

T-245-16  
2017 FC 246

T-245-16  
2017 CF 246

**Nintendo of America Inc. (Applicant)**

**Nintendo of America Inc. (demanderesse)**

v.

c.

**Jeramie Douglas King and Go Cyber Shopping (2005) Ltd. (Respondents)**

**Jeramie Douglas King et Go Cyber Shopping (2005) Ltd. (défendeurs)**

*INDEXED AS: NINTENDO OF AMERICA INC. v. KING*

*RÉPERTORIÉ : NINTENDO OF AMERICA INC. c. KING*

Federal Court, Campbell J.—Toronto, October 18 and November 22, 2016; Ottawa, March 1, 2017.

Cour fédérale, juge Campbell—Toronto, 18 octobre et 22 novembre 2016; Ottawa, 1<sup>er</sup> mars 2017.

*Copyright — Infringement — Application in which applicant seeking, inter alia, declaration that individual, corporate respondents circumvented, offered services to circumvent, trafficked in devices which circumvented applicant's technological protection measures (TPMs) contrary to Copyright Act, ss. 41.1(1)(a) to (c) — Applicant also seeking to have declaration that respondents infringing applicant's copyright in certain works contrary to Act, s. 27(2) — Application engaging novel issues arising from 2012 amendments made to Act adding prohibitions against circumventing TPMs, trafficking in circumvention devices — Applicant, individual respondent reaching settlement — However, all claims against corporate respondent (respondent) maintained — Applicant, famous video game company selling, distributing popular, well-known video games, video game consoles in Canada — Respondent registered Ontario corporation operating retail location, several commercial websites — Application dealing with computer code, data used by applicant as part of TPMs (Header Data), video games (Nintendo Games) — Respondent advertising, offering for sale certain devices which applicant contending designed to circumvent TPMs employed on some of applicant's gaming consoles (Nintendo DS, 3DS, Wii) — Whether respondent infringing applicant's copyright contrary to Act, s. 27(2); whether respondent contravening anti-circumvention provisions under Act, s. 41.1(1) — Three-part test for establishing secondary infringement under Act, s. 27(2) applied herein — Respondent infringing applicant's copyright in three Header Data works contrary to Act, s. 27(2) — Regarding circumvention of applicant's TPMs, examination of all of applicant's asserted access control measures resulting in determination that all measures at issue constituting TPMs under Act, s. 41 — Applicant's submissions that respondent's Game Copiers circumventing each of three TPMs used to control access to applicant's Nintendo DS, 3DS games; that by distributing, offering, selling Game*

*Droit d'auteur — Violation — Demande par laquelle la demanderesse cherchait à obtenir, entre autres, une déclaration selon laquelle les défendeurs, à titre individuel ou à titre de société, ont contourné les mesures techniques de protection (MTP) de la demanderesse, offert des services en vue de contourner ces MTP et fait le trafic de dispositifs de contournement des MTP de la demanderesse, ce qui constituait une violation des art. 41.1(1)a) à c) de la Loi sur le droit d'auteur — La demanderesse cherchait également à obtenir une déclaration selon laquelle les défendeurs ont enfreint le droit d'auteur de la demanderesse pour certaines de ses œuvres, ce qui était contraire à l'art. 27(2) de la Loi — La présente demande portait sur des questions nouvelles découlant des modifications apportées à la Loi en 2012 pour ajouter des interdictions de contourner des MTP et le trafic des dispositifs de contournement — La demanderesse et le défendeur individuel ont conclu un arrangement à l'amiable — Par contre, toutes les revendications à l'encontre de la société défenderesse (la défenderesse) ont été maintenues — La demanderesse est une société de jeu vidéo bien connue qui vend et distribue des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo connus et appréciés au Canada — La défenderesse est une entreprise enregistrée en Ontario qui exploite un établissement de détail en Ontario et plusieurs sites Web commerciaux — La demande portait sur le code et les données informatiques utilisés par la demanderesse dans le cadre de ses MTP (les données d'en-tête) et les jeux vidéo (les jeux Nintendo) — La défenderesse a annoncé et proposé à la vente certains appareils qui, selon la demanderesse, sont conçus pour contourner les MTP employées sur certaines consoles de jeu (Nintendo DS, 3DS et Wii) de la demanderesse — Il s'agissait de déterminer si la défenderesse a enfreint les droits d'auteur de la demanderesse, en violation de l'art. 27(2) de la Loi et si la défenderesse a enfreint les dispositions anti-contournement prévues à l'art. 41.1(1) de la Loi — Les trois*

*Copiers, respondent contravening Act, s. 41.1(1)(c) accepted — Also shown that respondent engaging in prohibited activity within Act, ss. 41.1(1)(c)(i), (ii), or (iii) — Evidence also establishing respondent contravening ss. 41.1(a), (b) by circumvention of applicant's Wii TPMs — While respondent raising affirmative defence ("interoperability of computer programs") under Act, s. 41.12, respondent's position that sale of circumvention devices, installation services for purpose of making applicant's game consoles "interoperable" with home-brew software unfounded — Thus, respondent failing to meet burden of establishing that activities falling within Act, s. 41.12 — Application allowed.*

*Copyright — Damages — Applicant seeking several remedies in context of application for declaration respondents: (1) circumventing applicant's technological protection measures (TPMs) contrary to Copyright Act, ss. 41.1(1)(a) to (c); (2) infringing applicant's copyright in certain works contrary to Act, s. 27(2) — What remedies appropriate in present case? — Settlement agreement reached between applicant, individual respondent — All of applicant's claims against corporate respondent (respondent) fully established; respondent found to be in contravention of Act, ss. 27(2), 41.1(1) — In circumstances of case, applicant entitled to statutory damage award for each of 585 Nintendo video games to which respondent's circumvention devices provided unauthorized access — Also entitled to statutory damages for each of three Header Data works (computer code, data used by applicant as part of TPMs) in which copyright infringement established herein — Moreover, respondent's bad faith, misconduct established; thus, militating in favour of maximum award of damages in amount of \$20 000 per work — Need for deterrence further reinforcing such award — Applicant also awarded \$1 000 000 in punitive damages — Finally, injunctive relief, delivery up of infringing goods, elevated costs warranted, granted in present case.*

*éléments requis pour prouver la violation à une étape ultérieure en vertu de l'art. 27(2) de la Loi ont été appliqués en l'espèce — La défenderesse a violé le droit d'auteur des trois œuvres de données d'en-tête de la demanderesse, en contravention de l'art. 27(2) de la Loi — En ce qui concerne le contournement des MTP de la demanderesse, un examen de toutes les mesures de contrôle de l'accès revendiquées par la demanderesse a déterminé que chacune d'elles était des MTP au sens de l'art. 41 de la Loi — L'observation de la demanderesse selon laquelle les copieurs de jeu de la défenderesse contournent chacune des trois MTP utilisées pour contrôler l'accès à ses jeux Nintendo DS et 3DS, et qu'en distribuant, en offrant et en vendant les copieurs de jeu, la défenderesse viole l'art. 41.1(1)(c) de la Loi a été acceptée — Il a également été démontré que la défenderesse a pris part à l'une des activités interdites visées aux sous-alinéas (i), (ii), ou (iii) de l'art. 41.1(1)(c) — La preuve a également montré que la défenderesse avait violé les art. 41.1(a) et b) en contournant les MTP de la console Wii de la demanderesse — Bien que la défenderesse ait soulevé un moyen de défense affirmatif en vertu de l'art. 41.12 (« interopérabilité »), la position de la défenderesse selon laquelle sa vente de dispositifs de contournement et de services d'installation avait pour fin de rendre les consoles de jeu de la demanderesse « interopérables » avec les logiciels homebrew n'était pas fondée — En conclusion, la défenderesse ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait d'établir que ses activités étaient visées par l'art. 41.12 de la Loi — Demande accueillie.*

*Droit d'auteur — Dommages-intérêts — La demanderesse cherchait à obtenir plusieurs réparations dans le cadre de sa demande de déclaration selon laquelle les défendeurs : 1) ont contourné les mesures techniques de protection (MTP) de la demanderesse en violation des art. 41.1(1)(a) à (c) de la Loi sur le droit d'auteur; 2) les défendeurs ont enfreint le droit d'auteur de la demanderesse pour certaines de ses œuvres en violation de l'art. 27(2) de la Loi — Il s'agissait de déterminer les mesures de réparation adéquates en l'espèce — La demanderesse et le défendeur individuel ont conclu un arrangement à l'amiable — Toutes les revendications de la demanderesse à l'encontre de la société défenderesse (la défenderesse) ont été pleinement établies; la défenderesse a agi en violation des art. 27(2) et 41.1(1) de la Loi — Dans les circonstances de l'affaire, la demanderesse avait droit à une adjudication de dommages-intérêts préétablis pour chacun de ses 585 jeux Nintendo auxquels les dispositifs de contournement de la défenderesse ont fourni un accès non autorisé — Elle avait également droit à des dommages-intérêts préétablis pour chacune de ses trois œuvres de données d'en-tête (code et les données informatiques utilisés par la demanderesse dans le cadre de ses MTP) pour lesquelles une violation du droit d'auteur a été établie — En outre, la preuve était suffisante pour*

*établir la mauvaise foi et le mauvais comportement de la part de la défenderesse, ce qui a fait pencher la balance en faveur d'un montant maximum de dommages-intérêts de 20 000 \$ par œuvre — La nécessité de dissuasion a renforcé encore davantage le fait que le montant maximum était justifié dans ces circonstances — La demanderesse a également obtenu un montant de 1 000 000 \$ en dommages-intérêts punitifs — Enfin, l'injonction, la remise des biens illégaux et les dépens élevés étaient justifiés et ont été accordés en l'espèce.*

This was an application in which the applicant sought, among other things, a declaration that the individual and corporate respondents circumvented, offered services to circumvent, and trafficked in devices which circumvented the applicant's technological protection measures (TPMs) contrary to paragraphs 41.1(1)(a) to (c) of the *Copyright Act*. The applicant also sought to have a declaration that the respondents infringed the applicant's copyright in certain works contrary to subsection 27(2) of the Act. Upon a finding that the respondents were jointly and severally liable for circumvention and/or infringement under the Act, the applicant sought statutory damages under section 38.1 of the Act, its costs, as well as an injunction restraining the respondents from further infringement and circumvention. The present application engaged novel issues arising from 2012 amendments made to the Act adding prohibitions against circumventing TPMs and trafficking in circumvention devices.

The applicant and the individual respondent reached a settlement agreement on all issues, including liability and quantum of damages. All claims against the corporate respondent (hereinafter "the respondent") were maintained.

The applicant is a famous video game company that sells and distributes popular and well-known video games and video game consoles in Canada. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., is a registered Ontario corporation operating a retail location in Ontario and several commercial websites. The applicant sells video game consoles in Canada. At issue in this application were the handheld video game consoles known as the Nintendo DS and 3DS, and the Wii home video game console. The applicant also sells hundreds of video games for its consoles in Canada. These video games are sold as game cards and discs. It has never authorized downloading of its games onto devices that mimic its game cards or discs and that circumvent its TPMs. This application dealt with two types of

Il s'agissait d'une demande par laquelle la demanderesse cherchait à obtenir, entre autres, une déclaration selon laquelle les défendeurs, à titre individuel ou à titre de société, ont contourné les mesures techniques de protection (MTP) de la demanderesse, offert des services en vue de contourner ces MTP et fait le trafic de dispositifs de contournement des MTP de la demanderesse, ce qui constituait une violation des alinéas 41.1(1)(a) à (c) de la *Loi sur le droit d'auteur*. La demanderesse cherchait également à obtenir une déclaration selon laquelle les défendeurs ont enfreint le droit d'auteur de la demanderesse pour certaines de ses œuvres, ce qui était contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. S'il était conclu que les défendeurs étaient tenus conjointement et individuellement responsables de contournement et/ou d'infraction en vertu de la Loi, la demanderesse souhaitait demander des dommages-intérêts préétablis en vertu de l'article 38.1 de la Loi, ses dépens, ainsi qu'une injonction interdisant aux défendeurs de poser d'autres actes d'infraction et de contournement. La présente demande soulevait des questions inédites découlant des modifications apportées à la Loi en 2012 pour ajouter des interdictions de contourner des MTP et le trafic des dispositifs de contournement.

La demanderesse et le défendeur individuel ont conclu un arrangement à l'amiable sur toutes les questions, y compris celles de la responsabilité et du montant des dommages-intérêts préétablis. Toutes les revendications à l'encontre de la société défenderesse (ci-après « la défenderesse ») ont été maintenues.

La demanderesse est une société de jeu vidéo bien connue qui vend et distribue des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo connus et appréciés au Canada. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., est une entreprise enregistrée en Ontario qui exploite un établissement de détail en Ontario et plusieurs sites Web commerciaux. La demanderesse vend des consoles de jeux vidéo au Canada. Dans le cadre de la présente demande, la question en litige portait sur les consoles de jeux vidéo portables connues sous le nom de Nintendo DS et 3DS, et la console de jeux vidéo de salon Wii. La demanderesse vend également des centaines de jeux vidéo pour ses consoles au Canada. Ces jeux vidéo sont vendus sous forme de cartes de jeu et de disques. Elle n'a jamais autorisé le téléchargement

copyrighted works: computer code and data used by the applicant as part of its TPMs (Header Data) and the video games developed for the applicant's video game consoles (Nintendo Games). To prevent or deter activities such as intellectual property pirating, the applicant employs measures on its video game systems to protect and control access to its copyrighted works. The applicant's measures prevent users from playing unauthorized copies of video games and from installing unauthorized software.

As for the respondent, since at least 2013, it has advertised and offered for sale, either through its websites or at its retail store, certain devices which the applicant contended are designed to circumvent TPMs employed on some of the applicant's gaming consoles (Nintendo DS, 3DS, Wii).

The issues were whether the respondent infringed the applicant's copyright contrary to subsection 27(2) of the Act; whether the respondent contravened the anti-circumvention provisions under subsection 41.1(1) of the Act; and, if so, what remedies were appropriate in this case.

*Held*, the application should be allowed.

The applicant contended that the respondent infringed its copyright in the three Header Data works contrary to subsection 27(2) of the Act in that: (1) unauthorized copies of the works are either contained on Game Copiers when they are sold or are obtained by following the instructions provided by the respondent; (2) the respondent knew, ought to have known, or was wilfully blind to the fact that the Game Copiers contained such works; and (3) the respondent sold, distributed, offered for sale, and possessed the Game Copiers for the purpose of those activities. The three-part test for establishing secondary infringement under subsection 27(2) of the Act set out by case law was applied in this case. The test states that: (1) the copy must be the product of primary infringement; (2) the secondary infringer must have known or should have known that he or she is dealing with a product of infringement; and (3) the secondary dealing must be established within one of the enumerated acts in subsection 27(2). The respondent admitted infringement of one of the applicant's three copyrighted Header Data works and the evidence established infringement of the applicant's copyright in the other two works.

de ses jeux sur des dispositifs qui imitent ses cartes de jeu ou ses disques et qui contournent ses MTP. Il y avait deux types d'œuvres protégées par un droit d'auteur en litige dans cette demande : le code et les données informatiques utilisés par la demanderesse dans le cadre de ses MTP (les données d'en-tête) et les jeux vidéo développés pour les consoles de jeux vidéo de la demanderesse (les jeux Nintendo). Afin de prévenir ou de dissuader les activités comme le piratage de la propriété intellectuelle, la demanderesse utilise des mesures dans ses systèmes de jeux vidéo pour protéger et contrôler l'accès à ses œuvres protégées d'un droit d'auteur. Les mesures de la demanderesse empêchent les utilisateurs de jouer avec des copies de jeux vidéo non autorisées et d'installer un logiciel non autorisé.

Quant à la défenderesse, depuis au moins 2013, elle a annoncé et proposé à la vente, soit sur ses sites Web ou à son magasin de détail, certains appareils qui, selon la demanderesse, sont conçus pour contourner les MTP employées sur certaines consoles de jeu (Nintendo DS, 3DS et Wii) de la demanderesse.

Il s'agissait de déterminer si la défenderesse a enfreint les droits d'auteur de la demanderesse, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi; si la défenderesse a enfreint les dispositions anti-contournement prévues au paragraphe 41.1(1) de la Loi et, le cas échéant, les mesures de réparation adéquates.

*Jugement* : la demande doit être accueillie.

La demanderesse a affirmé que la défenderesse avait enfreint ses droits d'auteur dans les trois œuvres de données d'en-tête, ce qui était contraire au paragraphe 27(2), du fait que : 1) des copies non autorisées des œuvres sont soit contenues dans les copieurs de jeu lorsqu'ils sont vendus soit sont obtenues en suivant les instructions fournies par la défenderesse; 2) la défenderesse savait, aurait dû savoir, ou a fait preuve d'aveuglement volontaire à l'égard du fait que les copieurs de jeu contenaient ces œuvres; et 3) la défenderesse a vendu, distribué, proposé à la vente et détenu des copieurs de jeu aux fins de ces activités. Les trois éléments requis pour prouver la violation à une étape ultérieure en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi ont été appliqués en l'espèce. Le critère prévoit que : 1) l'œuvre est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 2) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) l'utilisation à une étape ultérieure est établie, par l'un des actes énumérés au paragraphe 27(2). La défenderesse a admis une violation du droit d'auteur de l'une des trois œuvres de données d'en-tête de la demanderesse et la preuve a été établie qu'il y avait également eu violation du droit d'auteur de la demanderesse à l'égard des deux autres œuvres.

Regarding the circumvention of TPMs, the applicant relied on the provisions prohibiting circumvention thereof under sections 41 and 41.1 of the Act. The framework of the Act required that the following questions be considered: (1) whether the applicant's technology, device, or component is a TPM within the definition of section 41; (2) whether the respondent engaged in circumvention activities prohibited by subsection 41.1(1); and, if raised, (3) whether any exception applied. The applicant submitted that each of its stated measures were "technological protection measures" within the meaning of the Act. It relied, in particular, on the broad definition of "technological protection measures" in section 41, which covers "any effective technology, device or component". The open-ended language of this definition reflects Parliament's intention to empower copyright owners to protect their business models with any technological tool at their disposal. Having regard to Parliament's express intent to give copyright owners the power to control access to works, the principle of technological neutrality, the scheme of the Act, and the plain meaning of the definitions for TPM and "circumvent", it was clear that access control TPMs do not need to employ any barrier to copying in order to be "effective". Following an examination of all of the applicant's asserted access control measures, it was determined that all of them were TPMs under section 41 of the Act.

The applicant's submission that the respondent's Game Copiers circumvented each of the three TPMs used to control access to its Nintendo DS and 3DS games, and that by distributing, offering, and selling the Game Copiers, the respondent contravened paragraph 41.1(1)(c) of the Act was accepted. It was also shown that the respondent engaged in a prohibited activity within subparagraphs (i), (ii), or (iii) of paragraph 41.1(1)(c). The respondent did not dispute that it had distributed, offered for sale, and sold Game Copier devices. It also admitted that its Game Copiers were not commercially significant other than to circumvent the TPMs. The evidence also showed that the respondent knew that its Game Copiers were used by its customers to play pirated Nintendo Games. This was sufficient to satisfy subparagraph 41.1(1)(c)(ii). The respondent therefore trafficked in circumvention devices contrary to paragraph 41.1(1)(c) of the Act. With respect to circumvention of Wii TPMs, the respondent admitted that it provided services to circumvent the Wii TPMs through sale and providing installation services for mod chips. The respondent therefore contravened paragraph 41.1(1)(b). The evidence also established that the respondent directly circumvented the applicant's Wii TPMs by installing a mod chip on a Wii console, thereby enabling a user to access unauthorized copies of

En ce qui concerne les MTP, la demanderesse s'est appuyée sur les dispositions interdisant le contournement des MTP prévues aux articles 41 et 41.1 de la Loi. Le cadre de la Loi exige que l'on se penche sur les questions suivantes : 1) la question de savoir si la technologie, les dispositifs ou les composantes de la demanderesse constituent une MTP au sens de la définition à l'article 41; 2) la question de savoir si la défenderesse a pris part à des activités de contournement interdites par le paragraphe 41.1(1); et, si la question est soulevée; 3) celle de savoir si une exception s'applique. La demanderesse a soutenu que ses mesures étaient chacune des « mesures techniques de protection » au sens de la Loi. Elle s'est appuyée, en particulier, sur la définition générale de « mesures techniques de protection » à l'article 41, soit « *any effective technology, device or component* » (toute technologie ou tout dispositif ou composant [efficace]). Le libellé non limitatif de cette définition reflète l'intention du Parlement d'habiliter les titulaires de droits d'auteur afin de leur permettre de protéger leurs modèles d'affaires en utilisant tout outil technologique à leur disposition. Compte tenu de l'intention expresse du Parlement de donner aux titulaires d'un droit d'auteur le pouvoir de contrôler l'accès à leurs œuvres, du principe de la neutralité technologique, de l'esprit de la Loi, et du sens ordinaire des définitions de MTP et de « contourner », il était clair que les MTP de contrôle de l'accès ne doivent pas utiliser un obstacle quelconque à la copie pour être « efficaces ». À la suite d'un examen de toutes les mesures de contrôle de l'accès revendiquées par la demanderesse, il a été déterminé que chacune d'elles était des MTP au sens de l'article 41 de la Loi.

