

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

OTTAWA, 3/7/98. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY, JULY 9, 1998.

FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR POURVOIS

OTTAWA, 3/7/98. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 9 JUILLET 1998, À 9 h 45.

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

1. *David Allen Gauthier c. Corporation municipale de la ville de Lac Brôme* (Qué.)(25022)
 2. *Stéphane Ménard v. Her Majesty the Queen* (Crim.)(Ont.)(25707)
 3. *Richard Gerry White v. Her Majesty the Queen* (Crim.)(Ont.)(25775) - and between - *Yves Rhéal Côté v. Her Majesty the Queen* (Crim.)(Ont.)(25854)
 4. *Apotex Inc. v. Merck Frosst Canada Inc., Merck and Co. Inc. and The Minister of National Health and Welfare and Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.* (F.C.A.)(Ont.)(25419)
 5. *Novopharm Limited v. Eli Lilly and Company, and Eli Lilly Canada Inc. and the Minister of National Health and Welfare - and between - Apotex Inc. v. Eli Lilly and Company, and Eli Lilly Canada Inc. and the Minister of National Health and Welfare* (F.C.A.)(Ont.)(25348)(25402)
-

25022

DAVID ALLEN GAUTHIER v. MUNICIPAL CORPORATION OF THE TOWN OF LAC BRÔME, MARIO BEAUMONT AND ALYRE THIREAULT

Civil liability - Intentional torts - Liability for damage caused by another - Employer and employee - Police - Municipal law - Municipalities - Civil rights - Damages - Procedure - Actions - Prescription - Action in damages brought by the Appellant against the Respondents for ill-treatment inflicted on him during a police interrogation - Whether the six-month prescription period set out in s. 586 of the *Cities and Towns Act*, R.S.Q. 1977, c. C-19, was suspended because it was “absolutely impossible” for the Appellant to act within the meaning of art. 2232 of the *Civil Code of Lower Canada* - Psychological impossibility - Compensation to which the Appellant is entitled for moral damage - Whether he can claim exemplary damages from the Respondents Beaumont and Thireault even though they were convicted for the same acts in criminal proceedings - Whether he can claim moral and exemplary damages from the Respondent Town of Lac Brôme.

At around midnight on March 1, 1982, the Appellant was arrested for questioning in connection with a theft from a safe. No formal charges had been laid against him. When the Appellant arrived at the police station, the Respondents Beaumont and Thireault, who at the time were a police officer and the Police Chief of the Respondent Town, respectively, began to interrogate him. Thireault punched and kicked the Appellant a number of times in the head. The police officers tried to make him admit that he was involved in the theft. The reasons for his arrest were not disclosed to him at any time, nor was he informed of his right to notify his family or contact a lawyer. After the Appellant refused to talk, a series of brutal acts were committed against him through the entire night. When the police officers released the Appellant at about 7:00 p.m., Thireault threatened to kill him. The Appellant had to spend a few days in the hospital because of his injuries, the true cause of which he did not reveal. One week after leaving the hospital, he left for Vancouver.

In 1985, the Appellant, under police protection, testified about the 1982 events before the Police Commission, and then returned to Western Canada. The Crown then laid criminal charges against the Respondent police officers. The Appellant testified at their preliminary inquiry in January 1986 and their trial in February 1988. The Respondent police officers were convicted of aggravated assault and sentenced to one and three months in prison, respectively, and to a fine. The Court of Appeal increased the sentences to one and two years of imprisonment.

In March 1988, the Appellant brought an action in damages against the Respondents. He argued that Beaumont and Thireault had wilfully and intentionally committed a delict within the meaning of art. 1053 of the *Civil Code of Lower Canada* and had unlawfully violated the rights guaranteed to him by the Quebec *Charter*. The Appellant also claimed that the Respondent municipality was liable because its leaders knew or ought to have known of the Respondent police officers’ conduct and did nothing to prevent it. The Appellant argued that from the events of March 1, 1982 until the Respondent police officers’ trial in February 1988, he lived in such fear that it was absolutely impossible for him to consider bringing civil proceedings against the Respondents. He claimed \$400,000 in moral and exemplary damages.

The Superior Court dismissed the action on the ground that it was prescribed. The Court found that it had not been absolutely impossible for the Appellant to act within the meaning of art. 2232 of the *Civil Code of Lower Canada*. The Court of Appeal unanimously affirmed that decision.

Origin of the case:	Quebec
File No.:	25022
Judgment of the Court of Appeal:	October 4, 1995
Counsel:	Martin Gauthier for the Appellant Thomas A. Lavin for the Respondent Town

25022

DAVID ALLEN GAUTHIER c. CORPORATION MUNICIPALE DE VILLE DE LAC BRÔME, MARIO BEAUMONT ET ALYRE THIREAULT

Responsabilité civile - Délits intentionnels - Responsabilité du fait d'autrui - Employeur et employé - Police - Droit municipal - Municipalités - Libertés publiques - Dommages-intérêts - Procédure - Actions - Prescription - Action en dommages-intérêts intentée par l'appelant contre les intimés pour les sévices subis lors d'un interrogatoire policier - Le délai de prescription de six mois prévu à l'art. 586 de la *Loi sur les cités et villes*, L.R.Q. 1977, ch. C-19, a-t-il été suspendu au motif que l'appelant se trouvait dans "l'impossibilité absolue" d'agir au sens de l'art. 2232 du *Code civil du Bas-Canada*? - Impossibilité d'ordre psychologique - Quelle compensation l'appelant est-il en droit de recevoir pour ses dommages moraux? - Peut-il réclamer des dommages exemplaires contre les intimés Beaumont et Thireault même s'ils ont été condamnés au criminel pour les mêmes gestes? - Peut-il réclamer des dommages moraux et exemplaires contre l'intimée Ville de Lac Brôme?

