] La conclusion tirée dans le cadre de la demande SCRS-30-08 selon laquelle la Cour a compétence pour décerner un mandat en vertu de l'article 21 pour l'interception au Canada de télécommunications étrangères sous certaines conditions précises demeure selon moi valide. Cette compétence ne comprend pas l'autorisation de permettre au Service de demander que des agences étrangères interceptent, directement ou par l'entremise du CSTC en vertu de sa mission d'assistance, les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger.

[120] Le législateur a accordé au ministre de la Défense nationale le pouvoir d'approuver les activités de collecte de renseignements étrangers relativement à certaines catégories d'activité. L'autorisation législative permettant au CSTC d'exercer ses fonctions prévues dans la *Loi sur la défense nationale* ne comprend pas précisément le ciblage de Canadiens. Le CSTC ne peut faire cela que dans le cadre de l'exercice de sa mission d'assistance lorsque l'agence fédérale d'application de la loi ou l'agence fédérale de sécurité qui reçoit l'assistance intervient aux termes d'un pouvoir conféré par la loi. Selon moi, en adoptant l'article 12, le législateur n'a pas envisagé que le SCRS et le CSTC s'en serviraient pour mettre à contribution les capacités d'interception d'agences étrangères contre des Canadiens.

[121] It is open to Parliament, as discussed above, to amend the statute to enable the Court to authorize foreign interception. Authorization by an independent judicial officer on a particularized warrant application would ensure that any rights that the individual subjects may have would be respected and would also extend protection to the officials of the concerned agencies from potential liability so long as they were operating within the scope of the authority granted. Absent amendment to the statute, however, the Court does not have that jurisdiction.

[122] The interpretation of section 12 asserted by the Service and the DAGC is not, I believe, consistent with the scheme of the Act as a whole nor with the position of the Supreme Court of Canada in *Hape* that the violation of international law can only be justified if expressly authorized by Parliament. CSIS and CSEC officials are relying on that interpretation at their peril and, as cautioned by the CSEC Commissioner and SIRC, incurring the risk that targets may be detained or otherwise harmed as a result of the use of the intercepted communications by the foreign agencies. Section 12 does not authorize the Service and CSEC to incur that risk or shield them from liability, in my view.

[123] I express no opinion on the status of any information already collected by the Service as a result of its interpretation of section 12 of the Act and the requests for assistance to the second-party agencies that it has made since 2009 through CSEC. That question may yet need to be addressed by this or another Court.

[124] Going forward, where an application is made to the Court for a 30-08 warrant, the Court must be informed whether there has been any request for foreign assistance and, if so, what the results were in respect of the subjects of the application. In such circumstances, the Court should consider whether the investigative necessity for the issuance of the warrant has been established. I note in that regard, that the classified SIRC report questions the effectiveness of the 30-08 collection

[121] Il est loisible au législateur, comme je l'ai déjà dit, de modifier la loi afin de permettre à la Cour d'autoriser des interceptions étrangères. L'autorisation donnée par un magistrat indépendant relativement à une demande de mandat précis garantit que les droits des personnes visées seraient respectés et protégerait les agents des agences concernées contre d'éventuelles poursuites tant qu'ils agissent dans le cadre de l'autorisation accordée. Toutefois, tant que la loi ne sera pas modifiée, la Cour n'a pas cette compétence.

[122] L'interprétation de l'article 12 avancée par le Service et le SPGC n'est pas, selon moi, conforme à l'économie de la Loi dans son ensemble et n'est pas non plus conforme à la doctrine retenue par la Cour suprême par la jurisprudence *Hape* selon laquelle la violation du droit international ne peut être justifiée que par une autorisation expresse de la part du législateur. Les agents du SCRS et du CSTC courent un grand risque en se fiant à cette interprétation et, comme l'ont dit le commissaire du CSTC et le CSARS, ils courent le risque que des cibles soient emprisonnées ou subissent d'autres préjudice en conséquence de l'utilisation des communications interceptées par les agences étrangères. Selon moi, l'article 12 n'autorise pas le Service et le CSTC à courir ce risque et ne les protège pas des poursuites.

[123] Je ne formule aucune opinion quant au statut des renseignements qui ont déjà été recueillis par le Service en conséquence de l'interprétation de l'article 12 de la Loi et les demandes d'assistance qui ont été faites, par l'entremise du CSTC, aux agences des deuxièmes parties depuis 2009. Cette question peut devoir être discuté par notre Cour ou par une autre.

[124] À l'avenir, lorsqu'une demande de 30-08 est faite à la Cour, celle-ci doit être informée quant à savoir si une demande d'assistance étrangère a été faite et, le cas échéant, elle doit être informée quant aux conséquences subies par les personnes visées par la demande. Dans de telles circonstances, la Cour doit rechercher s'il a été établi qu'il est nécessaire, aux fins de l'enquête, qu'un mandat soit décerné. Je souligne, à cet égard, que le rapport secret du CSARS met en doute l'efficacité des

activities. Such information should be disclosed to the Court on each application for the Court to determine whether it is necessary to issue the warrant.

[125] It must be made clear, in any grant of a 30-08 warrant, that the warrant does not authorize the interception of the communications of a Canadian person by any foreign service on behalf of the Service either directly or through the assistance of CSEC. To that end, an appropriately worded limitation must be added to the text of the warrant.

[126] There must be no further suggestion in any reference to the use of second-party assets by CSIS and CSEC, or their legal advisors, that it is being done under the authority of a section 21 warrant issued by this Court.

[127] A copy of these further reasons for order will be provided to the Chair of SIRC and to the CSEC Commissioner. The Service will be given two weeks to comment on the public release of these further reasons for order. A public summary will be issued with prior notice to the Service and to the Attorney General.

activités de collecte effectuées en vertu des 30-08. Ces renseignements doivent être communiqués à la Cour lors de chaque demande pour qu'elle décide s'il est nécessaire de décerner le mandat.

[125] Il faut préciser que, dans tous les cas d'octroi d'un 30-08, le mandat n'autorise pas l'interception, directement ou indirectement, de communications d'un Canadien par une agence étrangère pour le compte du Service par l'intermédiaire du CSTC. À cette fin, une limite convenablement libellée doit être ajoutée au texte du mandat.

[126] Le SCRS et le CSTC, ou leurs conseillers juridiques, ne doivent plus affirmer, lorsqu'ils évoquent l'utilisation d'équipements de seconde partie, que celle-ci est autorisée par un mandat décerné par la cour en vertu de l'article 21.

[127] Une copie des présents motifs supplémentaires d'ordonnance sera remise au président du CSARS et au commissaire du CSTC. Le Service dispose de deux semaines pour formuler des observations quant à la publication des présents motifs supplémentaires d'ordonnance. Un résumé sera publié après qu'avis aura été donné au Service et au procureur général.

A-145-14  
2014 FCA 249

A-145-14  
2014 CAF 249

**IN THE MATTER OF an application by [\*\*\*] for warrants pursuant to sections 12 and 21 of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.C.S. 1985, c. C-23**

**AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée par [\*\*\*] visant la délivrance de mandats en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23**

**AND IN THE MATTER OF [\*\*\*]**

**ET DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT [\*\*\*]**

*INDEXED AS: X (RE)*

*RÉPERTORIÉ : X (RE)*

Federal Court of Appeal, Blais C.J., Dawson and Mainville J.J.A.—Ottawa, March 17 and July 31, 2014.

Cour d’appel fédérale, juge en chef Blais et juges Dawson et Mainville, J.C.A.—Ottawa, 17 mars et 31 juillet 2014.

Editor’s Note: Portions deleted by the Court are indicated by [\*\*\*].

Note de l’arrêstiste : Les parties expurgées par ordonnance de la Cour sont indiquées par [\*\*\*].

*Security Intelligence — Appeal from further reasons of Federal Court responding to recent developments, clarifying scope, limits of 2009 reasons issuing warrant authorizing Canadian Security Intelligence Service (CSIS) to intercept foreign telecommunications, conduct searches from within Canada — CSIS initially applying to Federal Court to obtain warrant to assist in investigation of threat-related activities but Federal Court dismissing warrant application on ground not having jurisdiction to authorize CSIS employees to conduct intrusive investigative activities outside of Canada in circumstances where activities authorized by warrant likely to constitute violation of foreign law (prior application or decision) — Later, in 2009, CSIS asking Federal Court to revisit, distinguish earlier decision (subsequent application or decision) — In issuing warrant CSIS sought, Federal Court of view prior decision distinguishable on basis different legal argument and different description of facts presented in earlier decision — Subsequently, fresh or renewal warrants (Domestic Interception of Foreign Telecommunications and Search (DIFTS)) issued — Federal Court then issuing impugned reasons after new information coming to light — Concluding that CSIS breaching duty of candour by failing to disclose to Federal Court in DIFTS applications intention to make requests to foreign agencies to intercept telecommunications of Canadians abroad; that CSIS having no lawful authority under Canadian Security Intelligence Service Act (Act), s. 12 to make such requests; that Act, s. 21 not allowing Court to authorize CSIS to request that foreign agencies intercept communications of Canadians travelling abroad — Whether Federal Court erring in finding that CSIS breaching duty of candour owed to Court in initial application for DIFTS warrant or in subsequent applications therefor; in finding that CSIS not having legal authority to seek assistance through*

*Renseignement de sécurité — Appel interjeté à l’encontre de motifs supplémentaires d’ordonnance de la Cour fédérale visant à répondre à de récents développements et à clarifier la portée et les limites des motifs prononcés par le juge en 2009 décernant un mandat autorisant le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à intercepter des communications étrangères et à effectuer des fouilles en territoire canadien — Le SCRS a présenté initialement à la Cour fédérale une demande en mandat afin de faciliter son enquête à l’égard d’activités susceptibles de constituer des menaces, mais la Cour fédérale a rejeté la demande en mandat au motif qu’elle n’avait pas compétence pour autoriser les employés du SCRS à mener à l’extérieur du Canada des enquêtes comportant intrusion dans des circonstances où les interventions autorisées par le mandat étaient susceptibles de constituer des violations de la loi étrangère (demande ou décision antérieure) — Plus tard, en 2009, le SCRS a demandé à la Cour fédérale de réexaminer la décision antérieure et d’opérer une distinction (demande ou décision ultérieure) — En décernant le mandat demandé par le SCRS, la Cour fédérale était d’avis que la décision antérieure devait faire l’objet d’une distinction en se fondant sur un argument juridique différent et sur un exposé des faits différent de celui qui avait été fait dans le cadre de la décision antérieure — Par la suite, d’autres juges ont décerné de nouveaux mandats (mandats d’interception au Canada de télécommunications étrangères (ICTE)) ou les ont reconduits — La Cour fédérale a ensuite prononcé les motifs contestés après que de nouveaux renseignements eurent été mis en lumière — La Cour fédérale a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise en ne l’avisant pas à l’occasion des demandes de mandat d’ICTE qu’il allait demander à des agences étrangères d’intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l’étranger; la Cour a*



*Communications Security Establishment Canada (CSEC) from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while outside of Canada — Federal Court not erring in finding that CSIS breaching duty of candour — Information Federal Court finding to be material to warrant application not disclosed to Court in prior application — Federal Court not articulating unintelligible standard for disclosure — Court's reference to matters Court could reasonably be concerned about reflecting discretionary nature of Act, s. 21 warrant — Once decision made to routinely seek assistance of foreign agencies after issuance of DIFTS warrant, duty of candour, utmost good faith requiring that CSIS disclose to Federal Court scope of anticipated investigation — Federal Court not erring in finding that CSIS not having legal authority to seek assistance through CSEC from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while outside of Canada — Federal Court right in concluding that Parliament not intending to give CSIS authority to engage foreign agencies to intercept private communications of Canadians under general power to investigate granted to CSIS by Act, s. 12 — However, Court's conclusion intrusive investigative measures conducted abroad would violate international law not endorsed — As well, necessary to add that judicial authorization in form of warrant issued pursuant to Act, s. 21 required when CSIS' methods of investigation intrusive — Appeal dismissed.*

This was an appeal from further reasons of the Federal Court responding to recent developments and clarifying the scope and limits of reasons released in 2009 issuing a warrant authorizing the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) to intercept foreign telecommunications and conduct searches from within Canada.

*également conclu que le SCRS n'était pas autorisé par l'art. 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi) à faire ces demandes et que l'art. 21 de la Loi ne permettait pas à la Cour d'autoriser le SCRS à demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise envers la Cour lorsqu'il a demandé la délivrance d'un mandat d'ICTE ou à l'occasion de toute demande ultérieure et si elle a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le SCRS n'a pas le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST), à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger — La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que le SCRS avait manqué à son obligation de franchise — Les renseignements que la Cour fédérale a considérés comme importants aux fins de la demande de mandat n'avaient pas été communiqués à la Cour fédérale dans la demande de mandat présentée antérieurement — La Cour fédérale n'a pas formulé une norme inintelligible en ce qui a trait à la communication — La mention, par la Cour, des questions qui pourraient raisonnablement la préoccuper reflétait la nature discrétionnaire de la délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 21 de la Loi — À partir du moment où la décision a été prise de demander régulièrement l'aide des agences étrangères après la délivrance d'un mandat d'ICTE, le SCRS, en vertu de l'obligation de franchise et de bonne foi absolue, devait communiquer à la Cour fédérale la portée de l'enquête envisagée — La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que la loi n'accordait pas au SCRS le pouvoir de demander de l'assistance, par l'entremise du CST, à des partenaires étrangers pour intercepter les télécommunications des Canadiens alors que ceux-ci sont à l'extérieur du Canada — La Cour fédérale a conclu à bon droit que le législateur n'avait pas l'intention de conférer au SCRS le pouvoir d'avoir recours aux agences internationales afin d'intercepter les communications de Canadiens au titre du pouvoir général d'enquête que l'art. 12 de la Loi lui accorde — Cependant, la Cour n'a pas retenu la conclusion du juge selon laquelle les activités d'enquête comportant intrusion menées à l'étranger contreviendraient au droit international — En outre, il convenait d'ajouter que l'autorisation de la Cour, qui prend la forme d'un mandat décerné en vertu de l'art. 21 de la Loi, est nécessaire lorsque les méthodes d'enquête du Service comportent intrusion — Appel rejeté.*

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de motifs supplémentaires d'ordonnance prononcés par la Cour fédérale visant à répondre à de récents développements et à clarifier la portée et les limites des motifs prononcés en 2009 de décerner un mandat autorisant le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à intercepter des communications étrangères et à effectuer des fouilles en territoire canadien.

In 2007, CSIS applied to the Federal Court to obtain a warrant to assist in the investigation of threat-related activities CSIS believed individuals would engage in while traveling outside of Canada. However, the Federal Court dismissed the warrant application on the ground that it did not have jurisdiction to authorize CSIS employees to conduct intrusive investigative activities outside of Canada in circumstances where the activities authorized by the warrant were likely to constitute a violation of foreign law (prior application or decision). In 2009, CSIS asked the Federal Court to revisit and distinguish this earlier decision. Another judge of the Federal Court was persuaded to issue the warrant CSIS sought (subsequent application or decision). The Federal Court was of the view that the prior decision was distinguishable, a conclusion reached on the basis that a different legal argument and a different description of facts concerning the methods of interception and seizure of information were presented in the earlier decision. Subsequently, fresh or renewal warrants were issued under sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*. This type of warrant is referred to as a Domestic Interception of Foreign Telecommunications and Search (DIFTS) warrant. The Federal Court then issued the impugned reasons after new information came to light. It concluded that CSIS had breached its duty of candour by failing to disclose to the Federal Court in DIFTS warrant applications that it intended to make requests to foreign agencies to intercept the telecommunications of Canadians abroad. It also concluded that CSIS had no lawful authority under section 12 of the Act to make such requests and section 21 thereof did not allow the Court to authorize CSIS to request that foreign agencies intercept the communications of Canadians travelling abroad.

The issues in this appeal were whether the Federal Court erred in finding that CSIS breached the duty of candour owed to the Court in its initial application for a DIFTS warrant or in subsequent applications for DIFTS warrants and in finding that CSIS does not have the legal authority to seek assistance through Communications Security Establishment Canada (CSEC) from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Federal Court did not err in finding that CSIS had breached the duty of candour. It was argued that the evidentiary record did not support the conclusion that there was a decision to omit information in applications for DIFTS

En 2007, le SCRS a présenté à la Cour fédérale une demande en mandat afin de faciliter son enquête à l'égard d'activités susceptibles de constituer des menaces auxquelles, selon le SCRS, des personnes pourraient se livrer au cours de déplacements à l'étranger. La Cour fédérale a cependant rejeté la demande en mandat au motif qu'elle n'avait pas compétence pour autoriser les employés du SCRS à mener à l'extérieur du Canada des enquêtes comportant intrusion dans des circonstances où les interventions autorisées par le mandat étaient susceptibles de constituer des violations de la loi étrangère (demande ou décision antérieure). En 2009, le SCRS a demandé à la Cour fédérale de réexaminer la décision du juge et d'opérer une distinction. Un autre juge désigné de la Cour fédérale s'est laissé convaincre de décerner le mandat demandé par le SCRS (demande ou décision ultérieure). La Cour fédérale était d'avis que la décision antérieure devait faire l'objet d'une distinction, la Cour fédérale tirant cette conclusion en se fondant sur un argument juridique différent et sur un exposé des faits concernant les méthodes d'interception et la collecte de renseignements différent de celui qui avait été fait dans le cadre de la décision antérieure. Par la suite, d'autres juges ont décerné de nouveaux mandats ou reconduit des mandats en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*. Ces mandats sont désignés par l'expression « mandats d'interception au Canada de télécommunications étrangères » (ICTE). La Cour fédérale a ensuite prononcé les motifs contestés après que de nouveaux renseignements eurent été mis en lumière. Elle a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise en n'avisant pas la Cour fédérale à l'occasion des demandes de mandat d'ICTE qu'il allait demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger. Elle a également conclu que le SCRS n'était pas autorisé par l'article 12 de la Loi à faire ces demandes et que l'article 21 de la Loi ne permettait pas à la Cour d'autoriser le SCRS à demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger.

Il s'agissait de savoir dans le cadre du présent appel si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise envers la Cour lorsqu'il a demandé la délivrance d'un mandat d'ICTE ou à l'occasion de toute demande ultérieure et si elle a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le SCRS n'a pas le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST), à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger.

*Arrêt* : l'appel doit être rejeté.

La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que le SCRS avait manqué à son obligation de franchise. On a fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats ne vont pas dans le sens de la conclusion selon laquelle il a été décidé

warrants, especially since the omitted information had been fully disclosed on the previous application. However, this argument was rejected. The information the Federal Court found to be material to the warrant application was not disclosed to the Court in the prior warrant application. The Court found that it had jurisdiction to issue the requested warrant based upon a different description of the facts concerning the methods of interception and seizure of information than that described in the prior application. Specifically, in the subsequent application, the Federal Court was told that the acts the Court was asked to authorize would all take place in Canada whereas in the prior application, the evidence presented was that, if granted, the warrant would authorize activities outside of Canada. In its prior decision, the Federal Court decided that section 21 of the Act did not authorize the Court to issue the requested warrant because the intrusive activities the warrant would authorize were activities that would likely violate the laws of the jurisdiction where the activities were likely to occur; the Federal Court did not find that it was without jurisdiction to issue warrants authorizing CSIS to seek foreign assistance through CSEC. It was moreover acknowledged in the initial decision that not all extraterritorial intrusive activities would be illegal in every jurisdiction. It was thus open to the Court to conclude that, once the decision was made to routinely seek foreign assistance, a strategic decision was made not to include that information in the affidavit evidence filed in support of DIFTS warrants.

As to whether the information said to be omitted was material to the relevant warrant applications in deciding whether to issue the requested warrant, the Federal Court did not articulate an unintelligible standard for disclosure as submitted. Its reference to matters the Court could reasonably be concerned about reflected the discretionary nature of a section 21 warrant. The relief's discretionary nature is made plain by subsection 21(3) of the Act which states that if satisfied of the matters enumerated in paragraphs 21(2)(a) and (b), a warrant "may" be issued. The Federal Court properly found that the prior application and the potential implications of sharing information about Canadian persons with foreign security and intelligence agencies were material considerations in deciding whether to issue the requested warrant. Thus, the Court did not make any palpable and overriding error in the application of the test for materiality. Consequently, once the decision was made to routinely seek the assistance of foreign agencies after the issuance of a DIFTS warrant, the duty of candour and utmost good faith required that CSIS disclose to the Federal Court the scope of its anticipated investigation and, in particular, that CSIS considered itself authorized by section 12 of the Act to seek foreign agency assistance without a warrant. CSIS failed to make such disclosure.

d'omettre des renseignements dans les demandes de mandats d'ICTE, surtout que les renseignements omis avaient été entièrement communiqués à l'occasion de la demande antérieure. Cet argument a cependant été rejeté. Les renseignements que la Cour fédérale a considérés comme importants aux fins de la demande de mandat n'avaient pas été communiqués à la Cour fédérale dans la demande de mandat antérieure. La Cour a conclu qu'elle avait compétence pour décerner le mandat demandé en fonction d'un exposé différent des faits relatifs aux méthodes d'interception et de saisie de renseignements de la description donnée dans la demande antérieure. Plus précisément, dans la demande ultérieure, il a été dit à la Cour fédérale que les activités qu'on lui demandait d'autoriser auraient toutes lieu au Canada, alors que dans la demande antérieure, selon les éléments de preuve présentés, il était établi que, s'il était décerné, le mandat autoriserait certaines activités à l'extérieur du Canada. Dans sa décision antérieure, la Cour fédérale a conclu que l'article 21 de la Loi n'autorisait pas la Cour fédérale à décerner le mandat demandé, parce que les interventions comportant intrusion visées par le mandat seraient susceptibles de violer les lois du ressort où elles doivent être menées; la Cour fédérale n'a pas conclu qu'elle n'avait pas compétence pour décerner des mandats autorisant le SCRS à demander l'assistance de partenaires étrangers par l'entremise du CST. En outre, il a été reconnu que les activités extraterritoriales comportant intrusion ne seraient pas nécessairement illégales dans tous les ressorts. Il était donc loisible à la Cour de conclure que dès que l'on a décidé d'avoir régulièrement recours à l'assistance étrangère, on a décidé, pour des raisons stratégiques, de ne pas inclure cette information dans les affidavits produits à l'appui des mandats d'ICTE.

Quant à savoir si les renseignements qui auraient été omis étaient importants aux fins des demandes de mandat en question pour décider d'émettre ou non le mandat demandé, la Cour fédérale n'a pas formulé une norme inintelligible en ce qui a trait à la communication. La mention des questions qui pourraient raisonnablement préoccuper la Cour reflétait la nature discrétionnaire de la délivrance d'un mandat en vertu de l'article 21. La nature discrétionnaire de la mesure ne fait aucun doute, à la lecture du paragraphe 21(3) de la Loi, qui dispose que le juge « peut » décerner le mandat s'il est convaincu de l'existence des faits énumérés aux alinéas 21(2) a) et b). La Cour fédérale a conclu à bon droit qu'il était pertinent qu'il tienne notamment compte, pour se prononcer sur la question de savoir s'il devait décerner ou non le mandat, de la demande précédente et des incidences éventuelles du partage avec des agences étrangères de sécurité et de renseignements sur des Canadiens. Donc, la Cour n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans l'application du critère relatif à la pertinence. Par conséquent, à partir du moment où la décision a été prise de demander régulièrement l'aide des agences étrangères après la délivrance d'un mandat d'ICTE, le SCRS, en vertu de l'obligation de franchise et de bonne foi absolue, devait communiquer à la Cour fédérale la portée de l'enquête

The Federal Court did not err in finding that CSIS did not have the legal authority to seek assistance, through CSEC, from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while they are outside of Canada. The proper interpretation of section 12 of the Act had to be determined. Based on the required textual, contextual and purposive analysis, CSIS is not confined to operating within Canada. The Federal Court properly concluded that Parliament did not intend to give CSIS authority to engage foreign agencies to intercept private communications of Canadians under the general power to investigate granted to CSIS by section 12 of the Act. However, the Court's conclusion that intrusive investigative measures conducted abroad would necessarily violate international law or the principle of comity between nations could not be endorsed. As well, it had to be added to the Court's reasons that judicial authorization in the form of a warrant issued pursuant to section 21 of the Act is required when CSIS' methods of investigation are intrusive, as in the case of the interception of telecommunications, whether conducted directly or indirectly through the auspices of a foreign intelligence service. Section 12 does not give CSIS an exemption from the operation of laws of general application. Thus, when intrusive investigation methods are resorted to, CSIS may apply to the Federal Court for the issuance of a warrant under section 21 of the Act.

Finally, in the prior application, the conclusion that the Federal Court lacks the jurisdiction to issue warrants authorizing CSIS to conduct activities in another state where those activities may violate the laws of that state had to be questioned. The intricacies of international law and the complexities of the national security context did not lend themselves to an answer on such a topic without a better record and fully developed arguments. It thus remained an open question whether the Federal Court possesses such jurisdiction.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41.  
*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].

envisagée, et surtout le fait qu'il se considérait lui-même autorisé, en application de l'article 12 de la Loi, à demander l'aide d'agences étrangères, sans mandat. Le SCRS ne l'a jamais fait.

La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que la loi n'accordait pas au SCRS le pouvoir de demander de l'assistance, par l'entremise du CST, à des partenaires étrangers pour intercepter les télécommunications des Canadiens alors que ceux-ci sont à l'extérieur du Canada. Il fallait déterminer quelle interprétation donner à l'article 12 de la Loi. En se fondant sur les nécessaires analyses textuelles, contextuelles et téléologiques, les activités du SCRS ne sont pas limitées aux frontières du Canada. La Cour fédérale a conclu à bon droit que le législateur n'avait pas l'intention de conférer au SCRS le pouvoir d'avoir recours aux agences internationales afin d'intercepter les communications de Canadiens au titre du pouvoir général d'enquête que l'article 12 de la Loi lui accorde. Cependant, la Cour n'a pas retenu la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les activités d'enquête comportant intrusion menées à l'étranger contreviendraient nécessairement au droit international ou au principe de courtoisie entre nations. En outre, il convenait d'ajouter aux motifs de la Cour que l'autorisation de la Cour, qui prend la forme d'un mandat décerné en vertu de l'article 21 de la Loi, est nécessaire lorsque les méthodes d'enquête du Service comportent intrusion, comme c'est le cas lors de l'interception de télécommunications, que cette interception soit effectuée directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'un service de renseignement étranger. L'article 12 n'accorde pas au SCRS une dispense de l'application des lois d'application générale. Il s'ensuit que, lorsque les méthodes d'enquête comportent intrusion, le SCRS peut demander à la Cour fédérale qu'elle décerne un mandat en vertu de l'article 21 de la Loi.

Enfin, dans la demande antérieure, la Cour avait des réserves quant à la conclusion selon laquelle la Cour fédérale n'a pas compétence pour décerner des mandats autorisant le SCRS à effectuer des interventions dans un autre État lorsque ces interventions peuvent contrevenir au droit de cet État. Vu les subtilités du droit international et la complexité des questions relatives à la sécurité nationale, il n'était pas possible de se prononcer à ce sujet en l'absence d'un dossier plus étoffé et d'arguments suffisamment développés. La Cour était par conséquent d'avis que la question de savoir si la Cour fédérale dispose d'une telle compétence n'est toujours pas réglée.

#### 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].  
*Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46.

*Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23, ss. 2 “intercept”, “threats to the security of Canada”, 12, 16, 21, 26.  
*Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46.  
*Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C. § 1801.  
*National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5, s. 273.64(1)(a),(c),(2),(3), 273.65(2).

*Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C. § 1801.  
*Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41.  
*Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 273.64(1)a),c),(2),(3), 273.65(2).  
*Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23, art. 2 « intercepter », « menaces envers la sécurité », 12, 16, 21, 26.

## CASES CITED

## APPLIED:

*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235.

## CONSIDERED:

*Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230; *R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292; *Canada (Justice) v. Khadr*, 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418; *R. v. Ulybel Enterprises Ltd.*, 2001 SCC 56, [2001] 2 S.C.R. 867; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601; *ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140; *R. v. Monney*, [1999] 1 S.C.R. 652, (1999), 171 D.L.R. (4th) 1; *Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2008 SCC 38, [2008] 2 S.C.R. 326; *Libman v. The Queen*, [1985] 2 S.C.R. 178, (1985), 21 D.L.R. (4th) 174; *Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2007 SCC 9, [2007] 1 S.C.R. 350.

## REFERRED TO:

*Assiniboine v. Meeches*, 2013 FCA 114, 444 N.R. 285; *Celgene Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 1, [2011] 1 S.C.R. 3; *Canada (Information Commissioner) v. Canada (Minister of National Defence)*, 2011 SCC 25, [2011] 2 S.C.R. 306.

## AUTHORS CITED

Canada. Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police. *Third Report: Certain R.C.M.P. Activities and the Question of Governmental Knowledge* (1981) (Justice D. C. McDonald (Chairman)), online: <<http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/mcdonald1979-81-eng.htm>>.  
 Canada. Senate. Report of the Special Committee of the Senate on the Canadian Security Intelligence Service. *Delicate Balance: A Security Intelligence Service in a Democratic Society*. Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, November 1983.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISION APPLIQUÉE :

*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230; *R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; *Canada (Justice) c. Khadr*, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *R. c. Ulybel Enterprises Ltd.*, 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; *ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; *R. c. Monney*, [1999] 1 R.C.S. 652; *Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326; *Libman c. La Reine*, [1985] 2 R.C.S. 178; *Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Assiniboine c. Meeches*, 2013 CAF 114; *Celgene Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3; *Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale)*, 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306.

## DOCTRINE CITÉE

Canada. Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada. *Troisième rapport : Certaines activités de la GRC et la connaissance qu'en avait le gouvernement* (1981) (M. le juge D. C. McDonald (président)), en ligne : <<http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-fra/mcdonald1979-81-fra.htm>>.  
 Canada. Sénat. Rapport du Comité sénatorial spécial du Service canadien du renseignement de sécurité. *Équilibre délicat : Un Service du renseignement de sécurité dans une société démocratique*. Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services Canada, novembre 1983.

Cohen, Stanley A. “Safeguards in and Justifications for Canada’s New *Anti-terrorism Act* ” (2002-2003), 14 *N.J.C.L.* 99.

Décary, Robert, Q.C. *2012-2013 Annual Report of the Commissioner of the Communications Security Establishment Commissioner*, June 2013, online : <[http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt\\_e.pdf](http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf)>.

APPEAL from further reasons for order (2013 FC 1275, [2015] 1 F.C.R. 635) responding to recent developments and clarifying the scope and limits of reasons (2009 FC 1058, [2010] 1 F.C.R. 460) issuing a warrant authorizing the Canadian Security Intelligence Service to intercept foreign telecommunications and conduct searches from within Canada. Appeal dismissed.

#### APPEARANCES

*Robert Frater, Isabelle Chartier and Jacques-Michel Cyr* for appellant.  
*Gordon Cameron* as *amicus curiae*.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Deputy Attorney General of Canada* for appellant.

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

THE COURT :

#### I. Introduction

[1] In 2007, in Court File CSIS-10-07, the Canadian Security Intelligence Service (CSIS or the Service) applied to the Federal Court to obtain a warrant to assist in the investigation of threat-related activities CSIS believed individuals would engage in while traveling outside of Canada. For reasons reported as *Canadian Security Intelligence Service Act (Re)*, 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230, Justice Blanchard (a designated judge of the Federal Court) dismissed the warrant application. In Justice Blanchard’s view, the Federal Court did not have jurisdiction to authorize CSIS

Cohen, Stanley A. « Safeguards in and Justifications for Canada’s New *Anti-terrorism Act* » (2002-2003), 14 *N.J.C.L.* 99.

Décary, Robert c.r. *Rapport annuel 2012-2013 du Commissaire du Centre de la Sécurité des Télécommunications*, juin 2013, en ligne : <[http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt\\_f.pdf](http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_f.pdf)>.

APPEL interjeté à l’encontre de motifs supplémentaires d’ordonnance (2013 CF 1275, [2015] 1 R.C.F. 635) visant à répondre à de récents développements et à clarifier la portée et les limites de motifs (2009 CF 1058, [2010] 1 R.C.F. 460) décernant un mandat autorisant le Service canadien du renseignement de sécurité à intercepter des communications étrangères et à effectuer des fouilles en territoire canadien. Appel rejeté.

#### ONT COMPARU

*Robert Frater, Isabelle Chartier et Jacques-Michel Cyr* pour l’appelant.  
*Gordon Cameron* à titre d’*amicus curiae*.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Le sous-procureur général du Canada* pour l’appelant.

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

LA COUR :

#### I. Introduction

[1] En 2007, dans l’affaire SCRS-10-07, le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) a présenté à la Cour fédérale une demande en mandat afin de faciliter son enquête à l’égard d’activités susceptibles de constituer des menaces auxquelles, selon le SCRS, des personnes pourraient se livrer au cours de déplacements à l’étranger. Par les motifs formulés dans la décision *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)*, 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230, le juge Blanchard (juge désigné de la Cour fédérale) a rejeté la demande en mandat. Selon le juge Blanchard, la Cour

employees to conduct intrusive investigative activities outside of Canada in circumstances where the activities authorized by the warrant were likely to constitute a violation of foreign law.

[2] No appeal was taken from this decision.

[3] Instead, in 2009, in Court File CSIS-30-08, CSIS asked the Federal Court to revisit and distinguish Justice Blanchard's decision. Another designated judge of the Federal Court, Justice Mosley (Judge), was persuaded to issue a warrant authorizing CSIS to intercept foreign telecommunications and conduct [\*\*\*] searches from within Canada. For reasons reported as *X (Re)*, 2009 FC 1058, [2010] 1 F.C.R. 460, the Judge was persuaded that the prior decision of Justice Blanchard was distinguishable and he issued the requested warrant. Briefly stated, the Judge reached this conclusion based upon a legal argument different from that before Justice Blanchard and upon a description of the facts concerning the methods of interception and seizure of information different from that put before Justice Blanchard.

[4] Specifically, CSIS argued that the Federal Court had jurisdiction to issue the requested warrant to ensure a measure of judicial control over activities of government officials acting in Canada in connection with an investigation that extended beyond Canada's borders. Counsel for CSIS justified this argument on the basis that the acts the Court was asked to authorize would all take place in Canada.

[5] Since the Judge issued this warrant, other designated judges of the Federal Court have issued fresh or renewal warrants in relation to targets of investigation under sections 12 and 21 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, R.S.C., 1985, c. C-23 (CSIS Act). These warrants are referred to as Domestic Interception of Foreign Telecommunications and Search (DIFTS) warrants.

fédérale n'avait pas compétence pour autoriser les employés du SCRS à mener à l'extérieur du Canada des enquêtes comportant intrusion dans des circonstances où les interventions autorisées par le mandat étaient susceptibles de constituer des violations de la loi étrangère.

[2] Aucun appel n'a été interjeté de cette décision.

[3] Plutôt que d'interjeter appel, le SCRS, en 2009, dans le dossier SCRS-30-08, a demandé à la Cour fédérale de réexaminer la décision du juge et d'opérer une distinction. Un autre juge désigné de la Cour fédérale, le juge Mosley (le juge), s'est laissé convaincre de décerner un mandat autorisant le SCRS à intercepter des communications étrangères et à effectuer [\*\*\*] des fouilles en territoire canadien. Par les motifs énoncés dans la décision *X (Re)*, 2009 CF 1058, [2010] 1 R.C.F. 460, le juge a conclu que la décision rendue par le juge Blanchard devait faire l'objet d'une distinction et il a décerné le mandat demandé. En résumé, le juge a tiré cette conclusion en se fondant sur un argument juridique différent de celui qui avait été invoqué devant le juge Blanchard et sur un exposé des faits concernant les méthodes d'interception et la collecte de renseignements différent de celui qui avait été fait devant le juge Blanchard.

[4] Plus précisément, le SCRS a soutenu que la Cour fédérale avait compétence pour décerner le mandat demandé afin d'assurer un certain degré de surveillance judiciaire sur les activités exercées par des représentants du gouvernement intervenant au Canada relativement à une enquête qui s'étendait au-delà des frontières du Canada. L'avocat du SCRS a justifié cet argument en faisant valoir que les interventions qu'on demandait à la Cour d'autoriser auraient toutes lieu au Canada.

[5] Depuis que le juge a décerné ce mandat, d'autres juges désignés de la Cour fédérale ont décerné, en vertu des articles 12 et 21 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, L.R.C. (1985), ch. C-23 (la Loi sur SCRS), de nouveaux mandats ou reconduit des mandats relatifs aux personnes visées par l'enquête. Ces mandats sont désignés par l'expression « mandats d'interception au Canada de télécommunications étrangères » (ICTE).

[6] In the *2012-2013 Annual Report of the Commissioner of the Communications Security Establishment Commissioner*, the Honourable Robert Décary, Q.C. recommended that the Communications Security Establishment Canada (CSEC) advise CSIS to provide the Federal Court with explicit evidence in DIFTS warrant applications that CSEC's assistance to CSIS might include the interception of private communications of the Canadian subjects of the DIFTS warrants by CSEC's second party partners in the United States, United Kingdom, Australia and New Zealand, and also involve the sharing of identity information of those Canadians with the four partners. These partners are, together with Canada, referred to as the "Five Eyes".

[7] After reading a public version of Commissioner Décary's report, the Judge issued an order [2013 FC 1275, [2015] 1 F.C.R. 635] requiring counsel for both CSEC and CSIS to appear before him. The order directed that [at paragraph 53]:

... counsel should be ready to speak as to whether the application of the CSE Commissioner's recommendation "that CSEC advise CSIS to provide the Federal Court of Canada, when the occasion arises, with certain additional evidence about the nature and extent of the assistance CSEC may provide to CSIS" relates to the evidence presented to the Court in the application to obtain CSIS-30-08 and all other similar applications since, and, if yes, whether the evidence would have been material to the decision to authorize the warrant(s) in CSIS-30-08 or any subsequent applications.