L'observation de la demanderesse selon laquelle les copieurs de jeu de la défenderesse contournent chacune des trois MTP utilisées pour contrôler l'accès à ses jeux Nintendo DS et 3DS, et qu'en distribuant, en offrant et en vendant les copieurs de jeu, la défenderesse violait l'alinéa 41.1(1)c) de la Loi a été acceptée. Il a également été démontré que la défenderesse a pris part à l'une des activités interdites visées aux sous-alinéas (i), (ii), ou (iii) de l'alinéa 41.1(1)c). La défenderesse n'a pas contesté le fait qu'elle ait distribué, proposé à la vente et vendu des appareils copieurs de jeu. Elle a aussi admis que ses copieurs de jeu n'étaient pas importants sur le plan commercial si ce n'est que pour contourner les MTP. La preuve a également montré que la défenderesse savait que ses copieurs de jeu étaient utilisés par ses clients pour jouer des jeux Nintendo piratés. Cela était suffisant pour répondre aux critères du sous-alinéa 41.1(1)c)(ii). La défenderesse a par conséquent fait le trafic de dispositifs de contournement, ce qui constituait une violation de l'alinéa 41.1(1)c) de la Loi. En ce qui concerne le contournement des MTP de la console Wii, la défenderesse a admis avoir offert des services pour contourner les MTP de la console Wii en proposant à la vente et en offrant des services d'installation de modchips. La défenderesse a par conséquent violé l'alinéa 41.1(1)b). La preuve a également établi que la défenderesse

the applicant's video games. Therefore, the respondent also contravened paragraph 41.1(1)(a) of the Act.

The respondent's affirmative defence under section 41.12 of the Act, which is a section titled "interoperability of computer programs" was examined. Subsections (1), (2), and (3) of section 41.12 provide an "interoperability" exception to each of the activities under paragraphs (a), (b), and (c) of subsection 41.1(1) respectively. The respondent's position was that its sale of circumvention devices and installation services were for the purpose of making the applicant's game consoles "interoperable" with homebrew<sup>1</sup> software but this position was unfounded. In conclusion, the respondent failed to meet its burden of establishing that its activities fell within section 41.12 of the Act.

With respect to remedies, the applicant elected to recover statutory damages for both copyright infringement and TPM circumvention. In the circumstances, the applicant was entitled to a statutory damage award for each of the 585 Nintendo Games to which the respondent's circumvention devices provided unauthorized access. It was also entitled to statutory damages for each of the three Header Data works in which copyright infringement was established. The evidence was sufficient to establish bad faith and misconduct on the part of the respondent, militating in favour of a maximum award of damages. The need for deterrence further reinforced that a maximum award of \$20 000 per work was warranted in the circumstances. Therefore, the applicant was entitled to statutory damages of \$11 700 000 for TPM circumvention in respect of its 585 Nintendo Games and of \$60 000 for copyright infringement in respect of the three Header Data works. Moreover, the applicant was also awarded \$1 000 000 in punitive damages. In this case, the respondent showed callous disregard for the applicant's rights. It was clear from the evidence that the respondent knowingly and deliberately sold circumvention devices, and promoted such activities to its customers. The punitive damages award was warranted in this case in view of the strong need to deter and denounce such activities.

<sup>1</sup> Homebrew refers to third party software designed for use on the applicant's consoles, but which are not necessarily owned or licensed by the applicant.

a directement contourné les MTP de la Wii de la demanderesse en installant des modchips sur des consoles Wii, pour permettre de cette façon à un utilisateur d'accéder à des copies non autorisées des jeux vidéo de la demanderesse. Par conséquent, la défenderesse a aussi violé l'alinéa 41.1(1)a) de la Loi.

Le moyen de défense affirmatif soulevé par la défenderesse en vertu de l'article 41.12 de la Loi, un article intitulé « Interopérabilité » a été examiné. Les paragraphes (1), (2), et (3) de l'article 41.12 prévoient une exception d'« interopérabilité » pour chacune des activités visées aux alinéas a), b), et c) du paragraphe 41.1(1), respectivement. La position de la défenderesse était que sa vente de dispositifs de contournement et de services d'installation avait pour fin de rendre les consoles de jeu de la demanderesse « interopérables » avec les logiciels homebrew<sup>1</sup>, mais cette position n'était pas fondée. En conclusion, la défenderesse ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait d'établir que ses activités étaient visées par l'article 41.12 de la Loi.

En ce qui concerne les réparations, la demanderesse a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis pour la violation des droits d'auteur et le contournement des MTP. Dans ces circonstances, la demanderesse avait droit à une adjudication de dommages-intérêts préétablis pour chacun de ses 585 jeux Nintendo auxquels les dispositifs de contournement de la défenderesse ont fourni un accès non autorisé. Elle avait également droit à des dommages-intérêts préétablis pour chacune de ses trois œuvres de données d'en-tête pour lesquelles une violation du droit d'auteur a été établie. La preuve était suffisante pour établir la mauvaise foi et le mauvais comportement de la part de la défenderesse, ce qui a fait pencher la balance en faveur d'un montant maximum de dommages-intérêts. La nécessité de dissuasion a renforcé encore davantage le fait que le montant maximum de 20 000 \$ par œuvre était justifié dans ces circonstances. Par conséquent, la demanderesse avait droit à des dommages-intérêts préétablis au montant de 11 700 000 \$ pour le contournement des MTP se rapportant à ses 585 jeux Nintendo, et au montant de 60 000 \$ pour la violation du droit d'auteur de ses trois œuvres de données d'en-tête. En outre, la demanderesse a également obtenu un montant de 1 000 000 \$ en dommages-intérêts punitifs. Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse a démontré un mépris total pour les droits de la demanderesse. Il est ressorti clairement de la preuve que la défenderesse a vendu délibérément et en connaissance de cause des dispositifs de contournement et a fait la promotion de ces activités auprès de sa clientèle. L'adjudication de dommages-intérêts punitifs était justifiée dans ce cas-ci au vu du grand besoin de dissuasion et de dénonciation de telles activités.

<sup>1</sup> Le « homebrew » fait référence à un logiciel de tiers conçu pour être utilisé sur les consoles de la demanderesse, mais qui n'est pas nécessairement détenu ou exploité sous licence par la demanderesse.

The applicant was also granted injunctive relief since it satisfied the burden of showing that the respondent was likely to continue infringing copyright and circumventing TPMs absent an injunction. Thus, the respondent was enjoined from infringing any of the applicant's copyrights and circumventing any of the applicant's TPMs. Finally, delivery up of the infringing goods (TPM circumvention devices) and elevated costs were also warranted in this case.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 3(1), 5, 27, 38.1, 41 "circumvent", "technological protection measure", 39.1(1), 41.1, 41.12, 42.  
*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48, s. 296ZF.  
*Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20.  
*Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, Taffiff B, Column V.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 19, 20.

#### TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act of July 24, 1971, as amended September 28, 1979), [1998] Can. T.S. No. 18.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339; *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, (1986), 10 C.P.R. (3d) 1 (T.D.), aff'd [1988] 1 F.C. 673, (1987), 18 C.P.R. (3d) 129 (C.A.), aff'd [1990] 2 S.C.R. 209, (1990), 71 D.L.R. (3d) 257; *Adobe Systems Incorporated v. Dale Thompson DBA Appletree Solutions*, 2012 FC 1219, 420 F.T.R. 55.

##### DISTINGUISHED:

*Nintendo Company Ltd. & Anor v. Playables Ltd. & Anor*, [2010] EWHC 1932 (Ch.) (BAILII).

##### CONSIDERED:

*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615.

La demanderesse a également obtenu une injonction parce qu'elle s'est acquittée du fardeau de prouver que la défenderesse continuera probablement à enfreindre ses droits d'auteur et à contourner les MTP en l'absence d'une injonction. Pour ces motifs, la défenderesse s'est vu interdire la violation de tout droit d'auteur détenu par la demanderesse et le contournement de toute MTP de la demanderesse. Enfin, la remise des biens illégaux (les dispositifs de contournement des MTP) et des dépens élevés étaient également justifiés en l'espèce.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), 1988, ch. 48, art. 296ZF.  
*Loi sur la modernisation du droit d'auteur*, L.C. 2012, ch. 20.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1), 5, 27, 38.1, 41 « contourner », « mesure technique de protection », 39.1(1), 41.1, 41.12, 42.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 19, 20.  
*Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, tarif B, colonne V.

#### TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

*Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* (Acte de Paris du 24 juillet 1971, modifié le 28 septembre 1979), [1998] R.T. Can. n° 18.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1<sup>re</sup> inst.), conf. par [1988] 1 C.F. 673(C.A.), conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; *Adobe Systems Incorporated c. Thompson (Appletree Solutions)*, 2012 CF 1219.

##### DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Nintendo Company Ltd. & Anor v. Playables Ltd. & Anor*, [2010] EWHC 1932 (Ch.) (BAILII).

##### DÉCISION EXAMINÉE :

*Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615.

## REFERRED TO:

*R. v. Jolivet*, 2000 SCC 29, [2000] 1 S.C.R. 751; *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 FC 776, [2013] 1 F.C.R. 413; *Microsoft Corporation v. 9038-3746 Quebec Inc.*, 2006 FC 1509, 305 F.T.R. 69; *Louis Vuitton Malletiers S.A. v. Yang*, 2007 FC 1179, 62 C.P.R. (4th) 362; *Twentieth Century Fox Film Corp. v. Hernandez*, 2013 CarswellNat 6160 (WLNext Can.); *Whiten v. Pilot Insurance Co.*, 2002 SCC 18, [2002] 1 S.C.R. 595.

APPLICATION seeking in particular a declaration that the individual and corporate respondents circumvented, offered services to circumvent, and trafficked in devices which circumvented the applicant's technological protection measures contrary to paragraphs 41.1(1)(a) to (c) of the *Copyright Act* and that the respondents infringed the applicant's copyright in certain works contrary to subsection 27(2) of the Act. Application allowed.

## AUTHORS CITED

*Concise Oxford English Dictionary*, 11th ed. New York: Oxford University Press, 2006 "circumvent".  
Government of Canada. "What the New Copyright Modernization Act Says About Digital Locks", Fact Sheet on Bill C-11.  
Sookman, Barry. *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, loose-leaf. Toronto: Carswell, 2016.

## APPEARANCES

Mark G. Biernacki and Kevin P. Siu for applicant.  
Jahangir Valiani for respondents.

## SOLICITORS OF RECORD

Smart & Biggar, Toronto, for applicant.  
MBM Intellectual Property Law LLP for respondents.

## DÉCISIONS CITÉES :

*R. c. Jolivet*, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, [2013] 1 R.C.F. 413; *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc.*, 2006 CF 1509; *Louis Vuitton Malletiers S.A. c. Yang*, 2007 CF 1179; *Twentieth Century Fox Film Corp. v. Hernandez*, 2013 CarswellNat 6160 (WLNext Can.); *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595.

DEMANDE par laquelle la demanderesse cherchait à obtenir, entre autres, une déclaration selon laquelle les défendeurs, à titre individuel ou à titre de société, ont contourné les mesures techniques de protection (MTP) de la demanderesse, offert des services en vue de contourner ces MTP et fait le trafic de dispositifs de contournement des MTP de la demanderesse, ce qui constituait une violation des alinéas 41.1(1)a) à c) de la *Loi sur le droit d'auteur*, et une déclaration selon laquelle les défendeurs ont enfreint le droit d'auteur de la demanderesse pour certaines de ses œuvres, ce qui était contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Demande accueillie.

## DOCTRINE CITÉE

*Concise Oxford English Dictionary*, 11<sup>e</sup> éd. New York : Oxford University Press, 2006 « circumvent ».  
Gouvernement du Canada. « Ce que dit la nouvelle Loi sur la modernisation du droit d'auteur au sujet des serrures numériques », Fiche technique sur le projet de loi C-11.  
Sookman, Barry. *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, feuilles mobiles. Toronto : Carswell, 2016.

## ONT COMPARU

Mark G. Biernacki et Kevin P. Siu pour la demanderesse.  
Jahangir Valiani pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Smart & Biggar, Toronto, pour la demanderesse.  
MBM Intellectual Property Law LLP pour les défendeurs.

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

## CAMPBELL J.:

[1] In 2012, Parliament amended the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act) to add prohibitions against circumventing technological protection measures (TPMs) and trafficking in circumvention devices. In doing so, Parliament explicitly recognized the importance of TPMs for protecting copyrighted works, particularly in the video game industry. The present application engages novel issues arising from this important legislation.

[2] By the application as filed on February 9, 2016, the applicant, Nintendo of America Inc., seeks, among other things, a declaration that the individual and corporate respondents have circumvented, offered services to circumvent, and trafficked in devices which circumvent the applicant's TPMs contrary to paragraphs 41.1(1)(a)–(c) of the Act, and that the respondents have infringed the applicant's copyright in certain works contrary to subsection 27(2) of the Act.

[3] Upon a finding that the respondents are jointly and severally liable for circumvention and/or infringement under the Act, the applicant seeks statutory damages under section 38.1 of the Act, its costs, as well as an injunction restraining the respondents from further infringement and circumvention.

[4] The applicant also sought a declaration of infringement under sections 19 and 20 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. However, at the hearing of the present application, the applicant discontinued these claims.

[5] Accordingly, the issues for determination on the application as filed are whether the respondents are

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

## LE JUGE CAMPBELL :

[1] En 2012, le Parlement a modifié la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi) pour ajouter des interdictions de contourner des mesures techniques de protection (MTP) et le trafic des dispositifs de contournement. En faisant cela, le Parlement a explicitement reconnu l'importance des MTP pour protéger les œuvres protégées par un droit d'auteur, en particulier dans l'industrie des jeux vidéo. La présente demande soulève des questions inédites découlant de cette importante législation.

[2] Au moyen d'une demande déposée le 9 février 2016, la demanderesse, Nintendo of America Inc., cherche à obtenir, entre autres, une déclaration selon laquelle les défendeurs, à titre individuel ou à titre de société, ont contourné les MTP de la demanderesse, offert des services en vue de contourner ces MTP et fait le trafic de dispositifs de contournement des MTP de la demanderesse, ce qui constitue une violation des alinéas 41.1(1)a) à c) de la Loi, et que les défendeurs ont enfreint le droit d'auteur de la demanderesse pour certaines de ses œuvres, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.

[3] S'il est conclu que les défendeurs sont tenus conjointement et individuellement responsables de contournement et/ou d'infraction en vertu de la Loi, la demanderesse souhaite demander des dommages-intérêts préétablis en vertu de l'article 38.1 de la Loi, ses dépens, ainsi qu'une injonction interdisant aux défendeurs de poser d'autres actes d'infraction et de contournement.

[4] La demanderesse demande également une déclaration de contrefaçon au titre des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13). Toutefois, au cours de l'audience de la présente demande, la demanderesse a abandonné ces demandes.

[5] En conséquence, les questions à trancher dans le cadre de la demande telle qu'elle a été présentée sont

liable under the asserted provisions of the Act, and, if so, the appropriate remedies.

#### I. The Process Leading to the Present Determination

[6] The application came on for hearing before me on October 18, 2016. On that date, counsel for applicant presented a highly detailed argument in support of the application as filed, but, due to insufficiency of time, the matter was adjourned to November 22, 2016 for counsel for the respondents to present reply argument. On the continuation date, only counsel for the applicant appeared to advise that the applicant and the individual respondent, Jeramie Douglas King (King), had reached a settlement agreement on all issues, including liability and quantum of damages, which will be the subject of a separate consent order.

[7] Counsel for the applicant stated that, regardless of the settlement, the applicant maintains all its claims against the corporate respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd. Counsel for the applicant also advised that counsel for the corporate respondent would not be making a personal appearance to make oral argument in defence of the continuing claim, but would rely solely on written representations first filed in response to the application.

[8] As argued by counsel for the applicant, it is trite law that the party asserting a cause of action bears the burden of proving each required element of the cause of action, while the party raising an affirmative defence bears the burden of proving all the elements of the defence. A party may choose not to lead evidence on any issue and elect to argue that the cause of action has not been proven on a balance of probabilities. However, an adverse inference may be drawn from a party's failure to lead evidence that was in its power to produce (*R. v. Jolivet*, 2000 SCC 29, [2000] 1 S.C.R. 751, at paragraphs 24 and 25).

celles de savoir si les défendeurs sont responsables en vertu des dispositions de la Loi invoquées, et, le cas échéant, de déterminer les mesures réparatrices appropriées.

#### I. Processus menant à la présente conclusion

[6] J'ai entendu la demande pour la première fois le 18 octobre 2016. À cette date, l'avocat de la demanderesse a présenté des arguments très détaillés appuyant la demande telle qu'elle a été présentée, mais, en raison d'un manque de temps, l'affaire a été ajournée au 22 novembre 2016 pour permettre à l'avocat des défendeurs de présenter ses observations en réponse. À la date de report de l'audition, seul l'avocat de la demanderesse a comparu pour indiquer que la demanderesse et le défendeur individuel, Jeramie Douglas King (King), avaient conclu un arrangement à l'amiable sur toutes les questions, y compris celles de la responsabilité et du montant des dommages-intérêts préétablis, qui feront l'objet d'une ordonnance d'expédient distincte.

[7] L'avocat de la demanderesse a indiqué que, quel que soit le règlement, la demanderesse maintient toutes ses revendications à l'encontre de la société défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd. L'avocat de la demanderesse a également précisé que l'avocat de la société défenderesse ne ferait pas de comparution personnelle pour présenter ses observations orales de défense face à la demande continue, mais qu'elle ne s'appuierait que sur les observations écrites déposées initialement en réponse à la demande.

[8] Comme le soutient l'avocat de la demanderesse, il est bien établi en droit que c'est la partie faisant valoir une cause d'action qui a la charge de prouver chacun des éléments requis de la cause d'action, tandis que la partie soulevant une défense affirmative a la charge de prouver tous les éléments de la défense. Une partie peut choisir de ne pas présenter de preuves pour toute question et décider d'alléguer que la cause d'action n'a pas été prouvée selon la prépondérance des probabilités. Toutefois, une conclusion défavorable peut être tirée si une partie a omis de présenter des preuves alors qu'elle était en mesure de le faire (*R. c. Jolivet*, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751, aux paragraphes 24 et 25).

[9] To prove the claims made in the present application, the applicant tendered extensive affidavit evidence from three expert witnesses. However, in defence of the application the respondents filed no evidence and did not cross-examine the applicant's witnesses. Instead, as addressed in the reasons below, the respondents merely advanced arguments, unsupported by evidence, in what I find to be a failed attempt to establish that the applicant has failed to prove its claims. I agree with counsel for the applicant that the applicant's evidence stands uncontradicted and unchallenged, and in my opinion, is unassailable in fully proving the claims made.

[10] In response to the advice provided by counsel for the applicant on the continuation date, I stated my opinion that, on the basis of the evidence and arguments as filed by both sides to the litigation, and including the oral argument presented by counsel for the applicant on the first day of the hearing of the application, the applicant is wholly successful in its claim against the corporate respondent.

[11] As to the nature of the decision to be rendered in conclusion of the litigation, counsel for the applicant stated the applicant's interest in developing the law with respect to TPMs, their circumvention, statutory damages, and enforcement measures to the benefit of the industry concerned in Canada and globally. Given the high precedential value of this expected outcome, at my request, counsel for the applicant agreed to supply a final consolidated written argument stating the terms that the applicant would prefer to be the substance of the final determination of the litigation, to be served and filed on counsel for the corporate respondent to allow a potential reply.

[12] The argument was prepared, served, and filed, and by letter dated December 19, 2016, counsel for the corporate respondent replied "kindly be advised that the Respondent will not be filing additional representations".

[9] Pour prouver les affirmations contenues dans la présente demande, la demanderesse a présenté une abondante preuve par affidavit de trois témoins experts. Toutefois, pour se défendre contre la demande, les défendeurs n'ont présenté aucune preuve et n'ont pas contre-interrogé les témoins de la demanderesse. En revanche, comme cela est indiqué dans les motifs ci-dessous, les défendeurs ont simplement avancé quelques arguments, ne reposant sur aucune preuve, dans une tentative, ratée selon moi, d'établir que la demanderesse n'avait pas été en mesure de prouver ces revendications. Je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse sur le fait que la preuve de la demanderesse n'a pas été contredite ni contestée et qu'elle est, selon moi, inattaquable et prouvant entièrement les allégations présentées.

[10] En réponse aux conseils donnés par l'avocat de la demanderesse à la date de report de l'audition, j'ai fait connaître mon opinion selon laquelle, compte tenu des preuves et des arguments présentés par les deux parties, dont l'argument oral présenté par l'avocat de la demanderesse le premier jour de l'audience, la demanderesse a complètement eu gain de cause dans sa demande contre la société défenderesse.

[11] En ce qui concerne la nature de la décision à rendre pour trancher l'affaire, l'avocat de la demanderesse a indiqué le souhait de la demanderesse à peaufiner la loi en ce qui concerne les MTP, leur contournement, les dommages-intérêts préétablis et les mesures d'application de la loi au profit de l'industrie concernée au Canada et à l'étranger. Étant donné la forte valeur jurisprudentielle de cette issue attendue, à ma demande, l'avocat de la demanderesse a accepté de fournir une plaidoirie finale écrite consolidée précisant les modalités que la demanderesse préférerait comme fond de la décision finale du litige, qui sera déposée et signifiée à l'avocat de la société défenderesse afin de lui permettre d'y répondre si elle le souhaite.

[12] La plaidoirie a été préparée, signifiée et déposée, et dans une lettre datée du 19 décembre 2016, l'avocat de la société défenderesse a répondu [TRADUCTION] « nous vous informons du fait que la société défenderesse ne présentera aucune observation additionnelle ».

[13] In the result, to fairly and appropriately acknowledge the precise, clear, well supported, and effectively uncontested final argument prepared by counsel for the applicant, with which I fully agree, I find that the applicant is entitled to have the final argument, as stated below, as my reasons for decision in the present litigation.

