

T-1321-97  
2003 FC 978

T-1321-97  
2003 CF 978

**Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.**  
*(Plaintiffs) (Defendants by Counterclaim)*

**Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.**  
*(demandereses) (défenderesses reconventionnelles)*

v.

c.

**Apotex Inc. (Defendant) (Plaintiff by Counterclaim)**

**Apotex Inc. (défenderesse) (demanderesse reconventionnelle)**

and

et

**Apotex Inc. (Defendant) (Plaintiff by Counterclaim)**

**Apotex Inc. (défenderesse) (demanderesse reconventionnelle)**

v.

c.

**Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.**  
*(Plaintiffs) (Defendants by Counterclaim)*

**Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.**  
*(demandereses) (défenderesses reconventionnelles)*

and

et

**Shionogi & Co. Ltd. (Defendant by Counterclaim)**

**Shionogi & Co. Ltd. (défenderesse reconventionnelle)**

**INDEXED AS: ELI LILLY AND CO. v. APOTEX INC. (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ: ELI LILLY AND CO. c. APOTEX INC. (C.F.)**

Federal Court, Aronovitch P.—Ottawa, April 30, and August 18, 2003.

Cour fédérale, protonotaire Aronovitch—Ottawa, 30 avril et 18 août 2003.

*Practice — Pleadings — Amendments — Amendment of statement of claim to ask solicitor-and-client costs, exemplary damages — Plaintiffs say defendant withheld documents, not meeting discovery obligations — Amendment denied — As defendant did eventually disclose evidence, no shifting of burden of proof — Defendant's conduct not attracting exemplary damages award — No part of cause of action — Disclosure delay could be compensated by costs award — Ontario case Bonner v. Day notwithstanding, better view of law pleading disallowed if relevant only to costs — Costs not part of lis between parties — Inexpedient, procedurally unjust to allow matters unrelated to lis to detract from issues for decision at trial — Such pleadings could cause delay, expand discoveries.*

*Pratique — Actes de procédure — Modifications — Modification de la déclaration pour demander des dépens avocat-client et des dommages-intérêts exemplaires — Les demandereses prétendent que la défenderesse a retenu des documents pertinents et a manqué à ses obligations de communication préalable — Modification refusée — Comme la défenderesse a fini par communiquer sa preuve, il n'y a pas eu déplacement du fardeau de la preuve — La conduite de la défenderesse ne justifie pas l'attribution de dommages-intérêts exemplaires — Elle ne fait pas partie de la cause d'action — Le retard dans la communication peut donner lieu à une indemnisation par l'attribution de dépens — Malgré la décision ontarienne Bonner v. Day, la position correcte en droit est que les actes de procédure ne se rapportant qu'aux dépens doivent être radiés — Les dépens ne font pas partie du litige entre les parties — Il n'est ni juste ni efficace sur le plan de la procédure de se laisser détourner, par des questions non reliées au litige, des questions de fond à trancher au procès — De tels actes de procédure peuvent engendrer des retards et élargir la portée de l'enquête préalable.*

*Practice — Costs — Application to amend statement of claim to ask award of solicitor-and-client costs — Solicitor-and-client costs may be awarded in addition to exemplary damages: Orkin, Law of Costs — Double recovery potential not ground to strike pleadings — Whether conduct merely giving rise to costs may be pleaded — Conflicting case law on point reviewed — To permit pleading relevant only to costs dangerous precedent — Costs not part of lis between parties, determined only when trial over — Pleading costs procedurally unjust, inexpedient — Could cause delay, expansion of discoveries.*

The issue herein was whether plaintiffs should be permitted to amend their statement of claim in a patent infringement action to ask for an award of solicitor-and-client costs and exemplary damages. Plaintiffs say that defendant, Apotex, had withheld relevant documents and failed to live up to its obligations at discovery. Apotex resisted the amendment, arguing that the allegations did not disclose a reasonable cause of action and were irrelevant, frivolous and vexatious.

*Held*, the amendment should be denied.