[8] On the basis of documents provided for that hearing, the Judge was of the view that the focus of Commissioner Décary's concern was that information that had been before Justice Blanchard in the CSIS-10-07 application was not presented to the Federal Court in the CSIS-30-08 application or in any subsequent application for a DIFTS warrant. The evidence that was before Justice Blanchard was evidence that if the requested warrant was issued, CSEC would provide assistance to CSIS by, among other things, tasking its partners within the "Five Eyes" alliance to conduct surveillance on warrant targets.

[6] Dans le *Rapport annuel 2012-2013 du Commissaire du Centre de la Sécurité des Télécommunications Canada*, l'honorable Robert Décary, c.r., a recommandé que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (le CST) conseille au SCRS de produire devant la Cour fédérale des éléments de preuves explicite dans les demandes de délivrance de mandats d'ICTE portant que l'assistance apportée par le CST au SCRS pourrait comprendre l'interception de communications privées de Canadiens visés par les mandats d'ICTE par les partenaires de seconde partie du CST, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et pourrait comporter également la communication aux quatre partenaires de renseignements sur l'identité de ces Canadiens. Ces partenaires, ainsi que le Canada, sont membres du « Groupe des cinq ».

[7] Après avoir lu la version publique du rapport du commissaire Décary, le juge a ordonné que les avocats du CST et du SCRS comparaissent devant lui. L'ordonnance [2013 CF 1275, [2015] 1 R.C.F. 635] portait [au paragraphe 53] :

[...] les avocats doivent être prêts à dire si l'application de la recommandation du commissaire du CST que « le Centre conseille au SCRS de fournir à la Cour fédérale du Canada certains éléments de preuve supplémentaires quant à la nature et à l'ampleur de l'aide qu'il peut apporter au SCRS » a trait à la preuve présentée à la Cour dans le cadre de la demande d'acquisition SCRS-[30-08] et à toutes les autres demandes similaires, et, dans l'affirmative, si la preuve aurait été importante quant à la décision d'autoriser l'émission du (des) mandat(s) dans la demande SCRS-30-08 ou dans toute demande ultérieure.

[8] Sur la foi de documents produits pour cette audience, le juge a conclu que le commissaire était principalement préoccupé par le fait que les renseignements qui avaient été produits devant le juge Blanchard dans le cadre de la demande SCRS-10-07 n'avaient pas été produits devant la Cour fédérale à l'occasion de la demande SCRS-30-08 ou de quelque demande ultérieure de délivrance de mandat d'ICTE que ce soit. Selon les éléments de preuve produits devant le juge Blanchard, si le mandat était décerné, le CST assurerait une assistance au SCRS, notamment en demandant à ses partenaires membres du « Groupe des cinq » de surveiller les cibles des mandats.



[9] After reading the top secret version of Commissioner Décary's 2012-2013 report (one of the documents provided for the initial hearing) and hearing the preliminary submissions of counsel for CSIS and CSEC, the Judge directed that further evidence and argument be presented on two issues. The issues were:

- (1) Did CSIS meet its duty of full and frank disclosure when it applied for a DIFTS warrant in application CSIS-30-08 and any subsequent DIFTS warrant application?
- (2) Did CSIS possess the legal authority, acting through CSEC, to seek assistance from its foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada?

[10] The Judge appointed Mr. Gordon Cameron as *amicus curiae* to assist in the examination of these two issues.

[11] After receiving additional evidence and hearing oral submissions by counsel for the Deputy Attorney General of Canada (Attorney General) and the *amicus*, the Judge concluded that CSIS breached its duty of candour by failing to disclose to the Federal Court in DIFTS warrant applications that it intended to make requests to foreign agencies to intercept the telecommunications of Canadians abroad. The Judge also concluded that CSIS had no lawful authority under section 12 of the CSIS Act to make such requests and section 21 of the CSIS Act did not allow the Court to authorize CSIS to request that foreign agencies intercept the communications of Canadians travelling abroad. On a going forward basis the Judge directed that:

- When an application is made to the Federal Court for a DIFTS warrant, the Court must be informed whether there has been any request for foreign assistance and, if so, what the results were in respect of the subjects of the application.

[9] Après avoir lu la version très secrète du rapport du commissaire Décary pour 2012-2013 (l'un des documents produits à l'audience initiale), et après avoir entendu les observations préliminaires des avocats du SCRS et du CST, le juge a ordonné que d'autres éléments de preuve et d'autres témoignages soient produits quant à deux questions. Ces questions sont les suivantes :

- 1) Le SCRS a-t-il respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission d'un mandat d'ICTE dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et de toute demande ultérieure de délivrance d'un mandat d'ICTE?
- 2) Le SCRS avait-il le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du CST, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger?

[10] Le juge a nommé M<sup>e</sup> Gordon Cameron *amicus curiae* pour l'aider à examiner ces deux questions.

[11] Après avoir reçu des éléments de preuve additionnels et après avoir entendu les plaidoiries de l'avocat du sous-procureur général du Canada (le procureur général) et de l'*amicus*, le juge a conclu que le SCRS a manqué à son obligation de franchise en n'avisant pas la Cour fédérale à l'occasion des demandes de mandat d'ICTE qu'il allait demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger. Le juge a également conclu que le SCRS n'était pas autorisé par l'article 12 de la Loi sur le SCRS à faire ces demandes et que l'article 21 de la Loi sur le SCRS ne permettait pas à la Cour d'autoriser le SCRS à demander à des agences étrangères d'intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l'étranger. Le juge a ordonné que, à l'avenir :

- Lorsqu'une demande de mandat d'ICTE est faite à la Cour, il faut l'informer si une demande d'assistance étrangère a été faite et, le cas échéant, il faut l'informer quant aux conséquences subies par les personnes visées par la demande.

- It must be made clear in any grant of a DIFTS warrant that the warrant does not authorize the interception of the communications of a Canadian person by any foreign service on behalf of CSIS, either directly or through the assistance of CSEC.
- There must be no further suggestion in any reference to the use of second party assets by CSIS and CSEC, or their legal advisors, that such use is conducted under the authority of a section 21 warrant issued by the Federal Court.
- Finally, a copy of the Court's reasons was to be provided to the Chair of the Security Intelligence Review Committee and to the CSEC Commissioner.
- Il faut préciser que, dans tous les cas de délivrance d'un mandat d'ICTE, celui-ci n'autorise pas l'interception, directement ou indirectement, de communications de Canadiens par une agence étrangère pour le compte du SCRS par l'intermédiaire du CST.
- Le SCRS ou le CST, ou leurs conseillers juridiques, ne doivent plus affirmer, lorsqu'ils évoquent l'utilisation d'équipements de seconde partie, qu'une telle utilisation est autorisée par un mandat décerné par la Cour fédérale en vertu de l'article 21.
- Enfin, une copie des motifs de la Cour doit être remise au président du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et au commissaire du CST.

[12] The Judge's conclusions were contained in a document entitled "Further Reasons for Order". The Judge explained in his further reasons for order that they were intended to respond to recent developments and were intended to clarify the scope and limits of the Judge's reasons issued in 2009. Subsequently, further amended reasons for order (further reasons) were issued by the Judge, correcting four clerical errors contained in the initial version of the reasons. Nothing turns on this.

[12] Les conclusions du juge figuraient dans un document intitulé « Motifs supplémentaires d'ordonnance ». Le juge a expliqué dans ses motifs supplémentaires d'ordonnance que ceux-ci visaient à répondre à de récents développements et à clarifier la portée et les limites des motifs prononcés par le juge en 2009. Par la suite, des motifs supplémentaires d'ordonnance modifiés (motifs supplémentaires) ont été prononcés par le juge afin que soient corrigées quatre erreurs d'écriture figurant dans la version initiale des motifs. Cela importe peu.

[13] Notwithstanding the title of the document, no order was issued by the Judge and he denied a request by the Attorney General that an order issue reflecting the Judge's views.

[13] Malgré l'intitulé du document, aucune ordonnance n'a été rendue par le juge et il a rejeté la demande, faite par le procureur général, d'une ordonnance exprimant ses opinions.

[14] The Attorney General now seeks to appeal from the further reasons.

[14] Le procureur général interjette maintenant appel quant aux motifs supplémentaires.

[15] At a case management conference held by the then Chief Justice of this Court, three preliminary issues were identified:

[15] Lors d'une conférence de gestion de l'instance tenue par le juge en chef de la Cour de l'époque, trois questions préliminaires ont été relevées :

- i. Does this Court have jurisdiction to hear an appeal from the further reasons in light of the fact that no formal order was rendered by the Judge?
- i. La Cour a-t-elle compétence pour entendre un appel interjeté des motifs supplémentaires étant donné qu'aucune ordonnance officielle n'a été rendue par le juge?

- ii. Should the Court grant the appellant an extension of time to file the notice of appeal from the further reasons?
- iii. Is a challenge to the further reasons moot on the ground that the warrant granted by the Judge in CSIS-30-08 has expired?

[16] The Chief Justice directed that these issues be addressed at a hearing to be held on March 17, 2014. Mr. Cameron's appointment as an *amicus* was renewed and counsel were also directed to be prepared to argue the merits of the appeal at the hearing.

[17] On March 17, 2014, we heard all submissions on the three preliminary issues. We reserved our decision and then heard arguments on the merits of the appeal.

[18] These are our reasons for extending the time in which to file the notice of appeal, taking jurisdiction to hear the appeal, concluding the appeal is not moot and that the appeal should be dismissed.

## II. Preliminary Issues

- A. *Does this Court have jurisdiction to hear an appeal from the further reasons in light of the fact no formal order was rendered by the Judge?*

[19] The *amicus* argues that the further reasons were issued in an application for a warrant that was granted and has expired. The further reasons therefore did not affect the outcome of the warrant application. As such, no appeal should lie from the further reasons.

[20] We disagree for the following two reasons.

[21] First, we accept the Attorney General's characterization of the proceeding before the Judge: it had the character of a generalized inquiry as opposed to the

- ii. La Cour doit-elle accorder à l'appelant une prorogation de délai pour déposer l'avis d'appel visant les motifs supplémentaires?
- iii. La contestation des motifs supplémentaires est-elle théorique vu que le mandat décerné dans l'affaire SCRS-30-08 est échu?

[16] Le juge en chef a ordonné que ces questions soient débattues lors de l'audience fixée au 17 mars 2014. La nomination de M<sup>c</sup> Cameron à titre d'*amicus* a été renouvelée et il a été enjoint aux avocats d'être prêts à défendre leurs thèses quant au fond de l'appel à l'audience.

[17] Le 17 mars 2014, notre Cour a entendu toutes les observations portant sur les questions préliminaires. Notre Cour a mis l'affaire en délibéré, puis elle a entendu les observations portant sur le fond de l'appel.

[18] Voici les motifs de notre Cour pour proroger le délai prévu pour déposer l'avis d'appel, pour se déclarer compétente pour entendre l'appel, pour conclure que l'appel n'est pas théorique et qu'il doit être rejeté.

## II. Questions préliminaires

- A. *Notre Cour a-t-elle compétence pour entendre un appel interjeté des motifs supplémentaires étant donné qu'aucune ordonnance officielle n'a été rendue par le juge?*

[19] L'*amicus* soutient que les motifs supplémentaires ont été rendus à l'occasion d'une demande de mandat, lequel a été décerné et est maintenant échu. Les motifs supplémentaires n'ont donc eu aucune incidence sur l'issue de la demande de mandat. Par conséquent, il ne peut être interjeté appel des motifs supplémentaires.

[20] Notre Cour ne retient pas cette thèse, et ce, pour les deux raisons suivantes.

[21] Premièrement, notre Cour retient la qualification de l'instance devant le juge faite par le procureur général : il s'agissait d'une enquête générale plutôt que de la

continuation of the warrant application. This is reflected in the order that commenced the inquiry. Counsel for CSIS and CSEC were required to appear and be prepared to speak to whether Commissioner Décary's recommendation to CSEC "relates to the evidence presented to the Court in the application to obtain CSIS-30-08 or any subsequent applications" (order, Volume 1, appeal book, Tab 13, at page 245).

[22] The generalized nature of the inquiry is also reflected in the Judge's reasons at paragraph 75. The Judge noted that while there may not have been non-disclosure in CSIS-30-08, there was no disclosure of the request for foreign assistance in the applications that followed. The Judge then referenced the Attorney General's agreement that "[r]ather than have the matter addressed in each of those files it should be dealt with in a single proceeding". Given this, and the significance of the Judge's finding that CSIS has repeatedly failed in its duty of candour, the absence of a formal order should not be an impediment to the appellant's right to have the Judge's findings of fact and law reviewed by this Court. In the unique circumstances before us, the absence of a formal order is an irregularity.

[23] Our second reason for this conclusion is that the Judge's further reasons were declaratory in nature. It is trite law that a declaration declares what the law is. An entity that is subject to a declaration is bound by it and so is obliged to comply with the declaration. If the entity has doubts about the propriety of a court's declaration, the entity is obliged to appeal it (*Assiniboine v. Meeches*, 2013 FCA 114, 444 N.R. 285, at paragraphs 12 through 15). The finding of lack of candour and the legal conclusions on the scope of sections 12 and 21 of the CSIS Act were declaratory in nature. They are of such importance that they cannot be immunized from review.

suite de la procédure de demande de mandat. Cela ressort de l'ordonnance rendue au début de l'enquête. Il a été demandé aux avocats du SCRS et du CST de comparaître et d'être prêts à débattre la question de savoir si la recommandation faite par le commissaire Décary au CST [TRADUCTION] « a trait aux éléments de preuve présentés devant la Cour dans le cadre de la demande d'acquisition SCRS-30-08 et à toutes les autres demandes ultérieures » (ordonnance, volume 1, dossier d'appel, onglet 13, à la page 245).

[22] La nature générale de l'enquête ressort également des motifs du juge, au paragraphe 75. Le juge a relevé que bien qu'il n'y ait pas eu de non-communication à l'occasion de la demande SCRS-30-08, il n'y a pas eu communication des demandes d'aide étrangère à l'occasion des demandes qui ont suivi. Le juge a ensuite renvoyé à la reconnaissance par le procureur général que [TRADUCTION] « la question devait être discutée dans le cadre d'une seule instance plutôt que d'être discutée dans le cadre de chacun des dossiers ». Compte tenu de ceci et de l'importance de la conclusion du juge selon laquelle le SCRS a à maintes reprises manqué à son obligation de franchise, l'absence d'une ordonnance officielle ne doit pas nuire au droit qu'a l'appelant de demander que les conclusions de fait et de droit du juge soient examinées par notre Cour. Dans les circonstances uniques de l'espèce, l'absence d'une ordonnance officielle constitue une irrégularité.

[23] La deuxième raison pour laquelle notre Cour a tiré cette conclusion est que les motifs supplémentaires du juge étaient de nature déclaratoire. Le droit est bien fixé : une déclaration expose l'état du droit. L'entité qui fait l'objet d'une déclaration est liée par celle-ci et est donc tenue de s'y conformer. Si l'entité a des doutes quant à une déclaration d'un juge, elle est tenue d'en appeler de celle-ci (*Assiniboine c. Meeches*, 2013 CAF 114, aux paragraphes 12 à 15). La constat de manque de franchise et les conclusions juridiques relatives à la portée des articles 12 et 21 de la Loi sur le SCRS étaient de nature déclaratoire. Elles sont d'une telle importance qu'elles ne peuvent pas échapper à l'examen du juge.

B. *Should the Court grant an extension of time to file the notice of appeal from the further reasons?*

[24] The Judge issued his further reasons on November 22, 2013. Therefore, a notice of appeal should have been filed on or before December 23, 2013. Counsel for the Attorney General mistakenly believed that the Christmas recess suspended the 30-day filing deadline. She therefore calculated the appeal period to expire on January 9, 2014. The registry declined to accept the notice of appeal for filing on January 8, 2014 on the ground the appeal period had expired. The Attorney General therefore moves for an extension of time to file the notice of appeal.

[25] The *amicus* took no position on the motion for an extension of time.

[26] In deciding whether to grant an extension of time to file a notice of appeal, the over-riding consideration is whether the interests of justice favour granting the extension. Relevant factors to consider are whether:

- (a) there is an arguable case on appeal;
- (b) special circumstances justify the delay in filing the notice of appeal;
- (c) the delay is excessive; and
- (d) the respondent will be prejudiced if the extension is granted.

[27] We are of the view that the interests of justice favour granting the extension. We reach this conclusion for the following reasons:

- (a) there are arguable issues raised in the appeal and they are issues of importance;
- (b) counsel's misunderstanding of the effect of the Christmas recess is a special circumstance that explains the delay;

B. *Notre Cour doit-elle accorder une prorogation de délai pour déposer l'avis d'appel visant les motifs supplémentaires?*

[24] Le juge a prononcé ses motifs supplémentaires le 22 novembre 2013. Par conséquent, un avis d'appel aurait dû être déposé au plus tard le 23 décembre 2013. L'avocate du procureur général a, à tort, cru que, en raison du congé de Noël, le délai de 30 jours pour déposer l'avis était suspendu. Selon ses calculs, le délai pour interjeter appel prenait fin le 9 janvier 2014. Le greffe a refusé l'avis d'appel présenté pour dépôt le 8 janvier 2014 au motif que le délai d'appel était échu. Le procureur général a donc présenté une requête en prorogation du délai prévu pour déposer l'avis d'appel.

[25] L'*amicus* n'a pris aucune position concernant la requête en prorogation de délai.

[26] Lorsqu'il s'agit de décider s'il convient d'accorder une prorogation de délai pour déposer un avis d'appel, le critère le plus important est celui qui consiste à rechercher s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation. Les facteurs à considérer sont les suivants :

- a) s'il y a des questions défendables dans l'appel;
- b) s'il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l'avis d'appel;
- c) si le retard est excessif;
- d) si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l'intimé.

[27] Notre Cour est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation. Notre Cour tire cette conclusion pour les raisons suivantes :

- a) des questions défendables ont été soulevées dans l'appel et elles sont importantes;
- b) la méprise de l'avocate quant à l'incidence du congé de Noël est une circonstance particulière justifiant le retard;

- (c) the delay was not excessive; and
- (d) the *amicus* is not prejudiced by the granting of the extension.
- [28] For these reasons, the extension is granted.
- C. *Is a challenge to the further reasons moot on the ground that the warrant granted by the Judge in CSIS-30-08 has expired?*
- [29] We are of the view that the appeal is not moot for the following two reasons.
- [30] First, as explained above, the proceeding before the Judge had the character of a generalized inquiry. It therefore affects existing warrant applications.
- [31] Second, also as explained above, the further reasons were declaratory in nature. As such, the reasons bound, and continue to bind, CSIS.
- [32] The appeal, therefore, is not moot.
- III. The Issues
- [33] Two substantive issues are raised in this appeal:
- (1) Did CSIS breach the duty of candour owed to the Court in its application for a DIFTS warrant in CSIS-30-08 or in subsequent applications for DIFTS warrants?
- (2) Does CSIS have the legal authority to seek assistance, through CSEC, from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada?
- [34] Before considering these issues, it is helpful to review the relevant findings of the Judge.
- c) le retard n'était pas excessif;
- d) la prorogation ne cause aucun préjudice à l'*amicus*.
- [28] Par ces motifs, la prorogation est accordée.
- C. *La contestation des motifs supplémentaires est-elle théorique vu que le mandat décerné à l'occasion de l'affaire SCRS-30-08 est échu?*
- [29] Selon notre Cour, l'appel n'est pas devenu théorique, et ce, pour les deux raisons suivantes.
- [30] Premièrement, comme il a déjà été expliqué, l'instance devant le juge était de la nature d'une enquête générale. Elle a donc une incidence sur les demandes de mandat en cours.
- [31] Deuxièmement, également comme il a déjà été expliqué, les motifs supplémentaires étaient de nature déclaratoire. Par conséquent, ces motifs lient, et continuent de lier le SCRS.
- [32] L'appel n'a donc pas un caractère théorique.
- III. Les questions en litige
- [33] Deux questions de fond sont soulevées dans le présent appel :
- 1) Le SCRS a-t-il manqué à son obligation de franchise envers la Cour lorsqu'il a demandé la délivrance d'un mandat d'ICTE à l'occasion de la demande SCRS-30-08 ou à l'occasion de toute demande ultérieure de délivrance d'un mandat d'ICTE?
- 2) Le SCRS a-t-il le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du CST, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger?
- [34] Avant de se pencher sur ces questions, il est utile d'examiner les conclusions pertinentes du juge.

#### IV. The Judge's Decision

[35] After describing in detail the factual background, framing the issues to be decided and dealing with a preliminary question of privilege, the Judge commenced his analysis. No appeal is brought from the Judge's conclusion that certain material was not privileged.

[36] The issues framed by the Judge were:

- (1) Whether CSIS met its duty of full and frank disclosure when it applied for a DIFTS warrant in application CSIS-30-08 and any subsequent DIFTS warrant applications; and
- (2) The legal authority of CSIS, through CSEC, to seek assistance from foreign partners to intercept the telecommunications of Canadians while they are outside of Canada.

[37] With respect to the first issue, the Judge concluded that:

- i. It was not clear that a request for foreign assistance was made in CSIS-30-08. The Attorney General conceded, however, that foreign assistance was requested in connection with the DIFTS warrants granted following the rationale developed in CSIS-30-08 and further conceded that those requests were not disclosed to the Court. The Attorney General acknowledged that the issue of compliance with the duty of full and frank disclosure should not be decided on the basis that there was no actual nondisclosure in CSIS-30-08 (reasons, paragraph 75).
- ii. The CSEC employee who provided affidavit evidence and was cross-examined before the Judge "candidly stated that his evidence in CSIS-30-08

#### IV. La décision du juge

[35] Après avoir exposé en détail les faits, formulé les questions à trancher et discuté la question préliminaire de la confidentialité, le juge a entamé son analyse. Aucun appel n'est interjeté au sujet de la conclusion du juge selon laquelle certains documents n'étaient pas confidentiels.

[36] Les questions formulées par le juge étaient les suivantes :

- 1) Le SCRS a-t-il respecté son obligation d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale lorsqu'il a demandé l'émission d'un mandat d'ICTE dans le cadre de la demande SCRS-30-08 et de toute demande ultérieure de délivrance d'un mandat d'ICTE?
- 2) Le SCRS avait-il le pouvoir légal de demander, par l'intermédiaire du CST, à des partenaires étrangers de l'aider à intercepter les télécommunications de Canadiens pendant que ceux-ci se trouvent à l'étranger?

[37] En ce qui concerne la première question, le juge a conclu :

- i. Il n'est pas clair qu'une demande d'aide étrangère a été faite à l'occasion de la demande SCRS-30-08. Le procureur général a cependant concédé qu'une demande d'aide étrangère avait été faite relativement aux mandats d'ICTE décernés suivant le raisonnement exposé dans l'affaire SCRS-30-08 et a aussi concédé que ces demandes n'avaient pas été communiquées à la Cour fédérale. Le procureur général a reconnu que la question du respect de l'obligation de divulgation complète et franche ne devrait pas être tranchée en fonction du fait qu'il n'y avait pas eu de véritable non-communication à l'occasion de la demande SCRS-30-08 (motifs, au paragraphe 75).
- ii. L'employé du CST qui a témoigné par affidavit et qui a été contre-interrogé devant le juge a « déclaré avec franchise que le témoignage qu'il avait

- was ‘crafted’ with legal counsel to exclude any reference to the role of the second parties described in his affidavit [filed] before Justice Blanchard” (reasons, paragraph 76).
- rendu dans le cadre de la demande SCRS-30-08 avait été “élaboré” avec les avocats afin que soit exclue toute mention du rôle joué par les secondes parties décrites dans l’affidavit présenté au juge Blanchard » (motifs, au paragraphe 76).
- iii. CSEC knew the collection efforts of [\*\*\*] (reasons, paragraph 76). iii. Le CST était au courant des efforts déployés pour recueillir des [\*\*\*] (motifs, au paragraphe 76).
- iv. In relation to the individuals who were subject to a DIFTS warrant, in the preceding 12-month period [\*\*\*] It was a reasonable inference that the results in previous years would be similar (reasons, paragraph 78). iv. En ce qui concerne les personnes qui ont été visées par un mandat d’ICTE au cours des 12 mois précédents [\*\*\*]. Il était raisonnable de conclure que les résultats obtenus au cours des années précédentes seraient semblables (motifs, au paragraphe 78).
- v. While CSIS acknowledged that the duty of full and frank disclosure (also known as the duty of utmost good faith and candour) applies to all of its *ex parte* warrant applications, CSIS submitted that it complied with this duty (reasons, paragraphs 82 and 83). v. Bien que le SCRS ait reconnu que l’obligation de communication complète et franche (également qualifiée d’obligation de bonne foi la plus absolue) jouait dans toutes les demandes de mandat *ex parte*, il a soutenu qu’il avait respecté cette obligation (motifs, aux paragraphes 82 et 83).
- vi. Specifically, CSIS submitted that [reasons, paragraph 84]: vi. Plus précisément, le SCRS a soutenu que [motifs, au paragraphe 84] :
- ... the fact that in addition to seeking warrants from the Court the Service may also seek the assistance, through CSEC, of foreign partners to intercept under their own legal framework telecommunications of a Canadian subject of investigation abroad as part of a lawful investigation in Canada is not a material fact which could have been relevant to the designated judge in making determinations required for the purpose of exercising a discretion in the context of a warrant application pursuant to section 21 of the CSIS Act. [TRADUCTION] [...] le fait que, en plus de demander des mandats à la Cour, le Service peut également demander de l’assistance, par l’intermédiaire du CST, de la part de partenaires étrangers afin d’intercepter, en vertu de leurs propres cadres juridiques, les télécommunications d’un Canadien visé par une enquête se trouvant à l’étranger, dans le cadre d’une enquête légale au Canada n’est pas un fait important qui aurait pu être considéré comme pertinent par le juge lorsqu’il rend des décisions exigées pour les besoins de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le contexte d’une demande de mandat présentée au titre de l’article 21 de la Loi sur le SCRS.
- vii. In advancing this argument, the Attorney General relied on the definition of “material facts” developed in decisions relating to criminal proceedings. In this context, evidence is material if what is offered to prove or disprove is a fact in issue. What is in issue is a function of the allegations contained in the indictment and the governing vii. Pour avancer cette thèse, le procureur général a invoqué la définition de « faits importants » consacrée par la jurisprudence relative aux instances pénales. Dans un tel contexte, l’élément de preuve est important si ce qu’il vise à prouver ou à réfuter est un fait controversé. La controverse est fonction des allégations figurant dans l’acte



- procedural and substantive law (reasons, paragraph 85).
- viii. The Attorney General submitted that in the context of a warrant application, materiality referred to information that is probative to the legal or factual determination that a judge would make when deciding whether to grant the requested warrant. It followed, in the submission of the Attorney General, that reference to requests for assistance made to foreign partners was legally and factually irrelevant to the issuance of the requested warrant. This was a consequence of Justice Blanchard's earlier decision that the Court lacked jurisdiction to govern the relationship between CSIS and the foreign partners (reasons, paragraph 86).
- ix. The Judge accepted the submission that in the context of a warrant application, material facts are those which may be relevant to the determination of whether the criteria contained in subsections 21(2) and (3) of the CSIS Act were made out. The Judge described the criteria as follows [reasons, paragraph 88]:
- (a) the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16;
- (b) that other investigative procedures have been tried and had failed and why it appears that they are unlikely to succeed, that the urgency of the matter is such that it would be impractical to carry out the investigation using only other investigative procedures or that without a warrant under this section it is likely that information of importance with respect to the threat to the security of Canada or the performance of the duties and functions under section 16 referred to in paragraph (a) would not be obtained.
- x. That said, the Judge rejected a narrow concept of relevance. In his view, relevant matters included the prior history of attempts to have the Court authorize the collection of security intelligence abroad and the potential implications of sharing information about Canadian persons with foreign
- d'accusation et des règles de fond et procédurales applicables à l'affaire (motifs, au paragraphe 85).
- viii. Le procureur général a soutenu que, en matière de demande de mandat, le caractère important faisait référence aux éléments probants quant à la conclusion sur le plan juridique ou factuel que le juge tirerait pour décider de décerner, ou non, le mandat demandé. Il s'ensuit, selon lui, que le renvoi aux demandes d'assistance de la part de partenaires étrangers n'avait aucune pertinence sur le plan juridique et sur le plan factuel quant à la délivrance du mandat demandé. Cela découlait de la décision antérieure du juge Blanchard selon laquelle la Cour fédérale n'avait pas compétence pour gérer la relation entre le SCRS et les partenaires étrangers (motifs, au paragraphe 86).
- ix. Le juge a retenu la thèse portant que, en matière de demande de mandat, les faits importants sont ceux qui peuvent aider le juge à rechercher si les critères énoncés aux paragraphes 21(2) et (3) de la Loi sur le SCRS sont réunis. Le juge a défini les critères de la manière suivante [motifs, au paragraphe 88] :
- a) les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
- b) le fait que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l'urgence de l'affaire est telle qu'il serait très difficile de mener l'enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises.
- x. Cela dit, le juge a rejeté une conception étroite de la pertinence. À son avis, les éléments pertinents comprenaient l'historique des tentatives faites en vue d'obtenir de la Cour fédérale l'autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l'étranger et les incidences que peut comporter le

security and intelligence agencies (reasons, paragraph 89).

- xi. Based on the evidence before him the Judge was satisfied “that a decision was made by CSIS officials in consultation with their legal advisors to strategically omit information in applications for 30-08 warrants about their intention to seek the assistance of the foreign partners. As a result, the Court was led to believe that all of the interception activity would take place in or under the control of Canada” (reasons, paragraph 90).

- xii. The Judge found that the CSEC witness understood the importance of providing the Court with information about the process “so that the Court would have a good understanding of how these activities would be undertaken.” At paragraph 91 of his reasons, the Judge quoted the following excerpt from the witness’ cross-examination:

... if we are seeking this assistance, the Court should be aware of what the second party agency would see and what they may or may not choose to do with that information. (Transcript, October 23, 2013 p. 59)

- xiii. The Judge concluded that “[i]t was a material omission for the Service not to explain its new, different and never articulated to the Court theory that, contrary to its position before Justice Blanchard, it did not require warrant authority to task the assets of the second party allied nations to conduct foreign interceptions” (reasons, paragraph 92).

[38] With respect to the second issue, the Judge reasoned as follows:

partage de renseignements concernant des Canadiens avec des agences étrangères de sécurité et de renseignements (motifs, au paragraphe 89).

- xi. Compte tenu des éléments de preuve dont il était saisi, le juge a conclu « que les représentants du SCRS, après avoir consulté leurs conseillers juridiques, ont décidé d’omettre [stratégiquement], dans les demandes [de mandats d’ICTE], les renseignements concernant leur intention de demander l’assistance de partenaires étrangers. Par conséquent, la Cour a été amenée à croire que les activités d’interception auraient toutes eu lieu au Canada ou seraient toutes contrôlées par les autorités canadiennes » (motifs, au paragraphe 90).

- xii. Le juge a conclu que le témoin du CST comprenait l’importance de produire devant la Cour fédérale les renseignements concernant le processus [TRADUCTION] « afin que la Cour puisse bien comprendre comment ces activités seraient entreprises ». Au paragraphe 91 de ses motifs, le juge a cité l’extrait suivant du contre-interrogatoire du témoin :

[TRADUCTION] [...] si nous demandons cette aide, la Cour doit savoir ce que la seconde partie verra et ce qu’elle peut décider de faire ou de ne pas faire avec ces renseignements. (Transcription, le 23 octobre 2013, à la page 59)

- xiii. Le juge a conclu que « [l]e service [avait] omis un renseignement important en n’expliquant pas à la Cour sa nouvelle et différente thèse selon laquelle, contrairement à ce qu’il [avait] affirmé devant le juge Blanchard, il n’avait pas besoin d’être autorisé par mandat pour mettre à contribution les biens des pays alliés constituant des secondes parties afin d’effectuer des interceptions à l’étranger » (motifs, au paragraphe 92).

[38] En ce qui concerne la deuxième question en litige, le juge a retenu le raisonnement suivant :

- i. The interception of the communications for which authorization was sought in the applications before Justice Blanchard in 2008 and the Judge in 2009 would come within the broad meaning of the term “intercept” as defined in section 2 of the CSIS Act by reference to the definition contained in the *Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46. Section 26 of the CSIS Act provides that Part VI [sections 183 to 196.1] of the *Criminal Code* does not apply in relation to any interception of a communication under the authority of warrant issued under section 21 of the Act. Without this protection, Part VI of the *Criminal Code* would apply to the interception of any “private communication”; a “private communication” is any private communication when either the originator or the recipient was in Canada. Given that the place of “interception” under the *Criminal Code* has been interpreted as the location where a call has been acquired and recorded, the concern about potential liability in the absence of a warrant expressed to the Court in the application before Justice Blanchard was realistic (reasons, paragraphs 23 and 24).
- ii. CSEC’s mandate is set out in the *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5 as amended by the *Anti-terrorism Act*, S.C. 2001, c. 41. Under paragraph 273.64(1)(a) of this legislation, CSEC is authorized to acquire and use information obtained from communication systems, information technology systems, networks and the like for the purpose of providing foreign intelligence to the government of Canada. Prior to the amendments made in 2001, it was unlawful for CSEC to intercept the communications of a foreign target that either originated or terminated in Canada. The 2001 legislation allowed the Minister of National Defence to authorize CSEC to target foreign entities physically located outside of Canada that may engage in communications to or from Canada, for the sole purpose of obtaining foreign intelligence (reasons, paragraphs 13 and 14).
- i. L’interception de communications pour laquelle une autorisation avait été sollicitée par les demandes présentées au juge Blanchard en 2008 et au juge en 2009 est visée par le mot « intercepter », pris au sens large, tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur le SCRS par renvoi à la définition figurant dans la *Loi sur le Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46. L’article 26 de la Loi sur le SCRS dispose que la partie VI [articles 183 à 196.1] du Code criminel ne vise pas l’interception de communications autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 de la Loi. Sans cette protection, la partie VI du Code criminel viserait l’interception de toute « communication privée »; c’est-à-dire toute communication privée dont l’auteur ou le destinataire se trouvait au Canada. Comme le lieu d’« interception » selon le Code criminel a été interprété comme le lieu où l’appel a été acquis et enregistré, la crainte de faire l’objet de poursuites en l’absence d’un mandat qui a été signalée à la Cour fédérale dans la demande présentée au juge Blanchard était réaliste (motifs, aux paragraphes 23 et 24).
- ii. La mission du CST est énoncée dans la *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, modifiée par la *Loi antiterroriste*, L.C. 2001, ch. 41. Selon l’alinéa 273.64(1)a) de cette loi, le CST est autorisé à acquérir et à utiliser l’information provenant de systèmes de communication, de systèmes de technologie de l’information, de réseaux et d’autres systèmes semblables dans le but de fournir des renseignements de provenance étrangère au gouvernement du Canada. Avant les modifications de 2001, le CST n’avait pas le droit d’intercepter les communications d’une cible étrangère en provenance du Canada ou destinées au Canada. La loi de 2001 a conféré au ministre de la Défense nationale le pouvoir d’autoriser le CST à cibler des entités étrangères matériellement situées à l’extérieur du pays qui peuvent établir des communications à destination ou en provenance du Canada, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers (motifs, aux paragraphes 13 et 14).