## II. The Claim Against the Corporate Respondent (Respondent)

### A. *The Parties*

[14] The applicant, Nintendo of America Inc., is a famous video game company. It sells and distributes popular and well-known video games and video game consoles in Canada. The popularity and success of its video games are a result of substantial innovation, creativity, and financial investment into product development, intellectual property, and marketing. Each of the applicant's video games can take years and millions of dollars to develop (first affidavit of Dylan Rhoads, "Rhoads 1", applicant's record, pages 82 and 83).

[15] The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., is a registered Ontario corporation. It operates a retail location in Waterloo, Ontario and several commercial websites including [www.gocybershopping.com](http://www.gocybershopping.com) and [www.gocybershop.ca](http://www.gocybershop.ca). The respondent also appears to carry on business under the name "Modchip Central Ltd." (which is neither a registered corporation nor business name) through the same retail location and through the website [www.modchipcentral.com](http://www.modchipcentral.com) (affidavit of Robert Hunter, "Hunter", applicant's record, pages 1088–1091).

[16] King is the sole director and officer of the corporate respondent (Hunter, applicant's record, pages 1111–1113).

### B. *The Applicant's Video Game Products*

[13] En conséquence, pour reconnaître de façon appropriée et équitable l'argumentation finale précise, claire, bien étayée et réellement incontestée préparée par l'avocat de la demanderesse, que je soutiens pleinement, j'estime que la demanderesse est en droit de voir son argumentation finale, comme exposée ci-dessous, utilisée comme mes motifs de décision dans le cadre du présent litige.

## II. Demande contre la société défenderesse (défenderesse)

### A. *Les parties*

[14] La demanderesse, Nintendo of America Inc., est une société de jeu vidéo bien connue. Elle vend et distribue des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo connus et appréciés au Canada. La popularité et le succès de ses jeux vidéo sont dus à une grande part d'innovation de créativité et d'investissement financier dans le développement de produits, dans la propriété intellectuelle et dans la commercialisation. Le développement de chaque jeu vidéo de la demanderesse peut prendre plusieurs années et exiger un investissement de plusieurs millions de dollars (premier affidavit de Dylan Rhoads, « Rhoads 1 », dossier de la demanderesse, pages 82 et 83).

[15] La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., est une entreprise enregistrée en Ontario. Elle exploite un établissement de détail à Waterloo, en Ontario et plusieurs sites Web commerciaux dont [www.gocybershopping.com](http://www.gocybershopping.com) et [www.gocybershop.ca](http://www.gocybershop.ca). La défenderesse semble également faire affaire sous la dénomination « Modchip Central Ltd. » (qui n'est ni une société enregistrée ni une dénomination sociale) par l'entremise du même établissement de détail et du site Web [www.modchipcentral.com](http://www.modchipcentral.com) (affidavit of Robert Hunter, « Hunter », dossier de la demanderesse, pages 1088 à 1091).

[16] King est le seul directeur et cadre de la société défenderesse (Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1111 à 1113).

### B. *Les produits de jeux vidéo de la demanderesse*

[17] The applicant sells video game consoles in Canada. At issue in this application are the handheld video game consoles known as the Nintendo DS and 3DS, and the Wii home video game console.

[18] The applicant also sells hundreds of video games for its consoles in Canada. These video games are sold as game cards (in the case of DS and 3DS games) and discs (in the case of Wii games). Purchasers of genuine Nintendo video games can play these games on the appropriate Nintendo console by inserting the game card or disc into the corresponding console. The applicant does not and has never authorized downloading of its games onto devices that mimic its game cards or discs and which circumvent its TPMs (Rhoads 1, applicant's record, page 83).

### C. *The Applicant's Copyrights*

[19] There are two types of copyrighted works at issue in this application: computer code and data used by the applicant as part of its TPMs (Header Data) and the video games developed for the applicant's video game consoles (Nintendo Games).

#### (1) Copyright in Header Data

[20] The Header Data consist of three works in which the applicant has registered copyright:

Reg. No.	Title	Short Title
1,051,042	NINTENDO DS BOOT CODE (a.k.a. NINTENDO DS HEADER CODE)	"DS Header Data"
1,094,948	NINTENDO 3DS STARTUP SEQUENCE	"3DS Header Data"

[17] La demanderesse vend des consoles de jeux vidéo au Canada. Dans le cadre de la présente demande, la question en litige porte sur les consoles de jeux vidéo portables connues sous le nom de Nintendo DS et 3DS, et la console de jeux vidéo de salon Wii.

[18] La demanderesse vend également des centaines de jeux vidéo pour ses consoles au Canada. Ces jeux vidéo sont vendus sous forme de cartes de jeu (dans le cas des jeux DS et 3DS) et de disques (dans le cas des jeux Wii). Les acheteurs des jeux vidéo Nintendo authentiques peuvent jouer ces jeux sur la console Nintendo appropriée en insérant la carte de jeu ou le disque dans la console correspondante. La demanderesse n'autorise pas et n'a jamais autorisé le téléchargement de ses jeux sur des dispositifs qui imitent ses cartes de jeu ou ses disques et qui contournent ses MTP (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 83).

### C. *Les droits d'auteur de la demanderesse*

[19] Il y a deux types d'œuvres protégées par un droit d'auteur en litige dans cette demande : le code et les données informatiques utilisés par la demanderesse dans le cadre de ses MTP (les données d'en-tête) et les jeux vidéo développés pour les consoles de jeux vidéo de la demanderesse (les jeux Nintendo).

#### 1) Droit d'auteur dans les données d'en-tête

[20] Les données d'en-tête concernent trois œuvres pour lesquelles la demanderesse détient un droit d'auteur enregistré :

Numéro d'enregistrement	Titre	Titre abrégé
1 051 042	NINTENDO DS BOOT CODE (aussi appelé NINTENDO DS HEADER CODE)	« DS Header Data »
1 094 948	NINTENDO 3DS STARTUP SEQUENCE	« 3DS Header Data »

Reg. No.	Title	Short Title
1,110,536	GAME BOY ADVANCE BOOT CODE WITH NINTENDO LOGO DATA FILE	“Nintendo Logo Data File”

[21] Each genuine game card sold by the applicant contains two of the Header Data works. Authorized DS game cards each contain a copy of the DS Header Data and the Nintendo Logo Data File. Authorized 3DS game cards each contain a copy of the 3DS Header Data and the Nintendo Logo Data File.

[22] The Header Data works serve two relevant functions for the purpose of this application.

[23] First, the Header Data contains code that represents the applicant’s logos, which are used by the Nintendo DS and 3DS consoles to display the logos on the screen when the device is turned on with a genuine game card inserted.

[24] Second, the Header Data is used by the Nintendo DS and 3DS consoles as part of the applicant’s TPM system. In particular, the Header Data must be present on an inserted game card (whether genuine or not) in order for the Nintendo DS or 3DS console to play a video game (Rhoads 1, applicant’s record, pages 82–89).

## (2) Copyright in Nintendo Games

[25] The applicant also owns copyright in 585 video game works. Copyrights in 217 of the Nintendo Games are registered in Canada. These video game works include, for example, the *New Super Mario Bros.* and *Pokemon X* (Rhoads 1, applicant’s record, page 98; Rhoads 2, applicant’s record, pages 920 and 921).

Numéro d’enregistrement	Titre	Titre abrégé
1 110 536	GAME BOY ADVANCE BOOT CODE WITH NINTENDO LOGO DATA FILE	« Nintendo Logo Data File »

[21] Chaque carte de jeu authentique vendue par la demanderesse contient deux œuvres de données d’en-tête. Les cartes de jeux DS autorisées contiennent une copie des « DS Header Data » et du « Nintendo Logo Data File ». Les cartes de jeux 3DS autorisées contiennent une copie des « 3DS Header Data » et du « Nintendo Logo Data File ».

[22] Les œuvres des données d’en-tête ont deux fonctions pertinentes dans le cadre de la présente demande.

[23] Premièrement, les données d’en-tête contiennent un code qui représente les logos de la demanderesse, qui sont utilisés par les consoles Nintendo DS et 3DS pour afficher les logos sur l’écran lorsque l’appareil est allumé et qu’une carte de jeu authentique y a été insérée.

[24] Deuxièmement, les données d’en-tête sont utilisées par les consoles Nintendo DS et 3DS dans le système des MTP de la demanderesse. Plus particulièrement, les données d’en-tête doivent être présentes dans une carte de jeu insérée (qu’elle soit authentique ou non) pour que la console Nintendo DS ou 3DS joue un jeu vidéo (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, pages 82 à 89).

## 2) Droit d’auteur dans les Jeux Nintendo

[25] La demanderesse détient également les droits d’auteur de 585 œuvres de jeux vidéo. Les droits d’auteur de 217 jeux Nintendo sont enregistrés au Canada. Ces œuvres de jeux vidéo incluent, par exemple, le *New Super Mario Bros.* et *Pokemon X* (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 98; Rhoads 2, dossier de la demanderesse, pages 920 et 921).

[26] Copyrights in the remaining 368 Nintendo Games are not registered in Canada but are registered in the United States. By virtue of the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* [(Paris Act of July 24, 1971, as amended September 28, 1979), [1998] Can. T.S. No. 18] and section 5 of the Act, these copyrighted works are also subject to copyright protection in Canada (Rhoads 1, applicant’s record, pages 98, 359–363).

[27] The respondent does not challenge the subsistence or ownership by the applicant of the asserted copyrights.

### D. *The Applicant’s Technological Protection Measures*

[28] The popularity of the applicant’s video game systems have made it a target of intellectual property “pirates” who benefit from the applicant’s investments by making unauthorized copies of its video games or by creating means to enable users to play such unauthorized copies of its video games on its consoles (Rhoads 1, applicant’s record, page 83).

[29] To prevent or deter these activities, the applicant employs measures on its video game systems to protect and control access to its copyrighted works. The applicant’s measures prevent users from playing unauthorized copies of video games and from installing unauthorized software, including counterfeit games and software, on its consoles (Rhoads 1, applicant’s record, page 84).

[30] On the Nintendo DS and 3DS consoles, the applicant uses at least three distinct measures to control access to its copyrighted works (Rhoads 1, applicant’s record, pages 84–94):

a. **Physical Configuration:** the applicant’s DS and 3DS game cards utilize a specific shape, size, and

[26] Les droits d’auteur des 368 autres jeux Nintendo ne sont pas enregistrés au Canada, mais sont enregistrés aux États-Unis. En vertu de la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* [(Acte de Paris du 24 juillet 1971, modifié le 28 septembre 1979), [1998] R.T. Can. n° 18] et de l’article 5 de la Loi, ces œuvres protégées par un droit d’auteur sont aussi assujetties à une protection du droit d’auteur au Canada (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, pages 98 et 359 à 363).

[27] La société défenderesse ne conteste pas l’existence ou la propriété des droits d’auteur que revendique la demanderesse.

### D. *Les mesures techniques de protection de la demanderesse*

[28] La popularité des systèmes de jeu vidéo de la demanderesse ont fait de cette dernière une cible privilégiée des « pirates » de la propriété intellectuelle qui tirent profit des investissements réalisés par la demanderesse en produisant des copies non autorisées de ses jeux vidéo ou en créant des méthodes qui permettant aux utilisateurs de jouer avec les copies non autorisées de ses jeux vidéo sur ses consoles (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 83).

[29] Pour prévenir ou dissuader ces activités, la demanderesse utilise des mesures dans ses systèmes de jeux vidéo pour protéger et contrôler l’accès à ses œuvres protégées d’un droit d’auteur. Les mesures de la demanderesse empêchent les utilisateurs de jouer avec des copies de jeux vidéo non autorisées et d’installer un logiciel non autorisé, y compris des jeux et logiciels de contrefaçon, sur ses consoles (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 84).

[30] Sur les consoles Nintendo DS et 3DS, la demanderesse utilise au moins trois mesures distinctes pour contrôler l’accès à ses œuvres protégées d’un droit d’auteur (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, pages 84 à 94) :

a. **Configuration physique :** les cartes de jeu DS et 3DS de la demanderesse utilisent une forme, une

arrangement of electrical connections designed specifically for use with each respective console;

b. **Boot up Security Checks:** the applicant's DS and 3DS game cards contain the copyrighted Header Data described above, that the console checks to confirm are present and identical to reference copies stored on the console—failure to pass the security check prevents users from accessing and playing any Nintendo Game stored on the game card; and

c. **Encryption and Scrambling:** the applicant's DS and 3DS game cards and DS and 3DS consoles contain technology to encrypt and scramble communications between the console and game card.

[31] On the Wii console, the applicant uses at least two distinct measures to control access to its copyrighted works (Rhoads 2, applicant's record, pages 921–923):

a. **Format TPM:** a proprietary unique data format designed to be used only on Wii discs; and

b. **Wii Copy Protection Code:** a code on Wii game discs which cannot be copied using commercially available tools and which must be present in order for users to access a Nintendo Game.

E. *The Respondent's Activities and Devices*

[32] Since at least 2013, the respondent has advertised and offered for sale, either through its websites or at its retail store, certain devices which the applicant contends are designed to circumvent TPMs employed on the applicant's Nintendo DS, 3DS, and Wii gaming consoles (Hunter, applicant's record, pages 1090–1096).

taille et un agencement des raccordements électriques spécifiques conçus précisément pour être utilisés avec chaque console respective.

b. **Contrôles de sécurité au démarrage :** les cartes de jeu DS et 3DS de la demanderesse contiennent les données d'en-tête protégées d'un droit d'auteur décrites ci-dessus, que la console vérifie pour confirmer qu'elles sont présentes et identiques aux copies de référence sauvegardées sur la console — un échec au contrôle de sécurité empêche les utilisateurs d'accéder et de jouer à un jeu Nintendo enregistré sur la carte de jeu.

c. **Chiffrement et embrouillage :** les cartes de jeu DS et 3DS et les consoles DS et 3DS de la demanderesse contiennent une technologie pour chiffrer et embrouiller les communications entre la console et la carte de jeu.

[31] Sur la console Wii, la demanderesse utilise au moins deux mesures distinctes pour contrôler l'accès à ses œuvres protégées d'un droit d'auteur (Rhoads 2, dossier de la demanderesse, pages 921 à 923) :

a. **MTP du format :** un format de données propriétaires unique conçu pour être utilisé uniquement sur les disques Wii.

b. **Code de protection anti-copie Wii :** un code sur les disques de jeu Wii qui ne peut pas être copié au moyen des outils disponibles sur le marché et qui doit être présent pour que les utilisateurs puissent accéder à un jeu Nintendo.

E. *Les activités et appareils de la société défenderesse*

[32] Depuis au moins 2013, la société défenderesse a annoncé et proposé à la vente, soit sur ses sites Web ou à son magasin de détail, certains appareils qui, selon la demanderesse, sont conçus pour contourner les MTP employées sur les consoles de jeu Nintendo DS, 3DS et Wii de la demanderesse (Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1090 à 1096).

[33] The applicant uses the term “Game Copiers” to refer to such devices. The applicant takes issue with the following models of Game Copiers sold by the respondent:

- a. R4i 3DS
- b. R4 Revolution R4DS
- c. R4 Gold
- d. SuperCard DSTWO
- e. Sky3DS
- f. Gateway 3DS
- g. Acekard2i
- h. CycloDS iEvolution
- i. DSTTi
- j. Edge

[34] A user in possession of a Game Copier can use it to play unauthorized copies of Nintendo DS or 3DS video games in the following manner (Rhoads 1, applicant's record, page 93):

- a. a user downloads an illegal copy of a DS or 3DS game from the Internet in a computer file format commonly known as “ROMs”;
- b. the user saves the ROM onto a memory card;
- c. the user inserts the memory card into the Game Copier;
- d. the Game Copier is inserted into the game card slot in the DS or 3DS console;
- e. when the Nintendo DS or 3DS is switched on, the Game Copier mimics a genuine game card

[33] La demanderesse utilise en anglais le terme « Game Copiers » (copieurs de jeu) pour désigner ces appareils. La demanderesse s'oppose aux modèles suivants de copieurs de jeu vendus par la défenderesse :

- a. R4i 3DS
- b. R4 Revolution R4DS
- c. R4 Gold
- d. SuperCard DSTWO
- e. Sky3DS
- f. Gateway 3DS
- g. Acekard2i
- h. CycloDS iEvolution
- i. DSTTi
- j. Edge

[34] L'utilisateur d'un copieur de jeu peut l'utiliser pour jouer avec des copies non autorisées des jeux vidéo Nintendo DS ou 3DS de la manière suivante (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 93) :

- a. Un utilisateur télécharge une copie illégale d'un jeu DS ou 3DS sur Internet dans un format de fichier informatique communément appelé « ROM ».
- b. L'utilisateur sauvegarde le ROM sur une carte mémoire.
- c. L'utilisateur insère la carte mémoire dans le copieur de jeu.
- d. Le copieur de jeu est inséré dans le lecteur de la carte de jeu de la console DS ou 3DS.
- e. Lorsque la console Nintendo DS ou 3DS est allumée, le copieur de jeu imite une carte de

(using copies of the Header Data and encryption/scrambling circuitry) and enables the DS or 3DS console to access the illegally copied ROM on the memory card and play the pirated copy of the Nintendo Game.

[35] The respondent also offers for sale certain devices, referred to as “mod chips”, which the applicant contends are designed to circumvent TPMs employed on the Wii console.

[36] Mod chips generally operate by modifying the firmware of the Wii console’s disc drive or by disabling certain security routines. Mod chips are usually installed as an after-market internal component on a Wii console. Installation may require disassembling the console and removing components. Mod chips may also be sold in kits along with other components such as hard drives (Rhoads 2, applicant’s record, pages 922 and 923).

[37] Mod chips allow users to play unauthorized copies of Wii video games, such as pirated copies downloaded from the Internet. For example, users may download unauthorized copies of video games from the Internet onto hard drives. When these hard drives are connected to a “modded” Wii console, the mod chip allows the user to access the pirated video games without owning a genuine Wii game disc (Rhoads 2, applicant’s record, pages 923–925).

[38] The applicant takes issue with the following models of mod chips, kits, and related tools sold by the respondent:

- a. Wiikey 2
- b. Wode Jukebox v2.0
- c. Wiikey Fusion

jeu authentique (qui utilise des copies des données d’en-tête et des circuits de chiffrement ou d’embrouillage), ce qui permet à la console DS ou 3DS d’accéder au ROM illégalement copié sur la carte mémoire et de jouer la copie piratée du jeu Nintendo.

[35] La société défenderesse propose également à la vente certains appareils, appelés « modchips », qui, selon la demanderesse, sont conçus pour contourner les MTP utilisées sur la console Wii.

[36] Les modchips fonctionnent généralement en modifiant le micrologiciel du lecteur de disque de la console Wii ou en désactivant certains programmes de sécurité. Les modchips sont généralement installés en tant qu’élément interne d’après-vente sur une console Wii. L’installation peut nécessiter un démontage de la console et la suppression de certaines composantes. Les modchips peuvent également être vendus dans des trousseaux qui contiennent d’autres composantes comme des disques durs (Rhoads 2, dossier de la demanderesse, pages 922 et 923).

[37] Les modchips permettent aux utilisateurs de jouer des copies non autorisées de jeux vidéo Wii, comme des copies piratées téléchargées sur Internet. Par exemple, les utilisateurs peuvent télécharger des copies non autorisées de jeux vidéo sur des disques durs depuis Internet. Lorsque ces disques durs sont connectés à une console Wii sur laquelle un modchip a été installé, ce dernier permet à l’utilisateur d’accéder aux jeux vidéo piratés sans qu’il détienne un disque de jeu Wii authentique (Rhoads 2, dossier de la demanderesse, pages 923 à 925).

[38] La demanderesse s’oppose aux modèles suivants de modchips, de trousseaux et d’outils connexes vendus par la défenderesse :

- a. Wiikey 2
- b. Wode Jukebox v2.0
- c. Wiikey Fusion

- d. DriveKey Wii Modchip
- e. Wasabi DX Wii Modchip
- f. Solderless Wiikey2
- g. Wasabi Zero Wii Modchip
- h. Premodded D2C/D2E drive
- i. D2Pro SPI Flash Quicksolder
- j. DriveKey Programmer
- k. Infectus JTAG/Argon Programmer

[39] In addition to selling mod chips, the respondent also offers mod chip installation services online and at its retail store, whereby a customer may drop off a Wii console to be “modded” (i.e., installed) with a mod chip (affidavit of Gavin Phillips, applicant’s record, pages 1075–1077).

#### F. *The Respondent’s Websites and Social Media*

[40] The respondent actively promotes its activities through social media. These include product announcements, discussions on social media regarding the status of new product shipments, and taking pre-orders for next generation devices (Hunter, applicant’s record, pages 1191–1199).

[41] On its websites, the respondent provides various descriptions of its products. For example, it describes the “Sky3DS” as a device that can “play 3DS ROMs on ALL 3DS versions ... the Sky3DS card works and plays 3DS backups, and like a genuine game!” (Hunter, applicant’s record, page 1187).

[42] The respondent also provides an “FAQ” for the Sky3DS, providing a “compatible game list”, instructions on how to “build” Header Data, and mentions

- d. DriveKey Wii Modchip
- e. Wasabi DX Wii Modchip
- f. Solderless Wiikey2
- g. Wasabi Zero Wii Modchip
- h. Premodded D2C/D2E drive
- i. D2Pro SPI Flash Quicksolder
- j. DriveKey Programmer
- k. Infectus JTAG/Argon Programmer

[39] En plus de vendre des modchips, la société défenderesse offre également des services d’installation de modchip en ligne et à son magasin de détail, qui permettent à un client de déposer une console Wii pour qu’un modchip y soit installé (affidavit de Gavin Phillips, dossier de la demanderesse, pages 1075 à 1077).