Le 1er mars 1982, vers minuit, l'appelant est arrêté pour interrogatoire relativement à un vol de coffre-fort. Aucune accusation formelle ne pèse alors contre lui. Lorsque l'appelant arrive au poste de police, les intimés Beaumont et Thireault, qui sont alors respectivement policier et chef de police de la Ville intimée, commencent à l'interroger. Thireault frappe l'appelant à la tête à plusieurs reprises en utilisant ses poings et ses pieds. Les policiers tentent de lui faire avouer qu'il est impliqué dans le vol de coffre-fort. Les motifs de son arrestation ne lui sont divulgués en aucun moment et il n'est pas informé de son droit de prévenir ses proches ou de contacter un avocat. Devant le refus de l'appelant de parler, celui-ci subit alors une série d'atrocités pendant toute la nuit. Lorsque les policiers libèrent l'appelant vers 19 heures, Thireault menace de le tuer. L'appelant doit passer quelques jours à l'hôpital en raison de ses blessures, dont il ne dévoile pas la véritable cause. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, il part pour Vancouver.

En 1985, l'appelant témoigne sous protection policière devant la Commission de police au sujet des événements de 1982 et retourne dans l'ouest du pays. La Couronne porte ensuite des accusations criminelles contre les policiers intimés. L'appelant témoigne à leur enquête préliminaire en janvier 1986 et à leur procès en février 1988.

Les intimés sont trouvés coupables de voies de fait graves et condamnés respectivement à un et trois mois de prison ainsi qu'à une amende. La Cour d'appel augmente cette sentence à un an et deux ans d'emprisonnement.

En mars 1988, l'appelant intente une action en dommages-intérêts contre les intimés. Il prétend que Beaumont et Thireault ont volontairement et intentionnellement commis un délit civil au sens de l'art. 1053 du *Code civil du Bas-Canada* et qu'ils ont illégalement porté atteinte à ses droits garantis par la *Charte québécoise*. L'appelant invoque également la responsabilité de la municipalité intimée au motif que ses dirigeants connaissaient ou auraient dû connaître la conduite des intimés et qu'ils n'ont rien fait pour la prévenir. L'appelant soumet que depuis les événements du 1er mars 1982 jusqu'au procès des intimés en février 1988, il se trouvait dans un état de terreur tel qu'il lui était absolument impossible d'envisager de prendre des procédures civiles contre les intimés. Il réclame la somme de 400 000\$ à titre de dommages moraux et exemplaires.

La Cour supérieure rejette l'action au motif qu'elle est prescrite. Elle conclut que l'appelant ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue d'agir au sens de l'art. 2232 du *Code civil du Bas-Canada*. La Cour d'appel confirme à l'unanimité cette décision.

Origine:	Qué.
N° du greffe:	25022
Arrêt de la Cour d'appel:	Le 4 octobre 1995
Avocats:	Me Martin Gauthier pour l'appelant Me Thomas A. Lavin pour l'intimée

25707

STÉPHANE MÉNARD v. HER MAJESTY THE QUEEN

Criminal law - Evidence - Consciousness of guilt - Whether the standard jury charge with respect to consciousness of guilt should include an instruction that the reasonable doubt standard applies to evidence of consciousness of guilt - Hearsay - What is the meaning of necessity in the principled approach to the hearsay rule - What is the proper application of the curative proviso s. 686(1)(b)(iii) where the accused has testified - Whether evidence of disposition should be admitted on the basis that it is also part of the narrative.

The Appellant was convicted of second degree murder. The victim was a taxi driver in Montreal. On April 12, 1991, the victim dropped his wife off at work in Montreal. Later that day, his taxi was discovered submerged in the Madawaska River near Arnprior. His body was not found until June 9, 1991, when it was discovered off the side of a road approximately 10 to 15 minutes drive from Arnprior. An autopsy revealed that he had been killed by multiple stab wounds to the back. The issue at trial was whether it was the Appellant who had killed him.