- iii. Paragraph 273.64(2) of the *National Defence Act* expressly prohibits CSEC from directing these activities at Canadian citizens and permanent residents (together “Canadian persons”) wherever located, or at any person in Canada, regardless of their nationality. The limitations respecting Canadian persons and any persons in Canada do not apply to technical and operational assistance which CSEC may provide to federal law enforcement and security agents in the performance of their lawful duties pursuant to paragraph 273.64(1)(c) of the *National Defence Act*. Subsection 273.64(3) of the legislation provides that such assistance activities are subject to any limitations imposed by law on the federal agencies in the performance of their duties (reasons, paragraphs 15 and 16).
- iv. In the warrant application before Justice Blanchard, CSIS’ main argument was that the warrant sought was required in order to ensure that Canadian agents engaged in intrusive searches and seizures abroad did so in conformity with Canadian law, because the impugned investigative activities might, absent a warrant, breach the Charter [*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]] and contravene the *Criminal Code*. In its submission, the requested warrant could be issued under section 21 of the CSIS Act; this approach would respect the rule of law and be consistent with the mandated regime of judicial control (reasons, paragraph 93).
- v. CSIS now asserts that it accepted the outcome of Justice Blanchard’s decision, particularly his conclusion that the Court had no authority to issue the requested warrant. In light of that, with the assistance of counsel, CSIS concluded that a warrant was not required for the Service to engage the assistance of second parties through CSEC in order to intercept the private communications of Canadians outside the country. In
- iii. Le paragraphe 273.64(2) de la *Loi sur la défense nationale* interdit expressément au CST de viser, par ces activités, les citoyens canadiens et les résidents permanents (ensemble les « Canadiens ») peu importe où ils se trouvent ou toute autre personne au Canada, peu importe sa nationalité. Les limites concernant les Canadiens et toute personne au Canada ne visent pas l’assistance technique et opérationnelle que le CST peut assurer aux forces de l’ordre fédérales et aux agents chargés de la sécurité dans l’exercice des fonctions prévues à l’alinéa 273.64(1)c) de la *Loi sur la défense nationale*. Le paragraphe 273.64(3) de cette loi dispose que ces activités d’assistance sont assujetties aux limites que la loi impose à l’exercice des fonctions des organismes fédéraux (motifs, aux paragraphes 15 et 16).
- iv. Dans la demande de mandat présentée au juge Blanchard, le SCRS a principalement soutenu que le mandat demandé était nécessaire afin de garantir que les fouilles et les perquisitions intrusives que les agents canadiens mèneraient à l’étranger soient conformes au droit canadien, parce que les activités d’enquête controversées pourraient, à défaut de mandat, être contraires à la Charte [*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]] et au *Code criminel*. Le SCRS a soutenu que le mandat demandé pouvait être décerné au titre de l’article 21 de la Loi sur le SCRS et que cette approche était conforme au principe de la primauté du droit ainsi qu’au régime de contrôle judiciaire prescrit par la Loi (motifs, au paragraphe 93).
- v. Le SCRS soutient maintenant qu’il a accepté la solution retenue par le juge Blanchard, notamment sa conclusion selon laquelle la Cour n’avait pas compétence pour décerner le mandat demandé. Compte tenu de cela, avec l’aide de ses conseillers juridiques, le SCRS a conclu qu’il n’avait pas besoin d’un mandat pour demander aux secondes parties, par l’intermédiaire du CST, de l’aider à intercepter les communications

- CSIS' submission, CSEC does not breach the prohibition against targeting Canadians contained in the *National Defence Act* when it provides assistance to CSIS operating under the general investigative authority granted to the Service by section 12 of the CSIS Act (reasons, paragraph 94).
- vi. On the record before the Judge, it appeared that no attempt was made to rely on section 12 as the lawful authority required by CSEC to target Canadians until after the Court had issued the first DIFTS warrant (reasons, paragraph 95).
- vii. In the view of the *amicus*, this interpretation of the scope of section 12 allows CSIS "to contract out interceptions of Canadians' communications or accessing Canadians' information without any warrant or supervision by this Court". While the *amicus* submitted that the Judge did not have to determine the scope of section 12 of the Act, the Judge disagreed. In his view, it was necessary for the Court to express an opinion on the issue because of the public association, through the CSEC Commissioner's Report, between the issuance of the DIFTS warrants by the Federal Court and the requests for second party assistance (reasons, paragraphs 96 and 97).
- viii. Section 12 of the CSIS Act allows CSIS to conduct investigations, collect, analyse and retain information and report to the Government of Canada respecting any activities which may reasonably be suspected of constituting threats to the security of Canada. The scope of this power must be read in conjunction with the scheme of the Act, the guarantees of protections set out in the Charter and any limitations imposed under domestic law (such as the *Criminal Code*) (reasons, paragraph 99).
- privées de Canadiens se trouvant à l'étranger. Le SCRS a soutenu que le CST n'avait pas violé l'interdiction de cibler des Canadiens prévue par la *Loi sur la défense nationale* lorsqu'il lui avait fourni une assistance alors qu'il intervenait en vertu du pouvoir général d'enquête qui lui est accordé par l'article 12 de la Loi sur le SCRS (motifs, au paragraphe 94).
- vi. Compte tenu des éléments dont le juge était saisi, il semble que ce n'est qu'après que la Cour fédérale eut décerné le premier mandat d'ICTE qu'on a tenté d'invoquer l'article 12 à titre de pouvoir légal exigé par le CST pour cibler des Canadiens (motifs, au paragraphe 95).
- vii. Selon l'*amicus*, cette interprétation de la portée de l'article 12 autorise le SCRS [TRADUCTION] « à sous-traiter à un autre intervenant la mission qui consiste à intercepter les communications de Canadiens où à accéder aux renseignements de Canadiens, et ce, sans mandat et sans surveillance de la Cour ». Bien que l'*amicus* ait soutenu que le juge n'avait pas à trancher la question de la portée de l'article 12 de la Loi, ce dernier ne fut pas de cet avis. Selon lui, il était nécessaire que la Cour fédérale se prononce sur la question en raison du rapport public du commissaire du CST et du lien qui est fait entre la délivrance des mandats d'ICTE par la Cour fédérale et les demandes d'assistance de la part des secondes parties (motifs, aux paragraphes 96 et 97).
- viii. L'article 12 de la Loi sur le SCRS accorde au SCRS le pouvoir de mener des enquêtes, de recueillir, d'analyser et de conserver des renseignements sur les activités pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada et d'en faire rapport au gouvernement canadien. La portée de ce pouvoir doit être interprétée au regard de l'économie de la Loi, des garanties et des protections énoncées dans la Charte et des limites imposées par le droit interne (comme le *Code criminel*) (motifs, au paragraphe 99).

- 
- ix. Section 12 does not exempt CSIS from the operation of these laws of general application. When required, the Service may seek the authority of a warrant under section 21 of the CSIS Act to engage in investigative methods that would otherwise constitute a crime or a breach of the Charter guarantee against unreasonable search and seizure (reasons, paragraph 100).
- x. Section 12 does not expressly authorize CSIS to invoke the interception capabilities of foreign agencies. While such interceptions may be lawful where they are initiated under the domestic legislation of the requested state, it may be unlawful in the jurisdiction where the interception actually occurs. Legislation such as the *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C. § 1801 (FISA) permits warrantless searches for foreign intelligence collection as authorized by the President of the United States and, also authorizes the surveillance of foreign subjects under court order. FISA therefore authorizes the violation of foreign sovereignty in the manner the Supreme Court of Canada recognized as contrary to the principles of customary international law, but permissible under domestic law with express legislative authority (*R. v. Hape*, 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292) (reasons, paragraph 102).
- xi. Nothing in the Act or its legislative history suggested that when enacting section 12 Parliament granted express legislative authority to CSIS to violate international law and the sovereignty of foreign nations either directly or indirectly through the agency of CSEC and the second parties (reasons, paragraph 103).
- xii. As discussed by the Supreme Court in *Hape*, at paragraphs 51, 52 and 101 and in *Canada (Justice) v. Khadr*, 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125, at paragraph 18, the principle of comity between nations that implies the acceptance of
- ix. L'article 12 ne soustrait pas le SCRS à l'application de ces lois d'application générale. Lorsque cela est nécessaire, le SCRS peut demander, au titre de l'article 21 de la Loi sur le SCRS, un mandat l'autorisant à utiliser des méthodes d'enquête qui constitueraient par ailleurs un crime ou une violation de la garantie prévue par la Charte contre les fouilles et les saisies abusives (motifs, au paragraphe 100).
- x. L'article 12 n'autorise pas expressément le SCRS à faire appel aux capacités d'interception d'agences étrangères. Bien que de telles interceptions puissent être légales lorsqu'elles sont faites en vertu des lois du pays dont l'assistance est demandée, elles peuvent être illégales dans le territoire où l'interception est faite. Une loi comme le *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978*, Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C. § 1801 (le FISA) avalise les fouilles sans mandat aux fins de collecte de renseignements étrangers qui sont approuvées par le président des États-Unis. Cette loi autorise aussi la surveillance des étrangers en vertu d'une ordonnance de la cour. Le FISA autorise donc la violation de la souveraineté de pays étrangers d'une manière qui, selon la Cour suprême du Canada, contrevient aux principes du droit international coutumier, mais qui est acceptée selon le droit américain — un pouvoir législatif exprès (*R. c. Hape*, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292) (motifs, au paragraphe 102).
- xi. Il ne ressort nullement de la Loi sur le SCRS ou des travaux préparatoires que, en adoptant l'article 12, le législateur a accordé au SCRS le pouvoir légal explicite de violer le droit international et la souveraineté de pays étrangers, directement ou indirectement, par l'intermédiaire du CST et des secondes parties (motifs, au paragraphe 103).
- xii. Comme la Cour suprême du Canada l'a affirmé par l'arrêt *Hape*, aux paragraphes 51, 52 et 101, et dans l'arrêt *Canada (Justice) c. Khadr*, 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125, au paragraphe 18, le principe de la courtoisie entre pays

- foreign laws and procedures when Canadian officials are operating abroad ends where clear violations of international law and human rights begin. In tasking the other members of the “Five Eyes” to intercept the communications of Canadian targets, CSIS and CSEC officials knew, based on the legal advice they had been given about the implications of *Hape* and Justice Blanchard’s decision, that this would involve the breach of international law by the second parties (reasons, paragraph 105).
- xiii. The record before the Judge indicated that CSEC consistently interpreted Parliament’s references to “lawful duties” and “limitation imposed by law” in the 2001 amendments to the *National Defence Act* as requiring a warrant. Legal advice given to CSEC in May 2009 stipulated that CSIS would make a request for second party assistance only where a warrant was in place (reasons, paragraph 107).
- xiv. The CSIS witness responsible for the warrant process in 2009 acknowledged that CSIS looked primarily to the judicial warrants issued by the Federal Court for the authority to ask CSEC to request the assistance of second parties to intercept and collect communications of Canadians (reasons, paragraph 108).
- xv. The exercise of the Federal Court’s warrant issuing authority was used as protective cover for activities the Court has not authorized (reasons, paragraph 110).
- xvi. The Judge was not persuaded that Parliament intended to give CSIS authority to engage the collection resources of the second party allies to intercept the private communications of Canadians under the general power to investigate
- selon lequel le responsable canadien en mission à l’étranger se plie aux règles de droit et de procédure étrangères cesse dès que la participation du Canada aux activités d’un État étranger ou de ses représentants constitue une violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne. En chargeant les autres membres du « Groupe des cinq » d’intercepter les communications de cibles canadiennes, les représentants du SCRS et du CST savaient, compte tenu de l’avis juridique qu’ils avaient reçu à propos de l’incidence de la jurisprudence *Hape* et de la décision du juge Blanchard, qu’en s’exécutant les secondes parties violeraient le droit international (motifs, au paragraphe 105).
- xiii. Il ressort du dossier dont le juge était saisi que le CST a toujours interprété les mots « fonctions que la loi lui confère » et « restrictions que la loi impose » employés par le législateur dans les modifications apportées en 2001 à la *Loi sur la défense nationale* comme exigeant la délivrance d’un mandat. L’avis juridique donné au CST en mai 2009 signalait que le SCRS ne présenterait une demande d’assistance de la part d’une seconde partie que lorsqu’un mandat serait décerné (motifs, au paragraphe 107).
- xiv. Le témoin du SCRS chargé du processus concernant les mandats en 2009 a reconnu que le SCRS s’appuyait surtout sur l’existence de mandats décernés par la Cour fédérale pour autoriser la demande au CST pour l’assistance des secondes parties dans l’interception et la collecte des communications de Canadiens (motifs, au paragraphe 108).
- xv. L’exercice du pouvoir de la Cour fédérale d’émettre des mandats a été utilisé pour protéger des activités que la Cour fédérale n’avait pas autorisées (motifs, au paragraphe 110).
- xvi. Le juge n’a pas été convaincu que l’intention du législateur était de donner au SCRS le pouvoir de mettre à contribution les moyens de collecte des secondes parties alliées afin d’intercepter, en vertu du pouvoir général d’enquête prévu à

contained in section 12. Moreover, nothing in the legislative history of the amendments to the *National Defence Act* in 2001 suggested that Parliament intended that CSEC could extend such assistance to CSIS solely on the authority of section 12 (reasons, paragraph 111).

xvii. The Judge was satisfied that CSIS and CSEC “chose to act upon the new broad and untested interpretation of the scope of s 12 only where there was a 30-08 warrant in place.” This view was reinforced by the 2012-2013 Annual Report of the Security Intelligence Review Committee (SIRC) which refers to a review of a new section 21 warrant power. After reviewing both the public and classified versions of this report the Judge was of the view that passages of the report suggest that SIRC is operating under the mistaken belief that the DIFTS warrants issued by the Federal Court authorize the collection of intercepts respecting Canadian persons by foreign agencies (reasons, paragraphs 112 and 115).

xviii. As soon as it was determined that CSIS would rely on the general power to investigate contained in section 12 of the CSIS Act to request second party assistance with the interception of communications of Canadian subjects abroad, that determination constituted facts known to individuals who swore affidavits in support of warrant applications which could lead the Court to find that there was no investigative necessity to issue a DIFTS warrant. The failure to disclose that information was the result of a deliberate decision to keep the Federal Court “in the dark about the scope and extent of foreign collection efforts that would flow from the Court’s issuance of a warrant.” This was a breach of the duty of candour owed by CSIS and its legal advisers to the Court, and has led to misinformation in the public record about the scope of the authority granted to

l’article 12, les communications privées de Canadiens. De plus, il ne ressortait nullement des travaux préparatoires concernant les modifications apportées à la *Loi sur la défense nationale* en 2001 que le législateur avait envisagé que le CST pouvait fournir une telle assistance au SCRS sur le seul fondement de l’article 12 (motifs, au paragraphe 111).

xvii. Le juge a conclu que le SCRS et le CST avaient « décidé de n’agir en fonction de la nouvelle interprétation élargie, non mise à l’épreuve, de la portée de l’article 12 que lorsqu’un [mandat d’ICTE avait] été décerné ». Cette opinion sur la question a été renforcée par le rapport annuel 2012-2013 du Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité (le CSARS), lequel signale un examen du nouveau pouvoir accordé au moyen d’un mandat en vertu de l’article 21. Après avoir examiné la version publique et la version secrète de ce rapport, le juge s’est dit d’avis qu’il ressort de certains extraits du rapport que le CSARS opère en pensant à tort que les mandats d’ICTE décernés par la Cour fédérale autorisent la collecte, par les agences étrangères, d’interceptions concernant des Canadiens (motifs, aux paragraphes 112 et 115).

xviii. Dès qu’il a été décidé que le SCRS se fierait au pouvoir général d’enquête énoncé à l’article 12 de la Loi sur le SCRS pour demander à une seconde partie de l’aider à intercepter les communications de Canadiens qui se trouvent à l’étranger, cette décision constituait un fait connu par les affiants dont les affidavits présentés à l’appui de mandats pouvaient amener la Cour fédérale à conclure que l’enquête n’appelait pas la délivrance d’un mandat d’ICTE. Le défaut de communiquer ces renseignements est la conséquence de la décision délibérée « de ne pas informer la Cour [fédérale] quant à la portée et l’ampleur des opérations de collecte étrangères qui découleraient du lancement du mandat par la Cour ». Il y avait là manquement à l’obligation de franchise à laquelle le SCRS et ses conseillers juridiques sont tenus envers la Cour fédérale, et



CSIS by the issuance of the DIFTS warrants (reasons, paragraphs 117 and 118).

ce manquement a donné lieu à des déclarations inexactes dans le dossier public à propos de la portée de l'autorisation accordée au SCRS par la délivrance des mandats d'ICTE (motifs, aux paragraphes 117 et 118).

xix. The conclusion that the Federal Court has jurisdiction to issue a warrant under section 21 for the domestic interception of foreign telecommunications under certain defined conditions remains valid. That jurisdiction does not extend to the authority to empower CSIS to request that foreign agencies intercept the communications of Canadian persons travelling abroad either directly or through the agency of CSEC under its assistance mandate (reasons, paragraph 119).

xix. La conclusion selon laquelle la Cour fédérale a compétence pour décerner un mandat en vertu de l'article 21 pour l'interception au Canada de télécommunications étrangères sous certaines conditions précises demeure vraie. Cette compétence ne comprend pas l'autorisation de permettre au SCRS de demander que des agences étrangères interceptent, directement ou par l'entremise du CST en vertu de sa mission d'assistance, les communications de Canadiens qui voyagent à l'étranger (motifs, au paragraphe 119).

xx. The interpretation of section 12 asserted by CSIS and the Attorney General is inconsistent with the scheme of the act as a whole and with the position of the Supreme Court of Canada in *Hape* that the violation of international law can only be justified if expressly authorized by Parliament (reasons, paragraph 122).

xx. L'interprétation de l'article 12 avancée par le SCRS et le procureur général n'est pas conforme à l'économie de la Loi dans son ensemble ni avec l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Hape*, portant que la violation du droit international ne peut être justifiée que par une autorisation expresse de la part du législateur (motifs, au paragraphe 122).

#### V. The asserted errors

#### V. Les erreurs invoquées

[39] The Attorney General asserts that with respect to the first issue, that is whether CSIS breached the duty of candour it owed to the Court, the Judge committed the following errors:

[39] Le procureur général soutient qu'en ce qui concerne la première question, soit celle de savoir si le SCRS a manqué à son obligation de franchise envers la Cour, le juge a commis les erreurs suivantes :

- (i) Erroneously finding that information had been strategically omitted because such finding was not supported by the record.
- (ii) Erroneously finding that the information said to have been omitted was material to the relevant warrant applications.

- i) il a conclu à tort que les renseignements avaient été stratégiquement omis parce qu'une telle conclusion n'était pas fondée par le dossier;
- ii) il a conclu à tort que les renseignements qui auraient été omis étaient importants en ce qui concerne les demandes de mandat en question.

[40] With respect to the second issue, the scope of section 12 of the CSIS Act, the Judge is said to have erred by:

[40] En ce qui concerne la deuxième question, la portée de l'article 12 de la Loi sur le SCRS, le juge aurait commis les erreurs suivantes :

- |  |   |
|--|---|
| (i) Erroneously concluding that section 12 does not provide CSIS with authority to request that foreign partners intercept telecommunications of Canadians abroad. | i) il a conclu à tort que l'article 12 ne donne pas au SCRS le pouvoir de demander à des partenaires étrangers d'intercepter les télécommunications de Canadiens à l'étranger;  |
| (ii) Erroneously concluding that asking foreign partners to intercept the telecommunication of Canadians abroad is contrary to international law.                  | ii) il a conclu à tort que le fait de demander à des partenaires étrangers d'intercepter les télécommunications de Canadiens à l'étranger est contraire au droit international. |

VI. The standard of appellate review

VI. La norme de contrôle applicable en appel

[41] The parties did not make detailed submissions on the standard of appellate review to be applied to the Judge's decision. In our view, the standard to be applied is that articulated by the Supreme Court of Canada in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235.

[41] Les parties n'ont pas présenté d'observations détaillées sur la norme de contrôle applicable par les juges d'appel à la décision du juge de première instance. À notre avis, la norme applicable est celle que la Cour suprême du Canada a formulée à l'occasion de l'affaire *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[42] It follows that:

[42] Il s'ensuit que :

- |  |  |
|--|--|
| (i) The standard of review on a pure question of law is correctness ( <i>Housen</i> , at paragraph 8).   | i) La norme de contrôle applicable à une pure question de droit est celle de la décision correcte ( <i>Housen</i> , au paragraphe 8).  |
| (ii) Findings of fact may not be reversed unless it is established that the Judge at first instance made a palpable and overriding error. The same standard is to be applied to inferences of fact drawn by the Judge. A palpable and overriding error is one that is plainly seen ( <i>Housen</i> , at paragraphs 7, 10 and 19 through 23). | ii) Les conclusions de fait ne peuvent être infirmées que s'il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante. La même norme doit être appliquée aux inférences de fait tirées par le juge. Une erreur manifeste et dominante est une erreur qui est évidente ( <i>Housen</i> , aux paragraphes 7, 10 et 19 à 23). |
| (iii) Findings of mixed fact and law are reviewed on the standard of palpable and overriding error, unless an extricable error in principle is established. Such an extricable error is reviewed on the standard of correctness ( <i>Housen</i> , at paragraph 36).  | iii) Les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de l'erreur manifeste et dominante, à moins qu'il ne soit établi qu'une erreur de principe isolable a été commise. Une telle erreur isolable doit être examinée suivant la norme de la décision correcte ( <i>Housen</i> , au paragraphe 36).                                    |

VII. Application of the standard of appellate reviewA. *Did the Judge err in finding that CSIS had breached the duty of candour?*

[43] As explained above, two errors are asserted in connection with this finding. The first is that the evidentiary record does not support the conclusion that there was a decision to “strategically omit” information in applications for DIFTS warrants. This Court may only set aside this finding if there was a palpable and overriding error with respect to underlying findings of fact or if the inference-drawing process used to reach this conclusion was palpably in error.

[44] The Attorney General asserts palpable and overriding error on the basis that:

- (i) The omitted information had been fully disclosed on the previous application before Justice Blanchard, who purportedly found that the Federal Court lacked jurisdiction to authorize such requested warrants.
- (ii) There was no evidence to support the finding that CSEC’s evidence was “crafted”.

[45] In our view, these arguments must fail for the following reasons.

[46] First, it does not assist CSIS to argue that information the Judge found to be material to the warrant application before him was disclosed to the Court in the prior warrant application made before Justice Blanchard. This is particularly the case when the Judge found the Court to have jurisdiction to issue the requested warrant based upon a different description of the facts concerning the methods of interception and seizure of information than that described to Justice Blanchard. Specifically, the Judge was told that the acts the Court was asked to authorize would all take place in Canada.

VII. Application de la norme de contrôle pertinenteA. *Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que le SCRS avait manqué à son obligation de franchise?*

[43] Comme il a été expliqué ci-dessus, deux erreurs sont invoquées relativement à cette conclusion. La première est que les éléments de preuve versés aux débats ne vont pas dans le sens de la conclusion selon laquelle il a été décidé d’« omettre [stratégiquement] » des renseignements dans les demandes de mandats d’ICTE. La Cour peut seulement annuler cette conclusion si une erreur manifeste et dominante a été commise en ce qui concerne les conclusions de fait sous-jacentes ou si le raisonnement suivi pour tirer cette conclusion était manifestement erroné.

[44] Le procureur général soutient qu’une erreur manifeste et dominante a été commise compte tenu de ce qui suit :

- i) les renseignements omis avaient été entièrement communiqués à l’occasion de la demande antérieurement présentée au juge Blanchard, lequel aurait conclu que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour autoriser la délivrance de tels mandats;
- ii) nul élément de preuve ne tendait à confirmer la conclusion selon laquelle la preuve du CST avait été « élaborée ».

[45] Selon notre Cour, ces arguments ne peuvent pas être retenus pour les raisons suivantes.

[46] Tout d’abord, le fait de soutenir que les renseignements que le juge a considérés comme importants aux fins de la demande de mandat dont il était saisi avaient été communiqués à la Cour fédérale dans la demande de mandat présentée antérieurement au juge Blanchard n’est d’aucune utilité au SCRS, surtout lorsque l’on tient compte du fait que le juge a conclu que la Cour avait compétence pour décerner le mandat demandé en fonction d’un exposé différent des faits relatifs aux méthodes d’interception et de saisie de renseignements de la description donnée au juge

The evidence before Justice Blanchard established that, if granted, the warrant would authorize activities outside of Canada.

[47] Second, it is not fair to characterize Justice Blanchard's decision to be that the Federal Court lacked jurisdiction to issue a warrant authorizing the making of requests for assistance to second parties. It is clear from Justice Blanchard's reasons that on that warrant application CSIS acknowledged that the activities sought to be authorized by the warrant were "likely to constitute a violation of foreign law" (Justice Blanchard's reasons, paragraph 29, see also paragraph 50).

[48] What Justice Blanchard did decide was that section 21 of the CSIS Act did not authorize the Federal Court to issue the requested warrant because the intrusive activities the warrant would authorize were activities that would likely violate the laws of the jurisdiction where the activities were likely to occur (Justice Blanchard's reasons, paragraph 50).

[49] Further and importantly, Justice Blanchard expressly acknowledged that not all extraterritorial intrusive activities would be illegal in every jurisdiction. Thus, he concluded paragraph 50 by noting that:

The Service intends to execute the warrant wherever the targets are located. Understandably, no specific foreign state is identified in the application since the Service is likely unable to predict where these targets may travel once they leave Canada. It is therefore difficult, if not impossible, to lead evidence as to the legality of the investigative activities sought to be authorized in a given jurisdiction at the application stage, since no foreign state is identified.

[50] This passage is wholly inconsistent with the Attorney General's assertion that Justice Blanchard held the Federal Court lacked jurisdiction to authorize second party requests. It is also inconsistent with the further

Blanchard. Plus précisément, il a été dit au juge que les activités qu'on lui demandait d'autoriser auraient toutes lieu au Canada. Vu les éléments de preuve dont le juge Blanchard était saisi, il était établi que, s'il était décerné, le mandat autoriserait certaines activités à l'extérieur du Canada.

[47] Dans un deuxième temps, il est injuste de soutenir que le juge Blanchard a conclu que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour décerner un mandat autorisant la présentation de demandes d'assistance à des secondes parties. Il ne fait aucun doute, à la lecture des motifs du juge Blanchard que, dans le cas de la demande de mandat en cause, le SCRS a reconnu que les activités à l'égard desquelles le SCRS demandait l'autorisation sous forme de mandat étaient « susceptibles de constituer une violation du droit étranger » (motifs du juge Blanchard, au paragraphe 29; voir aussi au paragraphe 50).

[48] Le juge Blanchard a bel et bien conclu que l'article 21 de la Loi sur le SCRS n'autorisait pas la Cour fédérale à décerner le mandat demandé, parce que les interventions comportant intrusion visées par le mandat seraient susceptibles de violer les lois du ressort où elles doivent être menées (motifs du juge Blanchard, au paragraphe 50).

[49] En outre, et cela est d'une grande importance, le juge Blanchard a expressément reconnu que les activités extraterritoriales comportant intrusion ne seraient pas nécessairement illégales dans tous les ressorts. Il a donc ainsi conclu le paragraphe 50 :

[Le Service] a l'intention d'exécuter le mandat peu importe où les cibles se trouvent. Naturellement, la demande ne fait mention d'aucun État étranger en particulier, puisque le Service est sans doute incapable de prévoir où ces cibles peuvent se rendre une fois qu'elles ont quitté le Canada. Il est donc difficile, voire impossible, de présenter une preuve quant à la légalité, dans un ressort donné, des investigations dont on vise l'autorisation, et ce, à l'étape de la demande, puisque aucun État étranger n'est désigné.

[50] Ces observations sont complètement incompatibles avec la thèse du procureur général selon laquelle le juge Blanchard a conclu que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour autoriser les demandes à une

submission of the Attorney General that Justice Blanchard found that section 21 does not authorize the issuance of the warrant having extraterritorial effect.

[51] It is readily apparent from a fair reading of the whole of Justice Blanchard's decision that his preoccupation was that the Court was asked to issue a warrant that CSIS conceded would likely violate the principles of territorial sovereign equality and non-intervention, and thus violate international law.

[52] Finally, in oral argument the Attorney General briefly argued that the evidence does not support the Judge's finding that CSEC's affidavit evidence on the warrant application was "crafted" to exclude reference to the role of second parties. As we understand this argument, it is that the evidence was not crafted, nor was it capable of being crafted, because it was not until after the first DIFTS warrant issued that a decision was made to seek second party assistance.

[53] In our view, this submission must fail because of the Attorney General's agreement that there was no disclosure of the requests for second party assistance in the applications that followed CSIS-30-08, and his further agreement that rather than addressing the issue of disclosure in all of the subsequent files, the issue of the adequacy of disclosure should be dealt with in a single application. We are satisfied that it was open to the Judge to conclude, at the least, that once the decision was made to routinely seek foreign assistance, a strategic decision was made not to include that information in the affidavit evidence filed in support of DIFTS warrants.

[54] We now turn to consider the Attorney General's second argument on this issue: whether the information said to be omitted was material to the relevant warrant applications.

seconde partie. Elles sont aussi incompatibles avec l'observation supplémentaire du procureur général selon laquelle le juge Blanchard a conclu que l'article 21 n'autorise pas la délivrance de mandats ayant un effet extraterritorial.

[51] Il ressort manifestement de la lecture attentive de l'ensemble des motifs de la décision du juge Blanchard, qu'il était préoccupé par le fait que l'on demandait à la Cour de décerner un mandat lequel, de l'aveu même du SCRS, aurait été susceptible de violer les principes d'égalité souveraine et de non-intervention et, par conséquent, de contrevenir au droit international.

[52] En dernier lieu, le procureur général a brièvement soutenu à l'audience que les éléments de preuve versés au dossier ne vont pas dans le sens de la conclusion du juge selon laquelle le témoignage rendu par l'affidavit joint à la demande de mandat avait été « élaboré » de manière à exclure toute mention du rôle joué par les secondes parties. Selon notre compréhension de cet argument, le témoignage n'a pas été élaboré, et il n'aurait pas pu l'être, puisque la décision de demander l'aide d'une seconde partie n'a été prise qu'après la délivrance du premier mandat d'ICTE.

[53] Notre Cour conclut que cette thèse doit être rejetée, parce que le procureur général a convenu que les demandes d'aide à une deuxième partie n'ont pas été communiquées dans les demandes qui ont suivi le dossier CSIS-30-08, et parce qu'il a aussi convenu que, plutôt que de discuter la question de la communication dans tous les autres dossiers subséquents, la question du caractère adéquat de la communication devrait être traitée dans une seule demande. Notre Cour conclut qu'il était loisible au juge de conclure, à tout le moins, que dès que l'on a décidé d'avoir régulièrement recours à l'assistance étrangère, on a décidé, pour des raisons stratégiques, de ne pas inclure cette information dans les affidavits produits à l'appui des mandats d'ICTE.

[54] Notre Cour passe donc maintenant à la deuxième thèse du procureur général sur cette question : les renseignements qui auraient été omis étaient-ils importants aux fins des demandes de mandat en question?

[55] As explained in more detail at subparagraphs 37(vi) to (vii) above, the Judge accepted that what was material to his decision to issue the first DIFTS warrant was information which was relevant when determining whether the criteria found in paragraphs 21(2)(a) and (b) of the CSIS Act had been met.

[56] The Attorney General acknowledges that this was the correct test at law (appellant’s memorandum of fact and law, at paragraph 49). He asserts, however, that the Judge erred in his application of the test. This is said to be reflected in paragraph 89 of the Judge’s reasons where he wrote:

However, I do not accept the narrow conception of relevance advocated by the DAGC in this context as it would exclude information about the broader framework in which applications for the issuance of *CSIS Act* warrants are brought. In my view it is tantamount to suggesting that the Court should be kept in the dark about matters it may have reason to be concerned about if it was made aware of them. In the circumstances under consideration that would include matters relating to the prior history of attempts to have the Court authorize the collection of security intelligence abroad and the potential implications of sharing information about Canadian persons with foreign security and intelligence agencies.

[57] The Attorney General argues that:

- (i) any requirement that CSIS disclose “matters [the Court] may have reason to be concerned about” is not an intelligible standard;
- (ii) the concern about the prior history of attempts to obtain prior authorization is “puzzling” because Justice Blanchard’s decision “made it plain that the Federal Court has no jurisdiction to issue warrants for foreign requests”; and,
- (iii) the final concern about information sharing, while important, is not relevant to the issue of

[55] Comme il a été expliqué plus en détail aux alinéas 37(vi) à (vii) ci dessus, le juge a retenu l’idée que ce qui était important pour décider d’émettre ou non le premier mandat d’ICTE, c’était les renseignements pertinents permettant d’établir si les critères énoncés aux alinéas 21(2)a) et b) de la Loi sur le SCRS avaient été réunis.

[56] Le procureur général reconnaît que tel était le bon critère juridique (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 49). Cependant, il soutient que le juge a commis une erreur dans l’application du critère. Il soutient que cette erreur ressort clairement de la lecture du paragraphe 89 des motifs du juge, où il observe :

Toutefois, je ne retiens pas la conception étroite de la pertinence préconisée par le SPGC en cette matière car elle exclut les renseignements concernant le cadre élargi dans lequel les demandes de délivrance de mandat au titre de la *Loi sur le SCRS* sont présentées. Selon moi, cela revient à dire que la Cour ne doit pas être informée quant à des questions au sujet desquelles elle pourrait avoir des réserves si elle en était informée. Dans les circonstances de l’espèce, cela comprendrait les questions ayant trait à l’historique des tentatives qui ont été faites en vue d’obtenir de la Cour l’autorisation de recueillir des renseignements de sécurité à l’étranger et les incidences que peut comporter le partage de renseignements concernant des Canadiens avec des agences étrangères de sécurité et de renseignement.

[57] Le procureur général soutient que :

- i) toute obligation portant que le SCRS communique à la Cour « les questions au sujet desquelles elle pourrait avoir des réserves » n’est pas une norme intelligible;
- ii) la préoccupation concernant l’historique des tentatives visant à obtenir l’autorisation de la Cour est [TRADUCTION] « déroutante », puisque la décision du juge Blanchard [TRADUCTION] « était sans équivoque quant au fait que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour décerner des mandats relatifs à des demandes d’assistance de la part de partenaires étrangers »;
- iii) la dernière préoccupation, qui a trait au partage de renseignements, bien qu’importante, n’est pas pertinente pour établir si les conditions préalables

whether the preconditions in paragraphs 21(2)(a) and (b) of the CSIS Act have been met.

[58] In our view, the Attorney General has failed to establish any palpable and overriding error on the part of the Judge or any extricable error of principle. We reach this conclusion for the following reasons.

[59] First, read fairly, the Judge did not articulate an unintelligible standard for disclosure. While perhaps paragraph 89 could have been more elegantly crafted, the Judge's reference to matters the Court could reasonably be concerned about reflects the discretionary nature of a section 21 warrant. That the relief is discretionary is made plain by subsection 21(3) of the CSIS Act which states that if satisfied of the matters enumerated in paragraphs 21(2)(a) and (b) a judge "may" issue a warrant.

[60] The discretionary nature of a ruling on warrant application was acknowledged by the Deputy Attorney General in the legal opinion he provided to CSIS dated October 2, 2008 (Volume 2, appeal book, page 431 at page 437).

[61] As submitted by the *amicus*, it follows from this discretionary nature that a decision whether to issue a section 21 warrant is not the simple "box-ticking" exercise the Attorney General suggests. Based on the particular circumstances before the Court in any particular warrant application, factors beyond those enumerated in paragraphs 21(2)(a) and (b) will be material to the judicial exercise of discretion. Had Parliament intended otherwise, subsection 21(3) would provide that upon being satisfied of the enumerated matters a judge "shall" issue a warrant.

[62] We agree with the Judge that on the record before him, considerations material to the decision whether to issue the requested warrant included the prior application before Justice Blanchard and the potential

énoncées aux alinéas 21(2)a) et b) de la Loi sur le SCRS ont été réunies.

[58] Notre Cour est d'avis que le procureur général n'a pas réussi à établir que le juge a commis une erreur manifeste et dominante, ou une erreur de principe qui peut être isolée. Voici les motifs pour lesquels notre Cour tire cette conclusion.

[59] Tout d'abord, selon une lecture juste des motifs, le juge n'a pas formulé une norme inintelligible en ce qui a trait à la communication. Bien qu'il soit possible que le paragraphe 89 aurait pu être rédigé de manière plus élégante, la mention, par le juge, des questions qui pourraient raisonnablement préoccuper la Cour reflète la nature discrétionnaire de la délivrance d'un mandat en vertu de l'article 21. La nature discrétionnaire de la mesure ne fait aucun doute, à la lecture du paragraphe 21(3) de la Loi sur le SCRS, qui dispose que le juge « peut » décerner le mandat s'il est convaincu de l'existence des faits énumérés aux alinéas 21(2)a) et b).

[60] La nature discrétionnaire d'une décision quant à une demande de mandat a été reconnue par le sous-procureur général dans l'avis juridique daté du 2 octobre 2008 qu'il a fourni au SCRS (volume 2 du cahier d'appel, page 431, à la page 437).

[61] Comme l'a soutenu l'*amicus*, il découle de ce caractère discrétionnaire que la décision de décerner ou non un mandat en vertu de l'article 21 ne consiste pas simplement à [TRADUCTION] « cocher les cases d'un formulaire », comme le soutient le procureur général. Compte tenu des faits particuliers dont la Cour est saisie dans le cadre d'une demande de mandat, certains facteurs, outre ceux énumérés aux alinéas 21(2)a) et b), sont pertinents quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. Si le législateur en avait voulu autrement, le paragraphe 21(3) aurait disposé que le juge « doit » décerner le mandat s'il est convaincu de la véracité des faits mentionnés.

[62] Notre Cour convient avec le juge que, compte tenu des éléments versés au dossier, il était pertinent qu'il tienne notamment compte, pour se prononcer sur la question de savoir s'il devait décerner ou non le

implications of sharing information about Canadian persons with foreign security and intelligence agencies.

[63] The submission of the Attorney General that the Judge's concern about the prior application before Justice Blanchard is "puzzling" is, in our view, again premised upon the same mis-characterization of Justice Blanchard's reasons discussed above—Justice Blanchard did not find that the Federal Court was without jurisdiction to issue warrants authorizing CSIS to seek foreign assistance through CSEC. Rather, he ruled that section 21 did not authorize a judge of the Federal Court to issue a warrant such as that requested of him when CSIS conceded that it would likely violate foreign domestic law and therefore violate international law. As noted above, Justice Blanchard was alive to the notion the investigative activities could be legal in some jurisdictions.

[64] Having dismissed the submissions of the Attorney General, it follows that he has not established any palpable and overriding error in the application of the test for materiality.

[65] To conclude on the first issue, on the record before us:

- (i) Justice Blanchard understood that if he granted the requested warrant, CSEC would, pursuant to its assistance mandate, task the foreign signal intelligence collection systems under its control as well as those under the control of allied agencies.
- (ii) Justice Blanchard also understood that CSEC had the capacity to direct activities from within Canada to [\*\*\*] search [\*\*\*] in order to obtain information and that, if granted the warrant would authorize such conduct.
- (iii) Following his decision, CSIS considered whether other options were available in order to lawfully intercept the telecommunications of Canadians

mandat, de la demande précédente dont avait été saisi le juge Blanchard et des incidences éventuelles du partage avec des agences étrangères de sécurité et de renseignements sur des Canadiens.

[63] L'observation du procureur général selon laquelle la préoccupation du juge concernant la demande tranchée par le juge Blanchard est « déroutante » relève, à notre avis, de la même interprétation erronée des motifs du juge Blanchard dont j'ai discuté plus haut. Le juge Blanchard n'a pas conclu que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour décerner des mandats autorisant le SCRS à demander l'assistance de partenaires étrangers par l'entremise du CST. Il a plutôt conclu que l'article 21 n'autorisait aucun juge de la Cour fédérale à décerner un tel mandat lorsque le SCRS admettait que ce mandat était susceptible de violer le droit national d'un autre ressort et, par conséquent, de violer le droit international. Comme il a été signalé plus haut, le juge Blanchard a tenu compte du fait que les activités d'investigation pouvaient être légales dans certains ressorts.