#### F. *Les sites Web et les médias sociaux de la défenderesse*

[40] La défenderesse fait activement la promotion de ses activités par l’entremise des médias sociaux. Cela inclut des annonces de produits, des discussions sur les médias sociaux concernant le statut des expéditions de produits, et acceptant les pré-commandes de dispositifs de la génération suivante (Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1191 à 1199).

[41] Sur ses sites Web, la défenderesse offre différentes descriptions de ses produits. Par exemple, elle décrit le « Sky3DS » comme un dispositif pouvant [TRADUCTION] « jouer les ROM 3DS sur TOUTES les versions 3DS [...] la carte Sky3DS fonctionne et joue les copies 3DS et comme un jeu authentique! » (Hunter, dossier de la demanderesse, page 1187).

[42] La défenderesse fournit aussi une « FAQ » pour le Sky3DS, une [TRADUCTION] « liste des jeux compatible », des instructions sur la façon de [TRADUCTION] « créer »

examples of the applicant's Nintendo Games such as Animal Crossing and Pokemon X and Y (Hunter, applicant's record, pages 1187–1189).

### G. Other Facts Regarding the Respondent

[43] In its written submissions, the respondent asserts certain facts, such as offering other legitimate services and the relatively small size of its business, in support of certain affirmative defences. However, since the respondent has adduced no evidence in support of these assertions, they are unsubstantiated and do nothing to satisfy the respondent's burden on its affirmative defences.

### III. Issues

[44] During the course of submissions, the issues have been narrowed. The remaining issues for determination are:

- a. Has the respondent infringed the applicant's copyrights contrary to subsection 27(2) of the Act?
- b. Has the respondent contravened the anti-circumvention provisions under subsection 41.1(1) of the Act?
- c. If so, what remedies are appropriate?

### IV. Analysis

#### A. Subsection 27(2): Secondary Copyright infringement

[45] Section 27 of the Act defines copyright infringement as follows:

##### Infringement generally

**27 (1)** It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright,

des données d'en-tête et elle mentionne des exemples de jeux Nintendo de la demanderesse comme Animal Crossing et Pokemon X and Y (Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1187 à 1189).

### G. Autres faits concernant la défenderesse

[43] Dans ses observations écrites, la défenderesse affirme certains faits, comme l'offre d'autres services légitimes et la taille relativement réduite de l'entreprise, pour soutenir certains moyens de défense affirmatifs. Toutefois, puisque la défenderesse n'a apporté aucune preuve pour soutenir ces affirmations, ces dernières sont jugées non fondées et ne permettent pas à la défenderesse de s'acquitter du fardeau de la preuve pour ses moyens de défense affirmatifs.

### III. Questions en litige

[44] Lors de la présentation des observations, les questions ont été limitées. Les questions devant encore être tranchées sont les suivantes :

- a. La société défenderesse a-t-elle enfreint les droits d'auteur de la demanderesse, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi?
- b. La société défenderesse a-t-elle enfreint les dispositions anti-contournement prévues au paragraphe 41.1(1) de la Loi?
- c. Dans l'affirmative, quelles sont les mesures de réparation adéquates?

### IV. Discussion

#### A. Paragraphe 27(2) : Violation du droit d'auteur à une étape ultérieure

[45] L'article 27 de la Loi définit la violation du droit d'auteur de la façon suivante :

##### Règle générale

**27 (1)** Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit,

anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

##### Secondary infringement

**(2)** It is an infringement of copyright for any person to

- (a) sell or rent out,
- (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
- (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,
- (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

[46] The Supreme Court in *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, 2004 SCC 13, [2004] 1 S.C.R. 339 (*CCH*), at paragraph 81, set out the following three-part test for establishing secondary infringement: (1) the copy must be the product of primary infringement; (2) the secondary infringer must have known or should have known that he or she is dealing with a product of infringement; and (3) the secondary dealing must be established within one of the enumerated acts in subsection 27(2).

[47] The applicant contends that the respondent infringes its copyright in the three Header Data works contrary to subsection 27(2), in that: (1) unauthorized copies of the works are either contained on Game

d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

##### Violation à une étape ultérieure

**(2)** Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :

- a) la vente ou la location;
- b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;
- c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
- d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c);
- e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c).

[46] La Cour suprême dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 (l'arrêt *CCH*), au paragraphe 81, a énoncé les trois éléments requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : 1) l'œuvre est le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 2) l'auteur de la violation à une étape ultérieure savait ou aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) l'utilisation à une étape ultérieure est établie, par l'un des actes énumérés au paragraphe 27(2).

[47] La demanderesse affirme que la défenderesse enfreint ses droits d'auteur dans les trois œuvres de données d'en-tête, ce qui est contraire au paragraphe 27(2), du fait que : 1) des copies non autorisées

Copiers when they are sold or are obtained by following the instructions provided by the respondent; (2) the respondent knew, ought to have known, or was wilfully blind to the fact that the Game Copiers contained such works; and (3) the respondent sold, distributed, offered for sale, and possessed the Game Copiers for the purpose of those activities.

[48] In support of this cause of action, the applicant adduced evidence of testing for three models of Game Copiers purchased from the respondent's online store (Rhoads 1, applicant's record, pages 95–97).

[49] In its defence, the respondent contends that the impugned devices are “fundamentally blank discs”. Nonetheless, the respondent admits infringement of one of the three Header Data works, namely, the DS Header Data. However, the respondent denies infringing the other two works, namely, the Nintendo Logo Data File and the 3DS Header Data (respondents' memorandum of fact and law, paragraphs 39–45).

[50] With respect to the Nintendo Logo Data File, the respondent asserts that it does not infringe because it does not sell any devices for use with the Game Boy Advance System (respondents' memorandum of fact and law, paragraph 45).

[51] This implies that the Nintendo Logo Data File is only used on devices sold for the Game Boy Advance System. However, that is not supported by the evidence. The evidence clearly establishes that an unauthorized copy of the Nintendo Logo Data File is present on the devices sold by the respondent for use on DS consoles (Rhoads 1, applicant's record, pages 85, 95). This satisfies the first element of the test for secondary infringement.

[52] The second element of the secondary infringement test may be inferred from the respondent's admission of infringement in respect of the DS Header

des œuvres soit contenues dans les copieurs de jeu lorsqu'ils sont vendus soit sont obtenues en suivant les instructions fournies par la défenderesse; 2) la défenderesse savait, aurait dû savoir, ou a fait preuve d'aveuglement volontaire à l'égard du fait que les copieurs de jeu contenaient ces œuvres; et 3) la défenderesse a vendu, distribué, proposé à la vente et détenu des copieurs de jeu aux fins de ces activités.

[48] Pour soutenir cette cause d'action, la demanderesse a présenté des preuves d'analyse portant sur trois modèles de copieurs de jeu achetés depuis le magasin en ligne de la défenderesse (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, pages 95 à 97).

[49] Dans sa défense, la défenderesse affirme que les dispositifs contestés sont [TRADUCTION] « essentiellement des disques vierges ». Néanmoins, la défenderesse admet une violation du droit d'auteur de l'une des trois œuvres de données d'en-tête, à savoir, les « DS Header Data ». Toutefois, la défenderesse nie avoir violé les droits d'auteur des deux autres œuvres, à savoir, le « Nintendo Logo Data File » et les « 3DS Header Data » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphes 39 à 45).

[50] En ce qui concerne le « Nintendo Logo Data File », la défenderesse affirme qu'elle ne viole pas le droit d'auteur de cette œuvre, parce qu'elle ne vend pas de dispositif à utiliser avec la console Game Boy Advance (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 45).

[51] Cela sous-entend que le « Nintendo Logo Data File » n'est utilisé que sur les appareils vendus pour la console Game Boy Advance. Toutefois, cela n'est pas soutenu par la preuve. La preuve établit clairement qu'une copie non autorisée du « Nintendo Logo Data File » est présente sur les appareils vendus par la défenderesse pour l'utiliser sur les consoles DS (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, pages 85 et 95). Cela satisfait au premier élément du critère pour prouver la violation à une étape ultérieure.

[52] Le second élément requis pour prouver une violation à une étape ultérieure pourrait être déduit de l'admission de l'infraction par la défenderesse en ce qui

Data. Given that the respondent admits knowing that its Game Copiers contain unauthorized copies of the DS Header Data, it is reasonable to infer that it knows, or ought to know, that its Game Copiers similarly contain unauthorized copies of the Nintendo Logo Data File.

[53] As for the third element, there is no dispute that the respondent sells Game Copiers.

[54] Accordingly, the respondent also infringes copyright in the Nintendo Logo Data File contrary to subsection 27(2).

[55] With respect to the 3DS Header Data, the respondent asserts that the work is not present on the Sky3DS device when it is sold. The applicant does not assert otherwise. Indeed, the evidence establishes that a “template file” containing the 3DS Header Data work must be downloaded from a third party website to provide the Sky3DS device with its functionality (Rhoads 1, applicant's record, page 97).

[56] Nonetheless, the evidence also shows that the third party website for downloading the 3DS Header Data is listed on the packaging of the Sky3DS device sold by the respondent. Moreover, the respondent's website directs users to instructions on how to obtain the file containing the copyrighted 3DS Header Data work (applicant's record, pages 97, 1186–1188).

[57] This is sufficient to establish the existence of primary infringement. Subsection 3(1) of the Act gives the copyright owner “the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever ... and to authorize any such acts.” In *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, (1986) 10 C.P.R. (3d) 1 (T.D.) (*Apple FC*), affd [1988] 1 F.C. 673, (1987), 18 C.P.R. (3d) 129 (C.A.), affd [1990] 2 S.C.R. 209, this Court held at page 46 [in 10 C.P.R. (3d) 1 or at page 208 in [1987] 1 F.C. 173]:

concerne les « DS Header Data ». Étant donné que la défenderesse admet avoir connaissance du fait que ses copieurs de jeu contiennent des copies non autorisées des « DS Header Data », il est raisonnable de conclure qu'elle savait, ou aurait dû savoir, que ses copieurs de jeu contenaient également des copies non autorisées du « Nintendo Logo Data File ».

[53] En ce qui concerne le troisième élément du critère, le fait que la défenderesse vend des copieurs de jeu est incontestable.

[54] En conséquence, la défenderesse enfreint également le droit d'auteur du « Nintendo Logo Data File », en violation du paragraphe 27(2).

[55] En ce qui concerne les « 3DS Header Data », la défenderesse affirme que l'œuvre n'est pas présente dans le dispositif Sky3DS lorsqu'il est vendu. La demanderesse n'affirme pas le contraire. En effet, la preuve établit qu'un « fichier modèle » contenant l'œuvre « 3DS Header Data » doit être téléchargé d'un site Web de tiers pour donner au dispositif Sky3DS cette fonctionnalité (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 97).

[56] Toutefois, la preuve montre également que le site Web de tiers utilisé pour le téléchargement des « 3DS Header Data » est indiqué sur l'emballage du dispositif Sky3DS vendu par la défenderesse. En outre, le site Web de la défenderesse dirige les utilisateurs vers des instructions sur la façon d'obtenir le fichier contenant l'œuvre « 3DS Header Data » protégée par un droit d'auteur (dossier de la demanderesse, pages 97, 1186 à 1188).

[57] Cela suffit pour établir l'existence d'une violation initiale du droit d'auteur. Le paragraphe 3(1) de la Loi donne au titulaire du droit d'auteur « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque [...] [et] d'autoriser ces actes ». Dans la décision *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1<sup>re</sup> inst.) (*Apple CF*), conf. par [1988] 1 C.F. 673 (C.A.), conf. par [1990] 2 R.C.S. 209, notre Cour a déclaré à la page 208 :

In so far as copyright infringement is concerned a person infringes by virtue of subsection 17(1) [now s. 27] and section 3, if they “authorize” or purport to authorize the doing of any act which is reserved to the owner of the copyright. “Authorize” has been defined by the jurisprudence as meaning “sanction, approve, and countenance” [*Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474 at p. 491]. [Footnote omitted.]

[58] Thus, the respondent’s authorization of infringing acts by providing its customers with instructions on how to copy the 3DS Header Data is sufficient to meet the first element of the secondary infringement test.

[59] Further, by authorizing the infringing acts, it may be inferred that the respondent had actual or constructive knowledge of the infringement. Alternatively, the respondent had notice of such facts that would have led a reasonable person to think that a breach of copyright was being committed, which is sufficient to establish the second element of secondary infringement (*Apple FC*, at pages 47 and 48).

[60] The respondent does not dispute offering for sale and selling the Sky3DS device.

[61] Accordingly, the respondent has also infringed the applicant’s copyright in the 3DS Header Data work contrary to subsection 27(2) of the Act.

*B. Subsection 41.1(1): Circumvention of Technological Protection Measures*

[62] The applicant relies on the provisions prohibiting circumvention of TPMs under sections 41 and 41.1 of the Act.

[63] Parliament introduced these provisions into the Act in 2012, under the *Copyright Modernization Act*, S.C. 2012, c. 20. In over four years since their enactment, this Court has yet to consider and apply these provisions. Under the circumstances, a brief summary of the legislative background is warranted.

« Quant au droit d’auteur, une personne y porte atteinte aux termes du paragraphe 17(1) et de l’article 3 en autorisant ou en tentant « d’autoriser » l’exécution d’un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’exécuter. Selon la jurisprudence, « autoriser » signifie [TRADUCTION] « consentir, approuver et encourager » [*Falcon v. Famous Players Film Co.*, [1926] 2 K.B. 474, p. 491]. [Note en bas de page omise.]

[58] Par conséquent, l’autorisation de la défenderesse d’actes de violation en offrant à ses clients des instructions sur la façon de copier les « 3DS Header Data » est suffisante pour répondre au premier élément du critère de la violation à une étape ultérieure.

[59] De plus, en autorisant les actes de violation, il peut être conclu que la défenderesse avait une connaissance réelle ou présumée de la violation. Parallèlement, la défenderesse avait connaissance de ces faits qui auraient amené une personne raisonnable à penser qu’une violation des droits d’auteur était commise, ce qui est suffisant pour établir le second élément du critère d’une violation à une étape ultérieure (*Apple CF*, aux pages 47 et 48).

[60] La défenderesse ne conteste pas sa proposition à la vente et sa vente de l’appareil Sky3DS.

[61] En conséquence, la défenderesse a également violé le droit d’auteur de la demanderesse pour l’œuvre « 3DS Header Data », en violation du paragraphe 27(2) de la Loi.

*B. Paragraphe 41.1(1) : Contournement des mesures techniques de protection*

[62] La demanderesse s’appuie sur les dispositions interdisant le contournement des MTP prévues aux articles 41 et 41.1 de la Loi.

[63] Le Parlement a ajouté ces dispositions dans la Loi en 2012, aux termes de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* (L.C. 2012, ch. 20). Depuis son entrée en vigueur, il y a quatre ans, notre Cour n’a pas encore eu l’occasion d’examiner et d’appliquer ces dispositions. Dans ces circonstances, il serait utile de présenter un bref résumé de son contexte législatif.

[64] The Summary section of the *Copyright Modernization Act* provides that:

This enactment amends the *Copyright Act* to

(a) update the rights and protections of copyright owners to better address the challenges and opportunities of the Internet, so as to be in line with international standards;

...

(c) permit businesses, educators and libraries to make greater use of copyright material in digital form;

...

(g) ensure that it remains technologically neutral; ...

[65] Parliament evidently considered TPMs to be an important tool to achieve its stated goals. The Preamble of the *Copyright Modernization Act* states:

Preamble

Whereas the *Copyright Act* is an important marketplace framework law and cultural policy instrument that, through clear, predictable and fair rules, supports creativity and innovation and affects many sectors of the knowledge economy;

Whereas advancements in and convergence of the information and communications technologies that link communities around the world present opportunities and challenges that are global in scope for the creation and use of copyright works or other subject-matter;

Whereas in the current digital era copyright protection is enhanced when countries adopt coordinated approaches, based on internationally recognized norms;

Whereas those norms are reflected in the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and the World Intellectual Property Organization

[64] La section Sommaire de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* énonce ce qui suit :

Le texte modifie la *Loi sur le droit d’auteur* pour :

a) mettre à jour les droits et les mesures de protection dont bénéficient les titulaires du droit d’auteur, en conformité avec les normes internationales, afin de mieux tenir compte des défis et des possibilités créés par Internet;

[...]

c) permettre aux entreprises, aux enseignants et aux bibliothèques de faire un plus grand usage de matériel protégé par le droit d’auteur sous forme numérique;

[...]

g) éliminer la spécificité technologique des dispositions de la loi;

[65] Le Parlement a manifestement considéré que les MTP étaient un outil important pour atteindre ses objectifs établis. Le Préambule de la *Loi sur la modernisation du droit d’auteur* énonce ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que la *Loi sur le droit d’auteur* est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir;

que le développement et la convergence des technologies de l’information et des communications qui relient les collectivités du monde entier présentent des possibilités et des défis qui ont une portée mondiale pour la création et l’utilisation des œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que la protection du droit d’auteur, à l’ère numérique actuelle, est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l’échelle internationale;

que ces normes sont incluses dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et dans le Traité de l’Organisation

Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva in 1996;

Whereas those norms are not wholly reflected in the *Copyright Act*;

Whereas the exclusive rights in the *Copyright Act* provide rights holders with recognition, remuneration and the ability to assert their rights, and some limitations on those rights exist to further enhance users' access to copyright works or other subject-matter;

Whereas the Government of Canada is committed to enhancing the protection of copyright works or other subject-matter, including through the recognition of technological protection measures, in a manner that promotes culture and innovation, competition and investment in the Canadian economy;

And whereas Canada's ability to participate in a knowledge economy driven by innovation and network connectivity is fostered by encouraging the use of digital technologies for research and education; [Emphasis added.]

[66] Contemporaneous papers authored by the Government of Canada also set out the rationale for protecting TPMs (Government of Canada, “*What the New Copyright Modernization Act Says About Digital Locks*”, Fact Sheet on Bill C-11, as reproduced in Barry Sookman, *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, loose-leaf, (Toronto: Carswell, 2016), chapter 3.10, at page 3-923):

Innovative companies, such as video game developers, will have the legal tools to protect the investments they have made in order to reinvest in future innovation and jobs.

Protecting digital locks gives copyright industries the certainty they need to roll out new products and services, such as online subscription services, software and video games, if they choose to use this technology. Not only will this promote investment and growth in Canada's digital economy, it will also encourage the introduction of innovative online services that offer access to

mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève en 1996;

que ces normes ne se trouvent pas toutes dans la *Loi sur le droit d'auteur*;

que les droits exclusifs prévus par la *Loi sur le droit d'auteur* permettent à ceux qui en bénéficient d'obtenir une reconnaissance et une rémunération et leur donnent la faculté d'exercer leurs droits et que les restrictions relatives à ceux-ci servent à faciliter aux utilisateurs l'accès aux œuvres ou autres objets du droit d'auteur protégés;

que le gouvernement du Canada s'engage à améliorer la protection des œuvres ou autres objets du droit d'auteur, notamment par la reconnaissance de mesures techniques de protection, d'une façon qui favorise la culture ainsi que l'innovation, la concurrence et l'investissement dans l'économie canadienne;

que le Canada accroîtra sa capacité de participer à une économie du savoir axée sur l'innovation et la connectivité si l'on favorise l'utilisation des technologies numériques dans le domaine de la recherche et de l'éducation, [Non souligné dans l'original.]

[66] Des travaux contemporains réalisés par le gouvernement du Canada exposent également les motifs justifiant la protection des MTP (Gouvernement du Canada, « *Ce que dit la nouvelle Loi sur la modernisation du droit d'auteur au sujet des serrures numériques* », Fiche technique sur le projet de loi C-11, reproduite dans Barry Sookman, *Computer, Internet and Electronic Commerce Law*, édition à feuilles mobiles, (Toronto : Carswell, 2016), chapitre 3.10, à la page 3-923) :

[TRADUCTION] Les entreprises innovatrices – qui créent par exemple des jeux vidéo – auront les outils juridiques nécessaires pour protéger les investissements qu'elles ont réalisés afin de réinvestir dans l'innovation future et l'emploi.

La protection des serrures numériques donnera aux industries du droit d'auteur la certitude dont elles ont besoin pour lancer de nouveaux produits et services, comme des services d'abonnement en ligne, des logiciels et des jeux vidéo, si elles choisissent d'utiliser cette technologie. Non seulement cela encouragera les investissements et la croissance dans l'économie numérique

content. Such services are increasingly available in other countries.

The Bill recognizes that certain protections, such as restricted content on news websites or locked video games, are important tools for copyright owners to protect their digital works and are often an important part of online and digital business models.

Introducing legal protections for digital locks brings Canada in line with international partners, as it is one of the requirements of the World Intellectual Property Organization Internet treaties.

While the music industry has moved away from digital locks on CDs, they continue to be used in many online music services. Software producers, the video game industry and movie distributors also continue to use digital locks to protect their investments. Canadian jobs depend on their ability to make a return on their investment. Businesses that choose to use digital locks as part of their business models will have the protection of the law. [Emphasis added.]