On April 12, 1991, a man noticed a taxi being driven towards the Madawaska River. He ran towards the river and saw the taxi sinking into the water and noticed the Appellant with a duffle bag and what appeared to be clothing. He called the police. Constable Nicholas arrived and asked the Appellant what had happened. The Appellant told the officer that Phil had picked him up near Kanata, had been driving crazily and at the top of the hill told him the ride was over. The Appellant claimed that Phil drove the car into the water and drove away. Other officers found wet clothes of which some had red stains on them. The Appellant originally said that the clothes were Phil's, then that all were Phil's except the jeans and at trial admitted that all the clothes were the Appellant's. The Appellant was arrested for possession of a stolen car. An analysis was done of soil samples from the area and debris from the Appellant's boots. The forensic scientist concluded that the debris from the boots was not distinguishable from the body site soil samples. The forensic scientist was ill at the time of the trial and his evidence from the preliminary inquiry was admitted under s. 715 of the *Criminal Code*.

At trial, the trial judge broke up his charge to the jury, giving portions of his instructions at the outset, further instructions on two occasions and completed the charge at the end. The trial judge provided the jury with transcriptions of the portions immediately after delivering them and gave them copies of his handwritten notes for the final portion. The trial judge charged the jury concerning consciousness of guilt and told them whether the alleged false statement, the hiding of evidence and flight were attempts by the Appellant to conceal his role in the murder was for the jury to decide. The Appellant was convicted by the jury. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeal.

Origin of the case:	Ontario
File No.:	25707
Judgment of the Court of Appeal:	July 3, 1996
Counsel:	Clayton C. Ruby and Jill Copeland for the Appellant Gary Trotter and Trevor Shaw for the Respondent

25707

STÉPHANE MÉNARD c. SA MAJESTÉ LA REINE

Droit criminel - Preuve - Conscience coupable - L'exposé type au jury relativement à la conscience coupable devrait-il contenir une directive suivant laquelle la norme du doute raisonnable s'applique à la preuve de conscience coupable? - Voir-dire - Quelle est la signification de la nécessité dans la façon rationnelle d'aborder la règle du oui-dire? - Quelle est la bonne façon d'appliquer la disposition réparatrice de l'art. 686(1)(b)(iii) lorsque l'accusé a témoigné? - La preuve de la disposition devrait-elle être admise sur le fondement qu'elle fait également partie d'un témoignage narratif?

L'appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. La victime était un chauffeur de taxi de Montréal. Le 12 avril 1991, la victime a déposé son épouse au travail à Montréal. Plus tard le même jour, son taxi a été découvert submergé dans la rivière Madawaska près d'Arnprior. Son corps n'a été découvert que le 9 juin 1991, près d'un chemin à 10 ou 15 minutes de route d'Arnprior. L'autopsie a révélé qu'il était mort des suites de multiples coups de couteau dans le dos. Au procès, la question était de savoir si c'était l'appelant qui l'avait tué.

Le 12 avril 1991, un homme a remarqué un taxi qui se dirigeait vers la rivière Madawaska. Il a couru vers la rivière et a vu le taxi qui s'enfonçait dans l'eau et a remarqué l'appelant qui portait un sac à fourbi et ce qui paraissait être des vêtements. Il a appelé la police. L'agent Nicholas est arrivé et a demandé à l'appelant ce qui s'était passé. L'appelant a dit à l'agent que Phil l'avait fait monter près de Kanata, avait conduit follement et lui avait dit au sommet de la côte que le voyage était terminé. L'appelant a prétendu que Phil a dirigé l'auto vers la rivière et s'en est allé. D'autres agents ont trouvé des vêtements mouillés dont certains portaient des taches rouges. L'appelant a d'abord dit qu'il s'agissait des vêtements de Phil, puis qu'ils étaient tous à Phil à l'exception du jean et, au procès, il a admis que tous les vêtements étaient les siens. L'appelant a été arrêté pour possession d'une auto volée. On a fait une analyse d'échantillons du sol de l'endroit et de débris provenant des bottes de l'appelant. L'expert en criminalistique a conclu que les débris provenant des bottes ne pouvaient être distingués des échantillons de sol prélevés à l'endroit où a été découvert le corps. L'expert en criminalistique était malade au moment du procès et le témoignage qu'il avait rendu à l'enquête préliminaire a été admis en vertu de l'art. 715 du *Code criminel*.

Le juge du procès a divisé son exposé au jury, donnant des parties de ses directives au début, d'autres directives à deux occasions, et à la fin il a complété l'exposé. Le juge du procès a fourni au jury des transcriptions des parties immédiatement après les avoir données, et leur a remis des copies de ses notes écrites pour la partie finale. Le juge du procès a fait un exposé concernant la conscience coupable et a dit au jury qu'il lui appartenait de décider si la déclaration qu'on allègue être fausse, la dissimulation de preuve et la fuite étaient des tentatives de la part de l'appelant de cacher le rôle qu'il avait joué dans le meurtre. Le jury a reconnu l'appelant coupable. La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté.

Origine:	Ontario
N° du greffe:	25707
Arrêt de la Cour d'appel:	Le 3 juillet 1996
Avocats:	Clayton C. Ruby et Jill Copeland pour l'appelant Gary Trotter et Trevor Shaw pour l'intimée

25775/25854 RICHARD GERRY WHITE v. HER MAJESTY THE QUEEN and YVES RHEAL CÔTÉ v. HER MAJESTY THE QUEEN

Criminal Law - Evidence - Whether consciousness of guilt evidence must be proven beyond a reasonable doubt - Whether trial judge failed to instruct jury properly regarding the need for evidence to support or confirm a witness's testimony - Whether trial judge erred in his jury instructions regarding evidence of planning and deliberation - Whether trial judge erred by excluding from the jury the possibility that reasonable doubt might arise from a lack of evidence - When is the "no probative value" instruction in *R. v. Arcangioli* [1994] 1 S.C.R. 129 mandated.