[64] Les observations du procureur général ayant été rejetées par notre Cour, il s'ensuit qu'il n'a pas établi l'existence d'une erreur manifeste et dominante dans l'application du critère relatif à la pertinence.

[65] En guise de conclusion quant à la première question, compte tenu des éléments versés au dossier :

- i) Le juge Blanchard comprenait que s'il faisait droit à la demande de mandat, le CST, conformément à son mandat d'assistance, utiliserait ses systèmes de collecte de renseignements électromagnétiques à l'étranger ainsi que ceux des agences alliées.
- ii) Le juge Blanchard comprenait aussi que le CST avait la capacité de mener des activités de l'intérieur du Canada en vue de [\*\*\*] rechercher [\*\*\*] en vue d'obtenir des renseignements et que le mandat, s'il était décerné, autoriserait de telles activités.
- iii) À la suite de la décision du juge Blanchard, le SCRS a cherché quelles autres possibilités s'offraient à lui pour qu'il puisse procéder à



and to search [\*\*\*] who are outside of Canada. This led to a legal opinion being requested from the Department of Justice. In consequence, on October 2, 2008 a legal opinion was given to CSIS by the Deputy Attorney General. In it, the Deputy Attorney General opined such activity could be undertaken without a warrant pursuant to CSIS' power, conferred by section 12 of the CSIS Act, to investigate through requests for assistance made on CSIS' behalf to foreign partners.

l'interception, en toute légalité, des télécommunications de Canadiens et qu'il puisse fouiller [\*\*\*] qui sont à l'extérieur du Canada. Le SCRS a alors demandé au ministère de la Justice de rédiger un avis juridique sur cette question. Par conséquent, le 2 octobre 2008, le sous-procureur général a transmis un avis juridique au SCRS. Dans cet avis, le sous-procureur général opinait que le SCRS pourrait entreprendre de telles activités sans mandat, conformément au pouvoir d'investiguer par l'entremise de demandes d'assistance formulées pour son propre compte à des partenaires étrangers conféré par l'article 12 de la Loi sur le SCRS.

- |        |   |       |  |
|--------|---|-------|--|
| (iv)   | Following receipt of this opinion, CSIS decided to make a warrant application requesting authority to, from within Canada, intercept telecommunications of Canadian subjects of investigation abroad and search [***].  | iv)   | Après avoir reçu cet avis juridique, le SCRS a décidé de présenter une demande de mandat l'autorisant à intercepter, à partir du Canada, les télécommunications de Canadiens qui faisaient l'objet d'une enquête et qui se trouvaient à l'étranger et de fouiller [***].   |
| (v)    | As a result of this application, the first DIFTS warrant was issued in CSIS-30-08. This warrant authorized CSIS to, from within Canada, intercept telecommunications of Canadian subjects of investigation abroad and search [***].                             | v)    | À la suite de cette demande, le premier mandat d'ICTE a été décerné dans le dossier SCRS-30-08. Ce mandat autorisait le SCRS à intercepter, à partir du Canada, les télécommunications de Canadiens qui faisaient l'objet d'une enquête et qui se trouvaient à l'étranger et à fouiller [***].                                   |
| (vi)   | When issuing CSIS-30-08, the Judge did not understand that requests would be made to foreign agencies. He understood that the only interception of a target's communication would be from sites controlled from within Canada under the authority of a warrant. | vi)   | Le juge, lorsqu'il a décerné le mandat du dossier SCRS-30-08, n'avait pas compris que des demandes seraient faites à des agences étrangères. Selon lui, l'interception des communications des personnes visées aurait lieu à partir de sites exploités à partir du Canada, conformément à l'autorisation conférée par le mandat. |
| (vii)  | After this warrant was issued further discussions that took place between CSIS and CSEC about the possibility to also seeking assistance from foreign partners.   | vii)  | Après que ce mandat a été décerné, des discussions supplémentaires ont eu lieu entre le SCRS et le CST au sujet de la possibilité de demander l'assistance de partenaires étrangers.   |
| (viii) | CSEC explained to CSIS that only [***] CSEC recommended the requests for assistance to foreign partners should be made at the same time as requests for assistance are made by the service to   | viii) | Le CST a expliqué au SCRS que seul [***] le CST a recommandé que les demandes d'assistance aux partenaires étrangers soient faites en même temps que les demandes d'assistance   |

CSEC under a DIFTS warrant. CSIS accepted this recommendation.

- (ix) Subsequently, a CSIS internal memorandum issued entitled “Domestic Interception of Foreign capital communications and Search (DIFTS)—Options for Regions and Procedures” was issued. The memorandum addressed issues surrounding the execution of the DIFTS warrants as well as requests for assistance to foreign partners. This is what was said about request to foreign partners:

2<sup>nd</sup> PARTY ASSETS: These are CSEC’s SIGINT counterparts within the 5-Eyes community – namely the US, UK, Australia and New Zealand. Allowing CSEC to share our collection requirements with 2<sup>nd</sup> party assets [\*\*\*] Although the Service has recognized that the use of 2<sup>nd</sup> Party SIGINT assets for targeting could eventually lead to the taskings being attributed to the Service, upper Service management has agreed that the use of 2<sup>nd</sup> party assets will be the norm. The 2<sup>nd</sup> party assets will not be privy to specific details about our targets; [\*\*\*] and could infer that the collection is being conducted on behalf of the Service as it would be outside the normal practice for CSEC to be adding Canadian [\*\*\*] [Underlining added.]

Thus, seeking the assistance of foreign agencies became the norm when a DIFTS warrant issued.

- (x) Activities carried out by CSEC for CSIS under CSEC’s assistance mandate are conducted under the lawful authority of CSIS and subject to any limits on CSIS.
- (xi) The Judge found that CSEC consistently interpreted the requirements of “lawful duties” and “limitation imposed by law” contained in paragraph 273.64(1)(c) and subsection 273.64(3) of

que le SCRS envoie au CST en vertu d’un mandat d’ICTE. Le SCRS a accepté cette recommandation.

- ix) Par la suite, le SCRS a rédigé une note de service interne intitulée [TRADUCTION] « Interception au Canada de télécommunications étrangères (ICTE) — possibilités selon les régions et procédures ». Cette note portait sur les questions se rapportant à l’exécution des mandats d’ICTE ainsi que des demandes d’assistance adressées à des partenaires étrangers. Voici ce que la note de service mentionnait à propos des demandes d’assistance adressées à des partenaires étrangers :

[TRADUCTION] RESSOURCES APPARTENANT AUX SECONDES PARTIES : Il s’agit des contreparties du CST en matière de ROEM au sein du Groupe des cinq – soit, les É.-U., le R.-U., l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Permettre au CST de partager nos besoins en matière de cueillette des renseignements avec les équipements de seconde partie [\*\*\*] Bien que le Service ait reconnu que le recours aux ressources de ROEM appartenant aux secondes parties en ce qui a trait au ciblage pourrait éventuellement faire en sorte que les missions soient attribuées au Service, la haute direction du Service a convenu que le recours aux ressources appartenant aux secondes parties sera la norme. Les ressources appartenant aux secondes parties ne seront pas mises au courant des détails précis à propos de nos cibles; [\*\*\*] et l’on pourrait déduire que la cueillette est effectuée pour le compte du Service, puisque cela ne respecterait pas la pratique courante du CST, en ce sens que l’inclusion de ces Canadiens [\*\*\*]. [Non souligné dans l’original.]

Il s’ensuit que demander l’assistance d’agences étrangères est devenue la norme lorsqu’un mandat d’ICTE est décerné.

- x) Les activités qui sont visées par le mandat d’assistance du CST sont menées par le CST pour le compte du SCRS, sous l’autorité légalement compétente du SCRS et sous réserve de toute limite qui lui est imposée.
- xi) Le juge a conclu que le CST a toujours interprété les critères d’« exercice des fonctions que la loi leur confère » et de « [limite] que la loi impose » prévus à l’alinéa 273.64(1)c) et au paragraphe 273.64(3)

the *National Defence Act* to require that CSIS obtain a warrant. Legal advice given to CSEC in May 2009 stipulated that CSIS would make a request of CSEC for second parts assistance only when a warrant was in place.

- (xii) The CSIS witness responsible for the warrant process in 2009 acknowledged that CSIS looked primarily to the warrants issued by the Federal Court for the authority to ask CSEC to request the assistance of second parties to intercept and collect communications of Canadians.
- (xiii) The Judge further found the DIFTS warrants gave officials of both CSIS and CSEC comfort that they were acting within the scope of their lawful authority.
- (xiv) Requests for foreign assistance have only been made when a DIFTS warrant has been issued by the Federal Court. CSEC only targeted communications referred in a DIFTS warrant, for the duration of the warrant, and complied with any conditions in the DIFTS warrant.

[66] On this evidence we are satisfied that once the decision was made to routinely seek the assistance of foreign agencies after the issuance of a DIFTS warrant, the duty of candour and utmost good faith required that CSIS disclose to the Federal Court the scope of its anticipated investigation, and in particular that CSIS considered itself authorized by section 12 of the CSIS Act to seek foreign agency assistance without a warrant. CSIS failed to make such disclosure.

B. *Did the Judge err in finding CSIS did not have the legal authority to seek assistance, through CSEC, from foreign partners to intercept telecommunications of Canadians while they are outside of Canada?*

de la *Loi sur la défense nationale*, comme signifiant que le SCRS avait l'obligation d'obtenir un mandat. L'avis juridique donné au CST en mai 2009 précisait que le SCRS présenterait une demande au CST en vue d'obtenir de l'assistance d'une seconde partie uniquement dans le cas où un mandat avait été décerné.

- xii) Le témoin du SCRS qui était chargé du processus relatif aux mandats en 2009 a reconnu que le SCRS considérait les mandats décernés par la Cour fédérale surtout comme autorisation pour le SCRS de demander au CST de solliciter l'aide de secondes parties pour intercepter et recueillir les communications de Canadiens.
- xiii) Le juge a aussi conclu que les mandats d'ICTE donnaient aux agents du SCRS et à ceux du CST l'assurance qu'ils intervenaient dans les limites du pouvoir que la loi leur confère.
- xiv) Les demandes d'assistance à un partenaire étranger ont uniquement été faites lorsqu'un mandat d'ICTE a été décerné par la Cour fédérale. Le CST ciblait uniquement les communications mentionnées dans le mandat d'ICTE, pour la durée du mandat, et se conformait à toutes les conditions prévues au mandat d'ICTE.

[66] Vu ces éléments de preuve, notre Cour conclut que, à partir du moment où la décision a été prise de demander régulièrement l'aide des agences étrangères après la délivrance d'un mandat d'ICTE, le SCRS, en vertu de l'obligation de franchise et de bonne foi absolue, devait communiquer à la Cour fédérale la portée de l'enquête envisagée, et surtout le fait qu'il se considérait lui-même autorisé, en application de l'article 12 de la Loi sur le SCRS, à demander l'aide d'agences étrangères, sans mandat. Le SCRS ne l'a jamais fait.

B. *Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la loi n'accordait pas au SCRS le pouvoir de demander de l'assistance, par l'entremise du CST, à des partenaires étrangers pour intercepter les télécommunications des Canadiens alors que ceux-ci sont à l'extérieur du Canada?*

[67] Whether CSIS has authority to seek such assistance depends upon the proper interpretation of section 12 of the CSIS Act.

[68] The preferred approach to statutory interpretation has been expressed in the following terms by the Supreme Court (see: *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21. See also: *R. v. Ulybel Enterprises Ltd.*, 2001 SCC 56, [2001] 2 S.C.R. 867, at paragraph 29):

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[69] The Supreme Court restated this principle in *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, at paragraph 10:

It has been long established as a matter of statutory interpretation that “the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: see *65302 British Columbia Ltd. v. Canada*, [1999] 3 S.C.R. 804, at para. 50. The interpretation of a statutory provision must be made according to a textual, contextual and purposive analysis to find a meaning that is harmonious with the Act as a whole. When the words of a provision are precise and unequivocal, the ordinary meaning of the words play a dominant role in the interpretive process. On the other hand, where the words can support more than one reasonable meaning, the ordinary meaning of the words plays a lesser role. The relative effects of ordinary meaning, context and purpose on the interpretive process may vary, but in all cases the court must seek to read the provisions of an Act as a harmonious whole.

[70] This formulation of the proper approach to statutory interpretation was repeated in *Celgene Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2011 SCC 1, [2011] 1 S.C.R. 3, at paragraph 21, and *Canada (Information Commissioner) v. Canada (Minister of National Defence)*, 2011 SCC 25, [2011] 2 S.C.R. 306, at paragraph 27.

[71] Inherent in the contextual approach to statutory interpretation is the understanding that the grammatical and ordinary sense of a provision is not determinative of

[67] La question de savoir si le SCRS peut présenter une telle demande d’assistance dépend de l’interprétation que l’on donne à l’article 12 de la Loi sur le SCRS.

[68] La méthode privilégiée en ce qui a trait à l’interprétation des lois a été ainsi définie par la Cour suprême du Canada (voir : *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21. Voir aussi *R. c. Ulybel Enterprises Ltd.*, 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, au paragraphe 29) :

[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[69] La Cour suprême a réaffirmé ce principe par l’arrêt *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10 :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir *65302 British Columbia Ltd. c. Canada*, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.

[70] Cet enseignement quant à la bonne méthode à retenir en matière d’interprétation des lois a été rappelé par les arrêts *Celgene Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 21, et *Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale)*, 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306, au paragraphe 27.

[71] L’approche contextuelle de l’interprétation des lois est fondée sur l’idée que le sens grammatical et ordinaire d’une disposition n’est pas déterminant quant à son

its meaning. A court must consider the total context of the provision to be interpreted “no matter how plain the disposition may seem upon initial reading” (*ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140, at paragraph 48). From the text and this wider context the interpreting court aims to ascertain legislative intent, “[t]he most significant element of this analysis” (*R. v. Monney*, [1999] 1 S.C.R. 652, at paragraph 26).

[72] Section 12 is as follows:

Collection,  
analysis and  
retention

**12.** The Service shall collect, by investigation or otherwise, to the extent that it is strictly necessary, and analyse and retain information and intelligence respecting activities that may on reasonable grounds be suspected of constituting threats to the security of Canada and, in relation thereto, shall report to and advise the Government of Canada.

[73] The phrase “threats to the security of Canada” found in section 12 is defined in section 2 of the CSIS Act to mean:

Definitions

**2.** ...

“threats to the security of Canada”  
« menaces envers la sécurité du Canada »

“threats to the security of Canada” means

(a) espionage or sabotage that is against Canada or is detrimental to the interests of Canada or activities directed toward or in support of such espionage or sabotage,

(b) foreign influenced activities within or relating to Canada that are detrimental to the interests of Canada and are clandestine or deceptive or involve a threat to any person,

(c) activities within or relating to Canada directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property for the purpose of achieving a political, religious or ideological objective within Canada or a foreign state, and

sens. Il faut tenir compte du contexte global de la disposition à interpréter, « même si, à première vue, le sens de son libellé peut paraître évident » (*ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, au paragraphe 48). C’est à partir du libellé et du contexte global que le juge appelé à interpréter le texte recherche l’intention du législateur, qui est « [l]’élément le plus important de cette analyse » (*R. c. Monney*, [1999] 1 R.C.S. 652, au paragraphe 26).

[72] L’article 12 est libellé ainsi :

**12.** Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

Informations  
et renseignements

[73] Les mots « menaces envers la sécurité du Canada », que l’on retrouve à l’article 12, sont ainsi définis à l’article 2 de la Loi sur le SCRS :

**2.** [...]

Définitions

« menaces envers la sécurité du Canada »  
Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :

a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

« menaces envers la sécurité du Canada »  
“threats to the security of Canada”

(d) activities directed toward undermining by covert unlawful acts, or directed toward or intended ultimately to lead to the destruction or overthrow by violence of, the constitutionally established system of government in Canada.

[74] Lawful advocacy, protest or dissent do not constitute threats to Canada's security, unless accompanied by one of the four enumerated activities.

[75] We begin consideration of the scope of section 12 with the uncontroversial observation that nothing in the text of section 12 suggests any geographic limit on the sphere of the Service's operations. Indeed, references in the definition of "threats to the security of Canada" to such things as "foreign influenced activities within or relating to Canada" and "activities within or relating to Canada directed toward ... [the] use of acts of serious violence ... for the purpose of achieving ... [an] objective within Canada or a foreign state" are inconsistent with any notion of a geographic limit on CSIS' areas of operation.

[76] This textual analysis is supported by a contextual analysis when section 12 is compared with subsection 16(1) of the CSIS Act. Section 16 deals with the collection of information concerning foreign states and persons, and provides that the Service may assist the Ministers of National Defence and Foreign Affairs "within Canada". Thus, a contextual analysis reveals that when Parliament wished to limit the Service's geographic sphere of operations it did so expressly.

[77] As for the required purposive analysis, it is undisputed that a state's ability to protect itself from national security threats depends upon its ability to obtain accurate and timely intelligence relating to such threats. For that reason, the Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police, [*Third Report: Certain R.C.M.P. Activities and the Question of Governmental Knowledge*] 1981 (McDonald Commission) recommended that

d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

[74] Les activités licites de défense d'une cause, de protestation ou d'opposition ne constituent pas des menaces envers la sécurité du Canada, à moins que ces activités ne soient exercées au moyen de l'une des quatre activités énumérées ci-dessus.

[75] Notre Cour amorce son examen de la portée de l'article 12 en faisant remarquer, et cela n'est pas controversé, qu'il ne ressort pas de celui-ci qu'il existe une limite de nature géographique au champ des activités du Service. En fait, les renvois à la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à des éléments comme « les activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou qui s'y déroulent » et « les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave [...] dans le but d'atteindre un objectif [...] au Canada ou dans un État étranger » ne sont pas compatibles avec quelque notion que ce soit de limite géographique aux champs d'activité du SCRS.

[76] Cette analyse textuelle s'appuie sur une analyse contextuelle lorsque l'on compare l'article 12 avec le paragraphe 16(1) de la Loi sur le SCRS. L'article 16 vise la cueillette d'informations se rapportant à des personnes ou à des États étrangers, et prévoit que le Service peut assister les ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères « dans les limites du Canada ». Il ressort donc de l'analyse contextuelle que, lorsque le législateur a voulu limiter le champ d'opérations du Service sur le plan géographique, il l'a fait expressément.

[77] En ce qui a trait à l'analyse téléologique qu'il convient de faire, il n'est pas controversé que la capacité d'un État à assurer sa protection à l'encontre des menaces envers la sécurité nationale dépend de sa capacité à obtenir des renseignements précis et en temps utile concernant de telles menaces. Pour ce motif, la Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada [*Troisième rapport : Certaines activités de la GRC et la connaissance qu'en*

Canada's intelligence agency should not be confined to collecting intelligence or countering activities on Canadian soil; otherwise, information and sources of information important to Canada's security would be lost. Given that the report of the McDonald Commission led to the creation of CSIS, its recommendations support the conclusion that CSIS was intended to conduct activities at home and abroad.

[78] Having concluded on the basis of the required textual, contextual and purposive analysis that the Service is not confined to operating within Canada, it is next necessary to consider whether section 12 of the CSIS Act permits the Service to seek foreign assistance to intercept the telecommunications of Canadians while they are abroad.

[79] As explained in some detail at paragraph 38 above, the Judge concluded that Parliament did not intend to give the Service authority to engage foreign agencies to intercept private communications of Canadians under the general power to investigate granted to the Service by section 12 of the CSIS Act.

[80] Subject to one caveat, we agree with the Judge's conclusion, substantially for the reasons given by the Judge. Our caveat, developed below, is that we do not endorse his conclusion that intrusive investigative measures conducted abroad would necessarily violate international law or the principle of comity between nations.

[81] To the Judge's reasons we would add the following: on the required textual, contextual and purposive analysis, judicial authorization in the form of a warrant issued pursuant to section 21 of the CSIS Act is required when the Service's methods of investigation are intrusive, as in the case of the interception of telecommunications, whether conducted directly, or

*avait le gouvernement*] (la Commission McDonald), qui a eu lieu en 1981, a recommandé que les services de renseignement canadiens ne soient pas tenus de limiter leurs activités visant à recueillir des renseignements et à déjouer des menaces au seul territoire canadien; sans quoi, ils pourraient perdre les renseignements et les sources de renseignements qui sont importants pour la sécurité du Canada. Compte tenu du fait que le rapport de la Commission McDonald a abouti à la création du SCRS, ses recommandations vont dans le sens de la conclusion selon laquelle l'intention du législateur était que le SCRS puisse effectuer ses opérations à domicile et à l'étranger.

[78] Après avoir conclu, en se fondant sur les nécessaires analyses textuelles, contextuelles et téléologiques, que les activités du Service ne sont pas limitées aux frontières du Canada, notre Cour est maintenant appelée à examiner la question de savoir si l'article 12 de la Loi sur le SCRS lui permet de solliciter l'assistance d'entités étrangères afin d'intercepter les telecommunications de Canadiens se trouvant à l'étranger.

[79] Comme il a été expliqué de manière assez fouillée au paragraphe 38 ci-dessus, le juge a conclu que le législateur n'avait pas l'intention de conférer au Service le pouvoir d'avoir recours aux agences internationales afin d'intercepter les communications de Canadiens au titre du pouvoir général d'enquête que l'article 12 de la Loi sur le SCRS accorde au Service.

[80] Notre Cour retient, avec une réserve, la conclusion du juge, essentiellement pour les motifs qu'il a formulés. La réserve, que nous développons plus loin, est celle portant que notre Cour ne retient pas la conclusion du juge selon laquelle les activités d'enquête comportant intrusion menées à l'étranger contreviendraient nécessairement au droit international ou au principe de courtoisie entre nations.

[81] Notre Cour ajoute ce qui suit aux motifs du juge : compte tenu de l'analyse textuelle, contextuelle et téléologique, l'autorisation de la Cour, qui prend la forme d'un mandat décerné en vertu de l'article 21 de la Loi sur le SCRS, est nécessaire lorsque les méthodes d'enquête du Service comportent intrusion, comme c'est le cas lors de l'interception de telecommunications, que

indirectly through the auspices of a foreign intelligence service. We reach this conclusion on the following basis.

[82] As the Judge noted, section 12 does not give CSIS an exemption from the operation of laws of general application. Thus, when intrusive investigation methods are resorted to, which methods would otherwise constitute a crime or a breach of the Charter guarantee against unreasonable search and seizure, the Service may apply to the Federal Court for the issuance of a warrant under section 21 of the CSIS Act.

[83] The condition precedent for the making of such an application is that the CSIS Director, or a designated CSIS employee, “believes, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada”[section 21].

[84] Again, section 21 contains no geographic limit. Given that “threats to the security of Canada” may include events outside of Canada, it appears that Parliament intended that warrants may be applied for in the context of extraterritorial operations.

[85] This textual analysis is supported contextually by section 26 of the CSIS Act, which renders Part VI of the *Criminal Code* inapplicable in relation to any interception of a communication under the authority of a warrant or in relation to any communication so intercepted. It may be inferred that Parliament intended that such legal protection be available to all Service personnel, no matter where they are conducting investigations. Such an interpretation also ensures that issues with respect to the admissibility of any intercepted communication or derivative evidence will be unlikely to arise.

[86] A purposive interpretation leads to the same conclusion. The need for strict controls on the operations of security intelligence agencies has long been recognized. In *Charkaoui v. Canada (Citizenship and*

cette interception soit effectuée directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’un service de renseignement étranger. Voici la raison pour laquelle notre Cour tire cette conclusion.

[82] Comme le juge l’a fait remarquer, l’article 12 n’accorde pas au SCRS une dispense de l’application des lois d’application générale. Il s’ensuit que, lorsque les méthodes d’enquête comportent intrusion et que ces méthodes constitueraient autrement un acte criminel ou une violation du droit à la protection contre les fouilles et les saisies déraisonnables garanti par la Charte, le Service peut demander à la Cour fédérale qu’elle décerne un mandat en vertu de l’article 21 de la Loi sur le SCRS.

[83] La condition préalable pour une telle demande est que le directeur du SCRS, ou un employé désigné du SCRS, ait « des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur les menaces envers la sécurité du Canada » [article 21].

[84] Là encore, l’article 21 ne prévoit aucune limite géographique. Puisque les « menaces envers la sécurité du Canada » peuvent englober des faits qui se produisent hors du Canada, il semble que l’intention du législateur était qu’il soit possible de présenter une demande en vue d’obtenir un mandat dans le contexte d’activités extraterritoriales.

[85] Cette analyse textuelle est appuyée, d’un point de vue contextuel, par l’article 26 de la Loi sur le SCRS, qui rend la partie VI du *Code criminel* inapplicable à toute interception d’une communication autorisée par un mandat ainsi qu’à la communication elle-même. On peut en inférer que l’intention du législateur était que l’ensemble du personnel du Service jouisse de cette protection légale, sans égard au lieu où ils effectuent une enquête. Une telle interprétation garantit aussi que les questions ayant trait à la recevabilité en preuve de toute communication interceptée ou de toute preuve qui en est dérivée sont peu susceptibles de se poser.

[86] Une interprétation téléologique appelle la même conclusion. La nécessité d’assujettir à des contrôles stricts les interventions des agences de renseignement et de sécurité est reconnue depuis longtemps. À l’occasion



*Immigration*), 2008 SCC 38, [2008] 2 S.C.R. 326, the Supreme Court considered the legislative purpose and guiding principles that attended the creation of CSIS. At paragraph 22 of the reasons, the Court quoted from the Report of the Special Committee of the Senate on the Canadian Security Intelligence Service [*Delicate Balance: A Security Intelligence Service in a Democratic Society*] to the effect that:

A credible and effective security intelligence agency does need to have some extraordinary powers, and does need to collect and analyze information in a way which may infringe on the civil liberties of some. But it must also be strictly controlled, and have no more power than is necessary to accomplish its objectives, which must in turn not exceed what is necessary for the protection of the security of Canada.

(Report of the Special Senate Committee, at para. 25)

[87] Requiring judicial authorization of all interception of private telecommunications is consistent with the need to impose strict controls over intrusive collection methods carried out by CSIS.

[88] This conclusion is also consistent with the *National Defence Act*. Under subsection 273.65(2) of that Act, ministerial authorization is required to intercept communications to or from Canada. Paragraph 273.64(2)(a) of that Act prohibits CSEC from directing collection activities against Canadian persons. It is inconsistent with this scheme to interpret section 12 of the CSIS Act to allow CSEC to conduct otherwise prohibited collection activities without any ministerial or judicial oversight.

[89] Having concluded that judicial oversight is required, it is next necessary to consider the ability of the Federal Court to issue such search warrants. This requires, to some extent, consideration of the effect of Justice Blanchard's decision that, on the facts before him, the Federal Court lacked jurisdiction to issue the requested warrant.

de l'affaire *Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'objet visé par la loi ainsi que sur les principes directeurs ayant abouti à la création du SCRS. Au paragraphe 22 des motifs de son arrêt, la Cour suprême a cité l'extrait suivant Rapport du Comité sénatorial spécial du Service canadien du renseignement de sécurité [*Équilibre délicat : Un Service du renseignement de sécurité dans une société démocratique*] :

Un service du renseignement de sécurité doit, pour être crédible et efficace, jouir de pouvoirs extraordinaires et être en mesure de recueillir et d'analyser de l'information en empiétant parfois sur les libertés civiles des uns ou des autres. Mais il doit aussi être assujéti à des contrôles sévères et ne pas disposer de plus de pouvoirs qu'il ne lui en faut pour atteindre ses objectifs, qui doivent eux-mêmes se limiter à ce qui est requis pour assurer la sécurité du Canada.

(Rapport du comité sénatorial spécial, par. 25)

[87] L'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire pour procéder à toute interception de télécommunications de nature privée est compatible avec la nécessité d'imposer des contrôles stricts quant aux méthodes de cueillette comportant intrusion employées par le SCRS.

[88] Cette conclusion cadre aussi avec la *Loi sur la Défense nationale*. Aux termes du paragraphe 273.65(2) de cette loi, l'autorisation du ministre est nécessaire pour intercepter les communications provenant du Canada ou à destination du Canada. L'alinéa 273.64(2)a) de cette loi interdit au CST de procéder à des opérations de cueillette visant les Canadiens. L'interprétation de l'article 12 de la Loi sur le SCRS qui aurait pour effet de permettre au CST de mener des activités par ailleurs interdites, sans surveillance du ministre ou des juges, serait incompatible avec ce régime.

[89] Étant donné la conclusion de notre Cour selon laquelle la supervision judiciaire est requise, il convient ensuite de se pencher sur la compétence de la Cour fédérale de décerner les mandats en question. Pour cela, il faut, dans une certaine mesure, tenir compte de l'effet de la décision du juge Blanchard portant que, compte tenu des faits dont il était saisi, la Cour fédérale n'avait pas compétence pour décerner le mandat demandé.

[90] Here, we emphatically endorse the submission of the *amicus* that the question of whether the Federal Court had jurisdiction to issue a warrant authorizing the Service to lawfully intercept the communication of Canadians abroad (through the agency of CSEC and another country) was not before Justice Blanchard. Further, we see no legal impediment to the issuance of such a warrant. Thus, for example, the Federal Court could issue a warrant where the interception authorized by the warrant is in accordance with the domestic law of the state in which the interception takes place.

[91] What Justice Blanchard found was that the Federal Court lacked jurisdiction to issue a warrant that authorized activities in another country that CSIS conceded would violate the laws of that country. This issue does not properly arise on this record and cannot be decided on the record before us.

[92] That said, we express concern that the argument presented to Justice Blanchard does not appear to have been well developed. Notably, two important and inter-related legal doctrines do not appear to have been addressed before Justice Blanchard.

[93] First, as Justice La Forest wrote in *Libman v. The Queen*, [1985] 2 S.C.R. 178, at pages 212 and 213, what is required to make an activity that occurs outside of Canada subject to the jurisdiction of our courts is that there be a “real and substantial link” between the activity (in that case a criminal offence) and Canada. The real and substantial link or connection test is well-established in both public and private international law.

[94] In *Hape*, at paragraph 62, the majority quoted with approval Justice La Forest’s comment in *Libman* that what constitutes a “real and substantial link” justifying extraterritorial jurisdiction may be “coterminous with requirements of international comity”.

[95] It appears from *Hape*, at paragraphs 61 to 64, that the stronger the real and substantial link between Canada

[90] En l’espèce, notre Cour retient sans réserve l’observation de l’*amicus* selon laquelle le juge Blanchard n’était pas saisi de la question de savoir si la Cour fédérale avait compétence pour décerner un mandat autorisant le Service à intercepter, de manière légale, les communications de Canadiens à l’étranger (par l’intermédiaire du CST et d’un autre pays). De plus, notre Cour ne voit aucun obstacle juridique à ce qu’un tel mandat soit décerné. Il s’ensuit, à titre d’exemple, que la Cour fédérale pourrait décerner un mandat lorsque l’interception visée par celui-ci est conforme au droit national de l’État ou cette interception aura lieu.

[91] Le juge Blanchard a conclu que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour décerner un mandat autorisant des interventions dans un autre pays dans le cas où, de l’aveu même du SCRS, les interventions en question seraient contraires aux lois de ce pays. Cette question n’est pas vraiment en jeu dans le présent dossier et notre Cour ne peut donc pas la trancher.

[92] Cela dit, notre Cour est d’avis que la thèse avancée devant le juge Blanchard ne semble pas avoir été bien développée. Notamment, deux principes juridiques importants et étroitement liés ne semblent pas avoir été soulevés devant le juge Blanchard.

[93] Tout d’abord, comme l’a signalé le juge La Forest dans l’arrêt *Libman c. La Reine*, [1985] 2 R.C.S. 178, aux pages 212 et 213, il est nécessaire qu’il y ait un « lien réel et important » entre l’activité (dans cette affaire, une infraction criminelle) et le Canada pour qu’une activité menée à l’extérieur du Canada relève de la compétence des tribunaux canadiens. Le critère du lien réel et important est bien établi, autant en droit international public qu’en droit international privé.

[94] Dans l’arrêt *Hape*, au paragraphe 62, les juges majoritaires ont cité et repris l’observation formulée par le juge La Forest dans l’arrêt *Libman* portant qu’une activité comportant un « lien réel et important » fondant la compétence territoriale peut « coïncider avec les exigences de la courtoisie internationale ».

[95] Il semble, selon les paragraphes 61 à 64 de l’arrêt *Hape*, que plus le lien réel et important entre le Canada

and the extraterritorial enforcement of its law, the less such enforcement offends the principle of comity.

[96] It is for another day on another application with a more fully developed record for the Federal Court to consider whether in the national security context, section 21 warrants necessarily have a sufficient real and substantial link to Canada that the Court may issue a warrant that authorizes intrusive extraterritorial activity without offending the principle of comity and principles of international law.

[97] The second argument that apparently was not developed before Justice Blanchard was the unique principles of extraterritorial jurisdiction that can arise in the context of national security.

[98] In *Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2007 SCC 9, [2007] 1 S.C.R. 350, in the opening line of the opening paragraph, the Chief Justice acknowledged that one of the most fundamental responsibilities of a government is to ensure the security of its citizens. This is so because the maintenance of national security is essential to the maintenance of the rule of law.

[99] It follows from the primacy of national security that (Stanley A. Cohen “Safeguards in and Justifications for Canada’s New *Anti-terrorism Act*” (2002-2003), 14 *N.J.C.L.* 99) [at pages 103 and 104]:

National security is arguably the most important justification that can be advanced in support of legislation, springing, as it does, from the necessity to safeguard and preserve the very existence of the state and its democratic institutions and ensure their continued survival. The need to safeguard the security of the nation can also be rooted in the ability of the state to take measures to protect the national interest, conduct its national defence or in the power to enact laws to ensure the “peace, order and good government” of Canada. [Footnotes omitted.]

[100] Again, Justice Blanchard would have benefited from developed legal arguments about the ability of Canada to take measures proportionate to threats to its

et l’application extraterritoriale de sa loi est fort, moins cette application de sa loi contrevient au principe de courtoisie.

[96] C’est à une autre occasion, dans le cadre d’une autre demande, comportant un dossier plus étoffé, que la Cour fédérale se penchera sur la question de savoir si, en matière de sécurité nationale, il existe nécessairement, entre les mandats décernés en vertu de l’article 21 et le Canada, un lien suffisamment réel et important pour que cette Cour décerne un mandat autorisant des interventions extraterritoriales comportant intrusion, sans pour autant contrevenir au principe de courtoisie et aux principes du droit international.

[97] La deuxième thèse qui n’a apparemment pas été avancée devant le juge Blanchard est celle qui se rapporte aux principes particuliers de la compétence extraterritoriale qui peuvent être soulevés en matière de sécurité nationale.

[98] À l’occasion de l’affaire *Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350, la juge en chef a reconnu, à la toute première ligne du premier paragraphe, que l’une des responsabilités les plus fondamentales d’un gouvernement est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Il en est ainsi, parce que le maintien de la sécurité nationale est essentiel au maintien de la primauté du droit.

[99] Il découle ce qui suit du caractère primordial de la sécurité nationale (Stanley A. Cohen « Safeguards in and Justifications for Canada’s New *Anti-terrorism Act* » (2002-2003), 14 *N.J.C.L.* 99) [aux pages 103 et 104] :

[TRADUCTION] La sécurité nationale est probablement la plus importante des justifications qui puisse être invoquée à l’appui de la loi, en raison de la nécessité de protéger et de préserver l’existence même de l’État et de ses institutions démocratiques, ainsi que d’assurer leur survie. La nécessité de protéger la sécurité de la nation peut aussi tirer sa source de la capacité du Canada à prendre des mesures pour protéger l’intérêt national, assurer sa défense nationale ou du pouvoir du Canada d’adopter des lois pour garantir la « paix, l’ordre et le bon gouvernement ». [Revois omis.]

[100] Une fois de plus, le juge Blanchard aurait pu être éclairé par des thèses juridiques bien argumentées portant sur la capacité des autorités canadiennes à prendre

national security, including arguments based upon the doctrines of necessity, self-defence and precautionary state activity.

[101] In the result, we respectfully question the conclusion that the Federal Court lacks the jurisdiction to issue warrants authorizing CSIS to conduct activities in another state where those activities may violate the laws of that state. The intricacies of international law and the complexities of the national security context do not lend themselves to an answer on such a topic without a better record and fully developed arguments.

### VIII. Conclusion

[102] For the foregoing reasons, we have concluded that an appeal lies from the Judge's decision, the necessary extension of time should be granted and that the decision is not moot. We have also decided that the Judge did not err in his finding that CSIS breached its duty of candour or in his finding that section 12 of the CSIS Act does not authorize CSIS to make requests to foreign partners for the interception of telecommunications of Canadians abroad.

[103] We have additionally noted that a warrant is required when the Service either directly, or through the auspices of a foreign intelligence service, engages in intrusive investigative methods such as the interception of telecommunications. In our view, the Federal Court has jurisdiction to issue such a warrant when the interception is lawful where it occurs. In our further view, it remains an open question as to whether the Federal Court possesses such jurisdiction when the interception is not legal in the country where it takes place.

[104] It follows that we will dismiss the appeal. Counsel for the Service and the *amicus* have 10 days to provide written submissions on any redactions required before these reasons are translated and released to the public.

des mesures proportionnelles aux menaces posées à la sécurité nationale, y compris les thèses fondées sur les principes de la nécessité, de l'autodéfense et des mesures préventives prises par l'État.

[101] Par conséquent, nous avons des réserves, avec égard, quant à la conclusion selon laquelle la Cour fédérale n'a pas compétence pour décerner des mandats autorisant le SCRS à effectuer des interventions dans un autre État lorsque ces interventions peuvent contrevenir au droit de cet État. Vu les subtilités du droit international et la complexité des questions relatives à la sécurité nationale, il n'est pas possible de se prononcer à ce sujet en l'absence d'un dossier plus étoffé et d'arguments suffisamment développées.