[67] Section 41 of the Act defines “technological protection measure” and “circumvent” as follows:

**Definitions**

**41 ...**

*circumvent* means,

(a) in respect of a technological protection measure within the meaning of paragraph (a) of the definition *technological protection measure*, to descramble a scrambled work or decrypt an encrypted work or to otherwise avoid, bypass, remove, deactivate or impair the technological protection measure, unless it is done with the authority of the copyright owner; and

(b) in respect of a technological protection measure within the meaning of paragraph (b) of the definition *technological protection measure*, to avoid, bypass, remove, deactivate or impair the technological protection measure. (*contourner*)

du Canada, mais cela favorisera aussi l'introduction de services en ligne innovants qui offrent un accès à du contenu. Les services de ce genre sont de plus en plus offerts dans d'autres pays.

Le Projet de loi reconnaît que certaines protections, telles que du contenu restreint sur les sites Web de nouvelles ou des jeux vidéo verrouillés, constituent des outils importants pour permettre aux titulaires de droits d'auteur de protéger leurs œuvres numériques et constituent souvent une partie importante des modèles d'affaires en ligne et numériques.

L'introduction de protections juridiques pour les serrures numériques amène le Canada au même niveau que certains de ses partenaires internationaux, puisqu'elles font partie des exigences des traités Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Bien que l'industrie de la musique ait abandonné les serrures numériques sur les CD, ces serrures continuent d'être utilisées dans de nombreux services de musique en ligne. Les fabricants de logiciels, l'industrie du jeu vidéo et les distributeurs de films continuent également d'utiliser les serrures numériques pour protéger leurs investissements. Les emplois canadiens dépendent de leur capacité à obtenir un retour sur le capital investi. Les entreprises qui choisissent d'utiliser les serrures numériques dans le cadre de leurs modèles d'affaires seront protégées par la loi. [Non souligné dans l'original]

[67] L'article 41 de la Loi définit les termes « mesure technique de protection » et « contourner » comme suit :

**Définitions**

**41 [...]**

*contourner*

a) S'agissant de la mesure technique de protection au sens de l'alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure – notamment décoder ou déchiffrer l'œuvre protégée par la mesure – sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur;

b) s'agissant de la mesure technique de protection au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. (*contourner*)

**technological protection measure** means any effective technology, device or component that, in the ordinary course of its operation,

(a) controls access to a work, to a performer’s performance fixed in a sound recording or to a sound recording and whose use is authorized by the copyright owner; or

(b) restricts the doing — with respect to a work, to a performer’s performance fixed in a sound recording or to a sound recording — of any act referred to in section 3, 15 or 18 and any act for which remuneration is payable under section 19. (*mesure technique de protection*)

[68] The applicant relies on paragraph (a) of each definition, which relate to TPMs used to control access to copyrighted works (access control TPMs). The definitions under paragraph (b), which relate to TPMs used to restrict infringing acts (sometimes referred to as “copy control TPMs”), are not at issue in the present application, but are provided for context and assist in statutory interpretation below.

[69] The prohibited acts respecting TPMs are set out in subsection 41.1(1) of the Act:

**Prohibition**

**41.1 (1)** No person shall

(a) circumvent a technological protection measure within the meaning of paragraph (a) of the definition *technological protection measure* in section 41;

(b) offer services to the public or provide services if

(i) the services are offered or provided primarily for the purposes of circumventing a technological protection measure,

(ii) the uses or purposes of those services are not commercially significant other than when they are offered or provided for the purposes of circumventing a technological protection measure, or

(iii) the person markets those services as being for the purposes of circumventing a technological

**mesure technique de protection** Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une œuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération. (*technological protection measure*)

[68] La demanderesse s’appuie sur l’alinéa a) de chaque définition, portant sur les MTP utilisées pour contrôler l’accès aux œuvres protégées par un droit d’auteur (MTP de contrôle de l’accès). Les définitions sous les alinéas b), portant sur les MTP utilisées pour restreindre les actes de violation (parfois appelées « MTP de contrôle de copie »), ne sont pas concernées dans la présente demande, mais sont données pour fournir un contexte et faciliter l’interprétation législative ci-dessous.

[69] Les actes illégaux en ce qui concerne les MTP sont précisés au paragraphe 41.1(1) de la Loi :

**Interdiction**

**41.1 (1)** Nul ne peut :

a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;

b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,

(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour

protection measure or acts in concert with another person in order to market those services as being for those purposes; or

(c) manufacture, import, distribute, offer for sale or rental or provide — including by selling or renting — any technology, device or component if

(i) the technology, device or component is designed or produced primarily for the purposes of circumventing a technological protection measure,

(ii) the uses or purposes of the technology, device or component are not commercially significant other than when it is used for the purposes of circumventing a technological protection measure, or

(iii) the person markets the technology, device or component as being for the purposes of circumventing a technological protection measure or acts in concert with another person in order to market the technology, device or component as being for those purposes.

[70] The Act also provides certain exceptions to subsection 41.1(1), such as section 41.12 (interoperability of computer programs). These are further discussed below.

[71] The framework of the Act therefore requires the Court to consider the following questions: (1) whether the applicant’s technology, device, or component is a TPM within the definition of section 41; (2) whether the respondent has engaged in circumvention activities prohibited by subsection 41.1(1); and, if raised, (3) whether any exception applies.

(1) The Applicant’s TPMs

[72] The applicant submits that each of its measures described above are “technological protection measures” within the meaning of the Act.

[73] The applicant relies on the broad definition of “technological protection measures” in section 41, which covers “any effective technology, device or component” [emphasis added]. The open-ended language

objet le contournement d’une mesure technique de protection;

e) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :

(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

[70] La Loi prévoit également certaines exceptions au paragraphe 41.1(1), par exemple à l’article 41.12 (interopérabilité des programmes d’ordinateur). Ces exceptions sont examinées plus en détail ci-dessous.

[71] Le cadre de la Loi exige donc que la Cour se penche sur les questions suivantes : 1) la question de savoir si la technologie, les dispositifs ou les composantes de la demanderesse constituent une MTP au sens de la définition à l’article 41; 2) la question de savoir si la défenderesse a pris part à des activités de contournement interdites par le paragraphe 41.1(1); et, si la question est soulevée; 3) celle de savoir si une exception s’applique.

1) MTP de la demanderesse

[72] La demanderesse soutient que ses mesures décrites ci-dessus sont chacune des « mesures techniques de protection » au sens de la Loi.

[73] La demanderesse s’appuie sur la définition générale, dans la version anglaise de la Loi, de « mesures techniques de protection » à l’article 41, soit « *any effective technology, device or component* » ([t]oute

of this definition reflects Parliament’s intention to empower copyright owners to protect their business models with any technological tool at their disposal.

[74] The applicant also relies on the principle of “technological neutrality” to argue that apart from being “effective”, there is no basis to discriminate against any particular type of technology, device, or component, such as physical configuration. As the Supreme Court noted in *Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615, at paragraph 66:

The principle of technological neutrality is recognition that, absent parliamentary intent to the contrary, the *Copyright Act* should not be interpreted or applied to favour or discriminate against any particular form of technology. It is derived from the balancing of user and right-holder interests discussed by this Court in *Théberge [Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.]*, 2002 SCC 34, [2002] 2 S.C.R. 335 — a “balance between promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator”: para. 30. Because this long-standing principle informs the *Copyright Act* as a whole, it must be maintained across all technological contexts: “The traditional balance between authors and users should be preserved in the digital environment...” (*ESA [Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada]*, 2012 SCC 34, [2012] 2 S.C.R. 231, at para. 8). [Emphasis added.]

[75] The respondent disputes that the “Physical Configuration” of the applicant’s DS and 3DS game cards is a TPM within the meaning of the Act. The respondent is silent with respect to whether the applicant’s Boot up Security Check and Encryption/Scrambling technologies constitute TPMs, but implicitly admits that the applicant’s Format TPM and Wii Copy Protection Code constitute TPMs, by admitting circumvention (discussed below).

technologie ou tout dispositif ou composant [efficace]) [non souligné dans l’original]. Le libellé non limitatif de cette définition reflète l’intention du Parlement d’habiliter les titulaires de droits d’auteur afin de leur permettre de protéger leurs modèles d’affaires en utilisant tout outil technologique à leur disposition.

[74] La demanderesse s’appuie également sur le principe de la « neutralité technologique » pour soutenir que, en plus d’être « efficace », il n’y a aucune raison d’exercer une discrimination à l’égard de toute forme de technologie, dispositif ou composant en particulier, comme la configuration physique. Comme l’a noté la Cour suprême dans l’arrêt *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, au paragraphe 66 :

Selon le principe de neutralité technologique, en l’absence d’une intention contraire du législateur, la *LDA* ne doit être ni interprétée ni appliquée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier. Ce principe découle de la mise en équilibre des intérêts de l’utilisateur et de ceux du titulaire d’un droit dont la Cour a fait l’analyse dans l’arrêt *Théberge [Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.]*, 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 335 — soit l’« équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » : par. 30. Puisque ce principe reconnu depuis longtemps guide l’interprétation de la *LDA* dans son ensemble, il doit être maintenu dans tous les contextes technologiques : « L’équilibre traditionnel entre auteurs et utilisateurs doit être préservé dans le monde numérique ... » (*ESA [Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]*, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, par. 8). [Non souligné dans l’original.]

[75] La défenderesse n’est pas d’accord avec le fait que la « configuration physique » des cartes de jeu DS et 3DS de la demanderesse soit une MTP au sens de la Loi. La défenderesse demeure silencieuse quant à la question de savoir si les technologies de contrôle de sécurité au démarrage et de chiffrement et d’embrouillage de la demanderesse constituent des MTP, mais elle admet implicitement que la MTP du format et le code de protection anti-copie Wii de la demanderesse constituent des MTP, en admettant les avoir contournés (voir ci-dessous).

[76] The respondent submits that, in the context of being a “protection measure”, an access control TPM must create a barrier to the work being copied. Thus, the respondent argues, the shape of the applicant’s game cartridges fails to meet the statutory requirement of a TPM because it does not establish a barrier to copying.

[77] The respondent relies on the English High Court of Justice decision in *Nintendo Company Ltd. & Anor v. Playables Ltd. & Anor*, [2010] EWHC 1932 (Ch.) [BAILII], which was an application for summary judgment regarding the applicability of the “effective technological measure” (ETM) provisions under the *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (U.K.), 1988, c. 48 (U.K. Act). The Game Copiers at issue in that case are similar to the ones at issue in the present application. The respondent cites Floyd J., at paragraph 23:

The first question is whether the Nintendo DS system has ETM. I have to say that I nurture some doubts about whether the physical shape and electrical characteristics of the connector amount to ETM. It is true that in order to copy a work onto the console one needs to make a device capable of being so connected. But it seems to me to be at least arguable that the section has in mind something which acts as a barrier to copying once such a connection has been made. In addition, the question raised seems to me to be one of fact and degree which were it the only basis on which the system could be said to have ETM, would have to go to trial. [Emphasis added.]

[78] However, the applicant points out that although Floyd J. “nurture[d] some doubts” about whether physical configuration can constitute an ETM, he held in the summary judgment application that the question “would have to go to trial”. Thus, his doubts are strictly *obiter dicta*.

[79] Further, the case is distinguishable because the Court applied the U.K. definition of “ETM”, which differs from the analogous Canadian statute on TPMs. Section 296ZF of the U.K. Act, as amended, provides:

[76] La défenderesse soutient que, en sa qualité de « mesure de protection », une MTP de contrôle de l’accès doit créer un obstacle à l’œuvre copiée. Par conséquent, selon la défenderesse, la forme des cartouches de jeux de la demanderesse ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi concernant une MTP parce qu’elle n’établit pas de barrière contre la copie.

[77] La défenderesse s’appuie sur la décision par la Haute Cour de justice de l’Angleterre dans *Nintendo Company Ltd. & Anor v. Playables Ltd. & Anor*, [2010] EWHC 1932 (Ch.) [BAILII], qui portait sur une demande de jugement sommaire concernant l’applicabilité des dispositions sur la [TRADUCTION] « mesure technologique efficace » (MTE) prévues dans la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* [(U.K.), 1988, ch. 48] du Royaume-Uni (Loi du Royaume-Uni). Les copieurs de jeu dont il est question dans ce dossier sont similaires à ceux à l’étude dans la demande qui nous occupe. La défenderesse cite le juge Floyd au paragraphe 23 :

[TRADUCTION] La première question est celle de savoir si la console Nintendo DS possède une MTE. Je dois dire que j’ai certains doutes quant au fait que la forme physique et les caractéristiques électriques du connecteur représentent une MTE. Il est vrai que, pour pouvoir copier une œuvre sur la console, il serait nécessaire de créer un dispositif capable d’assurer cette connexion. Mais il me semble qu’il est défendable de dire que l’article évoque quelque chose qui agit à titre de barrière à la copie une fois qu’une connexion a été faite. De plus, la question soulevée est selon moi une question de fait et de degré, constituant le seul motif pour lequel on pourrait dire que le système comporte une MTE, et devrait être examinée à l’étape du procès. [Non souligné dans l’original.]

[78] Toutefois, la demanderesse fait remarquer que, bien que le juge Floyd [TRADUCTION] « a certains doutes » quant au fait que la configuration physique puisse constituer une MTE, il a déclaré dans la demande de jugement sommaire que la question [TRADUCTION] « devrait être examinée à l’étape du procès ». Par conséquent, ses doutes sont strictement en *obiter dicta*.

[79] En outre, l’affaire se distingue du fait que la Cour a appliqué la définition du Royaume-Uni de la « MTE », qui est différente de la définition analogue de la loi canadienne sur les MTP. L’article 296ZF de la Loi

du Royaume-Uni, dans sa version modifiée, prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

**296ZF ...**

(1) In sections 296ZA to 296ZE, “technological measures” are any technology, device or component which is designed, in the normal course of its operation, to protect a copyright work other than a computer program.

(2) Such measures are “effective” if the use of the work is controlled by the copyright owner through—

(a) an access control or protection process such as encryption, scrambling or other transformation of the work, or

(b) a copy control mechanism,

which achieves the intended protection. [Emphasis added.]

[80] It is evident from the wording and structure of the U.K. Act that it contemplates a narrower definition of “effective technological measure”, in that the “access control or protection process” is limited to encryption, scrambling or some “other transformation of the work”. Arguably, this implies that access control under the U.K. Act requires some barrier to copying.

[81] The Canadian Act has no such limitation. Under part (a) of the definition, a technological protection measure means “any effective technology, device or component that, in the ordinary course of its operation, (a) controls access to a work” [emphasis added]. There is no suggestion that such effective technology requires transformation of the protected work.

[82] Consistent with the foregoing, the definition of “circumvent” for an access control TPM extends beyond

**296ZF [...]**

(1) Aux articles 296ZA à 296ZE, on entend par « mesures technologiques », toute technologie, tout dispositif ou tout composant conçu, dans le cadre normal de son fonctionnement, pour protéger une œuvre faisant l’objet d’un droit d’auteur autre qu’un programme informatique.

(2) De telles mesures sont « efficaces » si l’utilisation de l’œuvre est contrôlée par le titulaire du droit d’auteur au moyen —

(a) d’un processus de contrôle de l’accès ou de protection comme le chiffrement, l’embrouillage ou une autre transformation de l’œuvre;

(b) d’un mécanisme de contrôle de la copie,

qui assure la protection voulue. [Non souligné dans l’original.]

[80] Il ressort clairement du libellé et de la structure de la Loi du Royaume-Uni que cette dernière envisage une définition plus restreinte de la [TRADUCTION] « mesure technologique efficace », du fait que [TRADUCTION] « le processus de contrôle de l’accès ou de protection » se limite au chiffrement, à l’embrouillage ou à toute [TRADUCTION] « autre transformation de l’œuvre ». Sans aucun doute, cela laisse entendre que le contrôle de l’accès en vertu de la Loi du Royaume-Uni exige une certaine forme d’obstacle à la copie.

[81] La Loi canadienne n’a pas ce type de limitation. Dans la partie a) de la définition, une mesure technique de protection signifie « [t]oute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre » [non souligné dans l’original]. La Loi ne laisse pas entendre qu’une technologie efficace de ce type exige la transformation de l’œuvre protégée.

[82] Conformément à ce qui précède, la définition de « contourner » pour une MTP de contrôle de l’accès va

descrambling and decryption (or other similar transformation) to anything else that otherwise avoids, bypasses, removes, deactivates, or impairs the technological protection measure. It is apparent that Parliament intended access control TPMs to extend beyond TPMs that merely serve as barriers to copying.

[83] Moreover, since part (b) of the definition for technological protection measure covers “any effective technology, device or component that, in the ordinary course of its operation, ... restricts the doing ... of any act referred to in section 3”, for example copying, it would be redundant and inconsistent with the structure of section 41 to require access control TPMs to employ a “barrier to copying”.

[84] Thus, having regard to Parliament’s express intent to give copyright owners the power to control access to works, the principle of technological neutrality, the scheme of the Act, and the plain meaning of the definitions for TPM and “circumvent”, it is clear that access control TPMs do not need to employ any barrier to copying in order to be “effective”.

[85] The remaining question is whether the physical configuration of the applicant’s game cards is an effective measure for controlling access to the Nintendo Games.

[86] The evidence shows that the physical configuration of the applicant’s game cartridges, including the shape of the card and the arrangement of the electrical pins, was designed to fit specifically into a corresponding slot on each of its consoles. Together they operate much like a lock and key. This measure is quite effective in controlling access to genuine Nintendo Games on the applicant’s game cards.

[87] In the normal course, a work contained on another medium with a different physical configuration, like an SD card, cannot be accessed by a user through

au-delà de l’embrouillage et du chiffrement (ou de toute autre transformation similaire) pour inclure toute autre méthode qui permet d’éviter, de contourner, de retirer, de désactiver ou d’entraver la mesure technique de protection. Il est évident que le Parlement a prévu que les MTP de contrôle de l’accès aillent au-delà des MTP qui servent simplement d’obstacles à la copie.

[83] De plus, puisque la partie b) de la définition de mesure technique de protection couvre « [t]oute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement [...] soit restreint efficacement l’accomplissement [...] d’un acte visé [à l’article 3] », par exemple la copie, il serait redondant et contradictoire à la structure de l’article 41 d’exiger que les MTP de contrôle de l’accès utilisent un « obstacle à la copie ».

[84] Ainsi, compte tenu de l’intention expresse du Parlement de donner aux titulaires d’un droit d’auteur le pouvoir de contrôler l’accès à leurs œuvres, du principe de la neutralité technologique, de l’esprit de la Loi, et du sens ordinaire des définitions de MTP et de « contourner », il est clair que les MTP de contrôle de l’accès ne doivent pas utiliser un obstacle quelconque à la copie pour être « efficaces ».

[85] Il reste à déterminer si la configuration physique des cartes de jeu de la demanderesse constitue une mesure efficace pour contrôler l’accès aux jeux Nintendo.

[86] La preuve montre que la configuration typique des cartouches de jeu de la demanderesse, y compris la forme de la carte et la disposition des broches électriques, a été conçue de façon à permettre spécifiquement une insertion dans le lecteur correspondant de chacune de ses consoles. Ensemble, ces éléments fonctionnent en quelque sorte comme une serrure et une clé. Cette mesure est assez efficace pour contrôler l’accès à des jeux Nintendo authentiques sur les cartes de jeu de la demanderesse.

[87] Dans le cadre normal de son fonctionnement, une œuvre contenue sur un autre support doté d’une configuration physique différente, comme une carte

the applicant's consoles. A user without one of the applicant's consoles is also unable to access a Nintendo Game on a genuine game card. It is therefore clear that the physical configuration is an access control TPM as contemplated under the Act.

[88] Applying the same logic, the two remaining Nintendo DS and 3DS access control TPMs, namely, Boot up Security Checks and Encryption/Scrambling, are also effective technologies under the definition of TPM under section 41 of the Act. In particular, as noted, failure to pass the Boot up Security Checks prevents users from accessing and playing any Nintendo Game stored on a game card. Similarly, Encryption/Scrambling technology controls access to such Nintendo Games by enabling communication between the console and game card.

[89] Although implicitly admitted, the Format TPM and Wii Copy Protection Code are similarly effective technologies for controlling access to copyrighted works, namely, Nintendo Games for the Wii console. In particular, as noted, the Format TPM is a unique data format designed to be used only on Nintendo Games for the Wii console and the Wii Copy Protection Code must be present for users to access and play such games.

[90] Therefore, all the asserted access control measures are TPMs under section 41 of the Act.

## (2) The Respondent's Circumvention Activities

[91] The applicant submits that the respondent's Game Copiers circumvent each of the three TPMs used to control access to its Nintendo DS and 3DS games, and that by distributing, offering, and selling the Game Copiers, the respondent has contravened paragraph 41.1(1)(c) of the Act.

SD, ne peut pas être accédée par un utilisateur avec les consoles de la demanderesse. Un utilisateur qui n'a pas l'une des consoles de la demanderesse n'est également pas en mesure d'accéder à un jeu Nintendo sur une carte de jeu authentique. Il est par conséquent évident que la configuration physique est une MTP de contrôle de l'accès, au sens de la Loi.

[88] En appliquant la même logique, les deux autres MTP de contrôle de l'accès pour Nintendo DS et 3DS, à savoir, les contrôles de sécurité au démarrage et le chiffrement et l'embrouillage, sont également des technologies efficaces selon la définition d'une MTP que donne l'article 41 de la Loi. Plus particulièrement, comme cela a été mentionné, un échec au contrôle de sécurité empêche les utilisateurs d'accéder et de jouer à un jeu Nintendo enregistré sur une carte de jeu. De même, la technologie du chiffrement et de l'embrouillage contrôle l'accès à ces jeux Nintendo en permettant une communication entre la console et la carte de jeu.