In August, 1989, Wei Kueng Chiu ("the victim") was murdered at an isolated location near Ottawa. He was shot twice with a shot gun and four times by a semi-automatic hand gun. His body was discovered on August 27, 1989. The victim and the Appellants, Yves Rheal Côté ("Côté") and Richard Gerry White ("White"), were friends and had been inmates together in Joyceville Penitentiary. They were often seen together. The three men had been seen together about 8:00 p.m. on August 26, 1989. The Appellants were seen together a few hours later and on the next day, but without the victim.

On August 27 or 28, the Appellants left Ottawa. Following their departures, they both missed meetings with parole officers. A friend of the Appellants ("Corner"), testified that on August 29, 1989, he met the Appellants in a motel room and lent them one of his cars. He testified that during the meeting Côté said that they had "better see what it is like down in Ottawa", and, after a telephone call to Ottawa, said "everything is cool, there is no heat". He also testified that White said that "they had snuffed somebody". Corner has a lengthy criminal record including numerous offences of dishonesty. The Appellants then committed two bank robberies during which Côté fired gunshots, leaving behind shells and cartridge cases that matched those found at the scene of the murder. The Appellants returned to Ottawa and were arrested at gunpoint after a police chase. The shotgun used in the murder and the robberies was found in the car that the Appellants had been driving. The handgun used in the murder was discarded by White as he fled from the police.

At trial, the Crown introduced the Appellants' departure from Ottawa, their comments to Corner, their attempts to avoid arrest and White's attempt to dispose of the handgun as evidence of their consciousness of guilt. The

Appellants were convicted of first degree murder by judge and jury. The Appellants' appeals were dismissed by the Ontario Court of Appeal.

Origin of the case: Ontario
File No.: 25775 and 25854
Judgment of the Court of Appeal: June 28, 1996
Counsel: David E. Harris for the Appellant White
Patrick F.D. McCann for the Appellant Côté
Susan Reid for the Respondent

25775/25854 RICHARD GERRY WHITE c. SA MAJESTÉ LA REINE et YVES RHEAL CÔTÉ c. SA MAJESTÉ LA REINE

Droit criminel - Preuve - La conscience d'être coupable doit-elle être établie hors de tout doute raisonnable? - Le juge du procès a-t-il omis de donner au jury les directives appropriées sur l'exigence selon laquelle de la preuve doit étayer ou confirmer le témoignage d'un témoin? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans ses directives au jury sur la preuve concernant la planification et le caractère intentionnel? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur lorsqu'il a exclu des conclusions possibles du jury le doute raisonnable pour manque de preuve? - Quand la directive «sur la valeur probante» énoncée dans *R. c. Argangioli*, [1994] 1 R.C.S. 129, s'applique-t-elle?

En août 1989, Wei Kueng Chiu (la «victime») a été assassiné dans un endroit isolé, près d'Ottawa. Il a reçu deux projectiles d'un fusil et quatre projectiles d'un pistolet semi-automatique. Son corps a été découvert le 27 août 1989. La victime et les appelants, Yves Rheal Côté («Côté») et Richard Gerry White («White»), étaient des amis et avaient été détenus à la même époque à l'Établissement de Joyceville. On les voyait souvent ensemble. Les trois hommes avaient été vus ensemble vers 20 h, le 26 août 1989. Les appelants ont été vus ensemble quelques heures plus tard et le lendemain, mais sans la victime.

Le 27 ou 28 août, les appelants ont quitté Ottawa. À la suite de leur départ, ils ont tous les deux manqué des rendez-vous avec leurs agents de liberté conditionnelle. Un ami des appelants («Corner») a témoigné les avoir rencontrés le 29 août dans une chambre de motel et leur avoir prêté l'une de ses voitures. Il a témoigné qu'à cette occasion, Côté a dit qu'ils [TRADUCTION] «feraient mieux de vérifier ce qui se passe à Ottawa» et, après avoir téléphoné à Ottawa, que [TRADUCTION] «tout est en ordre, qu'il n'y a rien à craindre». Il a également témoigné que White a dit qu'ils [TRADUCTION] «avaient éliminé quelqu'un». Corner a un important casier judiciaire qui comprend, entre autres, plusieurs infractions pour manque de probité. Les appelants ont par la suite commis deux vols de banque au cours desquels Côté s'est servi d'un fusil, laissant derrière lui des cartouches et des douilles identiques à celles qui ont été trouvées sur le lieu du meurtre. Les appelants sont retournés à Ottawa où, après les avoir pourchassés, des policiers les ont arrêtés en braquant leurs armes sur eux. Le fusil utilisé lors du meurtre et des vols a été retrouvé dans la voiture dont les appelants se servaient. En fuyant les policiers, White s'est débarrassé du pistolet utilisé lors du meurtre.