### VIII. Conclusion

[102] Par les motifs qui précèdent, notre Cour conclut qu'il peut être interjeté appel de la décision du juge, que la prorogation de délai nécessaire doit être accordée et que l'affaire n'est pas théorique. Notre Cour décide aussi que le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que le SCRS a manqué à son devoir de franchise ou en concluant que l'article 12 de la Loi sur le SCRS n'autorise pas le SCRS à demander à des partenaires étrangers d'intercepter des télécommunications de Canadiens se trouvant à l'étranger.

[103] Notre Cour relève également que le Service doit obtenir un mandat lorsque, directement ou par l'intermédiaire d'un service de renseignement étranger, il a recours à des méthodes d'enquête comportant intrusion, comme l'interception de télécommunications. Selon notre Cour, la Cour fédérale a compétence pour décerner un tel mandat lorsque l'interception en question est légale dans le lieu où elle se produit. De plus, notre Cour est d'avis que la question de savoir si la Cour fédérale dispose d'une telle compétence lorsque l'interception n'est pas légale dans le pays où elle a lieu n'est toujours pas réglée.

[104] Notre Cour rejettera donc l'appel. Les avocats du Service et l'*amicus* ont 10 jours pour produire des observations écrites quant à tout caviardage qui pourrait être nécessaire avant traduction et publication des présents motifs.



## 2015 Volume 1

### Federal Courts Reports

### Recueil des décisions des Cours fédérales

EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF

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

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons LLP

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

LORNE WALDMAN, Waldman & Associates

---

#### LEGAL EDITORS

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

#### ARRÊTISTES

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

---

#### PRODUCTION STAFF

Production and Publication Manager  
LINDA BRUNET

Legal Research Editors  
LYNNE LEMAY  
NATHALIE LALONDE

#### SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication  
LINDA BRUNET

Attachées de recherche juridique  
LYNNE LEMAY  
NATHALIE LALONDE

---

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

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



# **JUDGES OF THE FEDERAL COURTS**

## **FEDERAL COURT OF APPEAL CHIEF JUSTICE**

The Honourable MARC NOËL

*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) June 24, 1992;  
Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Appeal Division (now the Federal Court of Appeal) June 23, 1998;  
Appointed October 9, 2014)*

## **FEDERAL COURT OF APPEAL JUDGES**

The Honourable MARC NADON

*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) June 10, 1993;  
Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Appeal Division (now the Federal Court of Appeal) December 14, 2001;  
Supernumerary July 25, 2011)*

The Honourable J.D. DENIS PELLETIER

*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) February 16, 1999;  
Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Appeal Division (now the Federal Court of Appeal) December 14, 2001;  
Supernumerary February 16, 2014)*

The Honourable ELEANOR R. DAWSON

*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 8, 1999;  
Appointed December 28, 2009)*

The Honourable JOHANNE GAUTHIER

*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 11, 2002;  
Appointed October 20, 2011)*

The Honourable JOHANNE TRUDEL

*(Appointed April 26, 2007;  
Supernumerary November 4, 2013)*

The Honourable DAVID W. STRATAS

*(Appointed December 11, 2009)*

The Honourable WYMAN W. WEBB  
*(Appointed October 4, 2012)*

The Honourable DAVID G. NEAR  
*(Appointed Judge of the Federal Court June 19, 2009;  
Appointed February 7, 2013)*

The Honourable ANDRÉ F.J. SCOTT  
*(Appointed Judge of the Federal Court September 30, 2010;  
Appointed January 30, 2014)*

The Honourable RICHARD BOIVIN  
*(Appointed Judge of the Federal Court June 19, 2009;  
Appointed April 10, 2014)*

The Honourable C. MICHAEL RYER  
*(Appointed December 12, 2014)*

The Honourable DONALD J. RENNIE  
*(Appointed Judge of the Federal Court September 30, 2010;  
Appointed February 26, 2015)*

**FEDERAL COURT  
CHIEF JUSTICE**

The Honourable PAUL S. CRAMPTON  
*(Appointed Judge of the Federal Court November 26, 2009;  
Appointed December 15, 2011)*

**FEDERAL COURT JUDGES**

The Honourable SANDRA J. SIMPSON  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) June 10, 1993;  
Supernumerary June 10, 2012)*

The Honourable DANIÈLE TREMBLAY-LAMER  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) June 16, 1993;  
Supernumerary February 23, 2010)*



The Honourable DOUGLAS R. CAMPBELL  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 8, 1995;  
Supernumerary January 1, 2011)*

The Honourable JOHN A. O'KEEFE  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) June 30, 1999;  
Supernumerary June 30, 2014)*

The Honourable ELIZABETH HENEGHAN  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) November 15, 1999)*

The Honourable DOLORES HANSEN  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 8, 1999;  
Supernumerary December 8, 2014)*

The Honourable MICHEL BEAUDRY  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) January 25, 2002;  
Supernumerary January 25, 2012)*

The Honourable LUC MARTINEAU  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) January 25, 2002)*

The Honourable SIMON NOËL  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) August 8, 2002)*

The Honourable JAMES RUSSELL  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 11, 2002)*

The Honourable JAMES O'REILLY  
*(Appointed Judge of the Federal Court of Canada,  
Trial Division (now the Federal Court) December 12, 2002)*

The Honourable SEAN J. HARRINGTON

*(Appointed September 16, 2003;  
Supernumerary April 24, 2014)*

The Honourable RICHARD G. MOSLEY

*(Appointed November 4, 2003)*

The Honourable MICHEL M.J. SHORE

*(Appointed November 4, 2003)*

The Honourable MICHAEL L. PHELAN

*(Appointed November 19, 2003)*

The Honourable ANNE L. MACTAVISH

*(Appointed November 19, 2003)*

The Honourable YVES de MONTIGNY

*(Appointed November 19, 2004)*

The Honourable ROGER T. HUGHES

*(Appointed June 1, 2005)*

The Honourable ROBERT L. BARNES

*(Appointed November 22, 2005)*

The Honourable LEONARD S. MANDAMIN

*(Appointed April 27, 2007)*

The Honourable RUSSEL W. ZINN

*(Appointed February 20, 2008)*

The Honourable MARIE-JOSÉE BÉDARD

*(Appointed May 14, 2010)*

The Honourable MARY J.L. GLEASON

*(Appointed December 15, 2011)*

The Honourable JOCELYNE GAGNÉ

*(Appointed May 31, 2012)*

The Honourable CATHERINE M. KANE  
*(Appointed June 21, 2012)*

The Honourable MICHAEL D. MANSON  
*(Appointed October 4, 2012)*

The Honourable YVAN ROY  
*(Appointed December 13, 2012)*

The Honourable CECILY Y. STRICKLAND  
*(Appointed December 13, 2012)*

The Honourable PETER B. ANNIS  
*(Appointed February 7, 2013)*

The Honourable GLENNYS L. McVEIGH  
*(Appointed April 25, 2013)*

The Honourable RENÉ LEBLANC  
*(Appointed April 10, 2014)*

The Honourable MARTINE ST-LOUIS  
*(Appointed April 10, 2014)*

The Honourable GEORGE R. LOCKE  
*(Appointed April 10, 2014)*

The Honourable HENRY S. BROWN  
*(Appointed June 13, 2014)*

The Honourable ALAN DINER  
*(Appointed June 13, 2014)*

The Honourable KEITH M. BOSWELL  
*(Appointed June 30, 2014)*

The Honourable SIMON FOTHERGILL  
*(Appointed December 12, 2014)*

The Honourable DENIS GASCON  
*(Appointed February 26, 2015)*

The Honourable B. RICHARD BELL  
*(Appointed February 6, 2015)*

The Honourable RICHARD F. SOUTHCOTT  
*(Appointed May 5, 2015)*

**DEPUTY JUDGES**

*None at present*

**PROTHONOTARIES**

RICHARD MORNEAU  
*(Appointed November 28, 1995)*

ROGER LAFRENIÈRE  
*(Appointed April 1, 1999)*

MIREILLE TABIB  
*(Appointed April 22, 2003)*

MARTHA MILCZYNSKI  
*(Appointed September 25, 2003)*

KEVIN R. AALTO  
*(Appointed May 7, 2007)*

# **JUGES DES COURS FÉDÉRALES**

## **LE JUGE EN CHEF COUR D'APPEL FÉDÉRALE**

L'honorable MARC NOËL

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 24 juin 1992; nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section d'appel (maintenant la Cour d'appel fédérale)  
le 23 juin 1998; nommé le 9 octobre 2014)*

## **LES JUGES DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE**

L'honorable MARC NADON

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 10 juin 1993; nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section d'appel (maintenant la Cour d'appel fédérale)  
le 14 décembre 2001; surnuméraire le 25 juillet 2011)*

L'honorable J.D. DENIS PELLETIER

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 16 février 1999; nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section d'appel (maintenant la Cour d'appel fédérale)  
le 14 décembre 2001; surnuméraire le 16 février 2014)*

L'honorable ELEANOR R. DAWSON

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 8 décembre 1999; nommée le 28 décembre 2009)*

L'honorable JOHANNE GAUTHIER

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 11 décembre 2002; nommée le 20 octobre 2011)*

L'honorable JOHANNE TRUDEL

*(nommée le 26 avril 2007; surnuméraire, le 4 novembre 2013)*

L'honorable DAVID W. STRATAS

*(nommé le 11 décembre 2009)*

L'honorable WYMAN W. WEBB

*(nommé le 4 octobre 2012)*

L'honorable DAVID G. NEAR

*(nommé juge à la Cour fédérale le 19 juin 2009;  
nommé le 7 février 2013)*

L'honorable ANDRÉ F.J. SCOTT

*(nommé juge à la Cour fédérale le 30 septembre 2010;  
nommé le 30 janvier 2014)*

L'honorable RICHARD BOIVIN

*(nommé juge à la Cour fédérale le 19 juin 2009;  
nommé le 10 avril 2014)*

L'honorable C. MICHAEL RYER

*(nommé le 12 décembre 2014)*

L'honorable DONALD J. RENNIE

*(nommé juge à la Cour fédérale le 30 septembre 2010;  
nommé le 26 février 2015)*

### **LE JUGE EN CHEF COUR FÉDÉRALE**

L'honorable PAUL S. CRAMPTON

*(nommé juge à la Cour fédérale le 26 novembre 2009;  
nommé le 15 décembre 2011)*

### **LES JUGES DE LA COUR FÉDÉRALE**

L'honorable SANDRA J. SIMPSON

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 10 juin 1993; surnuméraire le 10 juin 2012)*

L'honorable DANIÈLE TREMBLAY-LAMER

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 16 juin 1993; surnuméraire le 23 février 2010)*

L'honorable DOUGLAS R. CAMPBELL

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 8 décembre 1995; surnuméraire le 1<sup>er</sup> janvier 2011)*

L'honorable JOHN A. O'KEEFE

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 30 juin 1999; surnuméraire le 30 juin 2014)*

L'honorable ELIZABETH HENEGHAN

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 15 novembre 1999)*

L'honorable DOLORES HANSEN

*(nommée juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 8 décembre 1999; surnuméraire le 8 décembre 2014)*

L'honorable MICHEL BEAUDRY

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 25 janvier 2002; surnuméraire le 25 janvier 2012)*

L'honorable LUC MARTINEAU

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 25 janvier 2002)*

L'honorable SIMON NOËL

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 8 août 2002)*

L'honorable JAMES RUSSELL

*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 11 décembre 2002)*

L'honorable JAMES O'REILLY  
*(nommé juge à la Cour fédérale du Canada,  
Section de première instance (maintenant la Cour fédérale)  
le 12 décembre 2002)*

L'honorable SEAN J. HARRINGTON  
*(nommé le 16 septembre 2003; surnuméraire le 24 avril 2014)*

L'honorable RICHARD G. MOSLEY  
*(nommé le 4 novembre 2003)*

L'honorable MICHEL M.J. SHORE  
*(nommé le 4 novembre 2003)*

L'honorable MICHAEL L. PHELAN  
*(nommé le 19 novembre 2003)*

L'honorable ANNE L. MACTAVISH  
*(nommée le 19 novembre 2003)*

L'honorable YVES de MONTIGNY  
*(nommé le 19 novembre 2004)*

L'honorable ROGER T. HUGHES  
*(nommé le 1<sup>er</sup> juin 2005)*

L'honorable ROBERT L. BARNES  
*(nommé le 22 novembre 2005)*

L'honorable LEONARD S. MANDAMIN  
*(nommé le 27 avril 2007)*

L'honorable RUSSEL W. ZINN  
*(nommé le 20 février 2008)*

L'honorable MARIE-JOSÉE BÉDARD  
*(nommée le 14 mai 2010)*



L'honorable MARY J.L. GLEASON  
*(nommée le 15 décembre 2011)*

L'honorable JOCELYNE GAGNÉ  
*(nommée le 31 mai 2012)*

L'honorable CATHERINE M. KANE  
*(nommée le 21 juin 2012)*

L'honorable MICHAEL D. MANSON  
*(nommé le 4 octobre 2012)*

L'honorable YVAN ROY  
*(nommé le 13 décembre 2012)*

L'honorable CECILY Y. STRICKLAND  
*(nommée le 13 décembre 2012)*

L'honorable PETER B. ANNIS  
*(nommé le 7 février 2013)*

L'honorable GLENNYS L. McVEIGH  
*(nommée le 25 avril 2013)*

L'honorable RENÉ LEBLANC  
*(nommé le 10 avril 2014)*

L'honorable MARTINE ST-LOUIS  
*(nommée le 10 avril 2014)*

L'honorable GEORGE R. LOCKE  
*(nommé le 10 avril 2014)*

L'honorable HENRY S. BROWN  
*(nommé le 13 juin 2014)*

L'honorable ALAN DINER  
*(nommé le 13 juin 2014)*

L'honorable KEITH M. BOSWELL

*(nommé le 30 juin 2014)*

L'honorable SIMON FOTHERGILL

*(nommé le 12 décembre 2014)*

L'honorable DENIS GASCON

*(nommé le 26 février 2015)*

L'honorable B. RICHARD BELL

*(nommé le 6 février 2015)*

L'honorable RICHARD F. SOUTHCOTT

*(nommé le 5 mai 2015)*

**JUGES SUPPLÉANTS**

*Aucun en ce moment*

**PROTONOTAIRES**

RICHARD MORNEAU

*(nommé le 28 novembre 1995)*

ROGER LAFRENIÈRE

*(nommé le 1<sup>er</sup> avril 1999)*

MIREILLE TABIB

*(nommée le 22 avril 2003)*

MARTHA MILCZYNSKI

*(nommée le 25 septembre 2003)*

KEVIN R. AALTO

*(nommé le 7 mai 2007)*

## APPEALS NOTED

### FEDERAL COURT OF APPEAL

*Canada (Information Commissioner) v. Canada (National Defence)*, T-92-13, 2014 FC 205, has been reversed on appeal (A-163-14, 2015 FCA 56), reasons for judgment handed down March 3, 2015. Both decisions will be published in the *Federal Courts Reports*.

*Lai v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, IMM-5626-13, 2014 FC 258, has been affirmed on appeal (A-208-14, 2015 FCA 21), reasons for judgment handed down January 27, 2015.

### SUPREME COURT OF CANADA

#### *Applications for leave to appeal*

*Burrows v. Canada*, A-289-14, Stratas J.A., judgment dated September 9, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Chopra v. Canada (Attorney General)*, A-239-13, 2014 FCA 179, Trudel J.A., judgment dated July 17, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused January 29, 2015.

*Council of the Innu of Ekuanitshit v. Canada (Attorney General)*, A-196-13, 2014 FCA 189, Boivin J.A., judgment dated August 22, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused March 5, 2015.

*Fabrikant v. Canada*, A-338-13, Stratas J.A., order dated July 28, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Jayaraj v. Canada (Governor General)*, A-400-14, Nadon, Pelletier and Gauthier JJ.A., order dated November 14, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused March 12, 2015.

*Klippenstein v. Canada*, A-135-14, 2014 FCA 216, Near J.A., judgment dated September 30, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused March 19, 2015.

*London Life Insurance Company v. Canada*, A-84-13, 2014 FCA 106, Gauthier J.A., judgment dated April 29, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused January 29, 2015.

## APPELS NOTÉS

### COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *Canada (Commissariat à l'information) c. Canada (Défense nationale)*, T-92-13, 2014 CF 205, a été infirmée en appel (A-163-14, 2015 CAF 56), les motifs du jugement ayant été prononcés le 3 mars 2015. Les deux décisions seront publiées dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

La décision *Lai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, IMM-5626-13, 2014 CF 258, a été confirmée en appel (A-208-14, 2015 CAF 21), les motifs du jugement ayant été prononcés le 27 janvier 2015.

### COUR SUPRÊME DU CANADA

#### *Demandes d'autorisation de pourvoi*

*Burrows c. Canada*, A-289-14, le juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 9 septembre 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Chopra c. Canada (Procureur général)*, A-239-13, 2014 CAF 179, la juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 17 juillet 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 janvier 2015.

*Conseil des Innus de Ekuanitshit c. Canada (Procureur général)*, A-196-13, 2014 CAF 189, le juge Boivin, J.C.A., jugement en date du 22 août 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 5 mars 2015.

*Fabrikant c. Canada*, A-338-13, le juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 28 juillet 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Jayaraj c. Canada (Gouverneur général)*, A-400-14, les juges Nadon, Pelletier et Gauthier, J.C.A., ordonnance en date du 14 novembre 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 12 mars 2015.

*Klippenstein c. Canada*, A-135-14, 2014 CAF 216, le juge Near, J.C.A., jugement en date du 30 septembre 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 19 mars 2015.

*London Life, Compagnie d'assurance-vie c. Canada*, A-84-13, 2014 CAF 106, la juge Gauthier, J.C.A., jugement en date du 29 avril 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 janvier 2015.

*Ontario Federation of Anglers and Hunters v. Alderville Indian Band*, A-149-14, 2014 FCA 145, Stratas J.A., judgment dated June 5, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused March 12, 2015.

*Osmose-Pentox Inc. v. Société Laurentide Inc.*, A-300-13, 2014 FCA 146, Boivin J.A., judgment dated June 3, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 19, 2015.

*Parker v. Canada*, A-287-14, Nadon J.A., order dated July 17, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Pierre v. Public Service Alliance of Canada*, A-91-12, 2013 FCA 223, Trudel J.A., judgment dated September 24, 2013, leave to appeal to S.C.C. refused January 29, 2015.

*Pierre v. Public Service Alliance of Canada*, 14-A-49, Scott J.A., order dated August 1, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused January 29, 2015.

*Roy v. Canada*, A-291-14, Sharlow J.A., order dated September 9, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Simon v. Canada*, A-367-12, 2014 FCA 47, Near J.A., judgment dated February 18, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Turmel v. Canada*, A-288-14, Sharlow J.A., order dated September 9, 2014, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*Wilson v. Canada (Revenue Agency)*, 13-A-20, Sharlow J.A., order dated June 14, 2013, leave to appeal to S.C.C. refused February 26, 2015.

*X (Re)*, A-145-14, 2014 FCA 249, Blais C.J., Dawson and Mainville J.J.A., judgment dated July 31, 2014, leave to appeal to S.C.C. granted February 5, 2015 (*sub. nom. In the Matter of an Application for Warrants Pursuant to Sections 12 and 21 of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.S.C. 1985, c. C-23*).

*Ontario Federation of Anglers and Hunters c. Bande indienne d'Alderville*, A-149-14, 2014 CAF 145, le juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 5 juin 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 12 mars 2015.

*Osmose-Pentox Inc. c. Société Laurentide Inc.*, A-300-13, 2014 CAF 146, le juge Boivin, J.C.A., jugement en date du 3 juin 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 19 février 2015.

*Parker c. Canada*, A-287-14, le juge Nadon, J.C.A., ordonnance en date du 17 juillet 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Pierre c. Alliance de la Fonction publique du Canada*, A-91-12, 2013 CAF 223, la juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 24 septembre 2013, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 janvier 2015.

*Pierre c. Alliance de la Fonction publique du Canada*, 14-A-49, le juge Scott, J.C.A., ordonnance en date du 1<sup>er</sup> août 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 29 janvier 2015.

*Roy c. Canada*, A-291-14, la juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 9 septembre 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Simon c. Canada*, A-367-12, 2014 CAF 47, le juge Near, J.C.A., jugement en date du 18 février 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Turmel c. Canada*, A-288-14, la juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 9 septembre 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*Wilson c. Canada (Agence du revenu)*, 13-A-20, la juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 14 juin 2013, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 26 février 2015.

*X (Re)*, A-145-14, 2014 CAF 249, le juge en chef Blais, les juges Dawson et Mainville, J.C.A., jugement en date du 31 juillet 2014, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 5 février 2015 (*sub nom Affaire intéressant une demande visant la délivrance de mandats en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23*).

**TABLE  
OF CASES REPORTED  
IN THIS VOLUME**

	PAGE
<b>A</b>	
Abb Inc. (F.C.A.), Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. v. . . . .	389
Apotex Inc. (F.C.), Merck & Co., Inc. v. . . . .	405
<b>B</b>	
B006 v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.) . . . . .	241
<b>C</b>	
Canada (Attorney General) v. Slansky (F.C.A.) . . . . .	81
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.), B006 v. . . . .	241
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.), Nauman v. . . . .	616
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.), Rezmuves v. . . . .	366
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Kandola v. . . . .	549
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Kanthasamy v. . . . .	335
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Qin v. . . . .	313
Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.), Tobar Toledo v. . . . .	215
Canada (Citizenship and Immigration) v. Harvey (F.C.) . . . . .	3
Canada (F.C.), Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. v. . . . .	283
Canada (F.C.A.), Toney v. . . . .	184
Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (F.C.), Najafi v. . . . .	26
Canadian Broadcasting Corporation v. SODRAC 2003 Inc. (F.C.A.) . . . . .	509
<b>H</b>	
Harvey (F.C.), Canada (Citizenship and Immigration) v. . . . .	3
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. v. Abb Inc. (F.C.A.) . . . . .	389
<b>K</b>	
Kandola v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.) . . . . .	549
Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.) . . . . .	335
<b>M</b>	
Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc. (F.C.) . . . . .	405

	PAGE
<b>N</b>	
Najafi v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (F.C.) . . . . .	26
Nauman v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.) . . . . .	616
<b>Q</b>	
Qin v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.) . . . . .	313
<b>R</b>	
Rezmuves v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.) . . . . .	366
<b>S</b>	
Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. v. Canada (F.C.) . . . . .	283
Slansky (F.C.A.), Canada (Attorney General) v. . . . .	81
SODRAC 2003 Inc. (F.C.A.), Canadian Broadcasting Corporation v. . . . .	509
<b>T</b>	
Thomas Pink Limited (F.C.), Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. v. . . . .	597
Tobar Toledo v. Canada (Citizenship and Immigration) (F.C.A.) . . . . .	215
Toney v. Canada (F.C.A.) . . . . .	184
<b>V</b>	
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. v. Thomas Pink Limited (F.C.) . . . . .	597
<b>X</b>	
X (Re) (F.C.) . . . . .	635
X (Re) (F.C.A.) . . . . .	684

**TABLE  
DES DÉCISIONS PUBLIÉES  
DANS CE VOLUME**

	PAGE
<b>A</b>	
Abb Inc. (C.A.F.), Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. c. ....	389
Apotex Inc. (C.F.), Merck & Co., Inc. c. ....	405
<b>B</b>	
B006 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.) . . . . .	241
<b>C</b>	
Canada (C.A.F.), Toney c. ....	184
Canada (C.F.), Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. c. ....	283
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.), B006 c. ....	241
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.), Nauman c. ....	616
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.), Rezmuves c. ....	366
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey (C.F.) . . . . .	3
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.), Kandola c. ....	549
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.), Kanthasamy c. ....	335
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.), Qin c. ....	313
Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.), Tobar Toledo c. ....	215
Canada (Procureur général) c. Slansky (C.A.F.) . . . . .	81
Canada (Sécurité publique et Protection civile) (C.F.), Najafi c. ....	26
<b>H</b>	
Harvey (C.F.), Canada (Citoyenneté et Immigration) c. ....	3
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. c. Abb Inc. (C.A.F.) . . . . .	389
<b>K</b>	
Kandola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.) . . . . .	549
Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.) . . . . .	335
<b>M</b>	
Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc. (C.F.) . . . . .	405

	PAGE
<b>N</b>	
Najafi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (C.F.) .....	26
Nauman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.) .....	616
<b>Q</b>	
Qin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.) .....	313
<b>R</b>	
Rezmuves c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.F.) .....	366
<b>S</b>	
Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. c. Canada (C.F.) .....	283
Slansky (C.A.F.), Canada (Procureur général) c. ....	81
Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc. (C.A.F.) .....	509
SODRAC 2003 Inc. (C.A.F.), Société Radio-Canada c. ....	509
<b>T</b>	
Thomas Pink Limited (C.F.), Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. c.	597
Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (C.A.F.) .....	215
Toney c. Canada (C.A.F.) .....	184
<b>V</b>	
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. c. Thomas Pink Limited (C.F.) .	597
<b>X</b>	
X (Re) (C.F.) .....	635
X (Re) (C.A.F.) .....	684



## CONTENTS OF THE VOLUME

	PAGE
<b>ADMINISTRATIVE LAW</b>	
<b>Judicial Review</b>	
<i>Standard of Review</i>	
Qin v. Canada (Citizenship and Immigration) (A-97-13, 2013 FCA 263) .	313
<b>ANTI-DUMPING</b>	
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. v. Abb Inc. (A-487-12, 2013 FCA 284) .....	389
<b>CITIZENSHIP AND IMMIGRATION</b>	
<b>Exclusion and Removal</b>	
<i>Inadmissible Persons</i>	
B006 v. Canada (Citizenship and Immigration) (IMM-7523-12, 2013 FC 1033) .....	241
Najafi v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (IMM-3103-12, 2013 FC 876) .....	26
<b>Immigration Practice</b>	
Rezmuves v. Canada (Citizenship and Immigration) (IMM-6636-12, 2013 FC 973) .....	366
<b>Status in Canada</b>	
<i>Citizens</i>	
Kandola v. Canada (Citizenship and Immigration) (A-154-13, 2014 FCA 85) .....	549
<i>Convention Refugees and Persons in Need of Protection</i>	
Canada (Citizenship and Immigration) v. Harvey (IMM-7986-12, 2013 FC 717) .....	3
Tobar Toledo v. Canada (Citizenship and Immigration) (A-372-12, 2013 FCA 226) .....	215

	PAGE
<b>CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded</b>	
<i>Permanent Residents</i>	
Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration) (A-272-13, 2014 FCA 113) .....	335
Nauman v. Canada (Citizenship and Immigration) (IMM-6273-12, 2013 FC 964) .....	616
Qin v. Canada (Citizenship and Immigration) (A-97-13, 2013 FCA 263) .	313
<b>CONSTITUTIONAL LAW</b>	
<b>Charter of Rights</b>	
<i>Fundamental Freedoms</i>	
Najafi v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (IMM-3103-12, 2013 FC 876) .....	26
<b>COPYRIGHT</b>	
Canadian Broadcasting Corporation v. SODRAC 2003 Inc. (A-516-12, A-527-12, A-63-13, 2014 FCA 84) .....	509
<b>CRIMINAL JUSTICE</b>	
<b>Evidence</b>	
X (Re) (CSIS-30-08, 2013 FC 1275) .....	635
<b>FEDERAL COURT JURISDICTION</b>	
X (Re) (CSIS-30-08, 2013 FC 1275) .....	635
<b>FISHERIES</b>	
Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. v. Canada (T-888-10, 2013 FC 1112) .....	283
<b>JUDGES AND COURTS</b>	
Canada (Attorney General) v. Slansky (A-478-11, 2013 FCA 199) .....	81
<b>MARITIME LAW</b>	
Toney v. Canada (A-541-12, 2013 FCA 217) .....	184
<b>PATENTS</b>	
<b>Infringement</b>	
Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc. (T-1272-97, 2013 FC 751) .....	405

**PRACTICE**

**Privilege**

Canada (Attorney General) v. Slansky (A-497-11, 2013 FCA 199) . . . . .	81
---	----

**SECURITY INTELLIGENCE**

X (Re) (A-145-14, 2014 FCA 249) . . . . .	684
X (Re) (CSIS-30-08, 2013 FC 1275) . . . . .	635

**TRADE-MARKS**

**Practice**

Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. v. Thomas Pink Limited (T-1274-13, 2014 FC 76) . . . . .	597
---	-----



## TABLE DES MATIÈRES DU VOLUME

	PAGE
<b>ANTIDUMPING</b>	
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. c. Abb Inc. (A-487-12, 2013 CAF 284) .....	389
<b>BREVETS</b>	
<b>Contrefaçon</b>	
Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc. (T-1272-97, 2013 CF 751) .....	405
<b>CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION</b>	
<b>Exclusion et renvoi</b>	
<i>Personnes interdites de territoire</i>	
B006 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7523-12, 2013 CF 1033) .....	241
Najafi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-3103-12, 2013 CF 876) .....	26
<b>Pratique en matière d'immigration</b>	
Rezmuves c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6636-12, 2013 CF 973) .....	366
<b>Statut au Canada</b>	
<i>Citoyens</i>	
Kandola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-154-13, 2014 CAF 85) .....	549
<i>Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger</i>	
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey (IMM-7986-12, 2013 CF 717) .....	3
Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-372-12, 2013 CAF 226) .....	215
<i>Résidents permanents</i>	
Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-272-13, 2014 CAF 113) .....	335

	PAGE
<b>CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin</b>	
Nauman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6273-12, 2013 CF 964) .....	616
Qin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-97-13, 2013 CAF 263) .....	313
<b>COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE</b>	
X (Re) (SCRS-30-08, 2013 CF 1275) .....	635
<b>DROIT ADMINISTRATIF</b>	
<b>Contrôle judiciaire</b>	
<i>Norme de révision</i>	
Qin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-97-13, 2013 CAF 263) .....	313
<b>DROIT CONSTITUTIONNEL</b>	
<b>Charte des droits</b>	
<i>Libertés fondamentales</i>	
Najafi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-3103-12, 2013 CF 876) .....	26
<b>DROIT D'AUTEUR</b>	
Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc. (A-516-12, A-527-12, A-63-13, 2014 CAF 84) .....	509
<b>DROIT MARITIME</b>	
Toney c. Canada (A-541-12, 2013 CAF 217) .....	184
<b>JUGES ET TRIBUNAUX</b>	
Canada (Procureur général) c. Slansky (A-497-11, 2013 CAF 199) .....	81
<b>JUSTICE CRIMINELLE ET PÉNALE</b>	
<b>Preuve</b>	
X (Re) (SCRS-30-08, 2013 CF 1275) .....	635
<b>MARQUES DE COMMERCE</b>	
<b>Pratique</b>	
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. c. Thomas Pink Limited (T-1274-13, 2014 CF 76) .....	597

**PÊCHES**

Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. c. Canada (T-888-10, 2013 CF 1112) .....	283
--	-----

**PRATIQUE****Communications privilégiées**

Canada (Procureur général) c. Slansky (A-497-11, 2013 CAF 199) .....	81
--	----

**RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ**

X (Re) (A-145-14, 2014 CAF 249) .....	684
X (Re) (SCRS-30-08, 2013 CF 1275) .....	635





## CASES CITED

	PAGE
<i>1185740 Ontario Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue)</i> , 1999 CanLII 8774, 247 N.R. 287 (F.C.A.) .....	81
<i>1225145 Ontario Inc. v. Kelly</i> , 2006 CanLII 19425, 27 C.P.C. (6th) 227 (Ont. S.C.J.) .....	81
<i>ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy and Utilities Board)</i> , 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140 .....	509, 684
<i>Abraham v. Canada (Attorney General)</i> , 2012 FCA 266, 440 N.R. 201 .....	335
<i>Access Information Agency Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , 2007 FCA 224 .....	81
<i>Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2011 FCA 103, 96 Imm. L.R. (3d) 20, affd 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559 .....	241
<i>Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559 .....	313, 335, 549
<i>Aguebor v. Canada (Minister of Employment and Immigration)</i> (1993), 160 N.R. 315 (F.C.A.) .....	366
<i>Al Yamani v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2006 FC 1457, 149 C.R.R. (2d) 340 .....	26
<i>Al Yamani v. Canada (Solicitor General)</i> , [1996] 1 F.C. 174, (1995), 129 D.L.R. (4th) 226 (T.D.) .....	26
<i>Alberta Government Telephones v. Canada (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)</i> , [1989] 2 S.C.R. 225, (1989), 61 D.L.R. (4th) 193 .....	184
<i>Alberta (Information and Privacy Commissioner) v. Alberta Teachers' Association</i> , 2011 SCC 61, [2011] 3 S.C.R. 654 .....	26, 313, 366, 549
<i>AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.</i> , 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.), affd 1999 CanLII 7409, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.) .....	405
<i>Almrei (Re)</i> , 2009 FC 1263, [2011] 1 F.C.R. 163 .....	635
<i>Aoanan v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 734, 353 F.T.R. 283 .....	335
<i>Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.</i> , 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126 .....	405
<i>Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company</i> , 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307 .....	405
<i>Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)</i> , 2000 CanLII 14856, 181 D.L.R. (4th) 404 (F.C.A.) .....	405
<i>Apotex Inc. v. Registrar of Trade-marks</i> , 2010 FC 291, 81 C.P.R. (4th) 459 .....	597
<i>Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis</i> , 2012 FC 553, 410 F.T.R. 78 .....	405
<i>Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.</i> , [2001] 1 F.C. 495, (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.) .....	405

	PAGE
<i>Armstrong v. Canada (Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police)</i> , [1994] 2 F.C. 356, (1994), 73 F.T.R. 81 (T.D.), affd [1998] 2 F.C. 666, (1998), 156 D.L.R. (4th) 670 (C.A.) . . . . .	366
<i>Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.</i> , [1982] 1 S.C.R. 907, 136 D.L.R. (3d) 595 . . . . .	405
<i>Assiniboine v. Meeches</i> , 2013 FCA 114, 444 N.R. 285 . . . . .	684
<i>Athabasca Chipewyan First Nation v. British Columbia</i> , 2001 ABCA 112, 281 A.R. 38 . . . . .	184
<i>Athey v. Leonati</i> , [1996] 3 S.C.R. 458, (1996), 140 D.L.R. (4th) 435 . . . . .	405
<i>Attorney General for British Columbia v. Attorney General for the Dominion of Canada</i> , [1914] 15 D.L.R. 308, [1914] A.C. 153 (P.C.) . . . . .	283
<i>Attorney General for Canada v. Attorney General for the Province of Quebec</i> (1920), 56 D.L.R. 358, [1921] 1 A.C. 413 (P.C.) . . . . .	283
<i>Attorney-General for the Dominion of Canada v. Attorneys-General for the Provinces of Ontario, Quebec and Nova Scotia</i> , [1898] A.C. 700 (P.C.) . . . .	283
<i>Aubé c. Lebel</i> , 2013 QCCQ 6531 . . . . .	366
<i>Avant Inc. v. R.</i> , [1986] 2 F.C. 91, (1986), 25 D.L.R. (4th) 156 (T.D.) . . . . .	184
<i>Azziz v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2010 FC 663, 368 F.T.R. 281 . .	549
<i>B010 v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2013 FCA 87, [2014] 4 F.C.R. 326, 359 D.L.R. (4th) 730 . . . . .	3, 26, 241
<i>BBM Canada v. Research In Motion Limited</i> , 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117 . . . . .	597
<i>B.C. Securities Commission v. BDS and CWM</i> , 2002 BCSC 664 . . . . .	81
<i>Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , [1999] 2 S.C.R. 817, (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 . . . . .	335
<i>Baker v. Carr</i> , 369 U.S. 186 (1962) . . . . .	81
<i>Balabel v. Air India</i> , [1988] Ch. 317 (C.A.) . . . . .	81
<i>Bartlett v. Canada (Attorney General)</i> , 2012 FCA 230, 365 D.L.R. (4th) 743 . . . . .	549
<i>Beauregard v. Canada</i> , [1986] 2 S.C.R. 56, (1986), 30 D.L.R. (4th) 481 . . . . .	81
<i>Bell Canada v. Canada (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)</i> , [1989] 1 S.C.R. 1722, (1989), 60 D.L.R. (4th) 682 . . . . .	509
<i>Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex</i> , 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559	549
<i>Beltran v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 516, 234 C.R.R. (2d) 145 . . . . .	241
<i>Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division v. Dean</i> , [1998] 1 F.C. 433, (1997), 218 N.R. 321 (C.A.) . . . . .	549
<i>Bishop v. Stevens</i> , [1990] 2 S.C.R. 467, (1990), 72 D.L.R. (4th) 97 . . . . .	509
<i>Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission)</i> , 2000 SCC 44, [2000] 2 S.C.R. 307 . . . . .	241
<i>Blood Tribe v. Canada (Attorney General)</i> , 2010 ABCA 112, 487 A.R. 71 . . . . .	81
<i>Bone v. Person</i> , 2000 CanLII 26955, 185 D.L.R. (4th) 335 (Man. C.A.) . . . . .	81
<i>Bourgault Industries Ltd. v. Canada</i> , 2006 TCC 449, 55 C.P.R. (4th) 369 . . . . .	405
<i>Bueckert v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 1042, 396 F.T.R. 223 . . . . .	215
<i>Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.</i> (1974), 16 C.P.R. (2d) 193 (F.C.T.D.) . . . . .	597
<i>Burmah Oil Co. v. Bank of England</i> , [1979] 3 All E.R. 700 (H.L.) . . . . .	81