[89] Bien que cela soit admis implicitement, la MTP du format et le code de protection anti-copie Wii sont également des technologies efficaces pour contrôler l'accès aux œuvres protégées par un droit d'auteur, à savoir, les jeux Nintendo pour la console Wii. En particulier, comme cela a déjà été indiqué, la MTP du format est un format de données unique conçu pour être utilisé uniquement sur les jeux Nintendo de la console Wii et le code de protection anti-copie Wii doit être présent pour que les utilisateurs puissent accéder aux jeux et y jouer.

[90] Par conséquent, toutes les mesures de contrôle de l'accès revendiquées sont des MTP au sens de l'article 41 de la Loi.

## 2) Activités de contournement de la défenderesse

[91] La demanderesse soutient que les copieurs de jeu de la défenderesse contournent chacune des trois MTP utilisées pour contrôler l'accès à ses jeux Nintendo DS et 3DS, et qu'en distribuant, en offrant et en vendant les copieurs de jeu, la défenderesse viole l'alinéa 41.1(1)(c) de la Loi.

[92] For liability under paragraph 41.1(1)(c), the applicant must establish that the respondent has committed one of the prohibited acts (e.g. selling Game Copiers, which is not disputed) and one of the conditions (i), (ii), or (iii). Each of these conditions incorporate the word "circumvent" as defined in section 41: "to descramble a scrambled work or decrypt an encrypted work or to otherwise avoid, bypass, remove, deactivate or impair the technological protection measure, unless it is done with the authority of the copyright owner". There is a dispute only about the meaning of "circumvent".

[93] The respondent cites the *Concise Oxford English Dictionary*, 11th ed. (2006), to narrowly interpret each of the words used in the definition of "circumvent":

a. **Avoid**: "(1) to keep away or refrain from — prevent from happening. (2) repudiate, nullify, or render void (a decree or contract)";

b. **Bypass**: "go past or round";

c. **Remove**: "take off or away from the position occupied";

d. **Deactivate**: "make (something) inactive by disconnecting or destroying it";

e. **Impair**: "weaken or damage".

(Respondents' memorandum of fact and law, paragraph 49.)

[94] In contrast, the applicant submits that "circumvent" is broadly defined and open-ended. The words "or to otherwise avoid" [emphasis added] is inclusive language. The list of activities is exemplary rather than comprehensive. Moreover, Parliament provided a single limitation—"unless" [emphasis added] the copyright owner has authorized it. Applying the interpretive *maxim expressio unius est exclusio alterius*, the applicant submits that Parliament did not intend any further limitations under the definition.

[92] Pour qu'il y ait responsabilité au titre de l'alinéa 41.1(1)(c), la demanderesse doit établir que la défenderesse a commis l'un des actes interdits (par exemple, la vente de copieurs de jeu, ce qui n'est pas contesté) et l'une des conditions (i), (ii), ou (iii). Chacune de ces conditions intègre le terme « contourner » ou « contournement » au sens de la définition donnée à l'article 41 : « éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l'œuvre protégée par la mesure — sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». Il existe un différend uniquement en ce qui a trait au sens du mot anglais « *circumvent* » (contourner).

[93] La défenderesse cite le *Concise Oxford English Dictionary*, 11<sup>e</sup> éd. (2006), pour interpréter restrictivement les mots utilisés dans la version anglaise de la définition de « contourner » :

[TRANSLATION]

a. « **Avoid** » : (1) Se tenir à l'écart ou s'abstenir — Empêcher que. (2) réfuter, annuler ou rendre nul (un décret ou contrat);

b. « **Bypass** » : Passer devant ou autour;

c. « **Remove** » : Enlever ou retirer de la position occupée;

d. « **Deactivate** » : Rendre (quelque chose) inactif en le déconnectant ou en le détruisant;

e. « **Impair** » : Affaiblir ou endommager.

(Exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 49.)

[94] La demanderesse soumet en revanche que le terme anglais « *circumvent* » (contourner) est défini de façon large et ouverte. Dans la définition anglaise, les termes « or to otherwise avoid » [non souligné dans l'original] constituent un langage inclusif. La liste énumère des activités à titre d'exemple et n'est pas exhaustive. De plus, le Parlement n'a prévu qu'une seule limitation en précisant : « sans » [non souligné dans l'original] l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. En appliquant la règle d'interprétation *maxim expressio*

*unius est exclusio alterius*, la demanderesse soutient que le Parlement n'a pas envisagé d'autres limitations selon cette définition.

[95] The dispute over the definition arises because the respondent argues that the shape of its Game Copiers, which are designed to fit into the game card slot of Nintendo DS and 3DS consoles, is merely replication of the Physical Configuration TPM and not circumvention of the TPM.

[96] The respondent's interpretation must be rejected for the following reasons.

[97] First, the respondent's dictionary-based approach to statutory interpretation ignores the scheme of the Act and purpose of the prohibition against circumvention.

[98] Second, there is no suggestion in the definition of "circumvent" that Parliament intended to exclude "replication" from the definition.

[99] Third, the respondent's interpretation defies logic. Replication is not incompatible with circumvention. A burglar who uses an illicitly copied key to avoid or bypass a lock to access a house is no less of a burglar than one who uses a lock pick. Similarly, even if the respondent's Game Copiers replicate only a part of the TPM, that does not make their use any less of a circumvention.

[100] In view of the foregoing, the respondent's Game Copiers circumvent the applicant's Physical Configuration TPM.

[101] With respect to the Boot up Security Check TPM, the respondent makes an analogous argument: the Game Copiers merely replicate the TPM by reproducing or using a copy of the Header Data.

[95] Le différend concernant la définition est dû au fait que la défenderesse allègue que la forme de ses copieurs de jeu, qui sont conçus de façon à pouvoir être insérés dans le lecteur de carte de jeu des consoles Nintendo DS et 3DS, est une simple reproduction de la MTP de la configuration physique et que cela ne constitue pas un contournement de la MTP.

[96] L'interprétation de la défenderesse doit être rejetée pour les motifs suivants.

[97] Premièrement, l'approche de la défenderesse fondée sur l'utilisation du dictionnaire pour interpréter la Loi ne tient pas compte de l'esprit de la Loi et de l'objectif de l'interdiction du contournement.

[98] Deuxièmement, rien dans la définition de « *circumvent* » (contourner) ne vient soutenir l'idée que le Parlement avait envisagé d'exclure la « reproduction » de la définition.

[99] Troisièmement, l'interprétation de la défenderesse dépasse l'entendement. La reproduction n'est pas incompatible avec le contournement. Un cambrioleur qui utilise une clé copiée illégalement pour éviter ou contourner une serrure afin d'entrer dans une maison est tout aussi cambrioleur que celui qui utilise des crochets pour déverrouiller une serrure. De la même façon, même si les copieurs de jeu de la défenderesse ne reproduisent qu'une partie d'une MTP, leur utilisation n'en est pas moins un contournement.

[100] Au vu de ce qui précède, les copieurs de jeu de la défenderesse contournent la MTP de la configuration physique de la demanderesse.

[101] En ce qui concerne la MTP du contrôle de sécurité au démarrage, la défenderesse invoque un argument analogue : les copieurs de jeu reproduisent simplement la MTP en reproduisant ou en utilisant une copie des données d'en-tête.

[102] However, applying the same reasoning as for the Physical Configuration TPM, it is apparent that the Game Copiers also circumvent the Boot up Security Check TPM, within the meaning of the Act.

[103] With respect to Scrambling and Encryption, the respondent makes a limited admission that the Game Copiers descramble or decrypt communications from the applicant's game consoles. However, the respondent submits that this TPM merely provides access to the operating system of the applicant's consoles and does not act upon the TPMs implemented on Nintendo Games.

[104] The respondent's position is not supported by the evidence.

[105] First, owners of Nintendo DS and 3DS consoles already have access to the operating system and can play authorized games using the operating system. In the case of the Nintendo DS console, users can also access pre-installed software without any game card inserted. Accordingly, the respondent's Game Copiers are not needed to access the operating system (Rhoads 1, applicant's record, page 85).

[106] Second, even if the Game Copiers provide access to the operating system, it is irrelevant, because they also provide unauthorized access to Nintendo Games. The evidence plainly shows that the Game Copiers permit users to play unauthorized copies of video games that would otherwise be unplayable without these devices (Rhoads 1, applicant's record, page 93). That is all that is required. The fact that the Game Copiers may have additional functions beyond circumventing the applicant's TPMs is irrelevant for the purpose of this analysis.

[107] Therefore, the respondent's Game Copiers also circumvent the applicant's Encryption and Scrambling TPMs.

[102] Toutefois, en appliquant le même raisonnement que pour la MTP de la configuration physique, il est évident que les copieurs de jeu contournent également la MTP du contrôle de sécurité au démarrage, au sens de la Loi.

[103] En ce qui a trait à l'embrouillage et au chiffrement, la défenderesse admet de façon limitée que les copieurs de jeu désembrouillent ou déchiffrent les communications des consoles de jeu de la demanderesse. Toutefois, la défenderesse soutient que cette MTP permet uniquement l'accès au système d'exploitation des consoles de la demanderesse et n'agit pas sur les MTP appliquées sur les jeux Nintendo.

[104] La position de la défenderesse n'est pas soutenue par la preuve.

[105] Premièrement, les propriétaires d'une console Nintendo DS ou 3DS ont déjà accès au système d'exploitation et peuvent jouer des jeux autorisés à l'aide de ce système. Dans le cas de la console Nintendo DS, les utilisateurs peuvent aussi accéder au logiciel préinstallé sans qu'une carte de jeu ne soit insérée. Par conséquent, les copieurs de jeu de la défenderesse ne sont pas nécessaires pour accéder au système d'exploitation (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 85).

[106] Deuxièmement, même si les copieurs de jeu donnent accès au système d'exploitation, cela est peu pertinent, puisqu'ils donnent aussi un accès non autorisé aux jeux Nintendo. La preuve montre clairement que les copieurs de jeu permettent aux utilisateurs de jouer des copies de jeux vidéo non autorisées qui seraient autrement injouables sans ces dispositifs (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 93). Toutes les informations requises sont là. Le fait que les copieurs de jeu puissent avoir d'autres fonctions en plus de celle permettant de contourner les MTP de la demanderesse est sans rapport avec l'objectif de cette analyse.

[107] Ainsi, les copieurs de jeu de la défenderesse contournent également les MTP du chiffrement et de l'embrouillage de la demanderesse.

[108] Once circumvention is established, it must be shown that the respondent engaged in a prohibited activity within subparagraphs (i), (ii), or (iii) of paragraph 41.1(1)(c).

[109] The respondent does not dispute that it has distributed, offered for sale, and sold Game Copiers devices. The respondent also admits that its Game Copiers are “not commercially significant other than to circumvent the TPMs through the descrambling of encrypted communications from the DS Systems” (respondents’ memorandum of fact and law, paragraph 82). The evidence also shows that the respondent knew that its Game Copiers were used by its customers to play pirated Nintendo Games (applicant’s record, pages 1185–1190). This is sufficient to satisfy subparagraph 41.1(1)(c)(ii).

[110] The respondent has therefore trafficked in circumvention devices contrary to paragraph 41.1(1)(c) of the Act.

[111] With respect to circumvention of Wii TPMs, the respondent admits that it provided services to circumvent the Wii TPMs through sale and providing installation services for mod chips. The respondent has therefore contravened paragraph 41.1(1)(b), subject only to its “interoperability defence” discussed below.

[112] The evidence also establishes that the respondent directly circumvented the applicant’s Wii TPMs by installing a mod chip on a Wii console, thereby enabling a user to access unauthorized copies of the applicant’s video games. Therefore, the respondent also contravened paragraph 41.1(1)(a) of the Act.

### (3) Interoperability Defence and “Homebrew”

[113] The respondent raises an affirmative defence under section 41.12 of the Act, which is a section titled “interoperability of computer programs”. The respondent also asserts a “homebrew” defence. However, as

[108] Une fois que le contournement a été établi, il doit être démontré que la défenderesse a pris part à l’une des activités interdites visées aux sous-alinéas (i), (ii), ou (iii) de l’alinéa 41.1(1)c).

[109] La défenderesse ne conteste pas le fait qu’elle ait distribué, proposé à la vente et vendu des appareils copieurs de jeu. La défenderesse admet également que ses copieurs de jeu ne sont [TRADUCTION] « pas importants sur le plan commercial si ce n’est que pour contourner les MTP en désambrouillant ou en déchiffrant les communications des systèmes DS » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 82). La preuve montre également que la défenderesse savait que ses copieurs de jeu étaient utilisés par ses clients pour jouer des jeux Nintendo piratés (dossier de la demanderesse, pages 1185 à 1190). Cela est suffisant pour répondre aux critères du sous-alinéa 41.1(1)c(ii).

[110] La défenderesse a par conséquent fait le trafic de dispositifs de contournement, ce qui constitue une violation de l’alinéa 41.1(1)c) de la Loi.

[111] En ce qui concerne le contournement des MTP de la console Wii, la défenderesse admet avoir offert des services pour contourner les MTP de la console Wii en proposant à la vente et en offrant des services d’installation de modchips. La défenderesse a par conséquent violé l’alinéa 41.1(1)b), sous la seule réserve de sa « défense relative à l’interopérabilité », abordée ci-dessous.

[112] La preuve établit également que la défenderesse a directement contourné les MTP de la Wii de la demanderesse en installant des modchips sur des consoles Wii, pour permettre de cette façon à un utilisateur d’accéder à des copies non autorisées des jeux vidéo de la demanderesse. Par conséquent, la défenderesse a aussi violé l’alinéa 41.1(1)a) de la Loi.

### (3) Défense relative à l’interopérabilité et le « homebrew »

[113] La défenderesse soulève un moyen de défense affirmatif en vertu de l’article 41.12 de la Loi, un article intitulé « Interopérabilité ». La défenderesse soutient aussi une défense relative au « homebrew ».

“homebrew” is not a recognized exception under the Act, it is assumed that the respondent’s reference to “homebrew” is for the purpose of establishing the interoperability exception under section 41.12.

[114] The respondent bears the burden of establishing that it meets one of the exceptions under the Act (*CCH*, at paragraph 48). However, the respondent adduced no evidence in support of this defence. Instead, it relied solely on evidence from the applicant.

[115] Subsections (1), (2), and (3) of section 41.12 provide an “interoperability” exception to each of the activities under paragraphs (a), (b), and (c) of subsection 41.1(1), respectively.

[116] The required elements for the defence differ slightly under each subsection. The provisions are reproduced below for reference:

#### Interoperability of computer programs

**41.12 (1)** Paragraph 41.1(1)(a) does not apply to a person who owns a computer program or a copy of one, or has a licence to use the program or copy, and who circumvents a technological protection measure that protects that program or copy for the sole purpose of obtaining information that would allow the person to make the program and any other computer program interoperable.

#### Services

**(2)** Paragraph 41.1(1)(b) does not apply to a person who offers services to the public or provides services for the purposes of circumventing a technological protection measure if the person does so for the purpose of making the computer program and any other computer program interoperable.

#### Technology, device or component

**(3)** Paragraph 41.1(1)(c) does not apply to a person who manufactures, imports or provides a technology, device or component for the purposes of circumventing a technological protection measure if the person does so for the purpose of making the computer program and any other computer program interoperable and

Toutefois, puisque le « *homebrew* » n’est pas reconnu comme exception aux termes de la Loi, il est présumé que la référence au « *homebrew* » par la défenderesse sert uniquement à établir l’exception de l’interopérabilité visée par l’article 41.12.

[114] Il incombe à la défenderesse d’établir qu’elle satisfait à l’une des exceptions prévues par la Loi (*CCH*, au paragraphe 48). Toutefois, la défenderesse n’a présenté aucune preuve pour soutenir cette défense. Elle a plutôt choisi de s’appuyer uniquement sur la preuve présentée par la demanderesse.

[115] Les paragraphes (1), (2), et (3) de l’article 41.12 prévoient une exception d’« interopérabilité » pour chacune des activités visées aux alinéas a), b), et c) du paragraphe 41.1(1), respectivement.

[116] Les éléments requis pour la défense diffèrent légèrement d’un paragraphe à l’autre. Les dispositions sont présentées ci-dessous à titre de référence :

#### Interopérabilité

**41.12 (1)** L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

#### Services

**(2)** L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

#### Technologie, dispositif ou composant

**(3)** L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

(a) uses that technology, device or component only for that purpose; or

(b) provides that technology, device or component to another person only for that purpose.

[117] In support of its defence, the respondent makes much of the potential availability of “homebrew” software. “Homebrew” refers to third party software designed for use on the applicant’s consoles, but which are not necessarily owned or licensed by the applicant.

[118] The respondent relies heavily on a report submitted by the applicant regarding the relative prevalence of illicit software (e.g. pirated video games) versus “homebrew” software available on the internet (applicant’s record, pages 150–346). The respondent’s position appears to be that its sale of circumvention devices and installation services are for the purpose of making the applicant’s game consoles “interoperable” with homebrew software.

[119] The respondent’s position is unfounded.

[120] First, the applicant’s evidence establishes that the primary purpose of the respondent’s devices is to enable users to play pirated copies of Nintendo Games (Rhoads 1, applicant’s record, page 98; Rhoads 2, applicant’s record, page 919).

[121] Second, although homebrew software may be available on the Internet and users of the respondent’s devices *could* theoretically be using them for homebrew, the scale of such activities is dwarfed by the market for illicit and infringing activities (applicant’s record, pages 157 and 158, 294). Indeed, most of the websites purporting to make homebrew software available also offer (in far greater quantities) unauthorized copies of the applicant’s copyrighted games.

[122] Third, the respondent’s own website belies its submission. The only mention of “homebrew” on the

[117] Pour appuyer sa défense, la défenderesse insiste fortement sur l’éventuelle disponibilité d’un logiciel « *homebrew* ». Le « *homebrew* » fait référence à un logiciel de tiers conçu pour être utilisé sur les consoles de la demanderesse, mais qui n’est pas nécessairement détenu ou exploité sous licence par la demanderesse.

[118] La défenderesse s’appuie fortement sur un rapport soumis par la demanderesse concernant la relative prévalence de logiciels illicites (par exemple, les jeux vidéo piratés) par rapport aux logiciels « *homebrew* » disponibles sur l’Internet (dossier de la demanderesse, pages 150 à 346). La position de la défenderesse semble être que sa vente de dispositifs de contournement et de services d’installation a pour fin de rendre les consoles de jeu de la demanderesse « interopérables » avec les logiciels *homebrew*.

[119] La position de la défenderesse est infondée.

[120] Premièrement, la preuve présentée par la demanderesse établit que l’objectif principal des dispositifs de la défenderesse est de permettre aux utilisateurs de jouer des copies piratées des jeux Nintendo (Rhoads 1, dossier de la demanderesse, page 98; Rhoads 2, dossier de la demanderesse, page 919).

[121] Deuxièmement, même s’il peut exister des logiciels *homebrew* sur Internet et que les utilisateurs des dispositifs de la défenderesse *pourraient* théoriquement les utiliser pour les *homebrew*, la portée de telles activités est minuscule par rapport au marché des activités illicites et de violation (dossier de la demanderesse, pages 157 et 158, 294). En effet, la plupart des sites Web prétendant rendre les logiciels *homebrew* disponibles offrent également (dans une mesure beaucoup plus importante) des copies non autorisées des jeux protégés par un droit d’auteur de la demanderesse.

[122] Troisièmement, le propre site Web de la défenderesse infirme cet argument. Le site Web de la défenderesse

respondent’s website states “no homebrew at the moment”. Having effectively advised its customers that homebrew is unavailable, the respondent is in no position to show that its products and services were for this purpose (Hunter, applicant’s record, pages 1186–1189).

[123] Fourth, the applicant’s evidence establishes that there are legitimate paths for developers to develop software on its consoles without circumventing the applicant’s TPMs. There is no need for any TPM circumvention to achieve interoperability.

[124] Fifth, the respondent failed to adduce any evidence that any users actually *did* use their services or devices for the purpose of making the applicant’s consoles interoperable with homebrew software.

[125] In view of the foregoing, the respondent has not met its burden of establishing that its activities fall within section 41.12 of the Act.

### C. Remedies

#### (1) Statutory Damages

[126] The applicant has elected to recover statutory damages for both copyright infringement and TPM circumvention.

[127] The parties differ over the manner in which statutory damages ought to be calculated and the amount that should be awarded.

[128] The following issues must be decided: (1) in respect of TPM circumvention, whether statutory damages are calculated “per TPM circumvented” or “per work” that the circumvention grants unauthorized access to; (2) whether the respondent has demonstrated a special case for limiting statutory damages; and (3) the amount of each statutory damage award.

ne mentionne le terme « *homebrew* » qu’une seule fois, à savoir dans la déclaration [TRADUCTION] « nous n’avons pas de *homebrew* pour le moment ». Puisqu’elle a effectivement avisé ses clients du fait qu’elle n’avait pas de *homebrew*, la défenderesse n’est pas en mesure de démontrer que ses produits et services étaient proposés à la vente à cette fin (Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1186 à 1189).

[123] Quatrièmement, la preuve de la demanderesse établit qu’il existe des voies légitimes que les développeurs peuvent emprunter pour développer des logiciels sur ses consoles sans contourner les MTP de la demanderesse. Il ne faut pas nécessairement contourner les MTP pour obtenir l’interopérabilité.

[124] Cinquièmement, la défenderesse n’a pas été en mesure de présenter une preuve du fait que certains de ses utilisateurs ont *réellement* utilisé ses services ou dispositifs pour rendre les consoles de la demanderesse interopérables avec les logiciels *homebrew*.

[125] Au vu de ce qui précède, la défenderesse ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait d’établir que ses activités sont visées par l’article 41.12 de la Loi.