Au procès, la Couronne a soutenu que le départ des appelants d'Ottawa, les remarques qu'ils ont faites à Corner, leurs tentatives d'éviter d'être arrêtés et la tentative de White de se débarrasser du pistolet établissaient qu'ils étaient conscients de leur culpabilité. Les appelants ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré à l'issue d'un procès devant juge et jury. Les appels interjetés par les appelants ont été rejetés par la Cour d'appel de l'Ontario.

Origine: Ontario
N^{os} du greffe: 25775 et 25854
Arrêt de la Cour d'appel: Le 28 juin 1996
Avocats: David E. Harris, pour l'appelant White
Patrick F.D. McCann, pour l'appelant Côté
Susan Reid, pour l'intimée

**MINISTER OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE AND KYORIN
PHARMACEUTICAL CO. LTD.**

Commercial law - Contracts - Sub-licence - Evidence - Property law - Patents - Whether the Federal Court of Appeal erred in its construction of the contract between Apotex and Novopharm, the construction of which was agreed to by the parties to the agreement but challenged by a stranger to the contract - Whether the Federal Court of Appeal erred in considering themselves bound by the prior decision in *Apotex Inc. v. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A) - Whether the Appellant's allegations of non-infringement were premature.

The Respondents brought an application for judicial review seeking an order prohibiting the Minister of National Health and Welfare from issuing a Notice of Compliance to the Appellant for the antibiotic Norfloxacin until after the expiry of its patent. The Respondent Merck and Co. Inc. is the exclusive holder of a licence and the Respondent Merck Frosst Canada Inc. is the sole sublicensee. Merck is the only holder of the Notice of Compliance for Norfloxacin.

On April 19, 1993, Apotex sent an Notice of Allegation alleging non-infringement of the patent on the basis that Apotex will obtain Norfloxacin in bulk form from or through Novopharm Limited, which holds a valid compulsory licence for Norfloxacin dated October 1, 1991. Under the licence, Novopharm was subject to two prohibitions with respect to Norfloxacin: it was not entitled to import Norfloxacin for sale for consumption in Canada until July 2, 1996, and it was not entitled to produce Norfloxacin for sale for consumption in Canada until July 2, 1993. Novopharm was entitled to import bulk Norfloxacin into Canada for formulation and export and to manufacture Norfloxacin in Canada for export sales, both without a Notice of Compliance.

Apotex was to obtain Norfloxacin from Novopharm under the terms of an agreement entered into between Apotex and Novopharm on November 27, 1992. Apotex intended to formulate and sell 400mg tablets of Norfloxacin, but did not specify where the sales would be made. Apotex claimed that this was non-infringing activity because of Novopharm's compulsory licence for Norfloxacin.

The application for judicial review was granted, and the Minister was prohibited from issuing a Notice of Compliance to Apotex for Norfloxacin until after the expiry of the patent. The Federal Court of Appeal dismissed an appeal, applied the decisions in *Apotex Inc. v. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A.) (S.C.C. File No.25348) and *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (24 April 1996) A-120-95 (F.C.A.) (S.C.C. File No.25402), in which another panel of the Federal Court of Appeal held that the Agreement was an invalid sub-licence.

Origin of the case:	Federal Court of Canada
File No.:	25419
Judgment of the Court of Appeal:	May 8, 1996
Counsel:	H.B.Radomski, Richard Naiberg and David Scrimger for the Appellant J.Nelson Landry and Judith Robinson for the Respondents Merck Frosst Canada, Merck and Kyorin Pharmaceutical F.B. Woyiwada for the Respondent Minister

**25419 APOTEX INC. c. MERCK FROSST CANADA INC. ET MERCK & CO. INC., ET LE
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET KYORIN
PHARMACEUTICAL CO. LTD.**

Droit commercial - Contrats - Sous-licence - Preuve - Droit des biens - Brevets - La Cour d'appel fédérale a-t-elle mal interprété le contrat intervenu entre Apotex et Novopharm, dont l'interprétation avait été acceptée par les parties à l'accord mais contestée par un étranger au contrat? - La Cour d'appel fédérale a-t-elle commis une erreur en se considérant liée par sa décision antérieure *Apotex Inc. c. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.)? - Les allégations de non-contrefaçon présentées par l'appelante étaient-elles prématurées?

Les intimées ont présenté une demande de contrôle judiciaire sollicitant une ordonnance qui interdit au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social d'accorder à l'appelante un avis de conformité pour l'antibiotique norfloxacin avant l'expiration de son brevet. L'intimée Merck and Co. Inc. est le titulaire exclusif d'une licence

et l'intimée Merck Frosst Canada Inc. est le seul sous-titulaire de licence. Merck est le seul titulaire de l'avis de conformité pour le norfloxacine.