<i>CTV Television Network Ltd. v. Canada (Copyright Board)</i> , [1990] 3 F.C. 489, (1990), 30 C.P.R. (3d) 262 (T.D.), affd [1993] 2 F.C. 115, (1993), 99 D.L.R. (4th) 216 (C.A.)	509
<i>Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.</i> , [1999] 1 S.C.R. 142, (1999), 167 D.L.R. (4th) 577	405
<i>Caliskan v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 1190, [2014] 2 F.C.R. 111	335
<i>Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.</i> , [1993] 2 F.C. 425, [1993] 1 C.T.C. 186 (C.A.)	81
<i>Canada (Attorney General) v. Canadian Human Rights Commission</i> , 2013 FCA 75, 277 C.R.R. (2d) 233	335
<i>Canada (Attorney General) v. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society</i> , 2012 SCC 45, [2012] 2 S.C.R. 524	81
<i>Canada (Attorney General) v. Ward</i> , [1993] 2 S.C.R. 689, (1993), 103 D.L.R. (4th) 1	3
<i>Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General)</i> , 2011 SCC 53, [2011] 3 S.C.R. 471	26, 549
<i>Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa</i> , 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339	215, 241, 366, 509
<i>Canada (Citizenship and Immigration) v. Mudalige Don</i> , 2014 FCA 4, 369 D.L.R. (4th) 356	549
<i>Canada (Citizenship and Immigration) v. Parekh</i> , 2010 FC 692, [2012] 1 F.C.R. 169	241
<i>Canada (Human Rights Commission) v. Canadian Liberty Net</i> , [1998] 1 S.C.R. 626, (1998), 157 D.L.R. (4th) 385	81
<i>Canada (Information Commissioner) v. Canada (Minister of National Defence)</i> , 2011 SCC 25, [2011] 2 S.C.R. 306	684
<i>Canada (Information Commissioner) v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2013 FCA 104, 360 D.L.R. (4th) 176	81
<i>Canada (Justice) v. Khadr</i> , 2008 SCC 28, [2008] 2 S.C.R. 125	635, 684
<i>Canada (National Revenue) v. RBC Life Insurance Company</i> , 2013 FCA 50	81
<i>Canada (Privacy Commissioner) v. Blood Tribe Department of Health</i> , 2008 SCC 44, [2008] 2 S.C.R. 574	81
<i>Canada (Transport, Infrastructure and Communities) v. Farwaha</i> , 2014 FCA 56, 455 N.R. 157	335
<i>Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada</i> , 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601	215, 549, 684
<i>Canada (Wheat Board) v. Canada (Attorney General)</i> , 2009 FCA 214, [2010] 3 F.C.R. 374	283
<i>Canadian Council for Refugees v. Canada</i> , 2008 FCA 229, [2009] 3 F.C.R. 136	283
<i>Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration)</i> , [1992] 1 S.C.R. 236, (1992), 88 D.L.R. (4th) 193	81
<i>Canadian Javelin Ltd. v. The Queen in Right of Newfoundland</i> , [1978] 1 F.C. 408, (1977), 77 D.L.R. (3d) 317 (C.A.)	184
<i>Canadian Security Intelligence Service Act (Re)</i> , 2008 FC 300, [2008] 3 F.C.R. 477	635
<i>Canadian Security Intelligence Service Act (Re)</i> , 2008 FC 301, [2008] 4 F.C.R. 230	635, 684

	PAGE
<i>Canadian Union of Public Employees, Local 963 v. New Brunswick Liquor Corporation</i> , [1979] 2 S.C.R. 227, (1979), 25 N.B.R. (2d) 227 . . . . .	313
<i>Canderel Ltd. v. Canada</i> , [1998] 1 S.C.R. 147, (1998), 155 D.L.R. (4th) 257 . . .	389
<i>Canson Enterprises Ltd. v. Boughton &amp; Co.</i> , [1991] 3 S.C.R. 534, (1991), 85 D.L.R. (4th) 129 . . . . .	405
<i>Carey v. Ontario</i> , [1986] 2 S.C.R. 637, (1986), 58 O.R. (2d) 352 . . . . .	81
<i>Catalyst Paper Corp. v. North Cowichan (District)</i> , 2012 SCC 2, [2012] 1 S.C.R. 5 . . . . .	335
<i>Catnic Components Ltd. v. Hill &amp; Smith Ltd.</i> , [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) . . . . .	405
<i>Celgene Corp. v. Canada (Attorney General)</i> , 2011 SCC 1, [2011] 1 S.C.R. 3 . . . . .	26, 684
<i>Certain top-mount electric refrigerators, electric household dishwashers, and gas or electric laundry dryers</i> , CDA-USA-2000-1904-03, online: < <a href="http://www.sice.oas.org/dispute/nafta/english/CaUS000403e.asp">http://www.sice.oas.org/dispute/nafta/english/CaUS000403e.asp</a> >. . . . .	389
<i>Cetinkaya v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 8, 403 F.T.R. 46 .	366
<i>Charalampis v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 1002, 353 F.T.R. 24 . . . . .	215
<i>Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2007 SCC 9, [2007] 1 S.C.R. 350 . . . . .	684
<i>Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2008 SCC 38, [2008] 2 S.C.R. 326 . . . . .	684
<i>Charkaoui (Re)</i> , 2004 FCA 421, [2005] 2 F.C.R. 299 . . . . .	635
<i>Chiau v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , [2001] 2 F.C. 297, (2000), 195 D.L.R. (4th) 422 (C.A.) . . . . .	26
<i>Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 SCC 3, [2002] 1 S.C.R. 84 . . . . .	335
<i>Chirwa, Lancelot</i> , [1970] I.A.B.D. No. 1 (QL) . . . . .	335
<i>Clements v. Clements</i> , 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181 . . . . .	405
<i>Coflexip S.A. &amp; Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. &amp; Ors</i> , [2003] EWCA Civ 296 (BAILII) . . . . .	405
<i>College of Physicians of B.C. v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)</i> , 2002 BCCA 665, [2003] 2 W.W.R. 279 . . . . .	81
<i>Collette v. Lasnier</i> (1886), 13 S.C.R. 563 . . . . .	405
<i>Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.</i> , [1937] S.C.R. 36, [1937] 1 D.L.R. 21 . . . . .	405
<i>Comeau's Sea Foods Ltd. v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans)</i> , [1997] 1 S.C.R. 12, (1997), 142 D.L.R. (4th) 193 . . . . .	283
<i>Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Limited v. CTV Television Network Limited et al.</i> , [1968] S.C.R. 676, (1968), 68 D.L.R. (2d) 98 . . . . .	509
<i>Conway v. Rimmer</i> , [1968] A.C. 910 (H.L.) . . . . .	81
<i>Covarrubias v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FCA 365, [2007] 3 F.C.R. 169 . . . . .	313
<i>Crevier v. Attorney General of Quebec et al.</i> , [1981] 2 S.C.R. 220, (1981), 127 D.L.R. (3d) 1 . . . . .	81
<i>Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia</i> , 2003 SCC 19, [2003] 1 S.C.R. 226 . . . . .	215
<i>Dableh v. Ontario Hydro</i> (1990), 33 C.P.R. (3d) 544 (F.C.T.D.) . . . . .	184
<i>Daniels v. White and The Queen</i> , [1968] S.C.R. 517, (1968), 2 D.L.R. (3d) 1 . .	26

<i>David Suzuki Foundation v. Canada (Fisheries and Oceans)</i> , 2012 FCA 40, [2013] 4 F.C.R. 155 .....	215, 283, 313, 549
<i>Descôteaux et al. v. Mierzwinski</i> , [1982] 1 S.C.R. 860, (1982), 141 D.L.R. (3d) 590 .....	81
<i>Desrochers c. Centrale des syndicats du Québec</i> , 2013 QCCQ 6259 .....	366
<i>Di Bianca v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCT 935, 224 F.T.R. 168 .....	26, 366
<i>Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.</i> (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.), revd (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.) .....	405
<i>Doré v. Barreau du Québec</i> , 2012 SCC 12, [2012] 1 S.C.R. 395 .....	26
<i>Douglas v. Canada (Attorney General)</i> , 2013 FC 451, [2014] 4 F.C.R. 494 .....	81
<i>Dunmore v. Ontario (Attorney General)</i> , 2001 SCC 94, [2001] 3 S.C.R. 1016 .....	26
<i>Dunsmuir v. New Brunswick</i> , 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190 .....	3, 26, 81, 215, 241, 313, 335, 366, 509, 549, 616
<i>Ecology Action Centre Society v. Canada (Attorney General)</i> , 2004 FC 1087, 262 F.T.R. 160 .....	283
<i>Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.</i> , [1933] S.C.R. 581, [1933] 4 D.L.R. 240 .....	405
<i>Eli Lilly &amp; Co. v. Novopharm Ltd.</i> , [1998] 2 S.C.R. 129, (1998), 161 D.L.R. (4th) 1 .....	405
<i>Ellis-Don Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board)</i> , 2001 SCC 4, [2001] 1 S.C.R. 221 .....	81
<i>Eng v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 596 .....	335
<i>Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada</i> , 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231, revg 2010 FCA 221, 323 D.L.R. (4th) 62, affg <i>sub nom. Tariff No. 22.A (Internet—Online Music Services) 1996-2006</i> , file: Public Performance of Musical Works, online: < <a href="http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf">http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf</a> >, (2007), 61 C.P.R. (4th) 353 .....	509
<i>Evans v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 444, 388 F.T.R. 122 .....	366
<i>Eyakwe v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 409 .....	26
<i>Fairford Band v. Canada (Attorney General)</i> , [1995] 3 F.C. 165, (1995), 96 F.T.R. 172 (T.D.), affd (1996), 205 N.R. 380 (F.C.A.) .....	184
<i>Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.</i> , 2008 FC 876, 67 C.P.R. (4th) 404 .....	597
<i>Faridi v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 761 .....	26
<i>Feimi v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FCA 325, 353 D.L.R. (4th) 536 .....	3
<i>Felipa v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2010 FC 89, [2011] 1 F.C.R. 365, revd on other grounds 2011 FCA 272, [2012] 1 F.C.R. 3 .....	549
<i>Finlay v. Canada (Minister of Finance)</i> , [1986] 2 S.C.R. 607, (1986), 33 D.L.R. (4th) 321 .....	81
<i>Flota Cubana de Pesca (Cuban Fishing Fleet) v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , [1998] 2 F.C. 303, (1997), 154 D.L.R. (4th) 577 (C.A.) .....	549
<i>Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.</i> , [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (B.C.C.A.) .....	405

	PAGE
<i>Fraser River Pile &amp; Dredge Ltd. v. Empire Tug Boats Ltd.</i> (1995), 37 C.P.C. (3d) 119, 95 F.T.R. 43 (F.C.T.D.)	283
<i>Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)</i> , [1992] 1 S.C.R. 3, (1992), 88 D.L.R. (4th) 1	184
<i>Garnett v. Ferrand</i> (1827), 6 B. & C. 611	81
<i>General Accident Assurance Co. v. Chrusz</i> , 1999 CanLII 7320, 45 O.R. (3d) 321 (C.A.)	81
<i>General Motors of Canada Ltd. v. Canada</i> , 2008 FCA 142, 292 D.L.R. (4th) 331	405
<i>General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.</i> , [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL)	405
<i>Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.</i> , [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), revd [1997] R.P.C. 443 (C.A.)	405
<i>Ghaffari v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2013 FC 674, 434 F.T.R. 274	241
<i>Glasgow Corporation v. Central Land Board</i> , 1956 S.C. (H.L.) 1	81
<i>Goodswimmer v. Canada (Attorney General)</i> , [1995] 2 F.C. 389, (1995), 123 D.L.R. (4th) 93 (C.A.)	549
<i>Gower v. Tolko Manitoba Inc.</i> , 2001 MBCA 11 (CanLII), 196 D.L.R. (4th) 716	81
<i>Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.</i> , 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999)	405
<i>Greeley v. Tami Joan (The)</i> (1996), 113 F.T.R. 66 (F.C.T.D.)	184
<i>Guardian News &amp; Media Limited v. Information Commissioner</i> , 10 June 2009, Information Tribunal Appeal Number: EA/2008/0084	81
<i>Guelph (City) v. Super Blue Box Recycling Corp.</i> , 2004 CanLII 34954, 2 C.P.C. (6th) 276 (Ont. S.C.J.)	81
<i>H. v. Minister for Immigration and Citizenship</i> , [2010] FCAFA 119 (Aust.)	549
<i>H.L. v. Canada (Attorney General)</i> , 2005 SCC 25, [2005] 1 S.C.R. 401	81
<i>Halifax (Regional Municipality) v. Nova Scotia (Human Rights Commission)</i> , 2012 SCC 10, [2012] 1 S.C.R. 364	549
<i>Harkat (Re)</i> , 2010 FC 1243, 224 C.R.R. (2d) 167, revd on other grounds 2012 FCA 122, [2012] 3 F.C.R. 635, affd in part, 2014 SCC 37, [2014] 2 S.C.R. 33	635
<i>Harris v. Canada</i> , [2000] 4 F.C. 37, (2000), 187 D.L.R. (4th) 419 (C.A.)	81
<i>Hartwig v. Commission of Inquiry into matters relating to the death of Neil Stonechild</i> , 2007 SKCA 74 (CanLII), 284 D.L.R. (4th) 268	81
<i>Hassani v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 1283, [2007] 3 F.C.R. 501	616
<i>Hawthorne v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCA 475, [2003] 2 F.C. 555	335
<i>Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. v. British Columbia</i> , 2007 SCC 27, [2007] 2 S.C.R. 391	3, 26
<i>Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Association v. British Columbia</i> , 2002 BCSC 1509, 8 B.C.L.R. (4th) 281	81
<i>Hernandez Febles v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FCA 324, [2014] 2 F.C.R. 224	3, 549
<i>Hertzog v. Highwire Information Inc.</i> , 1997 CanLII 5220 (F.C.)	405

<i>Hilewitz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration); De Jong v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 SCC 57, [2005] 2 S.C.R. 706 .....	335
<i>Hinzman v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2010 FCA 177, 321 D.L.R. (4th) 111 .....	335
<i>Hinzman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 420, [2007] 1 F.C.R. 561, affd 2007 FCA 171, 282 D.L.R. (4th) 413 .....	3
<i>Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)</i> (1996), 70 C.P.R. (3d) 206, 205 N.R. 331 (F.C.A.) .....	405
<i>Housen v. Nikolaisen</i> , 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 .....	81, 184, 684
<i>Hussain v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FC 1196 .....	26
<i>Hy and Zel's Inc. v. Ontario (Attorney General); Paul Magder Furs Ltd. v. Ontario (Attorney General)</i> , [1993] 3 S.C.R. 675, (1993), 107 D.L.R. (4th) 634 .....	81
<i>Innisfil (Corporation of the Township) v. Corporation of the Township of Vespra et al.</i> , [1981] 2 S.C.R. 145, (1981), 123 D.L.R. (3d) 530 .....	366
<i>Inverhuron &amp; District Ratepayers' Assn. v. Canada (Minister of the Environment)</i> , 2001 FCA 203, 273 N.R. 62 .....	283
<i>Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General)</i> , [1989] 1 S.C.R. 927, (1989), 58 D.L.R. (4th) 577 .....	26
<i>Ismeal v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2010 FC 198 ..	26
<i>Jabour v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 98, [2013] 3 F.C.R. 640 .....	549
<i>Jacko v. McLellan</i> , 2008 CanLII 69579, 306 D.L.R. (4th) 126 (Ont. S.C.J.) .....	81
<i>Jalil v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 246, [2006] 4 F.C.R. 471 .....	26
<i>Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.</i> , 2006 FC 1234, 57 C.P.R. (4th) 6 .....	405
<i>Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.</i> , 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228 .....	405
<i>Jung v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 678 .....	335
<i>Kamchibekov v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 1411 .....	616
<i>Kanendra v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 923, 47 Imm. L.R. (3d) 265 .....	26
<i>Kastrati v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 1141 .....	26
<i>Keith v. Correctional Service of Canada</i> , 2012 FCA 117, 40 Admin. L.R. (5th) 1 .....	549
<i>Khan v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FCA 339, [2013] 3 F.C.R. 463 .....	313
<i>Kinsel v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 1515, [2014] 2 F.C.R. 421 .....	549
<i>Klochek v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2010 FC 474 .....	3
<i>Kunkel v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FCA 347, 88 Imm. L.R. (3d) 1 .....	335
<i>Kusugak v. Northern Transportation Co.</i> , 2004 FC 1696, 247 D.L.R. (4th) 323 .....	184
<i>Laboratoires Servier v. Apotex Inc.</i> , 2008 FC 825, 67 C.P.R. (4th) 443, affd 2009 FCA 222, 75 C.P.R. (4th) 443 .....	405
<i>Lalane v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 6, 338 F.T.R. 224 .....	335

	PAGE
<i>Lee v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 614, [2009] 1 F.C.R. 204 .....	549
<i>Legault v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCA 125, [2002] 4 F.C. 358 .....	335
<i>Lemus v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2014 FCA 114, 372 D.L.R. (4th) 567 .....	335
<i>Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.</i> , [1991] O.J. No. 1536 (Gen. Div.) (QL) .....	405
<i>Lester (W.W.) (1978) Ltd. v. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry, Local 740</i> , [1990] 3 S.C.R. 644, (1990), 88 Nfld. & P.E.I.R. 15 .....	335
<i>Libman v. The Queen</i> , [1985] 2 S.C.R. 178, (1985), 21 D.L.R. (4th) 174 .....	684
<i>Lim v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCT 956 .....	335
<i>Liyanagamage v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> (1994), 176 N.R. 4 (F.C.A.) .....	26, 241, 366
<i>Lu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FC 1517 .....	366
<i>M. (A.) v. Ryan</i> , [1997] 1 S.C.R. 157, (1997), 143 D.L.R. (4th) 1 .....	81
<i>M.N.R. v. Derakhshani</i> , 2009 FCA 190 .....	81
<i>MacKeigan v. Hickman</i> , [1989] 2 S.C.R. 796, (1989), 61 D.L.R. (4th) 688 .....	81
<i>Maleki v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 131 .....	26
<i>Manitoba v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)</i> , 2013 FCA 91, 358 D.L.R. (4th) 563 .....	184
<i>Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada</i> , [1982] 2 S.C.R. 2, (1982), 137 D.L.R. (2d) 558 .....	335
<i>McLean v. British Columbia (Securities Commission)</i> , 2013 SCC 67, [2013] 3 S.C.R. 895 .....	335, 549
<i>Medvid v. Alberta (Health and Wellness)</i> , 2012 SKCA 49 (CanLII), 349 D.L.R. (4th) 72 .....	184
<i>Merck &amp; Co. v. Apotex Inc.</i> , 2002 FCT 842, affd 2002 FCT 1037, 22 C.P.R. (4th) 377 .....	405
<i>Merck &amp; Co., Inc. v. Apotex Inc.</i> , 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1, affd 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 .....	405
<i>Merck &amp; Co. Inc. v. Apotex Inc.</i> , 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1, affd 2011 FCA 363, 102 C.P.R. (4th) 321 .....	405
<i>Merck Frosst Canada Ltd. v. Canada (Health)</i> , 2012 SCC 3, [2012] 1 S.C.R. 23 .....	549
<i>Monsanto Canada Inc. v. Rivett</i> , 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, affg 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93 .....	405
<i>Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser</i> , 2001 FCT 256, 12 C.P.R. (4th) 204, affd 2002 FCA 309, [2003] 2 F.C. 165 .....	405
<i>Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser</i> , 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 .....	405
<i>Moreau-Bérubé v. New Brunswick (Judicial Council)</i> , 2002 SCC 11, [2002] 1 S.C.R. 249 .....	81
<i>Moresby Explorers Ltd. v. Canada (Attorney General)</i> , 2006 FCA 144, 350 N.R. 101 .....	283
<i>Morier et al. v. Rivard</i> , [1985] 2 S.C.R. 716, (1985), 23 D.L.R. (4th) 1 .....	81
<i>Mount Royal/Walsh Inc. v. Jensen Star (The)</i> , [1990] 1 F.C. 199, (1989), 99 N.R. 42 (C.A.) .....	184
<i>Mowry v. Whitney</i> , 81 U.S. 620 (1871) .....	405



	PAGE
<i>Naeem v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2007 FC 123, [2007] 4 F.C.R. 658 .....	26
<i>Nagalingam v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 176, 253 C.R.R. (2d) 310 .....	366
<i>National Association of Broadcast Employees and Technicians v. The Queen in right of Canada</i> , [1980] 1 F.C. 820, (1979), 107 D.L.R. (3d) 186 (C.A.) ....	184
<i>Németh v. Canada (Justice)</i> , 2010 SCC 56, [2010] 3 S.C.R. 281 .....	26
<i>Newfoundland and Labrador Nurses' Union v. Newfoundland and Labrador (Treasury Board)</i> , 2011 SCC 62, [2011] 3 S.C.R. 708 .....	3
<i>Nolan v. Kerry (Canada) Inc.</i> , 2009 SCC 39, [2009] 2 S.C.R. 678 .....	26
<i>Nor-Man Regional Health Authority Inc. v. Manitoba Association of Health Care Professionals</i> , 2011 SCC 59, [2011] 3 S.C.R. 616 .....	549
<i>Northern Ontario Compassion Club v. Canada (Attorney General)</i> , 2013 FC 700 .....	549
<i>Nova Scotia (Workers' Compensation Board) v. Martin; Nova Scotia (Workers' Compensation Board) v. Laseur</i> , 2003 SCC 54, [2003] 2 S.C.R. 504 .....	313
<i>Obeta v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 1542, 424 F.T.R. 191 .....	616
<i>Ocean Port Hotel Ltd. v. British Columbia (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch)</i> , 2001 SCC 52, [2001] 2 S.C.R. 781 .....	366
<i>Ontario (Attorney General) v. Fraser</i> , 2011 SCC 20, [2011] 2 S.C.R. 3 .....	26
<i>Ontario Securities Commission and Greymac Credit Corp., Re</i> , 1983 CanLII 1894, 41 O.R. (2d) 328 (Div. Ct.) .....	81
<i>Oremade v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 1077, [2006] 1 F.C.R. 393 .....	26
<i>Oremade v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 1189 .....	26
<i>PSC Industrial Services Canada Inc. v. Thunder Bay (City)</i> , 2006 CanLII 7029 (Ont. S.C.J.) .....	81
<i>Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.</i> , 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) .....	405
<i>Pannu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2006 FC 1356 ...	335
<i>Patel v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 571 .....	616
<i>Patel v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FCA 187, [2013] 1 F.C.R. 340 .....	313
<i>Patel v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 FCA 55, 23 Imm. L.R. (3d) 161 .....	616
<i>Payne v. Ontario Human Rights Commission</i> , 2000 CanLII 5731, 192 D.L.R. (4th) 315 (Ont. C.A.) .....	81
<i>Perka et al. v. The Queen</i> , [1984] 2 S.C.R. 232, (1984), 13 D.L.R. (4th) 1 .....	241
<i>Pfizer Canada Inc. v. Canada (Attorney General)</i> , 2003 FCA 138, [2003] 4 F.C. 95 .....	26
<i>Placer Dome Canada Ltd. v. Ontario (Minister of Finance)</i> , 2006 SCC 20, [2006] 1 S.C.R. 715 .....	3
<i>Poirier v. Canada (Minister of Veterans Affairs)</i> , [1989] 3 F.C. 233, (1989), 58 D.L.R. (4th) 475 (C.A.) .....	26
<i>Poshteh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FCA 85, [2005] 3 F.C.R. 487 .....	26, 215

	PAGE
<i>Pratten v. British Columbia (Attorney General)</i> , 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, leave to appeal to S.C.C. refused [2013] 2 S.C.R. xii	549
<i>Prescient Foundation v. Canada (National Revenue)</i> , 2013 FCA 120, 358 D.L.R. (4th) 541	549
<i>Pritchard v. Ontario (Human Rights Commission)</i> , 2004 SCC 31, [2004] 1 S.C.R. 809	81
<i>Province of Bombay v. Municipal Corporation of Bombay</i> , [1947] A.C. 58 (P.C.)	184
<i>Queen, The v. Oakes</i> , [1986] 1 S.C.R. 103, (1986), 26 D.L.R. (4th) 200	26
<i>Qureshi v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 7, 78 Imm. L.R. (3d) 8	26
<i>R. c. Boulet</i> , 1987 CanLII 849, 40 C.C.C. (3d) 38 (Que. C.A.)	366
<i>R. c. Taillefer</i> , 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (Que. C.A.)	635
<i>R. v. Advance Cutting &amp; Coring Ltd.</i> , 2001 SCC 70, [2001] 3 S.C.R. 209	26
<i>R. v. Appulonappa</i> , 2013 BCSC 31, 358 D.L.R. (4th) 666	241
<i>R. v. Batte</i> , 2000 CanLII 5750, 49 O.R. (3d) 321 (C.A.)	366
<i>R. v. Campbell</i> , [1999] 1 S.C.R. 565, (1999), 171 D.L.R. (4th) 193	81, 635
<i>R. v. Chow</i> , 2005 SCC 24, [2005] 1 S.C.R. 384	366
<i>R. v. Cunningham</i> , 2010 SCC 10, [2010] 1 S.C.R. 331	81
<i>R. v. D.D.</i> , 2000 SCC 43, [2000] 2 S.C.R. 275	366
<i>R. v. Eldorado Nuclear Ltd.; R. v. Uranium Canada Ltd.</i> , [1983] 2 S.C.R. 551, (1983), 4 D.L.R. (4th) 193	184
<i>R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)</i> , [2003] O.T.C. 785, 108 C.R.R. (2d) 294 (Ont. S.C.J.)	635
<i>R. v. Giles</i> , 2007 BCSC 1147	635
<i>R. v. Gruenke</i> , [1991] 3 S.C.R. 263, [1991] 6 W.W.R. 673	81
<i>R. v. Hape</i> , 2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292	26, 635, 684
<i>R. v. Hibbert</i> , [1995] 2 S.C.R. 973, (1995), 99 C.C.C. (3d) 193	241
<i>R. v. Joubert</i> , 1992 CanLII 1073, 7 B.C.A.C. 31 (C.A.)	81
<i>R. v. Lee</i> , 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76	635
<i>R. v. Lippé</i> , [1991] 2 S.C.R. 114, (1991), 5 C.R.R. (2d) 31	81
<i>R. v. Lucas</i> , [1998] 1 S.C.R. 439, (1998), 157 D.L.R. (4th) 423	549
<i>R. v. Luciano</i> , 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16	635
<i>R. v. Marquard</i> , [1993] 4 S.C.R. 223, (1993), 108 D.L.R. (4th) 47	366
<i>R. v. McClure</i> , 2001 SCC 14, [2001] 1 S.C.R. 445	81
<i>R. v. McQueen</i> , [1975] 6 W.W.R. 604, (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (Alta. C.A.)	635
<i>R. v. Monney</i> , [1999] 1 S.C.R. 652, (1999), 171 D.L.R. (4th) 1	684
<i>R. v. Nixon</i> , 2011 SCC 34, [2011] 2 S.C.R. 566	241
<i>R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society</i> , [1992] 2 S.C.R. 606, (1992), 114 N.S.R. (2d) 91	549
<i>R. v. Power</i> , [1994] 1 S.C.R. 601, (1994), 89 C.C.C. (3d) 1	241
<i>R. v. Ruzic</i> , 2001 SCC 24, [2001] 1 S.C.R. 687	241
<i>R. v. Ryan</i> , 2013 SCC 3, [2013] 1 S.C.R. 14	241
<i>R. v. Savoury</i> , 2005 CanLII 25884, 200 C.C.C. (3d) 94 (Ont. C.A.)	366
<i>R. v. Sharpe</i> , 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45	549
<i>R. v. Smith</i> , [1987] 1 S.C.R. 1045, (1987), 40 D.L.R. (4th) 435	3
<i>R. v. Swain</i> , [1991] 1 S.C.R. 933, (1991), 75 O.R. (2d) 388	549

	PAGE
<i>R. v. Taylor</i> , 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (B.C.C.A.), affd [1998] 1 S.C.R. 26, (1998), 100 B.C.A.C. 319 .....	635
<i>R. v. Torbiak</i> (1978), 40 C.C.C. (2d) 193 (Ont. C.A.) .....	366
<i>R. v. Ulybel Enterprises Ltd.</i> , 2001 SCC 56, [2001] 2 S.C.R. 867 .....	684
<i>R. in right of Newfoundland v. Commission Hydro-Electrique de Québec; Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. v. Commission Hydro-Electrique de Québec</i> , [1982] 2 S.C.R. 79, (1982), 137 D.L.R. (3d) 577 .....	184
<i>Rabin v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2010 FC 1094 .....	549
<i>Rahal v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 319 .....	366
<i>Ranger v. Penterman</i> , 2011 ONCA 412, 342 D.L.R. (4th) 690 .....	81
<i>Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.)</i> , [1987] 1 S.C.R. 313, (1987), 78 A.R. 1 .....	26
<i>Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island; Reference re Independence and Impartiality of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island</i> , [1997] 3 S.C.R. 3, (1997), 156 Nfld. & P.E.I.R. 1 .....	81
<i>Reference re Secession of Quebec</i> , [1998] 2 S.C.R. 217, (1998), 161 D.L.R. (4th) 385 .....	26
<i>Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6</i> , 2014 SCC 21, [2014] 1 S.C.R. 433 .....	549
<i>Reis v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 179, 405 F.T.R. 104 ..	335
<i>Rizvi v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 463 .....	335
<i>Rizzo &amp; Rizzo Shoes Ltd. (Re)</i> , [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418 .....	26, 215, 549, 684
<i>Robertson v. Thomson Corp.</i> , 2006 SCC 43, [2006] 2 S.C.R. 363 .....	509
<i>Rogers v. Home Secretary</i> , [1973] A.C. 388 (H.L.) .....	81
<i>Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada</i> , 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283 .....	509, 549
<i>Ruby v. Canada (Solicitor General)</i> , 2002 SCC 75, [2002] 4 S.C.R. 3 .....	635
<i>Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. v. Canada</i> , 2011 FC 158, revd in part <i>Vale Canada Limited v. Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters</i> , 2011 FCA 129, 418 N.R. 55 .....	283
<i>Sanif v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2010 FC 115, 88 Imm. L.R. (3d) 116 .....	616
<i>Sankey v. Whitlam</i> (1978), 21 A.L.R. 505 (H.C.) .....	81
<i>Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.</i> , 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1 ...	405
<i>Sarvanis v. Canada</i> , 2002 SCC 28, [2002] 1 S.C.R. 921 .....	549
<i>Saskatchewan (Human Rights Tribunal) v. Whatcott</i> , 2013 SCC 11, [2013] 1 S.C.R. 467 .....	26
<i>Schreiber v. Canada (Attorney General)</i> , [1998] 1 S.C.R. 841, (1998), 158 D.L.R. (4th) 577 .....	635
<i>Scott Steel Ltd. v. Alarissa (The)</i> , [1996] 2 F.C. 883, (1996), 111 F.T.R. 81 (T.D.) .....	184
<i>Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation v. Canada</i> , 2012 FCA 136, 2012 DTC 5090 .....	549
<i>Shpati v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)</i> , 2011 FCA 286, [2012] 2 F.C.R. 133 .....	313
<i>Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)</i> , 2002 SCC 41, [2002] 2 S.C.R. 522 .....	81

	PAGE
<i>Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FC 11, 340 F.T.R. 29 . . .	335
<i>Singh v. Canada (Minister of Employment and Immigration)</i> (1994), 169 N.R. 107 (F.C.A.) . . . . .	366
<i>Singh et al. v. Minister of Employment and Immigration</i> , [1985] 1 S.C.R. 177, (1985), 17 D.L.R. (4th) 422 . . . . .	366
<i>Sirros v. Moore</i> , [1975] 1 Q.B. 118 . . . . .	81
<i>Slaight Communications Inc. v. Davidson</i> , [1989] 1 S.C.R. 1038, (1989), 59 D.L.R. (4th) 416 . . . . .	549
<i>Smith v. Alliance Pipeline Ltd.</i> , 2011 SCC 7, [2011] 1 S.C.R. 160 . . . . .	26, 366
<i>Smith v. Jones</i> , [1999] 1 S.C.R. 455, (1999), 169 D.L.R. (4th) 385 . . . . .	81
<i>Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada</i> , 2012 SCC 36, [2012] 2 S.C.R. 326 . . . . .	509
<i>Solosky v. The Queen</i> , [1980] 1 S.C.R. 821, (1979), 105 D.L.R. (3d) 745 . . . . .	81
<i>Southern Railway of British Columbia Ltd. v. Canada (Deputy Minister of National Revenue)</i> , 1991 CanLII 2083, [1991] 1 C.T.C. 432 (B.C.S.C.) . . . .	81
<i>Stables v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 1319, [2013] 3 F.C.R. 240 . . . . .	26
<i>Stemijon Investments Ltd. v. Canada (Attorney General)</i> , 2011 FCA 299, 341 D.L.R. (4th) 710 . . . . .	335
<i>Suleyman v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2008 FC 780, 330 F.T.R. 205 . . . . .	26
<i>Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2002 SCC 1, [2002] 1 S.C.R. 3 . . . . .	26
<i>Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF – CSN c. Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc.</i> , 2013 QCCA 793, [2013] R.J.Q. 831 . . . .	366
<i>Takeda Canada Inc. v. Canada (Health)</i> , 2013 FCA 13, [2014] 3 F.C.R. 70 . . . .	313, 549
<i>Tamas v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2012 FC 1361 . . . . .	366
<i>Taylor v. Canada (Attorney General)</i> , 2001 FCT 1247, [2002] 3 F.C. 91 . . . . .	81
<i>Taylor v. Canada (Attorney General)</i> , 2003 FCA 55, [2003] 3 F.C. 3 . . . . .	81
<i>Telecommunications Workers Union v. Canada (Radio-television and Telecommunications Commission)</i> , [1995] 2 S.C.R. 781, (1995), 125 D.L.R. (4th) 471 . . . . .	366
<i>Therrien (Re)</i> , 2001 SCC 35, [2001] 2 S.C.R. 3 . . . . .	81
<i>Thiyagarajah v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2011 FC 339 . . . . .	241
<i>Thompson v. Canada (National Revenue)</i> , 2013 FCA 197, 366 D.L.R. (4th) 169 . . . . .	81
<i>Thorson v. Attorney General of Canada et al.</i> , [1975] 1 S.C.R. 138, (1974), 43 D.L.R. (3d) 1 . . . . .	81
<i>Three Rivers District Council &amp; Ors v. Bank of England</i> , [2004] UKHL 48 (BAILII), [2004] 3 W.L.R. 1274 . . . . .	81
<i>Tobar Toledo v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2013 FCA 226, [2015] 1 F.C.R. 215 . . . . .	549
<i>Toney v. Canada</i> , 2011 FC 1440, affd 2012 FCA 167 . . . . .	184
<i>Toronto (City) Board of Education v. O.S.S.T.F., District 15</i> , [1997] 1 S.C.R. 487, (1997), 144 D.L.R. (4th) 385 . . . . .	335
<i>Toussaint v. Canada (Labour Relations Board)</i> (1993), 160 N.R. 396 (F.C.A.) . . . . .	26
<i>Trainor Surveys (1974) Limited v. New Brunswick</i> , [1990] 2 F.C. 168 (T.D.) . . .	184
<i>Transocean Offshore Ltd. v. Canada</i> , 2005 FCA 104, 332 N.R. 21 . . . . .	405

<i>Tzaban v. Minister of Religious Affairs</i> (1986), 40(4) P.D. 141 .....	81
<i>U.E.S., Local 298 v. Bibeault</i> , [1988] 2 S.C.R. 1048, (1988), 35 Admin. L.R. 153 .....	81
<i>Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited &amp; Anor</i> , [2006] EWHC 1344 (Pat.) .....	405
<i>Union Oil Co. of Canada Ltd. v. The Queen</i> , [1974] 2 F.C. 452, (1974), 52 D.L.R. (3d) 388 (T.D.), affd [1976] 1 F.C. 74 (C.A.), affd (1976), 16 N.R. 425 (S.C.C.) .....	184
<i>United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 579 v. Bradco Construction Ltd.</i> , [1993] 2 S.C.R. 316, (1993), 106 Nfld. & P.E.I.R. 140 ...	81
<i>United Horse Shoe and Nail Company, Limited, The v. Stewart &amp; Company</i> (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) .....	405
<i>United States v. Burns</i> , 2001 SCC 7, [2001] 1 S.C.R. 283 .....	3
<i>Universal Sales, Limited v. Edinburgh Assurance Co. Ltd.</i> , 2012 FC 1192, 420 F.T.R. 29 .....	405
<i>Valente v. The Queen et al.</i> , [1985] 2 S.C.R. 673, (1985), 24 D.L.R. (4th) 161 .....	81
<i>Valois-d'Orleans v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2005 FC 1009 .....	549
<i>Vancouver Sun (Re)</i> , 2004 SCC 43, [2004] 2 S.C.R. 332 .....	81
<i>Varela v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2009 FCA 145, [2010] 1 F.C.R. 129 .....	215
<i>Ward v. Canada (Attorney General)</i> , 2002 SCC 17, [2002] 1 S.C.R. 569 .....	283
<i>Wilson v. Favelle</i> , 1994 CanLII 1152, 26 C.P.C. (3d) 273 (B.C.S.C.) .....	81
<i>Woodward Estate (Executors of) v. Minister of Finance</i> , [1973] S.C.R. 120, (1972), 27 D.L.R. (3d) 608 .....	81
<i>Yacyshyn v. Canada</i> , 1999 CanLII 7552, 99 DTC 5133 (F.C.A.) .....	405
<i>Yhap v. Canada (Minister of Employment and Immigration)</i> , [1990] 1 F.C. 722, (1990), 34 F.T.R. 26 (T.D.) .....	335
<i>Yu v. Canada (Attorney General)</i> , 2011 FCA 42, 414 N.R. 283 .....	549
<i>Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.</i> , 2003 SCC 27, [2003] 1 S.C.R. 450 ...	81
<i>Zazai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)</i> , 2004 FCA 89, 36 Imm. L.R. (3d) 167 .....	26, 215, 335, 366
<i>Zhang v. Canada (Citizenship and Immigration)</i> , 2013 FCA 168, 446 N.R. 382 .....	366