### C. Mesures de réparation

#### 1) Dommages-intérêts préétablis

[126] La demanderesse a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis pour la violation des droits d’auteur et le contournement des MTP.

[127] Les parties ne s’entendent pas sur la façon dont ces dommages-intérêts préétablis devraient être calculés et sur le montant qui devrait être payé.

[128] Les questions suivantes doivent être tranchées : 1) en ce qui concerne le contournement des MTP, la question de savoir si l’on doit calculer les dommages-intérêts préétablis « par MTP contournée » ou « par œuvre » à laquelle le contournement permet un accès non autorisé; 2) la question de savoir si la défenderesse a démontré des cas particuliers pour limiter les dommages-intérêts préétablis;

et 3) la détermination du montant des dommages-intérêts préétablis.

[129] The relevant statutory provisions of the Act are paragraph 38.1(1)(a), subsections 38.1(3), 41.1(2), and 41.1(4).

[129] Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sont l'alinéa 38.1(1)a) et les paragraphes 38.1(3), 41.1(2) et 41.1(4).

[130] The availability and range of statutory damages for commercial activities is provided in paragraph 38.1(1)(a):

[130] La disponibilité et l'étendue des dommages-intérêts préétablis pour les activités commerciales sont précisées à l'alinéa 38.1(1)a) :

#### Statutory damages

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

#### Dommages-intérêts préétablis

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

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

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

[131] Subsection 38.1(3) provides an exception to the general rule:

[131] Le paragraphe 38.1(3) prévoit une exception à la règle générale :

#### 38.1 ...

#### 38.1 [...]

##### Special case

**(3)** In awarding statutory damages under paragraph (1)(a) or subsection (2), the court may award, with respect to each work or other subject-matter, a lower amount than \$500 or \$200, as the case may be, that the court considers just, if

##### Cas particuliers

**(3)** Dans les cas où plus d'une œuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque œuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

(a) either

(i) there is more than one work or other subject-matter in a single medium, or

(ii) the award relates only to one or more infringements under subsection 27(2.3); and

(b) the awarding of even the minimum amount referred to in that paragraph or that subsection would

result in a total award that, in the court's opinion, is grossly out of proportion to the infringement.

[132] In the case of TPM circumvention, entitlement to damages is provided by subsections 41.1(2) and (4) of the Act:

[132] Dans le cas du contournement des MTP, le droit à des dommages-intérêts est prévu par les paragraphes 41.1(2) et (4) de la Loi :

#### 41.1 ...

#### 41.1 [...]

##### Circumvention of technological protection measure

##### Contournement de la mesure technique de protection

**(2)** The owner of the copyright in a work, a performer's performance fixed in a sound recording or a sound recording in respect of which paragraph (1)(a) has been contravened is, subject to this Act and any regulations made under section 41.21, entitled to all remedies — by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise — that are or may be conferred by law for the infringement of copyright against the person who contravened that paragraph.

**(2)** Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l'article 41.21, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d'un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l'alinéa (1)a) relativement à l'œuvre, à la prestation ou à l'enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit d'auteur.

...

[...]

##### Services, technology, device or component

##### Services, technologie, dispositif ou composant

**(4)** Every owner of the copyright in a work, a performer's performance fixed in a sound recording or a sound recording in respect of which a technological protection measure has been or could be circumvented as a result of the contravention of paragraph (1)(b) or (c) is, subject to this Act and any regulations made under section 41.21, entitled to all remedies — by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise — that are or may be conferred by law for the infringement of copyright against the person who contravened paragraph (1)(b) or (c). [Emphasis added.]

**(4)** Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l'article 41.21, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d'un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit d'auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l'œuvre, la prestation ou l'enregistrement. [Non souligné dans l'original.]

[133] The applicant contends that statutory damages for TPM circumvention ought to be calculated on a per-work basis, i.e. each copyrighted work that the circumvention grants unauthorized access to attracts a separate award of statutory damages. Using the per-work approach, the applicant seeks a range of statutory damages between \$294 000 to \$11 700 000 for TPM circumvention of 585 different Nintendo Games, based on a statutorily mandated range between \$500 and \$20 000 per work.

[133] La demanderesse soutient que les dommages-intérêts préétablis pour le contournement des MTP devraient être calculés par œuvre, c'est-à-dire, chaque œuvre protégée par un droit d'auteur à laquelle le contournement permet d'accéder de façon non autorisée demande une adjudication séparée de dommages-intérêts préétablis. En utilisant l'approche « par œuvre », la demanderesse sollicite des dommages-intérêts préétablis se situant entre 294 000 \$ et 11 700 000 \$ pour le contournement des MTP des 585 différents jeux Nintendo, selon

une fourchette prescrite par la loi de 500 \$ à 20 000 \$ par œuvre.

[134] In contrast, the respondent argues there should be no statutory damages for TPM circumvention, since it would create an unprecedented award where no actual copyright infringement has been proven for the Nintendo Games. In support of its position, the applicant repeats that the TPM circumvention provided access to the applicant's operating systems, and not to the Nintendo Games.

[135] In the alternative, the respondent submits that damages should be calculated "based on the number of TPMs circumvented", as it is a "linear analogy where each TPM is treated as a specific work" (respondents' memorandum of fact and law, paragraphs 94–103).

[136] The applicant's approach should be adopted for the following reasons.

[137] First, actual infringement of copyright is not necessary for an award of statutory damages for TPM circumvention. This proposition is self-evident from the scheme of the statute. Subsection 41.1(4) provides that the copyright owner is entitled to all remedies where "a technological protection measure has been or could be circumvented as a result of the contravention of paragraph (1)(b) or (c)" [emphasis added]. This implies that actual circumvention is not required. It logically follows that actual access or copying of a copyrighted work is also not required. Moreover, section 41.1 does not limit damages for TPM circumvention to circumstances involving actual copyright infringement. Had Parliament intended to make actual copyright infringement a necessary element for recovering damages, it easily could have done so as it did in subsection 38.1(1.1) in respect of an infringement under subsection 27(2.3).

[134] En revanche, la défenderesse allègue qu'il ne devrait pas y avoir de dommages-intérêts préétablis pour le contournement des MTP, puisque cela créerait une adjudication sans précédent alors qu'aucune violation réelle des droits d'auteur n'a été prouvée pour les jeux Nintendo. Pour étayer sa position, la défenderesse répète que le contournement des MTP a donné un accès aux systèmes d'exploitation de la demanderesse, et non aux jeux Nintendo.

[135] Comme alternative, la défenderesse soutient que les dommages devraient être calculés [TRADUCTION] « en fonction du nombre de MTP contournées », puisque c'est une [TRADUCTION] « analogie linéaire selon laquelle chaque MTP est traitée comme une œuvre particulière » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphes 94 à 103).

[136] L'approche de la demanderesse devrait être adoptée pour les motifs suivants.

[137] Premièrement, une violation réelle du droit d'auteur n'est pas nécessaire pour une adjudication de dommages-intérêts préétablis pour le contournement des MTP. Cette proposition va de soi compte tenu du système établi par la loi. Le paragraphe 41.1(4) prévoit que le titulaire du droit d'auteur titulaire est admis à exercer tous les recours lorsque « la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection » [non souligné dans l'original]. Cela laisse entendre qu'un contournement réel n'est pas obligatoire. Il s'ensuit logiquement qu'un accès réel ou une copie réelle d'une œuvre protégée par un droit d'auteur n'est pas non plus obligatoire. En outre, l'article 41.1 ne limite pas les dommages pour le contournement des MTP aux circonstances entourant la violation réelle du droit d'auteur. Si l'intention du Parlement avait été de faire de la violation du droit d'auteur un élément nécessaire pour recouvrer des dommages, il aurait pu facilement le faire comme il l'a fait au paragraphe 38.1(1.1) concernant la violation prévue au paragraphe 27(2.3).

[138] Second, a work-based award is more harmonious with the wording of the Act. Subsection 41.1(4) provides that the "owner of the copyright in a work" [emphasis added] is entitled to all remedies. If the owner of a single work may claim all remedies for infringement of that one work, it follows that the owner of multiple works is entitled to a separate remedy for each infringed work. This is also consistent with the wording in subsection 38.1(1), which provides remedies for infringement of "each work or other subject matter" [emphasis added].

[139] Third, the economic reality of copyright vis-à-vis TPM circumvention favours a work-based calculation. The "market" for circumvention devices and services is driven by the value of the works to which access is illicitly gained. A robber breaks a lock because of the value behind the lock, not because of the value of the lock(s). If the applicant had not invested millions of dollars to create a library of valuable video games, the respondent would have no market for its circumvention devices.

[140] Fourth, a TPM-based award of damages would likely be ineffective. Parliament recognized the importance of TPMs as tools to prevent piracy and to protect investments made by the creative industry. In order to be effective, those legal tools must reflect the value of the works protected and act as a deterrent to the circumvention industry. The applicant's consoles are each protected by two or three TPMs, whereas circumvention provides access to hundreds of the applicant's video games. In effect, a TPM-based award would become a fixed cost of business for trafficking in circumvention devices. Perversely, this would incentivize TPM circumvention for the most popular and valuable copyright libraries. That could not have been Parliament's intention.

[138] Deuxièmement, une adjudication fondée sur les œuvres est plus conforme au libellé de la Loi. Le paragraphe 41.1(4) prévoit que le « titulaire du droit d'auteur sur une œuvre » [non souligné dans l'original] est admis à exercer tous les recours. Si le titulaire d'une œuvre unique peut exercer tous les recours pour une violation de l'œuvre en question, il s'ensuit que le titulaire de plusieurs œuvres a droit à un recours distinct pour chaque œuvre faisant l'objet d'une violation du droit d'auteur. Cela est aussi conforme au libellé du paragraphe 38.1(1), qui prévoit des recours dans le cas de violations commises « relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné » [non souligné dans l'original].

[139] Troisièmement, la réalité économique du droit d'auteur vis-à-vis du contournement des MTP favorise le calcul fondé sur les œuvres. Le « marché » des dispositifs et services de contournement est encouragé par la valeur des œuvres auxquelles un accès est obtenu illégalement. Un cambrioleur casse un verrou en raison de la valeur qui se trouve derrière ce verrou, et non en raison de la valeur du verrou. Si la demanderesse n'avait pas investi des millions de dollars pour créer une bibliothèque de précieux jeux vidéo, la défenderesse n'aurait aucun marché pour ses dispositifs de contournement.

[140] Quatrièmement, une adjudication de dommages fondée sur les MTP serait probablement inefficace. Le Parlement a reconnu l'importance des MTP comme outils permettant de prévenir le piratage et de protéger les investissements réalisés par l'industrie créatrice. Pour être efficaces, ces outils juridiques doivent tenir compte de la valeur des œuvres protégées et avoir un effet dissuasif pour l'industrie du contournement. Les consoles de la demanderesse sont chacune protégée par deux ou trois MTP, tandis que le contournement permet d'offrir un accès à des centaines de jeux vidéo de la demanderesse. En effet, une adjudication fondée sur les MTP deviendrait un coût fixe d'une entreprise faisant le commerce de dispositifs de contournement. Paradoxalement, cela encouragerait le contournement des MTP pour les bibliothèques de droits d'auteur les plus populaires et les plus précieuses. Cela n'était certainement pas l'intention du Parlement.

[141] In the circumstances, the applicant is entitled to a statutory damage award for each of the 585 Nintendo Games to which the respondent's circumvention devices provide unauthorized access.

[142] The applicant is also entitled to statutory damages for each of the three Header Data works in which copyright infringement has been established.

[143] The next question is whether the respondent has established a special case for reducing the available range of statutory damages.

[144] Under subsection 38.1(1) of the Act, the usual range of statutory remedies for copyright infringement with a commercial purpose is \$500 to \$20 000 per work.

[145] The respondent does not dispute that its activities are commercial, but cites subsection 38.1(3) in support of its argument that an award of statutory damages can be below \$500 (respondents' memorandum of fact and law, paragraph 88).

[146] As in any other affirmative defence in the Act, the respondent bears the burden of proving that the exception applies. Subsection 38.1(3) has two required elements. The respondent must establish both.

[147] For the following reasons, the respondent does not establish either.

[148] As for the first element, paragraph 38.1(3)(a) requires there to be "more than one work ... in a single medium". This may apply, for example, to newspapers or anthologies, where multiple copyrights may exist in a single copied medium. This does not apply here, as the applicant asserts only a single copyright in respect of each Nintendo Game (one copy of which is stored on a single medium on an authorized Nintendo game card).

[141] Dans ces circonstances, la demanderesse a droit à une adjudication de dommages-intérêts préétablis pour chacun de ses 585 jeux Nintendo auxquels les dispositifs de contournement de la défenderesse ont fourni un accès non autorisé.

[142] La demanderesse a également droit à des dommages-intérêts préétablis pour chacune de ses trois œuvres de données d'en-tête pour lesquelles une violation du droit d'auteur a été établie.

[143] La question suivante est celle de savoir si la défenderesse a établi des cas particuliers pour réduire la fourchette disponible de dommages-intérêts préétablis.

[144] En vertu du paragraphe 38.1(1) de la Loi, la fourchette habituelle des recours prévus par la loi pour une violation du droit d'auteur dans un but commercial va de 500 \$ à 20 000 \$ par œuvre.

[145] La défenderesse ne conteste pas que ses activités sont commerciales, mais cite le paragraphe 38.1(3) pour soutenir son argument selon lequel une adjudication de dommages-intérêts préétablis peut être inférieure à 500 \$ (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 88).

[146] Comme c'est le cas pour tout moyen de défense affirmatif prévu par la Loi, il incombe à la défenderesse de prouver que cette exception s'applique. Le paragraphe 38.1(3) comporte deux éléments requis. La défenderesse doit démontrer ces deux éléments.

[147] Pour les motifs suivants, la défenderesse n'en a établi aucun.

[148] En ce qui concerne le premier élément, le paragraphe 38.1(3) exige qu'il y ait « plus d'une œuvre [...] incorporé[e] dans un même support matériel ». Cela peut s'appliquer, par exemple, aux journaux ou anthologies, où plusieurs droits d'auteur peuvent coexister dans un même support matériel copié. Cela ne s'applique pas ici, puisque la demanderesse ne revendique qu'un seul droit d'auteur pour chaque jeu vidéo Nintendo (une copie duquel est sauvegardée sur un support unique sur une carte de jeu Nintendo autorisée).

[149] As for the second element, paragraph 38.1(3)(b) requires the respondent to establish that the total award would be "grossly out of proportion to the infringement" [emphasis added]. To assess proportionality, the Court would need evidence of, among other things, the respondent's revenues and profits. If any such evidence existed, it would plainly have been within the respondent's power to adduce. It did not do so. In the circumstances, it is reasonable to infer that such evidence either did not exist or would not have helped the respondent.

[150] Conversely, the applicant adduced evidence that each video game can take years and millions of dollars to develop, and that there are 585 copyrighted Nintendo Games at issue.

[151] In view of the foregoing, subsection 38.1(3) does not apply. Accordingly, the range of statutory damages available is between \$500 and \$20 000 per work.

[152] The final step is to determine the measure of statutory damages to be applied to each work. The applicant seeks the maximum statutory damage of \$20 000 for each work, while the respondent submits, based on its one admitted act of copyright infringement, that \$8 000 is appropriate under the circumstances.

[153] Subsection 38.1(5) of the Act provides factors that the Court shall consider in determining the appropriate measure of statutory damages:

**38.1 ...**

**Factors to consider**

**(5) ...**

**(a)** the good or bad faith of the defendant;

**(b)** the conduct of the parties before and during the proceedings; [and]

[149] Pour ce qui est du second élément, le paragraphe 38.1(3) exige que la défenderesse établisse que le montant total « serait extrêmement disproportionné à la violation » [non souligné dans l'original]. Pour apprécier la proportionnalité, la Cour aurait besoin de preuves des recettes et des profits de la défenderesse, entre autres. Si de telles preuves existaient, la défenderesse aurait manifestement été en mesure de les présenter. Elle ne l'a pas fait. Au vu des circonstances, il est raisonnable de conclure que ces preuves soit n'existaient pas, soit qu'elles n'auraient pas aidé la défenderesse.

[150] À l'inverse, la demanderesse a présenté des preuves du fait que chaque jeu vidéo demande plusieurs années de développement et un investissement de plusieurs millions de dollars, et que 585 jeux Nintendo protégés par un droit d'auteur sont en cause.

[151] Au vu de ce qui précède, le paragraphe 38.1(3) ne s'applique pas. En conséquence, la fourchette des dommages-intérêts préétablis disponible variera entre 500 \$ et 20 000 \$ par œuvre.

[152] L'étape finale est celle de la détermination de la mesure des dommages-intérêts préétablis à appliquer pour chaque œuvre. La demanderesse demande le montant maximal de dommages-intérêts préétablis de 20 000 \$ pour chaque œuvre, tandis que la défenderesse soutient, compte tenu du seul acte de violation du droit d'auteur qu'elle a admis, qu'un montant de 8 000 \$ est approprié dans les circonstances.

[153] Le paragraphe 38.1(5) de la Loi énonce les facteurs dont un tribunal doit tenir compte pour déterminer la mesure appropriée des dommages-intérêts préétablis :

**38.1 [...]**

**Facteurs**

**(5) [...]**

**a)** la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

**b)** le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

(c) the need to deter other infringements of the copyright in question....

[154] The applicant has adduced evidence showing that: the respondent was aware of the anti-circumvention provisions under the Act and the applicant's efforts to control unauthorized access to its video games; the respondent warned customers they may be banned from the applicant's network for using circumvention devices; and the respondent advised customers how to use the devices with certain pirated video games and how to avoid detection (applicant's record, pages 1186–1190, 1201 and 1202).

[155] The applicant has also adduced evidence showing that the respondent deals in other purported circumvention devices for other platforms and appears to have close relationships with manufacturers of circumvention devices, all of which is indicative of an industrial scale operation. Indeed, the respondent's websites and social media promote it as the “#1 Modchip Store”. There is also evidence that the respondent is taking pre-orders for circumvention devices designed for the next generation of the applicant's console, the Wii U (applicant's record, page 1195).

[156] In response, the respondent asserts that it is a “long running electronic accessories small business and employs a number of individuals” (respondents' memorandum of fact and law, paragraph 90). However, without evidence, this is a bare assertion. There is simply no support for the respondent's suggestion that it is a “small fish” (respondents' memorandum of fact and law, paragraph 9).

[157] The respondent also submits that the applicant did not provide it with the opportunity to cease

e) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question [...]

[154] La demanderesse a présenté des preuves démontrant que : la défenderesse était au courant des dispositions anti-contournement de la Loi et des efforts de la demanderesse pour contrôler l'accès non autorisé à ses jeux vidéo; la défenderesse a prévenu ses clients du fait qu'ils pouvaient se voir interdire un accès au réseau de la demanderesse en raison de leur utilisation de dispositifs de contournement; et la défenderesse a expliqué à ses clients comment utiliser les dispositifs avec certains jeux vidéo piratés et comment éviter d'être repéré (dossier de la demanderesse, pages 1186 à 1190, 1201 et 1202).

[155] La demanderesse a aussi présenté des preuves démontrant que la défenderesse vend d'autres dispositifs de contournement présumés pour d'autres plateformes et qu'elle semble avoir une relation étroite avec des fabricants de dispositifs de contournement; ces preuves révélant toutes une activité à l'échelle industrielle. En effet, les sites Web et de médias sociaux de la défenderesse font la promotion de la société comme étant [TRADUCTION] « le magasin n° 1 du modchip ». Il existe également des preuves du fait que la défenderesse accepte les pré-commandes de dispositifs de contournement conçus pour la nouvelle génération de la console de la demanderesse, la Wii U (dossier de la demanderesse, page 1195).

[156] En réponse, la défenderesse affirme que [TRADUCTION] « la société est une petite entreprise d'accessoires électroniques établie depuis longtemps et qui emploie plusieurs personnes » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 90). Toutefois, sans éléments de preuve, il ne s'agit que d'une affirmation. Il n'y a tout simplement aucun élément qui soutient la suggestion de la défenderesse selon laquelle elle serait un [TRADUCTION] « petit poisson » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 9).

[157] La défenderesse soutient également que la demanderesse ne lui a pas donné l'occasion de cesser ses

and desist its activities, and that it has “admitted its wrongdoing” (respondents' memorandum of fact and law, paragraph 91).

[158] This Court has previously taken a dim view of infringers who attempt to shift blame to rights holders (*Adobe Systems Incorporated v. Dale Thompson DBA Appletree Solutions*, 2012 FC 1219, 420 F.T.R. 55, at paragraph 5).

[159] Moreover, as of the hearing of this application, the respondent had still adduced no evidence to show that it had ceased its activities—more than eight months after it was served with the notice of application. Accordingly, there is no evidence that a cease and desist letter would have done anything to deter the respondent's trafficking in circumvention devices.

[160] Finally, the respondent's admission, limited to damages for one act of copyright infringement, is a calculated and self-serving attempt to minimize damages.

[161] The evidence is sufficient to establish bad faith and misconduct on the part of the respondent, militating in favour of a maximum award of damages.

[162] The need for deterrence further reinforces that a maximum award of \$20 000 per work is warranted in the circumstances.

[163] Damages should be significant enough to deter others who may wish to engage in similar illicit activities and also to deter the respondent from resuming such activities.

[164] In respect of the general need for deterrence, Parliament has clearly indicated its intention to protect investments made by the creative industry, including specifically the video game industry. TPMs are important tools to protect these investments. An award

activités et de s'en abstenir, et qu'elle avait [TRADUCTION] « admis ses torts » (exposé des faits et du droit des défendeurs, paragraphe 91).