Le 19 avril 1993, Apotex a expédié un avis d'allégation suivant lequel il n'y avait pas contrefaçon du brevet sur le fondement qu'Apotex obtiendrait le norfloxacine en vrac de ou par l'intermédiaire de Novopharm Limited qui détient une licence obligatoire valide pour le norfloxacine datée du 1^{er} octobre 1991. La licence imposait à Novopharm deux interdictions relativement au norfloxacine: elle n'avait pas droit d'importer le norfloxacine pour la vente en vue de sa consommation au Canada jusqu'au 2 juillet 1996, ni le droit de produire le norfloxacine pour la vente en vue de sa consommation au Canada jusqu'au 2 juillet 1993. Novopharm avait le droit d'importer au Canada le norfloxacine en vrac pour préparation et exportation et de fabriquer le norfloxacine au Canada en vue de la vente à l'exportation, les deux sans disposer d'avis de conformité.

Apotex devait obtenir le norfloxacine de Novopharm en vertu d'un accord conclu entre elles le 27 novembre 1992. Apotex avait l'intention de préparer et vendre des comprimés de 400 mg de Norfloxacine, mais n'a pas précisé où les ventes seraient faites. Apotex a prétendu qu'il ne s'agissait pas d'une activité de contrefaçon à cause de la licence obligatoire de Novopharm pour le norfloxacine.

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie et une ordonnance a interdit au ministre d'accorder à Apotex un avis de conformité pour le norfloxacine jusqu'à l'expiration du brevet. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel, appliqué les décisions *Apotex Inc. c. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.) (C.S.C., n° du greffe 25348) et *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (24 avril 1996) A-120-95 (C.A.F.) (C.S.C., n° du greffe 25402), dans lesquelles une formation différente de la Cour d'appel fédérale a conclu que l'accord n'était pas une sous-licence valide.

Origine: Cour d'appel fédérale

N° de greffe: 25419

Arrêt de la Cour d'appel: le 8 mai 1996

Avocats: H.B. Radomski, Richard Naiberg et David Scrimger pour l'appelante
J.Nelson Landry et Judith Robinson pour les intimées Merck Frosst Canada, Merck et Kyorin
Pharmaceutical
Frederick Woyiwada pour le ministre intimé

25348 APOTEX INC. v. ELI LILLY AND COMPANY AND ELI LILLY CANADA INC. AND THE MINISTER OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

Commercial law - Contracts - Sub-licence - Evidence - Property law - Patents - Whether the Federal Court of Appeal erred in its construction of the contract between Apotex and Novopharm, the construction of which was agreed to by the parties to the agreement but challenged by a stranger to the contract, when the construction agreed to by the parties was supportable on the plain meaning of the contract.

Eli Lilly and Company ("Eli Lilly") is the owner of two Canadian patents for medicine with the common name nizatidine and for the synthesis of nizatidine. In 1987, the Department of National Health and Welfare granted a Notice of Compliance to Eli Lilly Canada Inc. ("Lilly Canada") to market capsules of nizatidine in Canada. In January 1990, Novopharm Limited applied for a compulsory licence under the patents owned by Eli Lilly. Despite Lilly Canada's objections, the compulsory licence was granted. Along with other terms, the licence permitted Novopharm to make nizatidine for the production of medicine. The licence permitted Eli Lilly to terminate it upon any breach of the terms of the licence. If Novopharm notified Eli Lilly in writing that it disputed the breach, the licence would not terminate pending adjudication by a Court or by an arbitration procedure agreed on by the parties.

In November 1992, Novopharm and Apotex entered into an Agreement in anticipation of proposed changes to the *Patent Act* which would eliminate compulsory licensing and threaten their existing licences and licence applications. The Agreement was drafted without the assistance of legal counsel.

In February 1993, most of the amendments to the *Act* came into force and new Regulations came into force in March. These Regulations altered the procedures governing the issuance of notices of compliance by strengthening the monopoly position of the patentee. Lilly Canada submitted a patent list that included the patents concerning

nizatidine. Apotex sent a Notice of Allegation to Eli Lilly alleging that no claim for the medicine itself and no claim for the use of the medicine would be infringed by virtue of it making, constructing, using or selling nizatidine capsules due to the Agreement.

By originating notice of motion, the Respondents brought an application to prohibit the Minister from issuing a Notice of Compliance to Apotex in relation to the capsules of nizatidine or alternatively, to postpone the issuance until after December 31, 1997. By letter of July 15, 1995, Eli Lilly terminated the licence alleging that Novopharm breached the licence by conferring a sublicense to Apotex. Novopharm disputed the allegation of breach. The application for judicial review was allowed. McGillis J. issued an order prohibiting the Minister from issuing a Notice of Compliance to Apotex until after the expiration of the patents. Apotex appealed and the appeal was dismissed on the basis that the Agreement was a sublicense, the terms of Novopharm's licence had been breached and the licence had been terminated.

Origin of the case:	Federal Court of Appeal
File No.:	25348
Judgment of the Court of Appeal:	April 1, 1996
Counsel:	H.B. Radomski, Richard Naiberg and David Scrimger for the Appellant Anthony G. Creber for the Respondents Eli Lilly and Lilly Canada Frederick Woyiwada for the Respondent Minister

**25348 APOTEX INC. c. ELI LILLY AND COMPANY ET ELI LILLY CANADA INC. ET LE
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL**

Droit commercial - Contrats - Sous-licence - Preuve - Droit des biens - Brevets - La Cour d'appel fédérale a-t-elle mal interprété le contrat intervenu entre Apotex et Novopharm, dont l'interprétation avait été acceptée par les parties à l'accord mais contestée par un étranger au contrat, lorsque l'interprétation acceptée par les parties pouvait être justifiée suivant le sens clair du contrat?