## JURISPRUDENCE CITÉE

	PAGE
<i>1185740 Ontario Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national)</i> , 1999 CanLII 8774 (C.A.F.)	81
<i>1225145 Ontario Inc. v. Kelly</i> , 2006 CanLII 19425, 27 C.P.C. (6th) 227 (C.S.J. Ont.)	81
<i>ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board)</i> , 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140	509, 684
<i>Abraham c. Canada (Procureur général)</i> , 2012 CAF 266	335
<i>Access Information Agency Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , 2007 CAF 224	81
<i>Agraira c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)</i> , 2011 CAF 103 conf. par 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559	241
<i>Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)</i> , 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559	313, 335, 549
<i>Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</i> , [1993] A.C.F. n° 732 (C.A.) (QL)	366
<i>Al Yamani c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)</i> , 2006 CF 1457	26
<i>Al Yamani c. Canada (Solliciteur général)</i> , [1996] 1 C.F. 174 (1 <sup>re</sup> inst.)	26
<i>Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)</i> , [1989] 2 R.C.S. 225	184
<i>Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association</i> , 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654	26, 313, 366, 549
<i>AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.</i> , 1998 CanLII 7464 (C.F. 1 <sup>re</sup> inst.), conf. par 1999 CanLII 7409 (C.A.F.)	405
<i>Almrei (Re)</i> , 2009 CF 1263, [2011] 1 R.C.F. 163	635
<i>Aoanan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 734	335
<i>Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.</i> , 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126	405
<i>Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company</i> , 2011 CAF 34	405
<i>Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)</i> , 2000 CanLII 14856 (C.A.F.)	405
<i>Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)</i> , 2010 CF 291	597
<i>Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis</i> , 2012 CF 553	405
<i>Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.</i> , [2001] 1 C.F. 495 (C.A.)	405
<i>Armstrong c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada)</i> , [1994] 2 C.F. 356 (1 <sup>re</sup> inst.), conf. par [1998] 2 C.F. 666 (C.A.)	366
<i>Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.</i> , [1982] 1 R.C.S. 907	405
<i>Assiniboine c. Meeches</i> , 2013 CAF 114	684

<i>Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion, L' c. La Reine du chef du Canada</i> , [1980] 1 C.F. 820 (C.A.) . . . . .	184
<i>Athabasca Chipewyan First Nation v. British Columbia</i> , 2001 ABCA 112, 281 A.R. 38 . . . . .	184
<i>Athey c. Leonati</i> , [1996] 3 R.C.S. 458 . . . . .	405
<i>Attorney General for British Columbia v. Attorney General for the Dominion of Canada</i> , [1914] 15 D.L.R. 308, [1914] A.C. 153 (P.C.) . . . . .	283
<i>Attorney General for Canada v. Attorney General for the Province of Quebec</i> (1920), 56 D.L.R. 358, [1921] 1 A.C. 413 (P.C.) . . . . .	283
<i>Attorney-General for the Dominion of Canada v. Attorneys-General for the Provinces of Ontario, Quebec and Nova Scotia</i> , [1898] A.C. 700 (P.C.) . . . .	283
<i>Aubé c. Lebel</i> , 2013 QCCQ 6531 . . . . .	366
<i>Avant Inc. c. R.</i> , [1986] 2 C.F. 91 (1 <sup>re</sup> inst.) . . . . .	184
<i>Azziz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2010 CF 663 . . . . .	549
<i>B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326 . . . . .	3, 26, 241
<i>BBM Canada c. Research In Motion Limited</i> , 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117 . . . . .	597
<i>B.C. Securities Commission v. BDS and CWM</i> , 2002 BCSC 664 . . . . .	81
<i>Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1999] 1 R.C.S. 817 . . . . .	335
<i>Baker v. Carr</i> , 369 U.S. 186 (1962) . . . . .	81
<i>Balabel v. Air India</i> , [1988] Ch. 317 (C.A.) . . . . .	81
<i>Bande de Fairford c. Canada (Procureur général)</i> , [1995] 3 C.F. 165 (1 <sup>re</sup> inst.), conf. par [1996] A.C.F. n° 1242 (C.A.) (QL) . . . . .	184
<i>Bartlett c. Canada (Procureur général)</i> , 2012 CAF 230 . . . . .	549
<i>Beauregard c. Canada</i> , [1986] 2 R.C.S. 56 . . . . .	81
<i>Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)</i> , [1989] 1 R.C.S. 1722 . . . . .	509
<i>Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex</i> , 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559 . . . . .	549
<i>Beltran c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 516 . . . . .	241
<i>Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division c. Dean</i> , [1998] 1 C.F. 433 (C.A.) . . . . .	549
<i>Bishop c. Stevens</i> , [1990] 2 R.C.S. 467 . . . . .	509
<i>Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)</i> , 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307 . . . . .	241
<i>Blood Tribe v. Canada (Attorney General)</i> , 2010 ABCA 112, 487 A.R. 71 . . . . .	81
<i>Bone v. Person</i> , 2000 CanLII 26955, 185 D.L.R. (4th) 335 (C.A. Man.) . . . . .	81
<i>Bourgault Industries Ltd. c. Canada</i> , 2006 CCI 449 . . . . .	405
<i>Bueckert c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 1042 . . . . .	215
<i>Burmah Oil Co. v. Bank of England</i> , [1979] 3 All E.R. 700 (H.L.) . . . . .	81
<i>Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nасolco Inc.</i> , [1974] A.C.F. n° 304 (1 <sup>re</sup> inst.) (QL) . . . . .	597
<i>CTV Television Network Ltd. c. Canada (Commission du droit d'auteur)</i> , [1990] 3 C.F. 489 (1 <sup>re</sup> inst.), conf. par [1993] 2 C.F. 115 (C.A.) . . . . .	509
<i>Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée</i> , [1999] 1 R.C.S. 142 . . . . .	405
<i>Caliskan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 1190, [2014] 2 R.C.F. 111 . . . . .	335



<i>Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.</i> , [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) . . . . .	81
<i>Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa</i> , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 . . . . .	215, 241, 366, 509
<i>Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mudalige Don</i> , 2014 CAF 4 . . . . .	549
<i>Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Parekh</i> , 2010 CF 692, [2012] 1 R.C.F. 169 . . . . .	241
<i>Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health</i> , 2008 CSC 44, [2008] 2 R.C.S. 574 . . . . .	81
<i>Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale)</i> , 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306 . . . . .	684
<i>Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)</i> , 2013 CAF 104 . . . . .	81
<i>Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)</i> , 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471 . . . . .	26, 549
<i>Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net</i> , [1998] 1 R.C.S. 626 . . . . .	81
<i>Canada (Commission du blé) c. Canada (Procureur général)</i> , 2009 CAF 214, [2010] 3 R.C.F. 374 . . . . .	283
<i>Canada (Justice) c. Khadr</i> , 2008 CSC 28, [2008] 2 R.C.S. 125 . . . . .	635, 684
<i>Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne</i> , 2013 CAF 75 . . . . .	335
<i>Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society</i> , 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524 . . . . .	81
<i>Canada (Procureur général) c. Ward</i> , [1993] 2 R.C.S. 689 . . . . .	3
<i>Canada (Revenu national) c. Compagnie d'assurance vie RBC</i> , 2013 CAF 50 . . . . .	81
<i>Canada (Transports, Infrastructure et Collectivités) c. Farwaha</i> 2014 CAF 56 . . . . .	335
<i>Canadian Javelin Ltd. c. La Reine du chef de Terre-Neuve</i> , [1978] 1 C.F. 408 (C.A.) . . . . .	184
<i>Canderel Ltée c. Canada</i> , [1998] 1 R.C.S. 147 . . . . .	389
<i>Canson Enterprises Ltd. c. Boughton &amp; Co.</i> , [1991] 3 R.C.S. 534 . . . . .	405
<i>Carey c. Ontario</i> , [1986] 2 R.C.S. 637 . . . . .	81
<i>Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District)</i> , 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5 . . . . .	335
<i>Catnic Components Ltd. v. Hill &amp; Smith Ltd.</i> , [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) . . . . .	405
<i>Celgene Corp. c. Canada (Procureur général)</i> , 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3 . . . . .	26, 684
<i>Certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques</i> , CDAUSA2000190403, en ligne : < <a href="https://www.nafta-sec-alena.org/Accueil/R%C3%A8glement-des-diff%C3%A9rends/D%C3%A9cisions-et-rapports">https://www.nafta-sec-alena.org/Accueil/R%C3%A8glement-des-diff%C3%A9rends/D%C3%A9cisions-et-rapports</a> > . . . . .	389
<i>Cetinkaya c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 8 . . . . .	366
<i>Charalampis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2009 CF 1002 . . . . .	215
<i>Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350 . . . . .	684

	PAGE
<i>Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326 .....	684
<i>Charkaoui (Re)</i> , 2004 CAF 421, [2005] 2 R.C.F. 299 .....	635
<i>Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [2001] 2 C.F. 297 (C.A.) .....	26
<i>Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84 .....	335
<i>Chirwa, Lancelot</i> , [1970] D.C.A.I. n° 1 (QL) .....	335
<i>Clements c. Clements</i> , 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181 .....	405
<i>Coflexip S.A. &amp; Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. &amp; Ors</i> , [2003] EWCA Civ 296 (BAILII) .....	405
<i>College of Physicians of B.C. v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)</i> , 2002 BCCA 665, [2003] 2 W.W.R. 279 .....	81
<i>Collette v. Lasnier</i> (1886), 13 R.C.S. 563 .....	405
<i>Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.</i> , [1937] R.C.S. 36 ...	405
<i>Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)</i> , [1997] 1 R.C.S. 12 .....	283
<i>Composers, Authors and Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. CTV Television Network Ltd. et al.</i> , [1968] R.C.S. 676 .....	509
<i>Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</i> , [1992] 1 R.C.S. 236 .....	81
<i>Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada</i> , 2008 CAF 229, [2009] 3 R.C.F. 136 .....	283
<i>Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.S.O., District 15</i> , [1997] 1 R.C.S. 487 .....	335
<i>Conway v. Rimmer</i> , [1968] A.C. 910 (H.L.) .....	81
<i>Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CAF 365, [2007] 3 R.C.F. 169 .....	313
<i>Crevier c. Procureur général du Québec et autres</i> , [1981] 2 R.C.S. 220 .....	81
<i>Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia</i> , 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226 .....	215
<i>Dableh c. Ontario Hydro</i> , [1990] A.C.F. n° 913 (1 <sup>re</sup> inst.) (QL) .....	184
<i>Daniels v. White and The Queen</i> , [1968] R.C.S. 517 .....	26
<i>Descôteaux et autre c. Mierzwinski</i> , [1982] 1 R.C.S. 860 .....	81
<i>Desrochers c. Centrale des syndicats du Québec</i> , 2013 QCCQ 6259 .....	366
<i>Di Bianca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CFPI 935 .....	26, 366
<i>Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.</i> (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1 <sup>re</sup> inst.), inf. par (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1 <sup>re</sup> inst.) .....	405
<i>Doré c. Barreau du Québec</i> , 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395 .....	26
<i>Douglas c. Canada (Procureur général)</i> , 2013 CF 451, [2014] 4 R.C.F. 494 ...	81
<i>Dunmore c. Ontario (Procureur général)</i> , 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016 .....	26
<i>Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick</i> , 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 .....	3, 26, 81, 215, 241, 313, 335, 366, 509, 549, 616
<i>Ecology Action Centre Society c. Canada (Procureur général)</i> , 2004 CF 1087 .....	283
<i>Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.</i> , [1933] R.C.S. 581, [1933] 4 D.L.R. 240 .....	405

<i>Eli Lilly &amp; Co. c. Novopharm Ltd.</i> , [1998] 2 R.C.S. 129 .....	405
<i>Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail)</i> , 2001 CSC 4, [2001] 1 R.C.S. 221 .....	81
<i>Eng c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 596 .....	335
<i>Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique</i> , 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, infirmant 2010 CAF 221, confirmant <i>sub nom. Tarif no 22.A (Internet — Services de musique en ligne) 1996-2006</i> , dossier : Exécution publique d'oeuvres musicales, en ligne : < <a href="http://www.cb-sda.gc.ca/decisions/2007/20071018-m-e.pdf">http://www.cb-sda.gc.ca/decisions/2007/ 20071018-m-e.pdf</a> > .....	509
<i>États-Unis c. Burns</i> , 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283 .....	3
<i>Evans c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 444 .....	366
<i>Eyakwe c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 409 .....	26
<i>Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.</i> , 2008 CF 876 .....	597
<i>Faridi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2008 CF 761 .....	26
<i>Feimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CAF 325 .....	3
<i>Felipa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2010 CF 89, [2011] 1 R.C.F. 365, inf. pour d'autres motifs 2011 CAF 272, [2012] 1 R.C.F. 3 .....	549
<i>Finlay c. Canada (Ministre des Finances)</i> , [1986] 2 R.C.S. 607 .....	81
<i>Flota Cubana de Pesca (Flotte de pêche cubaine) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1998] 2 C.F. 303 (C.A.) .....	549
<i>Fondation David Suzuki c. Canada (Pêches et Océans)</i> , 2012 CAF 40, [2013] 4 R.C.F. 155 .....	215, 283, 313, 549
<i>Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.</i> , [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A. C.-B.) .....	405
<i>Fraser River Pile &amp; Dredge Ltd. v. Empire Tug Boats Ltd.</i> , [1995] A.C.F. n° 436 (1 <sup>re</sup> inst.) (QL) .....	283
<i>Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd.</i> , [1993] 2 R.C.S. 316 .....	81
<i>Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des transports)</i> , [1992] 1 R.C.S. 3 .....	184
<i>Garnett v. Ferrand</i> (1827), 6 B. & C. 611 .....	81
<i>General Accident Assurance Co. v. Chrusz</i> , 1999 CanLII 7320, 45 O.R. (3d) 321 (C.A.) .....	81
<i>General Motors du Canada Ltée c. Canada</i> , 2008 CAF 142 .....	405
<i>General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.</i> , [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL) .....	405
<i>Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.</i> , [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), inf. par [1997] R.P.C. 443 (C.A.) .....	405
<i>Ghaffari c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2013 CF 674 .....	241
<i>Glasgow Corporation v. Central Land Board</i> , 1956 S.C. (H.L.) 1 .....	81
<i>Goodswimmer c. Canada (Procureur général)</i> , [1995] 2 C.F. 389 (C.A.) .....	549
<i>Gower v. Tolko Manitoba Inc.</i> , 2001 MBCA 11 (CanLII), 196 D.L.R. (4th) 716 .....	81
<i>Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.</i> , 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) .....	405
<i>Greeley c. Tami Joan (Le)</i> , [1996] A.C.F. n° 739 (1 <sup>re</sup> inst.) (QL) .....	184

	PAGE
<i>Guardian News &amp; Media Limited v. Information Commissioner</i> , 10 June 2009, Information Tribunal Appeal Number: EA/2008/0084 . . . . .	81
<i>Guelph (City) v. Super Blue Box Recycling Corp.</i> , 2004 CanLII 34954, 2 C.P.C. (6th) 276 (C.S.J. Ont.) . . . . .	81
<i>H. v. Minister for Immigration and Citizenship</i> , [2010] FCAFA 119 (Aust.) . . . .	549
<i>H.L. c. Canada (Procureur général)</i> , 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401 . . . . .	81
<i>Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission)</i> , 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364 . . . . .	549
<i>Harkat (Re)</i> , 2010 CF 1243, infirmée pour d’autres motifs 2012 CAF 122, [2012] 3 R.C.F. 635, conf. en partie par 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33 . .	635
<i>Harris c. Canada</i> , [2000] 4 C.F. 37 (C.A.) . . . . .	81
<i>Hartwig v. Commission of Inquiry into matters relating to the death of Neil Stonechild</i> , 2007 SKCA 74 (CanLII), 284 D.L.R. (4th) 268 . . . . .	81
<i>Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)</i> , 2006 CF 1283, [2007] 3 R.C.F. 501 . . . . .	616
<i>Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)</i> , 2002 475, [2003] 2 C.F. 555 . . . . .	335
<i>Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique</i> , 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391 . . . . .	3, 26
<i>Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Association v. British Columbia</i> , 2002 BCSC 1509, 8 B.C.L.R. (4th) 281 . . . . .	81
<i>Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224 . . . . .	3, 549
<i>Hertzog c. Highwire Information Inc.</i> , 1997 CanLII 5220 (C.F.) . . . . .	405
<i>Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)</i> , 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706 . . . . .	335
<i>Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2010 CAF 177 . . . . .	335
<i>Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)</i> , 2006 CF 420, [2007] 1 R.C.F. 561, conf. par 2007 CAF 171 . . . . .	3
<i>Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)</i> , [1996] A.C.F. n° 1333 (C.A.) (QL) . . . . .	405
<i>Housen c. Nikolaisen</i> , 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 . . . . .	81, 184, 684
<i>Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)</i> , 2004 CF 1196 . . . . .	26
<i>Hy and Zel’s Inc. c. Ontario (Procureur général); Paul Magder Furs Ltd. c. Ontario (Procureur général)</i> , [1993] 3 R.C.S. 675 . . . . .	81
<i>Hypothèques Trustco Canada c. Canada</i> , 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601 . . . . .	215, 549, 684
<i>Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra et al.</i> , [1981] 2 R.C.S. 145 . . . . .	366
<i>Inverhuron &amp; District Ratepayers’ Assn. c. Canada (Ministre de l’Environnement)</i> , 2001 CAF 203 . . . . .	283
<i>Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)</i> , [1989] 1 R.C.S. 927 . . . . .	26
<i>Ismeal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)</i> , 2010 CF 198 . . . . .	26
<i>Jabour c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 98, [2013] 3 R.C.F. 640 . . . . .	549
<i>Jacko v. McLellan</i> , 2008 CanLII 69579, 306 D.L.R. (4th) 126 (C.S.J. Ont.) . . . .	81

<i>Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 246, [2006] 4 R.C.F. 471 .....	26
<i>Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.</i> , 2006 CF 1234 .....	405
<i>Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.</i> , 2007 CF 358 .....	405
<i>Jung c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 678 .....	335
<i>Kamchibekov c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 1411 .....	616
<i>Kanendra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 923 .....	26
<i>Kastrati c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2008 CF 1141 .....	26
<i>Keith c. Service correctionnel du Canada</i> , 2012 CAF 117 .....	549
<i>Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CAF 339, [2013] 3 R.C.F. 463 .....	313
<i>Kinsel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 1515, [2014] 2 R.C.F. 421 .....	549
<i>Klochek c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2010 CF 474 .....	3
<i>Kunkel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CAF 347 .....	335
<i>Kusugak c. Northern Transportation Co.</i> , 2004 CF 1696 .....	184
<i>Laboratoires Servier c. Apotex Inc.</i> , 2008 CF 825, conf. par 2009 CAF 222 ...	405
<i>Lalane c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 6 .....	335
<i>Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2008 CF 614, [2009] 1 R.C.F. 204 .....	549
<i>Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358 .....	335
<i>Lemus c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2014 CAF 114 .....	335
<i>Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.</i> , [1991] O.J. n° 1536 (Div. gén.) (QL) .....	405
<i>Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740</i> , [1990] 3 R.C.S. 644 .....	335
<i>Libman c. La Reine</i> , [1985] 2 R.C.S. 178 .....	684
<i>Lim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CFPI 956 .....	335
<i>Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1994] A.C.F. n° 1637 (C.A.) (QL) .....	26, 241, 366
<i>Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)</i> , 2008 CF 300, [2008] 3 R.C.F. 477 .....	635
<i>Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Re)</i> , 2008 CF 301, [2008] 4 R.C.F. 230 .....	635, 684
<i>Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CF 1517 .	366
<i>M. (A.) c. Ryan</i> , [1997] 1 R.C.S. 157 .....	81
<i>M.R.N. c. Derakhshani</i> , 2009 CAF 190 .....	81
<i>MacKeigan c. Hickman</i> , [1989] 1 R.C.S. 796 .....	81
<i>Maleki c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 131 .....	26
<i>Manitoba c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)</i> , 2013 CAF 91 .....	184
<i>Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada</i> , [1982] 2 R.C.S. 2 .....	335
<i>McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)</i> , 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895 .....	335, 549

	PAGE
<i>Medvid v. Alberta (Health and Wellness)</i> , 2012 SKCA 49 (CanLII), 349 D.L.R. (4th) 72 .....	184
<i>Merck &amp; Co. c. Apotex Inc.</i> , 2002 CFPI 842, conf. par 2002 CFPI 1037 .....	405
<i>Merck &amp; Co., Inc. c. Apotex Inc.</i> , 2006 CF 524, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 .....	405
<i>Merck &amp; Co. Inc. c. Apotex Inc.</i> , 2010 CF 1265, conf. par 2011 CAF 363 .....	405
<i>Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé)</i> , 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23 .....	549
<i>Monsanto Canada Inc. c. Rivett</i> , 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473, confirmant 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 .....	405
<i>Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser</i> , 2001 CFPI 256, conf. par 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165 .....	405
<i>Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser</i> , 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 .....	405
<i>Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature)</i> , 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249 .....	81
<i>Moresby Explorers Ltd. c. Canada (Procureur général)</i> , 2006 CAF 144 .....	283
<i>Morier et autre c. Rivard</i> , [1985] 2 R.C.S. 716 .....	81
<i>Mount Royal/Walsh Inc. c. Jensen Star (Le)</i> , [1990] 1 C.F. 199 (C.A.) .....	184
<i>Mowry v. Whitney</i> , 81 U.S. 620 (1871) .....	405
<i>Naeem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2007 CF 123, [2007] 4 R.C.F. 658 .....	26
<i>Nagalingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 176 .....	366
<i>Németh c. Canada (Justice)</i> , 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281 .....	26
<i>Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)</i> , 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708 .....	3
<i>Nolan c. Kerry (Canada) Inc.</i> , 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678 .....	26
<i>Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals</i> , 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616 .....	549
<i>Northern Ontario Compassion Club c. Canada (Procureur général)</i> , 2013 CF 700 .....	549
<i>Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur</i> , 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504 .....	313
<i>Obeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 1542 .....	616
<i>Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch)</i> , 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781 .....	366
<i>Ontario (Procureur général) c. Fraser</i> , 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3 .....	26
<i>Ontario Securities Commission and Greymac Credit Corp., Re</i> , 1983 CanLII 1894, 41 O.R. (2d) 328 (C. div.) .....	81
<i>Oremade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 1077, [2006] 1 R.C.F. 393 .....	26
<i>Oremade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 1189 .....	26
<i>PSC Industrial Services Canada Inc. v. Thunder Bay (City)</i> , 2006 CanLII 7029 (C.S.J. Ont.) .....	81
<i>Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.</i> , 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) .....	405
<i>Pannu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2006 CF 1356 .....	335

<i>Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CAF 187, [2013] 1 R.C.F. 340 .....	313
<i>Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 571 .....	616
<i>Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CAF 55 .....	616
<i>Payne v. Ontario Human Rights Commission</i> , 2000 CanLII 5731, 192 D.L.R. (4th) 315 (Ont. C.A.) .....	81
<i>Perka et al. c. La Reine</i> , [1984] 2 R.C.S. 232 .....	241
<i>Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)</i> , 2003 CAF 138, [2003] 4 C.F. 95 .....	26
<i>Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances)</i> , 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715 .....	3
<i>Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des anciens combattants)</i> , [1989] 3 C.F. 233 (C.A.) .....	26
<i>Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487 .....	26, 215
<i>Pratten v. British Columbia (Attorney General)</i> , 2012 BCCA 480, 357 D.L.R. (4th) 660, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2013] 2 R.C.S. xii ...	549
<i>Prescient Foundation c. Canada (Revenu national)</i> , 2013 CAF 120 .....	549
<i>Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne)</i> , 2004 CSC 31, [2004] 1 R.C.S. 809 .....	81
<i>Province of Bombay v. Municipal Corporation of Bombay</i> , [1947] A.C. 58 (P.C.) .....	184
<i>Qureshi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 7 .....	26
<i>R. c. Advance Cutting &amp; Coring Ltd.</i> , 2001 CSC 70, [2001] 3 R.C.S. 209 .....	26
<i>R. c. Boulet</i> , 1987 CanLII 849, 40 C.C.C. (3d) 38 (C.A. Qué.) .....	366
<i>R. c. Campbell</i> , [1999] 1 R.C.S. 565 .....	81, 635
<i>R. c. Chow</i> , 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384 .....	366
<i>R. c. Cunningham</i> , 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 .....	81
<i>R. c. D.D.</i> , 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275 .....	366
<i>R. c. Eldorado Nucléaire Ltée; R. c. Uranium Canada Ltée</i> , [1983] 2 R.C.S. 551 .....	184
<i>R. c. Gruenke</i> , [1991] 3 R.C.S. 263 .....	81
<i>R. c. Hape</i> , 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292 .....	26, 635, 684
<i>R. c. Hibbert</i> , [1995] 2 R.C.S. 973 .....	241
<i>R. c. Lippé</i> , [1991] 2 R.C.S. 114 .....	81
<i>R. c. Lucas</i> , [1998] 1 R.C.S. 439 .....	549
<i>R. c. Marquard</i> , [1993] 4 R.C.S. 223 .....	366
<i>R. c. McClure</i> , 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445 .....	81
<i>R. c. Monney</i> , [1999] 1 R.C.S. 652 .....	684
<i>R. c. Nixon</i> , 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 .....	241
<i>R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society</i> , [1992] 1 R.C.S. 606 .....	549
<i>R. c. Power</i> , [1994] 1 R.C.S. 601 .....	241
<i>R. c. Ruzic</i> , 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687 .....	241
<i>R. c. Ryan</i> , 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14 .....	241
<i>R. c. Sharpe</i> , 2011 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45 .....	549
<i>R. c. Smith</i> , [1987] 1 R.C.S. 1045 .....	3
<i>R. c. Swain</i> , [1991] 1 R.C.S. 933 .....	549

	PAGE
<i>R. c. Taillefer</i> , 1995 CanLII 4592, 100 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Qué.) . . . . .	635
<i>R. c. Ulybel Enterprises Ltd.</i> , 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867 . . . . .	684
<i>R. v. Appulonappa</i> , 2013 BCSC 31, 358 D.L.R. (4th) 666 . . . . .	241
<i>R. v. Batte</i> , 2000 CanLII 5750, 49 R.J.O. (3 <sup>e</sup> ) 321 (C.A.) . . . . .	366
<i>R. v. G.B. (application by Bogiatzis, Christodoulou, Cusato and Churchill)</i> , [2003] O.T.C. 785, 108 C.R.R. (2d) 294 (C.S.J. Ont.) . . . . .	635
<i>R. v. Giles</i> , 2007 BCSC 1147 . . . . .	635
<i>R. v. Joubert</i> , 1992 CanLII 1073, 7 B.C.A.C. 31 (C.A.) . . . . .	81
<i>R. v. Lee</i> , 2007 ABQB 767, 427 A.R. 76 . . . . .	635
<i>R. v. Luciano</i> , 2011 ONCA 89, 267 C.C.C. (3d) 16 . . . . .	635
<i>R. v. McQueen</i> , [1975] 6 W.W.R. 604, (1975), 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A. Alb.) . .	635
<i>R. v. Savoury</i> , 2005 CanLII 25884, 200 C.C.C. (3d) 94 (C.A. Ont.) . . . . .	366
<i>R. v. Taylor</i> , 1997 CanLII 3797, 42 C.R.R. (2d) 371 (C.A. C.-B.), conf. par [1998] 1 R.C.S. 26 . . . . .	635
<i>R. v. Torbiak</i> (1978), 40 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.) . . . . .	366
<i>R. (T.-N.) et Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltée. c. Commission Hydro- Electrique de Québec</i> , [1982] 2 R.C.S. 79 . . . . .	184
<i>Rabin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2010 CF 1094 . . . . .	549
<i>Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 319 . . . . .	366
<i>Ranger v. Penterman</i> , 2011 ONCA 412, 342 D.L.R. (4th) 690 . . . . .	81
<i>Reine, La c. Oakes</i> , [1986] 1 R.C.S. 103 . . . . .	26
<i>Reis c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 179 . . . . .	335
<i>Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6</i> , 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433 . . . . .	549
<i>Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)</i> , [1987] 1 R.C.S. 313 . . . . .	26
<i>Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du- Prince-Édouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard</i> , [1997] 3 R.C.S. 3 . . . . .	81
<i>Renvoi relatif à la sécession du Québec</i> , [1998] 2 R.C.S. 217 . . . . .	26
<i>Rizvi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 463 . . . . .	335
<i>Rizzo &amp; Rizzo Shoes Ltd. (Re)</i> , [1998] 1 R.C.S. 27 . . . . .	26, 215, 549, 684
<i>Robertson c. Thomson Corp.</i> , 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363 . . . . .	509
<i>Rogers v. Home Secretary</i> , [1973] A.C. 388 (H.L.) . . . . .	81
<i>Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique</i> , 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283 . . . . .	509, 549
<i>Ruby c. Canada (Solliciteur général)</i> , 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3 . . . . .	635
<i>Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc. c. Canada</i> , 2011 CF 158, inf. en partie par <i>Vale Canada Limited c. Sandy Pond Alliance to Protect Canadian Waters Inc.</i> , 2011 CAF 129 . . . . .	283
<i>Sanif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)</i> , 2010 CF 115 . . . . .	616
<i>Sankey v. Whitlam</i> (1978), 21 A.L.R. 505 (H.C.) . . . . .	81
<i>Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Ltée</i> , 2012 CF 552 . . . . .	405
<i>Sarvanis c. Canada</i> , 2002 CSC 28, [2002] 1 R.C.S. 921 . . . . .	549
<i>Saskatchewan (Human Rights Tribunal) c. Whatcott</i> , 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467 . . . . .	26
<i>Schreiber c. Canada (Procureur général)</i> , [1998] 1 R.C.S. 841 . . . . .	635
<i>Scott Steel Ltd. c. Alarissa (L')</i> , [1996] 2 C.F. 883 (1 <sup>re</sup> inst.) . . . . .	184



<i>Sheldon Inwentash and Lynn Factor Charitable Foundation c. Canada</i> , 2012 CAF 136 .....	549
<i>Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)</i> , 2011 CAF 286, [2012] 2 R.C.F. 133 .....	313
<i>Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)</i> , 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522 .....	81
<i>Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2009 CF 11 .....	335
<i>Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)</i> , [1994] A.C.F. n° 486 (C.A.) (QL) .....	366
<i>Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration</i> , [1985] 1 R.C.S. 177 .....	366
<i>Sirroos v. Moore</i> , [1975] 1 Q.B. 118 .....	81
<i>Slaight Communications Inc. c. Davidson</i> , [1989] 1 R.C.S. 1038 .....	549
<i>Smith c. Alliance Pipeline Ltd.</i> , 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160 .....	26, 366
<i>Smith c. Jones</i> , [1999] 1 R.C.S. 455 .....	81
<i>Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada</i> , 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326 .....	509
<i>Solosky c. La Reine</i> , [1980] 1 R.C.S. 821 .....	81
<i>Southern Railway of British Columbia Ltd. v. Canada (Deputy Minister of National Revenue)</i> , 1991 CanLII 2083, [1991] 1 C.T.C. 432 (C. supr. C.-B.) .....	81
<i>Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 1319, [2013] 3 R.C.F. 240 .....	26
<i>Stemijon Investments Ltd. c. Canada (Procureur général)</i> , 2011 CAF 299 .....	335
<i>Succession Woodward (Exécuteurs testamentaires) c. Ministre des Finances</i> , [1973] R.C.S. 120 .....	81
<i>Suleyman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2008 CF 780 .....	26
<i>Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3 .....	26
<i>Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick</i> , [1979] 2 R.C.S. 227, (1979), 25 R.N.-B. (2 <sup>e</sup> ) 227 .....	313
<i>Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF – CSN c. Syndicat des employés de Au Dragon forgé inc.</i> , 2013 QCCA 793, [2013] R.J.Q. 831 .....	366
<i>Takeda Canada Inc. c. Canada (Santé)</i> , 2013 CAF 13, [2014] 3 R.C.F. 70 .....	313, 549
<i>Tamas c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2012 CF 1361 .....	366
<i>Taylor c. Canada (Procureur général)</i> , 2001 CFPI 1247, [2002] 3 C.F. 91 .....	81
<i>Taylor c. Canada (Procureur général)</i> , 2003 CAF 55, [2003] 3 C.F. 3 .....	81
<i>Telecommunications Workers Union c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications)</i> , [1995] 2 R.C.S. 781 .....	366
<i>Therrien (Re)</i> , 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3 .....	81
<i>Thiyagarajah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2011 CF 339 .....	241
<i>Thompson c. Canada (Revenu national)</i> , 2013 CAF 197 .....	81
<i>Thorson c. Procureur général du Canada et al.</i> , [1975] 1 R.C.S. 138 .....	81
<i>Three Rivers District Council &amp; Ors v. Bank of England</i> , [2004] UKHL 48 (BAILII), [2004] 3 W.L.R. 1274 .....	81
<i>Tobar Toledo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2013 CAF 226, [2015] 1 R.C.F. 215 .....	549

	PAGE
<i>Toney c. Canada</i> , 2011 CF 1440, conf. par 2012 CAF 167 . . . . .	184
<i>Toussaint c. Canada (Conseil canadien des relations du travail)</i> , [1993] A.C.F. n° 616 (C.A.) (QL) . . . . .	26
<i>Trainor Surveys (1974) Limited c. Nouveau-Brunswick</i> , [1990] 2 C.F. 168 (1 <sup>re</sup> inst.) . . . . .	184
<i>Transocean Offshore Ltd. c. Canada</i> , 2005 CAF 104 . . . . .	405
<i>Tzaban v. Minister of Religious Affairs</i> (1986), 40(4) P.D. 141 . . . . .	81
<i>U.E.S., Local 298 c. Bibeault</i> , [1988] 2 R.C.S. 1048 . . . . .	81
<i>Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited &amp; Anor</i> , [2006] EWHC 1344 (Pat.) . . . . .	405
<i>Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine</i> , [1974] 2 C.F. 452 (1 <sup>re</sup> inst.), conf. par [1976] 1 C.F. 74 (C.A.), conf. par (1976), 16 N.R. 425 (C.S.C.) . . . . .	184
<i>United Horse Shoe and Nail Company, Limited, The v. Stewart &amp; Company</i> (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) . . . . .	405
<i>Universal Sales, Limited c. Edinburgh Assurance Co. Ltd.</i> , 2012 CF 1192 . . . . .	405
<i>Valente c. La Reine et autres</i> , [1985] 2 R.C.S. 673 . . . . .	81
<i>Valois-d'Orleans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2005 CF 1009 . . . . .	549
<i>Vancouver Sun (Re)</i> , 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332 . . . . .	81
<i>Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129 . . . . .	215
<i>Ward c. Canada (Procureur général)</i> , 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569 . . . . .	283
<i>Wilson v. Favelle</i> , 1994 CanLII 1152, 26 C.P.C. (3d) 273 (C. supr. C.-B.) . . . . .	81
<i>Yacyshyn c. Canada</i> , 1999 CanLII 7552 (C.A.F.) . . . . .	405
<i>Yhap c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , [1990] 1 C.F. 722 (1 <sup>re</sup> inst.) . . . . .	335
<i>Yu c. Canada (Procureur général)</i> , 2011 CAF 42 . . . . .	549
<i>Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.</i> , 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450 . . . . .	81
<i>Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)</i> , 2004 CAF 89 . . . . .	26, 215, 335, 366
<i>Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)</i> , 2013 CAF 168 . . . . .	366

**STATUTES  
AND  
REGULATIONS  
CITED**

**LOIS  
ET  
RÈGLEMENTS  
CITÉS**

		PAGE
STATUTES CANADA	LOIS CANADA	
<b>Access to Information Act,</b> R.S.C., 1985, c. A-1 — — — .....	<b>Loi sur l'accès à l'information,</b> L.R.C. (1985), ch. A-1 — — — .....	81
<b>An Act to amend the Citizenship Act (adoption),</b> S.C. 2007, c. 24 — — — .....	<b>Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption),</b> L.C. 2007, ch. 24 — — — .....	549
<b>An Act to amend the Fisheries Act,</b> R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 35 s./art. 2 ..... s./art. 6 .....	<b>Loi modifiant la Loi sur les pêches,</b> L.R.C. (1985) (1 <sup>er</sup> suppl.), ch. 35 — — — .....	283 283
<b>An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures,</b> S.C. 2012, c. 19 — — — .....	<b>Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures,</b> L.C. 2012, ch. 19 — — — .....	283
<b>Anti-terrorism Act,</b> S.C. 2001, c. 41 — — — .....	<b>Loi antiterroriste,</b> L.C. 2001, ch. 41 — — — .....	684 635

<b>Balanced Refugee Reform Act,</b>	<b>Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,</b>	
S.C. 2010, c. 8	L.C. 2010, ch. 8	
s./art. 4 .....		335
<b>Canada Evidence Act,</b>	<b>Loi sur la preuve au Canada,</b>	
R.S.C., 1985, c. C-5	L.R.C. (1985), ch. C-5	
s./art. 17 .....		549
s./art. 37 .....		81
s./art. 38 .....		81
s./art. 39 .....		81
<b>Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982,</b>	<b>Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,</b>	
Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]	annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]	
— — — .....		684
s./art. 1 .....		26
s./art. 2(b) .....		26
s./art. 2(d) .....		26
s./art. 7 .....	3, 215 241, 335, 366	
s./art. 12 .....		3
s./art. 15 .....		215
s./art. 15(1) .....		549
s./art. 24(1) .....		635
<b>Canadian Citizenship Act (The),</b>	<b>Loi sur la citoyenneté canadienne,</b>	
S.C. 1946, c. 15	S.C. 1946, ch. 15	
s./art. 5 .....		549
<b>Canadian Environmental Assessment Act,</b>	<b>Loi canadienne sur l'évaluation environnementale,</b>	
S.C. 1992, c. 37	L.C. 1992, ch. 37	
— — — .....		283
<b>Canadian Human Rights Act,</b>	<b>Loi canadienne sur les droits de la personne,</b>	
R.S.C., 1985, c. H-6	L.R.C. (1985), ch. H-6	
— — — .....		549

**Canadian Security Intelligence Service Act,**

**Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,**

R.S.C., 1985, c. C-23

L.R.C. (1985), ch. C-23

s./art. 2 .....	635, 684
s./art. 12 .....	635, 684
s./art. 16 .....	684
s./art. 21 .....	635, 684
s./art. 26 .....	635, 684