[158] Notre Cour a déjà vu d'un mauvais œil des auteurs d'infractions qui tentent de rejeter la responsabilité sur les titulaires de droits (*Adobe Systems Incorporated c. Thompson (Appletree Solutions)*, 2012 CF 1219, au paragraphe 5).

[159] De plus, à la date de l'audience de cette demande, la défenderesse n'avait toujours pas présenté de preuves indiquant qu'elle avait cessé ses activités, plus de huit mois après que l'avis de la demande lui ait été signifié. En conséquence, rien ne prouve qu'une lettre de cessation et d'abstention aurait dissuadé la défenderesse de poursuivre son trafic de dispositifs de contournement.

[160] En dernier lieu, l'admission de la défenderesse, qui se limite aux dommages-intérêts pour un acte de violation du droit d'auteur, est une tentative calculée et intéressée visant uniquement à minimiser les dommages.

[161] La preuve est suffisante pour établir la mauvaise foi et le mauvais comportement de la part de la défenderesse, ce qui fait pencher la balance en faveur d'un montant maximum de dommages-intérêts.

[162] La nécessité de dissuasion renforce encore davantage le fait que le montant maximum de 20 000 \$ par œuvre est justifié dans ces circonstances.

[163] Les dommages-intérêts devraient être suffisamment élevés pour dissuader d'autres entités pouvant souhaiter prendre part à des activités illicites similaires et dissuader également la défenderesse de reprendre de telles activités.

[164] En ce qui concerne le besoin de dissuasion général, le Parlement a clairement indiqué son intention de protéger les investissements réalisés par l'industrie créatrice, y compris en particulier l'industrie du jeu vidéo. Les TPM sont des outils importants pour protéger ces inves-

of maximum statutory damages reflects the disproportionate harm that may be caused to copyright owners by those engaged in circumvention, as they provide access to entire libraries of copyrighted works while profiting from others' investments.

[165] In respect of the specific need to deter the respondent, there is evidence of recidivism by the respondent's director Mr. King, who has been involved in similar activities in the past (applicant's record, pages 1203–1205). The respondent's business also appears to be dedicated to circumvention activities. Further, the respondent continues to promote illegitimate activities such as piracy of television programs and circumvention devices for other platforms (applicant's record, pages 1193–1198). All of this demonstrates an acute need for deterrence.

[166] In view of the foregoing factors, an award of \$20 000 per work is reasonable and justified. This Court has not previously hesitated to award maximum statutory damages where it was warranted (*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 FC 776, [2013] 1 F.C.R. 413, at paragraphs 156–158; *Microsoft Corporation v. 9038-3746 Quebec Inc.*, 2006 FC 1509, 305 F.T.R. 69, at paragraphs 112 and 113; *Louis Vuitton Malletiers S.A. v. Yang*, 2007 FC 1179, 62 C.P.R. (4th) 362, at paragraphs 18–26; *Adobe*, above, at paragraphs 5–8; *Twentieth Century Fox Film Corp. v. Hernandez*, 2013 CarswellNat 6160 (WLNext Can.) (3 December 2013), Toronto, File No. T-1618-13 (F.C.), at page 3). This is such a case.

[167] Therefore, the applicant is entitled to statutory damages of \$11 700 000 for TPM circumvention in respect of its 585 Nintendo Games, and of \$60 000 for copyright infringement in respect of the three Header Data works.

tissements. Une adjudication des dommages-intérêts préétablis au montant maximum tient compte du préjudice disproportionné pouvant être causé aux titulaires de droits d'auteur par ceux prenant part à des activités de contournement, puisqu'ils donnent accès à des bibliothèques complètes d'œuvres protégées par un droit d'auteur tout en tirant profit des investissements faits par d'autres.

[165] En ce qui concerne le besoin particulier de dissuader la défenderesse, il existe des preuves de récidive de la part du directeur de la société défenderesse, M. King, qui a pris part à des activités similaires par le passé (dossier de la demanderesse, pages 1203 à 1205). Les affaires de la défenderesse semblent également être consacrées aux activités de contournement. De plus, la défenderesse continue de faire la promotion de ses activités illégales comme le piratage de programmes de télévision et des dispositifs de contournement pour d'autres plateformes (dossier de la demanderesse, pages 1193 à 1198). Tous ces éléments démontrent un grand besoin de dissuasion.

[166] Au vu des facteurs qui précèdent, l'adjudication d'un montant de 20 000 \$ par œuvre est raisonnable et justifiée. Notre Cour n'a pas hésité à adjuger le montant maximum de dommages-intérêts préétablis par le passé, lorsque cela était justifié (*Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776, [2013] 1 R.C.F. 413, aux paragraphes 156 à 158; *Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc.*, 2006 CF 1509, aux paragraphes 112 et 113; *Louis Vuitton Malletiers S.A. c. Yang*, 2007 CF 1179, aux paragraphes 18 à 26; *Adobe*, précitée, aux paragraphes 5 à 8; *Twentieth Century Fox Film Corp. c. Hernandez*, 2013 CarswellNat 6160 (WLNext Can.) (3 décembre 2013), Toronto, n° de dossier T-1618-13 (C.F.), à la page 3). Il s'agit d'un cas en l'espèce.

[167] Par conséquent, la demanderesse a droit à des dommages-intérêts préétablis au montant de 11 700 000 \$ pour le contournement des MTP se rapportant à ses 585 jeux Nintendo, et au montant de 60 000 \$ pour la violation du droit d'auteur de ses trois œuvres de données d'en-tête.

## (2) Punitive Damages

[168] The applicant also seeks \$1 000 000 in punitive damages.

[169] Subsection 38.1(7) of the Act provides that punitive damages may be awarded even where the applicant elects statutory damages.

[170] Punitive damages are intended to reflect the objectives of retribution, deterrence, and denunciation (*Whiten v. Pilot Insurance Co.*, 2002 SCC 18, [2002] 1 S.C.R. 595, at paragraph 123). These objectives are equally applicable to copyright infringement. In *Adobe*, above, at paragraph 11, this Court set out certain factors relevant for an award of punitive damages:

It appears that if a defendant's conduct can be characterized as "outrageous", "highly unreasonable" or showing a callous disregard for the rights of the plaintiff, punitive damages will be warranted (*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 FC 776 (FC) at para 168). When assessing whether conduct can be characterized in such terms, the following factors are helpful to consider: (i) the scale and duration of the infringing activities; (ii) cooperation of the infringing party during court proceedings and willingness to admit wrongdoing; (iii) whether the infringing party's actions were knowing, planned and deliberate; (iv) whether the infringing party attempted to conceal and cover up wrongdoings; (v) whether the infringing party continues to infringe the copyright in question; and (vi) whether the conduct of the infringing party in the course of the proceedings has resulted in the additional costs to the Plaintiffs (*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, *supra* at para 170-176).

[171] In this case, the respondent has shown callous disregard for the applicant's rights. It is clear from the evidence that the respondent knowingly and deliberately sold circumvention devices, and promoted such activities to its customers. Its activities have gone on for years, and it offers a wide range of circumvention products. The respondent also operates under a misleading

## 2) Dommages-intérêts punitifs

[168] La demanderesse demande également un montant de 1 000 000 \$ en dommages-intérêts punitifs.

[169] Le paragraphe 38.1(7) de la Loi prévoit que des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés lorsque le demandeur fait le choix de dommages-intérêts préétablis.

[170] Les dommages-intérêts punitifs visent à tenir compte des objectifs de châtement, de dissuasion ou de dénonciation (*Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595, au paragraphe 123). Ces objectifs sont également applicables aux actes de violation du droit d'auteur. Dans la décision *Adobe*, précitée, au paragraphe 11, notre Cour a précisé certains facteurs pertinents pour l'octroi de dommages-intérêts punitifs :

Il semble indiqué d'octroyer des dommages-intérêts punitifs si la conduite d'un défendeur peut être qualifiée d'« inacceptable » ou « d'extrêmement déraisonnable », ou si elle témoigne d'un mépris caractérisé des droits du demandeur (*Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, 2011 CF 776 (CF), au paragraphe 168). Pour évaluer s'il y a lieu de qualifier ainsi une conduite, il est utile de prendre en compte les facteurs suivants : (i) l'ampleur et la durée des activités contrefaisantes; (ii) la coopération du contrefacteur pendant l'instance et sa volonté d'admettre ses actes répréhensibles; (iii) le fait que le contrefacteur ait agi ou non sciemment, délibérément et de manière préméditée; (iv) le fait pour le contrefacteur d'avoir tenté ou non de dissimuler ses agissements ou de brouiller les pistes; (v) le fait que la contrefaçon se poursuive ou non; (vi) le fait que la conduite du contrefacteur pendant l'instance ait entraîné ou non des frais supplémentaires pour les demandeurs (*Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, précitée, aux paragraphes 170 à 176).

[171] Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse a démontré un mépris total pour les droits de la demanderesse. Il ressort clairement de la preuve que la défenderesse a vendu délibérément et en connaissance de cause des dispositifs de contournement et a fait la promotion de ces activités auprès de sa clientèle. Ses activités durent depuis des années et la société offre un

unregistered business name. The evidence further suggests the respondent intends to expand its activities, to market and sell TPM circumvention devices for the applicant's next generation of game consoles (Rhoads 2, applicant's record, page 925; Hunter, applicant's record, pages 1095 and 1193–1195).

[172] The respondent's admissions of wrongdoing are of limited value, since they are calculated to limit liability rather than address the full nature and extent of its infringing activities. This Court has previously awarded punitive damages notwithstanding such limited admissions of infringement (*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, above).

[173] Further, the fact that the applicant did not issue a cease-and-desist letter to the respondent prior to commencing this proceeding is of no moment. As noted, there is no evidence that doing so would have made any difference. Given the nature of the respondent's business, the applicant was reasonable in commencing this proceeding in the manner that it did.

[174] The respondent's conduct justifies an award of punitive damages. An award of \$1 000 000 is warranted in this case in view of the strong need to deter and denounce such activities. Such an award is also consistent with the scale of penalties available if this were a criminal proceeding under section 42 of the Act.

### (3) Injunctive Relief

[175] An injunction is the normal remedy for infringement of copyright. Here, the applicant also seeks a wide injunction under subsection 39.1(1) of the Act to prohibit the respondent from infringing copyright in any other work owned by the applicant and from trafficking

grand éventail de produits de contournement. La société défenderesse utilise également un nom commercial non enregistré et prêtant à confusion. La preuve donne également à penser que la défenderesse a l'intention d'étendre ses activités, de commercialiser et de vendre des dispositifs de contournement des MTP pour la nouvelle génération de consoles de jeu de la demanderesse (Rhoads 2, dossier de la demanderesse, page 925; Hunter, dossier de la demanderesse, pages 1095 et 1193 à 1195).

[172] L'admission par la défenderesse de ses torts a une valeur limitée, puisque cette admission est faite de manière calculée dans le but de limiter sa responsabilité plutôt que de reconnaître la nature et l'ampleur de ses activités illicites. La Cour a déjà accordé des dommages-intérêts punitifs en dépit d'admissions de la violation limitées (*Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.*, précitée).

[173] En outre, le fait que la demanderesse n'a pas émis de lettre de cessation et d'abstention à la défenderesse avant d'engager cette instance importe peu. Comme cela a été indiqué, rien ne prouve qu'une telle lettre aurait fait une différence. Compte tenu de la nature des affaires de la défenderesse, il était raisonnable que la demanderesse engage cette instance de la manière dont elle l'a fait.

[174] La conduite de la défenderesse justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs. L'adjudication d'un montant de 1 000 000 \$ est justifiée dans ce cas-ci au vu du grand besoin de dissuasion et de dénonciation de telles activités. Une telle adjudication est aussi conforme à l'échelle des sanctions disponibles s'il s'agissait d'une procédure pénale en application de l'article 42 de la Loi.

### 3) Injonction

[175] Une injonction est le recours habituel dans le cas d'une violation du droit d'auteur. Dans l'affaire qui nous occupe, la demanderesse demande également une injonction large en vertu du paragraphe 39.1(1) de la Loi pour interdire à la défenderesse d'enfreindre le droit d'auteur

in any circumvention devices that circumvent the applicant's TPMs.

[176] The applicant has satisfied the burden of showing that the respondent is likely to continue infringing copyright and circumventing TPMs absent an injunction.

[177] Thus, the respondent should be enjoined from infringing any of the applicant's copyrights and circumventing any of the applicant's TPMs.

### (4) Delivery Up

[178] Delivery up of the infringing goods (TPM circumvention devices) is also a standard remedy and is warranted in this case (*Microsoft*, above, at paragraph 102).

### (5) Costs

[179] The applicant sought elevated costs on the basis that this application has taken a significant amount of time, effort, and expense, has been relatively complex in view of the novelty of the issues raised, the extensive investigative effort required to uncover the respondent's activities, and to ensure that copyright owners can effectively seek similar remedies by having costs reflect the reality of intellectual property enforcement.

[180] The applicant also no longer seeks solicitor-client costs, and takes no issue with the conduct of respondent's counsel.

[181] Given the foregoing, elevated costs under Column V of Tariff B [of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106] are warranted.

### JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND DECLARES that:

de toute autre œuvre détenu par la demanderesse et de prendre part au commerce de dispositifs de contournement qui contournent les MTP de la demanderesse.

[176] La demanderesse s'est acquittée du fardeau de prouver que la défenderesse continuera probablement à enfreindre ses droits d'auteur et à contourner les MTP en l'absence d'une injonction.

[177] Pour ces motifs, la défenderesse devrait se voir interdire la violation de tout droit d'auteur détenu par la demanderesse et le contournement de toute MTP de la demanderesse.

### 4) Remise

[178] La remise des biens illégaux (les dispositifs de contournement des MTP) est également un recours habituel et est justifiée dans ce cas-ci (*Microsoft*, précitée, au paragraphe 102).

### 5) Dépens

[179] La demanderesse a demandé des dépens élevés compte tenu du fait que cette demande a nécessité beaucoup de temps, d'efforts et de dépenses, qu'elle a été relativement complexe vu le caractère nouveau des questions soulevées, qu'elle a nécessité des efforts d'enquête considérables pour dévoiler les activités de la défenderesse et pour veiller à ce que les titulaires de droits d'auteur puissent effectivement demander des recours similaires en s'assurant que les dépens tiennent compte de la réalité du respect de la propriété intellectuelle.

[180] La demanderesse ne demande plus à se voir adjuger les frais judiciaires et n'a aucune contestation à l'égard de la conduite de l'avocat de la défenderesse.

[181] Compte tenu de ce qui précède, les dépens élevés de la colonne V du tarif B [des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106] sont justifiés.

### JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Copyright subsists in the 585 Nintendo Games identified in Schedules “A”, “B”, “C”, and “D” of the notice of application;  | 1. Un droit d’auteur existe pour les 585 jeux Nintendo mentionnés aux annexe « A », « B », « C » et « D » de l’Avis de demande.  |
| 2. Copyright subsists in the three registered Header Data works, namely:  | 2. Un droit d’auteur existe pour les trois œuvres de données d’en-tête enregistrées, à savoir :  |
| a. Copyright Registration Number 1051042: NINTENDO DS BOOT CODE (a.k.a. NINTENDO DS HEADER CODE);   | a. Numéro d’enregistrement de droit d’auteur 1051042 : NINTENDO DS BOOT CODE (aussi appelé NINTENDO DS HEADER CODE);   |
| b. Copyright Registration Number 1094948: NINTENDO 3DS STARTUP SEQUENCE; and  | b. Numéro d’enregistrement de droit d’auteur 1094948 : NINTENDO 3DS STARTUP SEQUENCE;  |
| c. Copyright Registration Number 1110536: GAME BOY ADVANCE BOOT CODE WITH NINTENDO LOGO DATA FILE;  | c. Numéro d’enregistrement de droit d’auteur 1110536 : GAME BOY ADVANCE BOOT CODE WITH NINTENDO LOGO DATA FILE.  |
| 3. The applicant Nintendo of America Inc. is the owner of copyright in the Nintendo Games and Header Data Works;  | 3. La demanderesse, Nintendo of America Inc., est titulaire des droits d’auteur des jeux Nintendo et des œuvres de données d’en-tête.  |
| 4. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., has infringed the applicant’s copyright in the Header Data Works; and   | 4. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., a violé le droit d’auteur de la demanderesse pour les œuvres de données d’en-tête.  |
| 5. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., has circumvented, offered services to the public and provided services to circumvent, distributed, offered for sale, and provided technologies, devices, and components to circumvent the applicant’s technological protection measures which control access to the Nintendo Games. | 5. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., a contourné les mesures techniques de protection (MTP) de la demanderesse; elle a proposé et offert des services au public pour contourner les MTP de la demanderesse; elle a distribué, proposé à la vente et offert des technologies, des dispositifs et des composants visant à contourner les MTP de la demanderesse, qui contrôlent l’accès aux jeux Nintendo. |

## THIS COURT ORDERS AND ADJUGES that:

1. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., including its officers, directors, servants, employees, workers, agents, or any other persons under its direction, power, or control, shall be enjoined from:

## LA COUR STATUE que :

1. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., y compris ses cadres, directeurs, préposés, employés, travailleurs, mandataires ou toute autre personne relevant de sa direction, de son pouvoir ou de son contrôle, se voit interdire les actes qui suivent :

- |   |  |
|---|--|
| a. Circumventing; offering services to the public for the purposes of circumventing; or manufacturing, importing, distributing, offering for sale, or otherwise providing technologies, devices, and/or components that circumvent any technological protection measure employed by the applicant to control access to any of its copyrighted works;  | a. Contourner; offrir des services au public dans le but de contourner; ou fabriquer, importer, distribuer, proposer à la vente ou offrir d’une autre façon des technologies, des dispositifs et/ou des composants qui permettent le contournement de toute mesure technique de protection utilisée par la demanderesse pour contrôler l’accès à l’une de ses œuvres protégées par un droit d’auteur;  |
| b. Selling or renting, distributing; by way of trade distributing, exposing or offering for sale or rental, or exhibit in public; possessing for the purpose of selling, renting, distributing or trading; or importing for the purpose of selling, renting, distributing or trading, any copies of the applicant’s copyrighted works or any substantial parts thereof or any goods containing said works or substantial parts thereof; | b. Vendre ou louer, distribuer; distribuer par échange, exposer ou proposer à la vente ou à la location, ou exposer en public; posséder dans le but de vendre, de louer, de distribuer ou d’échanger; ou importer dans le but de vendre, de louer, de distribuer ou d’échanger, toute copie des œuvres de la demanderesse protégées par un droit d’auteur ou toute partie importante de ces œuvres ou tout bien contenant les dites œuvres ou des parties importantes de ces œuvres. |
| 2. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., shall deliver up for destruction, all goods, articles, works, technologies, devices, components, or other materials in its possession or control or that may have come into their possession or control that offend against the injunction issued; and  | 2. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., remettra à des fins de destruction, l’ensemble des biens, des articles, des œuvres, des technologies, des dispositifs, des composants ou tout autre matériel, en sa possession ou sous son contrôle, ou pouvant être entré en sa possession ou avoir été placé sous son contrôle, qui constitue une violation à l’injonction émise.   |
| 3. The respondent, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., shall pay forthwith to the applicant, Nintendo of America Inc.:   | 3. La défenderesse, Go Cyber Shopping (2005) Ltd., doit payer sans délai à la demanderesse, Nintendo of America Inc. :   |
| a. \$11 700 000 in statutory damages pursuant to section 38.1 of the <i>Copyright Act</i> in respect of circumvention of technological protection measures;   | a. La somme de 11 700 000 \$ en dommages-intérêts préétablis conformément à l’article 38.1 de la <i>Loi sur le droit d’auteur</i> pour avoir contourné des mesures techniques de protection.   |
| b. \$60 000 in statutory damages pursuant to section 38.1 of the <i>Copyright Act</i> in respect of copyright infringement of the Header Data works;  | b. La somme de 60 000 \$ en dommages-intérêts préétablis conformément à l’article 38.1 de la <i>Loi sur le droit d’auteur</i> pour avoir violé le droit d’auteur des œuvres de données d’en-tête.  |
| c. \$1 000 000 in punitive damages;   | c. La somme de 1 000 000 \$ en dommages-intérêts punitifs.   |

- 
- |   |  |
|---|--|
| d. pre-judgment interest in the prescribed amount of 0.8 percent under the <i>Courts of Justice Act</i> , R.S.O. 1990, c. C-43, on the award of statutory damages calculated from May 12, 2016;               | d. Des intérêts antérieurs au jugement, selon le taux prescrit de 0,8 p. 100 en vertu de la <i>Loi sur les tribunaux judiciaires</i> , L.R.O. 1990, ch. C-43, sur le montant octroyé des dommages-intérêts préétablis, à compter du 12 mai 2016.                 |
| e. post-judgment interest in the prescribed amount of 2.0 percent under the <i>Courts of Justice Act</i> , R.S.O. 1990, c. C-43, on the award of statutory damages calculated from the date of this judgment; | e. Des intérêts antérieurs au jugement, selon le taux prescrit de 2,0 p. 100 en vertu de la <i>Loi sur les tribunaux judiciaires</i> , L.R.O. 1990, ch. C-43, sur le montant octroyé des dommages-intérêts préétablis, à compter de la date du présent jugement. |
| f. costs, assessed under Column V of Tariff B to the <i>Federal Courts Rules</i> [SOR/98-106].  | f. Les dépens, évalués selon la colonne V du tarif B des <i>Règles des Cours fédérales</i> [DORS/98-106].  |