Eli Lilly and Company ("Eli Lilly") est titulaire de deux brevets canadiens pour un médicament communément appelé nizatidine et pour la synthèse de la nizatidine. En 1987, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a accordé un avis de conformité à Eli Lilly Canada Inc. ("Lilly Canada") lui permettant de commercialiser des gélules de nizatidine au Canada. En janvier 1990, Novopharm Limited a demandé une licence obligatoire en vertu des brevets détenus par Eli Lilly. Malgré l'opposition de Lilly Canada, la licence obligatoire a été accordée. La licence permettait entre autres à Novopharm de fabriquer de la nizatidine en vue de la production d'un médicament. Eli Lilly pouvait révoquer la licence dès qu'il y avait violation de ses modalités. Si Novopharm avisait Eli Lilly par écrit qu'elle contestait la violation, la licence demeurerait en vigueur tant qu'une décision ne serait pas rendue par un tribunal ou un arbitre suivant une procédure convenue par les parties.

En novembre 1992, Novopharm et Apotex ont signé un accord en prévision de modifications projetées de la *Loi sur les brevets* qui élimineraient les licences obligatoires et mettraient en péril leurs licences existantes et leurs demandes de licence. L'accord a été rédigé sans l'aide de conseillers juridiques.

En février 1993, la plupart des modifications de la *Loi* sont entrées en vigueur et un nouveau règlement est entré en vigueur en mars. Ce règlement modifiait les procédures régissant l'émission d'avis de conformité en renforçant le monopole du titulaire de brevet. Lilly Canada a présenté une liste de brevets sur laquelle figuraient les brevets relatifs à la nizatidine. Apotex a fait parvenir à Eli Lilly un avis d'allégation suivant lequel aucune revendication concernant le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente, par elle, de gélules de nizatidine en raison de l'accord.

Par avis introductif de requête, les intimées ont demandé une ordonnance qui interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex relativement aux gélules de nizatidine ou, subsidiairement, reporte la délivrance après le 31 décembre 1997. Par lettre du 15 juillet 1995, Eli Lilly a révoqué la licence, alléguant que Novopharm avait violé la licence en accordant une sous-licence à Apotex. Novopharm a contesté l'allégation de violation. La

demande de contrôle judiciaire a été accueillie. Le juge McGillis a rendu une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex avant l'expiration des brevets. L'appel interjeté par Apotex a été rejeté sur le fondement que l'accord était une sous-licence, que les modalités de la licence de Novopharm avaient été violées et que la licence avait été révoquée.

Origine: Cour d'appel fédérale

N° de greffe: 25348

Arrêt de la Cour d'appel: le 1^{er} avril 1996

Avocats: H.B. Radomski, Richard Naiberg et David Scrimger pour l'appelante
Antony G. Greber pour les intimées Eli Lilly and Lilly Canada
Frederick Woyiwada pour le ministre intimé

**25402 NOVOPHARM LIMITED v. ELI LILLY AND COMPANY AND ELI LILLY CANADA INC.
AND THE MINISTER OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE**

Commercial law - Contracts - Sub-licence - Evidence - Property law - Patents -Whether the Federal Court of Appeal erred in its construction of the contract between Apotex and Novopharm, the construction of which was agreed to by the parties to the agreement but challenged by a stranger to the contract, when the construction agreed to by the parties was supportable on the plain meaning of the contract - Whether the Federal Court of Appeal erred in considering themselves bound by the prior decision in *Apotex Inc. v. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A).

Eli Lilly and Company ("Eli Lilly") is the owner of two Canadian patents for medicine with the common name nizatidine and for the synthesis of nizatidine. In 1987, the Department of National Health and Welfare granted a Notice of Compliance to Eli Lilly Canada Inc. ("Lilly Canada") to market capsules of nizatidine in Canada. In January 1990, Novopharm Limited applied for a compulsory licence under the patents owned by Eli Lilly. Despite Lilly Canada's objections, the compulsory licence was granted. Along with other terms, the licence permitted Novopharm to make nizatidine for the production of medicine. The licence permitted Eli Lilly to terminate it upon any breach of the terms of the licence. If Novopharm notified Eli Lilly in writing that it disputed the breach, the licence would not terminate pending adjudication by a Court or by an arbitration procedure agreed on by the parties.

In November 1992, Novopharm and Apotex entered into an Agreement in anticipation of proposed changes to the *Patent Act* which would eliminate compulsory licensing and threaten their existing licences and licence applications. The Agreement was drafted without the assistance of legal counsel.