**Citizenship Act,**

**Loi sur la citoyenneté,**

R.S.C., 1985, c. C-29

L.R.C. (1985), ch. C-29

s./art. 2 .....	549
s./art. 3(1)(b) .....	549
s./art. 5.1 .....	549

S.C. 1974-75-76, c. 108

S.C. 1974-75-76, ch. 108

s./art. 3(1)(b) .....	549
s./art. 5(2) .....	549

**Constitution Act, 1867,**

**Loi constitutionnelle de 1867,**

30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]

30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]

s./art. 91(12) .....	283
s./art. 101 .....	184

**Copyright Act,**

**Loi sur le droit d'auteur,**

R.S.C., 1985, c. C-42

L.R.C. (1985), ch. C-42

s./art. 3 .....	509
s./art. 30.9 .....	509
s./art. 70.2 .....	509

**Criminal Code,**

**Code criminel,**

R.S.C., 1985, c. C-46

L.R.C. (1985), ch. C-46

— — — .....	3, 241, 684
s./art. 183 .....	635
s./art. 275 .....	366

**Excise Tax Act,**

**Loi sur la taxe d'accise,**

R.S.C. 1970, c. E-13

S.R.C. 1970, ch. E-13

— — — .....	184
-------------	-----

**Federal Court Act,****Loi sur la Cour fédérale,**

R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10

S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), ch. 10

s./art. 19 .....	184
s./art. 23 .....	184

**Federal Courts Act,****Loi sur les Cours fédérales,**

R.S.C., 1985, c. F-7

L.R.C. (1985), ch. F-7

s./art. 2 .....	184
s./art. 17 .....	184
s./art. 18.1 .....	283
s./art. 18.1(4) .....	366
s./art. 18.1(4)(d) .....	215, 509
s./art. 18.4 .....	81
s./art. 19 .....	184
s./art. 20 .....	184
s./art. 22 .....	184
s./art. 23 .....	184
s./art. 36(2) .....	405
s./art. 36(4) .....	405
s./art. 36(5) .....	405
s./art. 43 .....	184

**Fisheries Act,****Loi sur les pêches,**

R.S.C., 1985, c. F-14

L.R.C. (1985), ch. F-14

— — — .....	215
s./art. 7 .....	283
s./art. 34(2) .....	283
s./art. 35(2) .....	283
s./art. 36(3) .....	283
s./art. 36(4)(b) .....	283
s./art. 36(5) .....	283
s./art. 38(9) .....	283

**Fisheries Act, The,****Acte des Pêcheries,**

S.C. 1868, c. 60

S.C. 1868, ch. 60

— — — .....	283
-------------	-----

**Immigration Act,****Loi sur l'immigration,**

R.S.C., 1985, c. I-2

L.R.C. (1985), ch. I-2

s./art. 19(1)(e) .....	26
s./art. 19(1)(g) .....	26
s./art. 46.01 .....	215

**Immigration and Refugee Protection Act,**

**Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,**

S.C. 2001, c. 27

L.C. 2001, ch. 27

s./art. 3 . . . . .	335
s./art. 3(2)(e) . . . . .	215
s./art. 3(3) . . . . .	26
s./art. 4(2) . . . . .	215
s./art. 6(1) . . . . .	215
s./art. 11(1) . . . . .	335
s./art. 13 . . . . .	26
s./art. 20(1) . . . . .	241
s./art. 25 . . . . .	26, 335
s./art. 33 . . . . .	241
s./art. 34 . . . . .	26, 241
s./art. 34(2) . . . . .	313
s./art. 35 . . . . .	26
s./art. 36 . . . . .	26
s./art. 37 . . . . .	26, 241
s./art. 42.1(1) . . . . .	26
s./art. 44 . . . . .	241
s./art. 44(1) . . . . .	26
s./art. 45(d) . . . . .	26
s./art. 52(1) . . . . .	26
s./art. 72 . . . . .	215
s./art. 72(1) . . . . .	335, 616
s./art. 74 . . . . .	366
s./art. 74(d) . . . . .	26, 313, 335
s./art. 96 . . . . .	335
s./art. 97 . . . . .	3, 335
s./art. 99(3) . . . . .	215
s./art. 100(3) . . . . .	215
s./art. 101(1)(b) . . . . .	215
s./art. 104(1) . . . . .	215
s./art. 112 . . . . .	215
s./art. 113(c) . . . . .	215
s./art. 115(1) . . . . .	26
s./art. 115(2) . . . . .	26
s./art. 117 . . . . .	241
s./art. 118 . . . . .	241

**Interest Act,**

**Loi sur l'intérêt,**

R.S.C., 1985, c. I-15

L.R.C. (1985), ch. I-15

s./art. 4 . . . . .	405
---------------------	-----

**Interpretation Act,**

**Loi d'interprétation,**

R.S.C., 1985, c. I-21

L.R.C. (1985), ch. I-21

s./art. 16 . . . . .	184
s./art. 17 . . . . .	184

**Judges Act,****Loi sur les juges,**

R.S.C., 1985, c. J-1

L.R.C. (1985), ch. J-1

s./art. 59 (1) .....	81
s./art. 60 .....	81
s./art. 61 .....	81
s./art. 62 .....	81
s./art. 63 .....	81
s./art. 64 .....	81
s./art. 65 .....	81
s./art. 71 .....	81

**Legislation Revision and Consolidation Act,****Loi sur la révision et la codification des textes législatifs,**

R.S.C., 1985, c. S-20

L.R.C. (1985), ch. S-20

s./art. 30 .....	549
s./art. 31 .....	549

**Marine Liability Act,****Loi sur la responsabilité en matière maritime,**

S.C. 2001, c. 6

L.C. 2001, ch. 6

s./art. 3 .....	184
s./art. 4 .....	184
s./art. 5 .....	184
s./art. 6(2) .....	184
s./art. 79(3) .....	184

**National Defence Act,****Loi sur la défense nationale,**

R.S.C., 1985, c. N-5

L.R.C. (1985), ch. N-5

s./art. 273.64(1) .....	635
s./art. 273.64(1)(a) .....	684
s./art. 273.64(1)(c) .....	684
s./art. 273.64(2) .....	684
s./art. 273.64(2)(a) .....	635
s./art. 273.64(3) .....	635, 684
s./art. 273.65(2) .....	635, 684

**Patent Act,****Loi sur les brevets,**

R.S.C., 1985, c. P-4

L.R.C. (1985), ch. P-4

s./art. 2 .....	405
s./art. 55 .....	405
s./art. 57(1)(b) .....	405

**Revised Statutes of Canada, 1985 Act,****Loi sur les Lois révisées du Canada (1985),**

R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40

L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 40

s./art. 3 .....	549
-----------------	-----



<b>Revised Statutes of Canada, 1985 Act,—Concluded</b>	<b>Loi sur les Lois révisées du Canada (1985),—Fin</b>	
s./art. 4 .....		549

<b>Special Import Measures Act,</b>	<b>Loi sur les mesures spéciales d'importation,</b>	
R.S.C., 1985, c. S-15	L.R.C. (1985), ch. S-15	
s./art. 2(1) .....		389
s./art. 15 .....		389
s./art. 16 .....		389
s./art. 17 .....		389
s./art. 18 .....		389
s./art. 19 .....		389
s./art. 20 .....		389
s./art. 21 .....		389
s./art. 22 .....		389
s./art. 23 .....		389
s./art. 23.1 .....		389
s./art. 24 .....		389
s./art. 25 .....		389
s./art. 26 .....		389
s./art. 27 .....		389
s./art. 28 .....		389
s./art. 29 .....		389
s./art. 30 .....		389
s./art. 31 .....		389
s./art. 38(1) .....		389
s./art. 39(1) .....		389
s./art. 41 .....		389
s./art. 96.1 .....		389

<b>Species at Risk Act,</b>	<b>Loi sur les espèces en péril,</b>	
S.C. 2002, c. 29	L.C. 2002, ch. 29	
— — — .....		215
s./art. 5 .....		184

<b>Trade-marks Act,</b>	<b>Loi sur les marques de commerce,</b>	
R.S.C., 1985, c. T-13	L.R.C. (1985), ch. T-13	
s./art. 2 .....		597
s./art. 11.19 .....		597
s./art. 53.2 .....		597
s./art. 57 .....		597

**ALBERTA**

**ALBERTA**

<b>Alberta Treasury Branches Act,</b>	<b>Alberta Treasury Branches Act,</b>	
R.S.A. 2000, c. A-37	R.S.A. 2000, ch. A-37	
s./art. 2(4) .....		184

**Interpretation Act,**

**Interpretation Act,**

R.S.A. 2000, c. I-8

R.S.A. 2000, ch. I-8

s./art. 14 ..... 184  
 s./art. 28 ..... 184

**Judicature Act,**

**Judicature Act,**

R.S.A. 2000, c. J-2

R.S.A. 2000, ch. J-2

s./art. 27 ..... 184

**Proceedings Against the Crown Act,**

**Proceedings Against the Crown Act,**

R.S.A. 2000, c. P-25

R.S.A. 2000, ch. P-25

s./art. 4 ..... 184  
 s./art. 8 ..... 184

**BRITISH COLUMBIA**

**COLOMBIE-BRITANNIQUE**

**Crown Proceeding Act,**

**Crown Proceeding Act,**

R.S.B.C. 1996, c. 89

R.S.B.C. 1996, ch. 89

— — — ..... 184

**ONTARIO**

**ONTARIO**

**Children’s Law Reform Act,**

**Loi portant réforme du droit de l’enfance,**

S.O. 1977, c. 41

S.O. 1977, ch. 41

s./art. 1 ..... 549  
 s./art. 8 ..... 549

**Courts of Justice Act,**

**Loi sur les tribunaux judiciaires,**

R.S.O. 1990, c. C.43

L.R.O. 1990, ch. C.43

s./art. 49 ..... 81  
 s./art. 50 ..... 81  
 s./art. 51 ..... 81  
 s./art. 51.12 ..... 81

**QUEBEC**

**QUÉBEC**

**Civil Code of Lower Canada,**

**Code civil du Bas-Canada,**

Arts. 218 ..... 549  
 Arts. 219 ..... 549  
 Arts. 223 ..... 549

<b>Labour Code,</b>	<b>Code du travail,</b>	
R.S.Q., c. C-27	L.R.C., ch. C-27	
s./art. 36 .....		366
<b>SASKATCHEWAN</b>		
<b>Saskatchewan Human Rights Code (The),</b>	<b>Saskatchewan Human Rights Code (The),</b>	
S.S. 1979, c. S-24.1	S.S. 1979, ch. S-24.1	
— — — .....		26
<b>INDIA</b>		
<b>Indian Evidence Act, 1872,</b>	<b>Indian Evidence Act, 1872,</b>	
Act No. 1 of 1872	Act No. 1 of 1872	
s./art. 112 .....		549
<b>UNITED STATES</b>		
<b>Crimes, Fla. Stat. (2013),</b>	<b>Crimes, Fla. Stat. (2013),</b>	
§ 794.05(1)	§ 794.05(1)	
— — — .....		3
<b>Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978,</b>	<b>Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978,</b>	
Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C.	Pub. L. 95-511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C.	
§ 1801 .....		684
<b>Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978,</b>	<b>Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978,</b>	
50 U.S.C. Ch. 36	50 U.S.C. Ch. 36	
— — — .....		635
<b>Judicial Conduct and Disability Act of 1980,</b>	<b>Judicial Conduct and Disability Act of 1980,</b>	
28 U.S.C. § 360 (2012)	28 U.S.C. § 360 (2012)	
— — — .....		81
<b>Patents,</b>	<b>Patents,</b>	
35 U.S.C. § 284	35 U.S.C. § 284	
— — — .....		405

<b>ORDERS AND REGULATIONS</b>	<b>ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS</b>	
<b>CANADA</b>	<b>CANADA</b>	
<b>Immigration and Refugee Protection Regulations,</b>	<b>Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,</b>	
SOR/2002-227	DORS/2002-227	
s./art. 39(c) .....		26
s./art. 82(2)(c)(ii)(C) .....		313
s./art. 87.1 .....		313
s./art. 203(3)(d) .....		313
s./art. 206 .....		26
s./art. 207 .....		26
s./art. 212 .....		26
s./art. 226 .....		215
<b>Metal Mining Effluent Regulations,</b>	<b>Règlement sur les effluents des mines de métaux,</b>	
SOR/2002-222,	DORS/2002-222,	
Preamble/ préambule .....		283
s./art. 5 .....		283
s./art. 27.1 .....		283
Sch./ann. 2 .....		283
<b>Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations,</b>	<b>Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité),</b>	
SOR/93-133	DORS/93-133	
s./art. 8 .....		405
<b>Regulations Amending the Metal Mining Effluent Regulations,</b>	<b>Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux,</b>	
SOR/2006-239,	DORS/2006-239,	
Preamble/ préambule .....		283
s./art. 2 .....		283
s./art. 14 .....		283
<b>Regulations Amending the Metal Mining Effluent Regulations,</b>	<b>Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux,</b>	
SOR/2009-156	DORS/2009-156	
— — — .....		283

<b>Special Import Measures Regulations,</b>	<b>Règlement sur les mesures spéciales d'importation,</b>	
SOR/84-927	DORS/84-927	
s./art. 21 .....		389
s./art. 22 .....		389
<b>UNITED KINGDOM</b>	<b>ROYAUME-UNI</b>	
<b>Judicial Discipline (Prescribed Procedures)</b> <b>Regulations 2006,</b>	<b>Judicial Discipline (Prescribed Procedures)</b> <b>Regulations 2006,</b>	
SI 2006/676	SI 2006/676	
s./art. 40(4) .....		81
<b>RULES</b>	<b>RÈGLES</b>	
<b>CANADA</b>	<b>CANADA</b>	
<b>Convention Refugee Determination Division Rules,</b>	<b>Règles de la section du statut de réfugié,</b>	
SOR/93-45	DORS/93-45	
s./art. 10 .....		215
<b>Federal Courts Rules,</b>	<b>Règles des Cours fédérales,</b>	
SOR/98-106	DORS/98-106	
— — — .....		184
r. 51 .....		81
r. 52.2 .....		283
r. 53 .....		81
r. 151 .....		81
r. 152 .....		81
r. 220 .....		597
r. 317 .....		81
r. 318 .....		81
r. 400(3) .....		405
r. 405 .....		405
Tariff/tarif B .....		405
Column/colonne III .....		405
Column/colonne IV .....		405
<b>Refugee Protection Division Rules,</b>	<b>Règles de la Section de la protection des réfugiés,</b>	
SOR/2002-228	DORS/2002-228	
r. 49 .....		366
r. 50 .....		366
r. 57(2) .....		366
r. 57(3) .....		366

**ONTARIO**

**ONTARIO**

**Rules of Civil Procedure,**

**Règles de procédure civile,**

R.R.O. 1990, Reg. 194

R.R.O. 1990, Règl. 194

R. 39.03 .....

81

**TREATIES  
AND  
OTHER  
INSTRUMENTS  
CITED**

**TRAITÉS  
ET  
AUTRES  
INSTRUMENTS  
CITÉS**

PAGE

<p><b>Convention on the Rights of the Child,</b> November 20, 1989, [1992] Can. T.S. No. 3</p> <p>Art./art. 2 .....</p>	<p><b>Convention relative aux droits de l'enfant,</b> 20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. n° 3</p>	215
<p><b>International Covenant on Civil and Political Rights,</b> 16 December 1966, [1976] Can. T.S. No. 47</p> <p>— — — .....</p>	<p><b>Pacte international relatif aux droits civils et politiques,</b> 16 décembre 1966, [1976] R.T. Can. n° 47</p>	3
<p><b>Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), being Sch. V of the Geneva Conventions Act,</b> R.S.C., 1985, c. G-3 (as am. by S.C. 1990, c. 14, s. 6)</p> <p>Art./art. 1(4) .....</p>	<p><b>Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole I), qui est l'annexe V de la Loi sur les conventions de Genève,</b> L.R.C. (1985), ch. G-3 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 6)</p>	26
<p><b>Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Crime,</b> 15 November 2000, 2241 U.N.T.S. 480</p> <p>— — — .....</p>	<p><b>Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,</b> 15 novembre 2000, 2241 R.T.N.U. 480</p>	241
<p><b>Rome Statute of the International Criminal Court,</b> 17 July 1998, [2002] Can. T.S. No. 13</p> <p>— — — .....</p>	<p><b>Statut de Rome de la Cour pénale internationale,</b> 17 juillet 1998, [2002] R.T. Can. n° 13</p>	3

**United Nations Convention against Transnational  
Organized Crime,**

15 November 2000, 2225 R.T.N.U. 209

Art./art. 3(a) .....

241

**Convention des Nations Unies contre la criminalité  
transnationale organisée,**

15 novembre 2000, 2225 U.N.T.S. 209

**United Nations Convention Relating to the Status  
of Refugees,**

July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6

— — — .....

Art./art. 1F(b) .....

241  
3

**Convention des Nations Unies relative au statut  
des réfugiés,**

28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6

**United Nations. Importance of the universal  
realization of the right of peoples to self-  
determination and of the speedy granting  
of independence to colonial countries and  
peoples for the effective guarantee and ob-  
servance of human rights,**

adopted by General Assembly Resolution  
A/RES/37/43 of 3 December 1982

— — — .....

**Nations Unies. Importance, pour la garantie et  
l'observation effectives des droits de  
l'homme, de la réalisation universelle du  
droit des peuples à l'autodétermination et  
de l'octroi rapide de l'indépendance aux  
pays et aux peuples coloniaux,**

adopté par l'Assemblée générale dans sa réso-  
lution A/RES/37/43 du 3 décembre 1982

26



## AUTHORS CITED

	PAGE
Barak, Aharon. <i>The Judge in a Democracy</i> . Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006 . . . . .	81
Binnie, Ian. “Judicial Independence in Canada” in <i>World Conference on Constitutional Justice</i> , 2nd Congress, Rio de Janeiro, January 16–18, 2011, online: < <a href="http://www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/CAN_Binnie_E.pdf">http://www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/CAN_Binnie_E.pdf</a> > . . . . .	81
Brody, David C. “The Use of Judicial Performance Evaluation to Enhance Judicial Accountability, Judicial Independence and Public Trust” (2008), 86 <i>Denv. U. L. Rev.</i> 115 . . . . .	81
Brown, Donald J. M. and John M. Evans. <i>Judicial Review of Administrative Action in Canada</i> , loose-leaf, Toronto: Canvasback, 1998 . . . . .	241
Bryant, Alan W. et al. <i>The Law of Evidence in Canada</i> , 3rd ed. Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2009 . . . . .	81, 366
Campbell, Angela. “Conceiving Parents Through Law” (2007), 21 <i>Int’l J.L. Pol’y &amp; Fam.</i> 242 . . . . .	549
Campbell, Enid and H. P. Lee. <i>The Australian Judiciary</i> . Cambridge: Cambridge University Press, 2001 . . . . .	81
Canada. Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police. <i>Third Report: Certain R.C.M.P. Activities and the Question of Governmental Knowledge</i> (1981) (Justice D.C. McDonald (Chairman)), online: < <a href="http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/mcdonald1979-81-eng.htm">http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/mcdonald1979-81-eng.htm</a> > . . . . .	684
Canada. Communications Security Establishment Commissioner. <i>Annual Report 2012–2013</i> , online: < <a href="http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf">http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf</a> > . . . . .	635
Canada. House of Commons. Standing Committee on Citizenship and Immigration. <i>Evidence</i> , 37th Parl., 1st Sess., No. 25 (May 15, 2001) . . . . .	26
Canada. Security Intelligence Review Committee. <i>Annual Report 2012–2013</i> . “Bridging the Gap: Recalibrating the Machinery of Security and Intelligence Review”, online: < <a href="http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-eng.pdf">http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-eng.pdf</a> > . . . . .	635
Canada. Senate. Report of the Special Committee of the Senate on the Canadian Security Intelligence Service. <i>Delicate Balance: A Security Intelligence Service in a Democratic Society</i> . Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, November 1983 . . . . .	684
Canadian Judicial Council. <i>Annual Report 2002-03</i> . Appendix E “Procedures for Dealing with Complaints made to the Canadian Judicial Council about Federally Appointed Judges”, online: < <a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_annualreport_2002-2003_en.pdf">http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_annualreport_2002-2003_en.pdf</a> > . . . . .	81

Canadian Judicial Council. <i>Annual Report 2002-03</i> . Appendix F “Canadian Judicial Council Policy with Respect to Counsel Retained in Judicial Conduct Matters”, online: < <a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_publications/annualreport_2002-2003_en.pdf">http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_publications/annualreport_2002-2003_en.pdf</a> > . . . . .	81
Canadian Judicial Council. <i>Ethical Principles for Judges</i> , 2004, online: < <a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_publications/judicialconduct_Principles_en.pdf">http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_publications/judicialconduct_Principles_en.pdf</a> > . . . . .	81
Canadian Judicial Council. Procedures for Dealing with Complaints made to the Canadian Judicial Council about Federally Appointed Judges: “Complaints Procedures”, October 14, 2010, online: < <a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/CJC-CCM-Procedures-2010.pdf">http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/CJC-CCM-Procedures-2010.pdf</a> > . . . . .	81
Ciparick, Carmen Beauchamp and Bradley T. King. “Judicial Independence: Is It Impaired or Bolstered by Judicial Accountability?” (2010), 84 <i>St. John’s L. Rev.</i> 1 . . . . .	81
Citizenship and Immigration Canada. <i>Inland Processing Manual (IP)</i> . Chapter IP 5: Immigrant Applications in Canada made on Humanitarian or Compassionate Grounds . . . . .	335
Citizenship and Immigration Canada. Operational Bulletin 120, “Federal Skilled Worker (FSW) Applications – Procedures for Visa Offices, June 15, 2009, online: < <a href="http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2009/ob120.asp">http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2009/ob120.asp</a> > . . . . .	616
Citizenship and Immigration Canada. Operational Bulletin 381, “Assessing Who is a Parent for Citizenship Purposes Where Assisted Human Reproduction (AHR) and/or Surrogacy Arrangements are Involved”, March 8, 2012, online: < <a href="http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2012/0b381.asp">http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2012/0b381.asp</a> > . . . . .	549
Cohen, Stanley A. “Safeguards in and Justifications for Canada’s New <i>Anti-terrorism Act</i> ” (2002-2003), 14 <i>N.J.C.L.</i> 99 . . . . .	684
Côté, Pierre-André. <i>The Interpretation of Legislation in Canada</i> , 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000 . . . . .	549
Côté, Pierre-André. <i>The Interpretation of Legislation in Canada</i> , 4th ed. Toronto: Carswell, 2011 . . . . .	549
de Villers, Marie-Éva. <i>Multidictionnaire de la langue française</i> , 4 <sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003 . . . . .	549
Décary, Robert, Q.C. <i>2012-2013 Annual Report of the Commissioner of the Communications Security Establishment Commissioner</i> , June 2013, online: < <a href="http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf">http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_e.pdf</a> > . . . . .	684
Dodek, Adam M. “Reconceiving Solicitor-Client Privilege” (2010), 35 <i>Queen’s L.J.</i> 493 . . . . .	81
Fox, Harold G. <i>Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions</i> , 4th ed. Toronto: Carswell, 1969 . . . . .	405
Friedland, Martin L. <i>A Place Apart: Judicial Independence and Accountability in Canada</i> . Ottawa: Canadian Judicial Council, 1995 . . . . .	81
Geyh, Charles G. “Rescuing Judicial Accountability from the Realm of Political Rhetoric” (2006), 56 <i>Case W. Res. L. Rev.</i> 911 . . . . .	81
<i>Grand Robert de la langue française: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française</i> , Paris: Dictionnaires Le Robert, 1996 . . . . .	549
Horsman, Karen and Gareth Morley. <i>Government Liability: Law and Practice</i> , loose-leaf. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2007 . . . . .	184

<i>House of Commons Debates</i> , 37th Parl., 1st Sess., Vol. 137, No. 78 (13 June 2001), at p. 5099 (Madeleine Dalphond-Guiral) . . . . .	26
Hubbard, Robert W. <i>et al. The Law of Privilege in Canada</i> , loose-leaf. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2006 . . . . .	81
Hubbard, Robert W. <i>et al. The Law of Privilege in Canada</i> . Toronto: Canada Law Book, 2014 . . . . .	635
Immigration and Refugee Board of Canada. <i>Guideline 4 : Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Guidelines issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(3) of the Immigration Act</i> . Ottawa: Immigration and Refugee Board, 1996, online: < <a href="http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/references/pol/GuiDir/Pages/GuideDir04.aspx">http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/references/pol/GuiDir/Pages/GuideDir04.aspx</a> > . . . . .	366
Keane, Adriane <i>et al. The Modern Law of Evidence</i> , 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010 . . . . .	81
Knoppers, Bartha Maria. “The ‘Legitimization’ of Artificial Insemination: Promise or Problem?” (1978), 1 <i>Fam. L. Rev.</i> 108 . . . . .	549
McLachlin, Beverley. “Courts, Transparency and Public Confidence – To the Better Administration of Justice” (2003), 8 <i>Deakin L. Rev.</i> 1 . . . . .	81
Mykitiuk, Roxanne. “Beyond Conception : Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies” (2001), 39 <i>Osgoode Hall L.J.</i> 771 . . . . .	549
Olowofoyeku, Abimbola A. “The Crumbling Citadel: Absolute Judicial Immunity De-rationalised” (1990), 10 <i>Legal Studies</i> 271 . . . . .	81
Paciocco, David M. and Lee Stuesser. <i>The Law of Evidence</i> , 6th ed. Toronto: Irwin Law, 2011 . . . . .	81
<i>Petit Larousse illustré</i> . Paris : Larousse, 1999 . . . . .	549
<i>Petit Robert de la langue française</i> , 2006. Paris : Le Robert, 2006, “ <i>mère</i> ”, “ <i>père</i> ” . . . . .	549
Phipson, Sidney Lovell. <i>Phipson on Evidence</i> , 17th ed. by Hodge C. Malek, Q.C. London: Sweet & Maxwell, 2010 . . . . .	81
Pincus, Laura B. “The Computation of Damages in Patent Infringement Actions” (1991), 5 <i>Harv. J.L. &amp; Tech.</i> 95 . . . . .	405
“Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock” (1919), 33 <i>Harv. L. Rev.</i> 306 . . . . .	549
Regulatory Impact Analysis Statement, SOR/2002-222, <i>C. Gaz.</i> 2002.II.1444. . . . .	283
Siebrasse, Norman. “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 <i>C.I.P.R.</i> 79 . . . . .	405
Siebrasse, Norman <i>et al.</i> “Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada” (2008), 24 <i>C.I.P.R.</i> 153 . . . . .	405
Strassfeld, Robert N. “‘Atrocious Judges’ and ‘Odious’ Courts Revisited” (2006), 56 <i>Case W. Res. L. Rev.</i> 899 . . . . .	81
<i>Sullivan on the Construction of Statutes</i> , 5th ed. Toronto: Lexis Nexis, 2008 . . . . .	549
Tapper, Colin. <i>Cross and Tapper on Evidence</i> , 11th ed. New York: Oxford University Press, 2007 . . . . .	81
United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. Basic Principles on the Independence of the Judiciary, online: < <a href="http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx">http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx</a> > . . . . .	81

	PAGE
Wigmore, John H. <i>Evidence in Trials at Common Law</i> , Chadbourne Revision, Boston: Little Brown & Co., 1970 . . . . .	366
Wigmore, John Henry. <i>Evidence in Trials at Common Law</i> , McNaughton Revision, Vol. 8. Boston: Little Brown & Co., 1961 . . . . .	81

## DOCTRINE CITÉE

	PAGE
Barak, Aharon. <i>The Judge in a Democracy</i> . Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2006 . . . . .	81
Binnie, Ian. « Judicial Independence in Canada » dans Conférence mondiale de justice constitutionnelle, 2e Congrès, Rio de Janeiro, 16–18 janvier 2011, en ligne : < <a href="http://www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/CAN_Binnie_E.pdf">http://www.venice.coe.int/wccj/Rio/Papers/CAN_Binnie_E.pdf</a> > . . .	81
Brody, David C. « The Use of Judicial Performance Evaluation to Enhance Judicial Accountability, Judicial Independence and Public Trust » (2008), 86 <i>Denv. U. L. Rev.</i> 115 . . . . .	81
Brown, Donald J. M. et John M. Evans. <i>Judicial Review of Administrative Action in Canada</i> , feuilles mobiles, Toronto : Canvasback, 1998 . . . . .	241
Bryant, Alan W. et al. <i>The Law of Evidence in Canada</i> , 3 <sup>e</sup> éd. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2009 . . . . .	81, 366
Campbell, Angela. « Conceiving Parents Through Law » (2007), 21 <i>Int'l J.L. Pol'y &amp; Fam.</i> 242 . . . . .	549
Campbell, Enid et H. P. Lee. <i>The Australian Judiciary</i> . Cambridge : Cambridge University Press, 2001 . . . . .	81
Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration. <i>Témoignages</i> , 37 <sup>e</sup> lég., 1 <sup>re</sup> sess., n <sup>o</sup> 25 (15 mai 2001) . . . . .	26
Canada. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. <i>Rapport annuel 2012–2013</i> , en ligne : < <a href="http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf">http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf</a> > . . . . .	635
Canada. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. <i>Rapport annuel 2012–2013</i> . « Comblent les lacunes : réviser le fonctionnement des activités de renseignements et de leur surveillance », en ligne : < <a href="http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf">http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2012-2013-fra.pdf</a> > . . . . .	635
Canada. Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada. Troisième rapport : Certaines activités de la GRC et la connaissance qu'en avait le gouvernement (1981) (M. le juge D.C. McDonald (président)), en ligne : < <a href="http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-fra/mcdonald1979-81-fra.htm">http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-fra/mcdonald1979-81-fra.htm</a> > . . . . .	684
Canada. Sénat. Rapport du Comité sénatorial spécial du Service canadien du renseignement de sécurité. <i>Équilibre délicat : Un Service du renseignement de sécurité dans une société démocratique</i> . Ottawa : Ministre des Approvisionnement et Services Canada, novembre 1983 . . . . .	684
Ciparick, Carmen Beauchamp et Bradley T. King. « Judicial Independence: Is It Impaired or Bolstered by Judicial Accountability? » (2010), 84 <i>St. John's L. Rev.</i> 1 . . . . .	81
Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 120, « Demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) – Procédures aux bureaux des visas, 15 juin 2009, en ligne : < <a href="http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2009/bo120.asp">http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2009/bo120.asp</a> > . . . . .	616

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 381, « Évaluation de la filiation aux fins d'attribution de la citoyenneté dans les cas où interviennent des techniques de procréation assistée, y compris la maternité de substitution », 8 mars 2012, en ligne : <a href="http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo381.asp">http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2012/bo381.asp</a> . . . . .	549
Citoyenneté et Immigration Canada. Traitement des demandes au Canada (IP). Chapitre IP 5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire . . . . .	335
Cohen, Stanley A. « Safeguards in and Justifications for Canada's New Anti-terrorism Act » (2002-2003), 14 N.J.C.L. 99 . . . . .	684
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Directives no 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe : Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration. Ottawa : Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 1996, en ligne : < <a href="http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/BoaCom/references/pol/GuiDir/Pages/GuideDir04.aspx">http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/BoaCom/references/pol/GuiDir/Pages/GuideDir04.aspx</a> > . . . . .	366
Conseil canadien de la magistrature. Principes de déontologie judiciaire, 2004, en ligne : < <a href="https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_public_judicialconduct_Principles_fr.pdf">https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_public_judicialconduct_Principles_fr.pdf</a> > . . . . .	81
Conseil canadien de la magistrature. Procédures relatives à l'examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale: « Procédures relatives aux plaintes », 14 octobre 2010, en ligne : < <a href="http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/CJC-CCM-Procédures-2010.pdf">http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/CJC-CCM-Procédures-2010.pdf</a> >. . . . .	81
Conseil canadien de la magistrature. Rapport annuel 2002-2003. Annexe E « Procédures relatives à l'examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale », en ligne : < <a href="http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/ra_conseil_canadien_magistrature/2002-2003.pdf">http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/ra_conseil_canadien_magistrature/2002-2003.pdf</a> > . . . . .	81
Conseil canadien de la magistrature. Rapport annuel 2002-2003. Annexe F « Politique du Conseil canadien de la magistrature relative aux avocats agissant dans les affaires de déontologie judiciaire », en ligne : < <a href="http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/ra_conseil_canadien_magistrature/2002-2003.pdf">http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/ra_conseil_canadien_magistrature/2002-2003.pdf</a> >. . . . .	81
Côté, Pierre-André. <i>Interprétation des lois</i> , 3 <sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 1999 . . . .	549
Côté, Pierre-André. <i>Interprétation des lois</i> , 4 <sup>e</sup> éd. Montréal : Thémis, 2009 . . . .	549
de Villers, Marie-Éva. <i>Multidictionnaire de la langue française</i> , 4 <sup>e</sup> éd. Québec Amérique, 2003 . . . . .	549
Débats de la Chambre des Communes, 37 <sup>e</sup> lég., 1 <sup>re</sup> sess., vol. 137, n <sup>o</sup> 78 (13 juin 2011), à la p. 5099 (Madeleine Dalphond-Guiral) . . . . .	26
Décary, Robert c.r. Rapport annuel 2012-2013 du Commissaire du Centre de la Sécurité des Télécommunications, juin 2013, en ligne : < <a href="http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_f.pdf">http://www.ocsec-bccst.gc.ca/ann-rpt/2012-2013/ann-rpt_f.pdf</a> > . . . . .	684
Dodek, Adam M. « Reconceiving Solicitor-Client Privilege » (2010), 35 <i>Queen's L.J.</i> 493 . . . . .	81
Fox, Harold G. <i>Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions</i> , 4 <sup>e</sup> éd. Toronto : Carswell, 1969 . . . . .	405
Friedland, Martin L. <i>Une place à part : l'indépendance et la responsabilité de la magistrature au Canada</i> . Ottawa : Conseil canadien de la magistrature, 1995 . . . . .	81

Geyh, Charles G. « Rescuing Judicial Accountability from the Realm of Political Rhetoric » (2006), 56 Case W. Res. L. Rev. 911 . . . . .	81
<i>Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française</i> , Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996 . . . . .	549
Horsman, Karen et Gareth Morley. <i>Government Liability: Law and Practice</i> , feuilles mobiles. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2007 . . . . .	184
Hubbard, Robert W. et al. <i>The Law of Privilege in Canada</i> , feuilles mobiles. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006 . . . . .	81
Hubbard, Robert W. et al. <i>The Law of Privilege in Canada</i> . Toronto : Canada Law Book, 2014 . . . . .	635
Keane, Adriane et al. <i>The Modern Law of Evidence</i> , 8 <sup>e</sup> éd. Oxford : Oxford University Press, 2010 . . . . .	81
Knoppers, Bartha Maria. « The “Legitimization” of Artificial Insemination: Promise or Problem? » (1978), 1 Fam. L. Rev. 108 . . . . .	549
McLachlin, Beverley. « Courts, Transparency and Public Confidence – To the Better Administration of Justice » (2003), 8 Deakin L. Rev. 1 . . . . .	81
Mykitiuk, Roxanne. « Beyond Conception : Legal Determinations of Filiation in the Context of Assisted Reproductive Technologies » (2001), 39 Osgoode Hall L.J. 771 . . . . .	549
Nations Unies. Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, en ligne : < <a href="http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx">http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx</a> > . . . . .	81
Olowofoyeku, Abimbola A. « The Crumbling Citadel: Absolute Judicial Immunity De-rationalised » (1990), 10 Legal Studies 271 . . . . .	81
Paciocco, David M. et Lee Stuesser. <i>The Law of Evidence</i> , 6 <sup>e</sup> éd. Toronto : Irwin Law, 2011 . . . . .	81
<i>Petit Larousse illustré</i> . Paris : Larousse, 1999 . . . . .	549
<i>Petit Robert de la langue française, 2006</i> . Paris : Le Robert, 2006, « mère », « père » . . . . .	549
Phipson, Sidney Lovell. <i>Phipson on Evidence</i> , 17 <sup>e</sup> éd. par Hodge C. Malek, c.r. Londres : Sweet & Maxwell, 2010 . . . . .	81
Pincus, Laura B. « The Computation of Damages in Patent Infringement Actions » (1991), 5 Harv. J.L. & Tech. 95 . . . . .	405
« Presumption of Legitimacy of a Child Born in Wedlock » (1919), 33 Harv. L. Rev. 306. . . . .	549
Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, DORS/2002-222, Gaz. C. 2002.II.1444 . . . . .	283
Siebrasse, Norman. « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 C.I.P.R. 79 . . . .	405
Siebrasse, Norman et al. « Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada » (2008), 24 C.I.P.R. 153 . . . . .	405
Strassfeld, Robert N. « “Atrocious Judges” and “Odious” Courts Revisited » (2006), 56 Case W. Res. L. Rev. 899 . . . . .	81
Sullivan on the Construction of Statutes, 5 <sup>e</sup> éd. Toronto: Lexis Nexis, 2008 . . . .	549
Tapper, Colin. <i>Cross and Tapper on Evidence</i> , 11 <sup>e</sup> éd. New York : Oxford University Press, 2007 . . . . .	81
Wigmore, John H. <i>Evidence in Trials at Common Law</i> , Chadbourne Revision, Boston: Little Brown & Co., 1970 . . . . .	366

Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, McNaughton Revision, vol. 8. Boston : Little Brown & Co., 1961 . . . . .	81
--	----





If undelivered, return to:  
Federal Courts Reports  
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada  
99 Metcalfe Street, 8th floor  
Ottawa, Ontario, Canada K1A 1E3

En cas de non-livraison, retourner à :  
Recueil des décisions des Cours fédérales  
Commissariat à la magistrature fédérale Canada  
99, rue Metcalfe, 8e étage  
Ottawa (Ontario), Canada K1A 1E3