In February 1993, most of the amendments to the *Act* came into force and new Regulations came into force in March. These Regulations altered the procedures governing the issuance of notices of compliance by strengthening the monopoly position of the patentee. Lilly Canada submitted a patent list that included the patents concerning nizatidine. Apotex wished to obtain a Notice of Compliance under the new regulatory scheme and sent a Notice of Allegation to Eli Lilly alleging that no claim for the medicine itself and no claim for the use of the medicine would be infringed by virtue of it making, constructing, using or selling nizatidine capsules due to the Agreement.

By letter of July 15, 1995, Eli Lilly terminated the licence alleging that Novopharm breached the licence by conferring a sublicense to Apotex. Novopharm replied by letter disputing the allegation of breach. By letter dated July 30, 1993, Novopharm issued a Notice of Allegation in support of its application for a Notice of Compliance and relied on its licence as the basis for its non-infringement of the patents owned by Eli Lilly.

In September 1993, the Respondents brought an application to prohibit the Minister from issuing a Notice of Compliance to Novopharm until after the expiry of the patents, or alternatively, until after December 31, 1997. The application for judicial review was dismissed on the basis that the Agreement was a supply agreement rather than a sublicense. The Federal Court of Appeal allowed the appeal.

Origin of the case: Federal Court of Appeal

File No.: 25402
Judgment of the Court of Appeal: April 24, 1996

Counsel: Donald N. Plumley Q.C. and H. Scott Fairley for the Appellant
Anthony G. Creber for the Respondents Eli Lilly and Lilly Canada
Frederick Woyiwada for the Respondent Minister

**25402 NOVOPHARM LIMITED c. ELI LILLY AND COMPANY ET ELI LILLY CANADA INC.
ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL**

Droit commercial - Contrats - Sous-licence - Preuve - Droit des biens - Brevets - La Cour d'appel fédérale a-t-elle mal interprété le contrat intervenu entre Apotex et Novopharm, dont l'interprétation avait été acceptée par les parties à l'accord mais contestée par un étranger au contrat, lorsque l'interprétation acceptée par les parties pouvait être justifiée suivant le sens clair du contrat? - La Cour d'appel fédérale a-t-elle commis une erreur en se considérant liée par sa décision antérieure *Apotex Inc. c. Eli Lilly* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.)?

Eli Lilly and Company ("Eli Lilly") est titulaire de deux brevets canadiens pour un médicament communément appelé nizatidine et pour la synthèse de la nizatidine. En 1987, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social a accordé un avis de conformité à Eli Lilly Canada Inc. ("Lilly Canada") lui permettant de commercialiser des gélules de nizatidine au Canada. En janvier 1990, Novopharm Limited a demandé une licence obligatoire en vertu des brevets détenus par Eli Lilly. Malgré l'opposition de Lilly Canada, la licence obligatoire a été accordée. La licence permettait entre autres à Novopharm de fabriquer de la nizatidine en vue de la production d'un médicament. Eli Lilly pouvait révoquer la licence dès qu'il y avait violation de ses modalités. Si Novopharm avisait Eli Lilly par écrit qu'elle contestait la violation, la licence demeurerait en vigueur tant qu'une décision ne serait pas rendue par un tribunal ou un arbitre suivant une procédure convenue par les parties.

En novembre 1992, Novopharm et Apotex ont signé un accord en prévision de modifications projetées de la *Loi sur les brevets* qui élimineraient les licences obligatoires et mettraient en péril leurs licences existantes et leurs demandes de licence. L'accord a été rédigé sans l'aide de conseillers juridiques.

En février 1993, la plupart des modifications de la *Loi* sont entrées en vigueur et un nouveau règlement est entré en vigueur en mars. Ce règlement modifiait les procédures régissant l'émission d'avis de conformité en renforçant le monopole du titulaire de brevet. Lilly Canada a présenté une liste de brevets sur laquelle figuraient les brevets relatifs à la nizatidine. Apotex désirait obtenir un avis de conformité en vertu du nouveau règlement et a fait parvenir à Eli Lilly un avis d'allégation suivant lequel aucune revendication concernant le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente, par elle, de gélules de nizatidine en raison de l'accord.

Par lettre du 15 juillet 1995, Eli Lilly a révoqué la licence, alléguant que Novopharm avait violé la licence en accordant une sous-licence à Apotex. Novopharm a répondu par lettre contestant l'allégation de violation. Par lettre en date du 30 juillet 1993, Novopharm a émis un avis d'allégation à l'appui de sa demande d'avis de conformité et a invoqué sa licence à l'appui de sa non-contrefaçon des brevets dont Eli Lilly était titulaire.

En septembre 1993, les intimées ont demandé une ordonnance qui interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm jusqu'à l'expiration des brevets ou, subsidiairement, que la délivrance soit reportée après le 31 décembre 1997. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée sur le fondement que l'accord était un contrat d'approvisionnement et non une sous-licence. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel.

Origine: Cour d'appel fédérale

N° de greffe: 25402

Arrêt de la Cour d'appel: le 24 avril 1996

Avocats:

Donald N. Plumley, c.r., et H. Scott Fairley pour l'appelante
Anthony G. Greber pour les intimées Eli Lilly and Lilly Canada
Frederick Woyiwada pour le ministre intimé