Plaintiffs made reference to the common law principle that, if a party best situated to prove or disprove a fact fails to present relevant evidence, an inference adverse to that party can be made. Plaintiffs have pleaded that information regarding the synthetic processes used by Apotex are within its knowledge but beyond plaintiffs' power to discover so that the burden is on Apotex to prove that a non-infringing process is being used. Plaintiffs accordingly submit that defendant's failure to disclose documents is relevant to its plea of the common law burden.

Apotex suggested that, unlike costs, exemplary damages are awarded to sanction a party's vicious conduct in committing the legal wrong that is the subject of the litigation. Inappropriate conduct of the litigation could justify an increased costs award but not exemplary or punitive damages. In addition, it was defendant's submission that a party may not have both exemplary damages and solicitor-and-client costs in respect of the same conduct as that would amount to double recovery. On this last point, the Court could not agree. In his work *The Law of Costs*, Orkin notes that "courts have not hesitated to award solicitor-and-client costs in addition to an award of exemplary, or aggravated, or punitive damages". So the potential for double recovery was not, in itself, a valid ground to strike the pleadings in question. Even so,

*Pratique — Frais et dépens — Modification de la déclaration pour demander les dépens avocat-client — Les dépens avocat-client peuvent s'ajouter aux dommages-intérêts exemplaires: Orkin, Law of Costs — Le risque de double réparation ne justifie pas la radiation d'actes de procédure — Peut-on plaider une conduite uniquement susceptible d'entraîner l'attribution de dépens? — Examen de décisions contradictoires sur ce point — L'autorisation d'allégations ne concernant que les dépens créerait un dangereux précédent — Les dépens ne font pas partie du litige entre les parties, ils ne sont attribués que lorsque l'instruction est terminée — L'autorisation d'un débat sur les dépens serait injuste et inefficace procéduralement — Elle pourrait entraîner des retards et l'élargissement de la portée de l'enquête préalable.*

La Cour devait déterminer s'il y avait lieu d'autoriser les demanderesse à modifier leur déclaration afférente à une action en contrefaçon de brevet pour demander les dépens avocat-client et des dommages-intérêts exemplaires. Les demanderesse prétendaient que la défenderesse, Apotex, avait retenu des documents pertinents et manqué à ses obligations de communication préalable. Apotex leur opposait que les allégations de la déclaration ne révélaient pas une cause d'action valable et qu'elles étaient sans pertinence, frivoles et vexatoires.

*Jugement*: la modification est refusée.

Les demanderesse ont invoqué le principe de *common law* selon lequel le défaut de la partie la mieux placée pour établir ou contredire un fait de présenter une preuve pertinente peut mener à une déduction qui lui est défavorable. Elles ont fait valoir que les renseignements concernant les procédés de synthèse utilisés par Apotex font partie de ses connaissances particulières, que les demanderesse ne peuvent les découvrir et qu'il incombe à Apotex d'établir qu'elle emploie un procédé non contrefaisant. Les demanderesse ont donc soutenu que le défaut de la défenderesse de communiquer des documents se rapporte à leur allégation relative au fardeau de la preuve en *common law*.

Apotex a fait valoir que, contrairement aux dépens, les dommages-intérêts exemplaires sont attribués pour punir le comportement abusif d'une partie dans la commission de la faute juridique qui fait l'objet du litige. Un comportement inapproprié dans le cours d'un procès peut justifier l'attribution de dépens élevés, mais il ne peut servir à justifier des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. Elle a soutenu en outre qu'une partie ne peut avoir droit à la fois à des dommages-intérêts exemplaires et à des dépens avocat-client pour le même comportement, car cela constituerait une double réparation. La Cour ne lui a pas donné raison sur ce dernier point. Dans son traité *The Law of Costs*, Orkin indique que «les tribunaux n'ont pas hésité à attribuer des dépens avocat-client en plus de dommages-intérêts exemplaires,

defendant's alleged misconduct was not such as to attract an award of exemplary damages as it did not constitute an aggravation of the original injury to plaintiff and form part of the cause of action. Actions claiming damages for defamation or where there was "high-handed and subversive" conduct and in which punitive damages were awarded, were distinguished from the case at bar. Any additional expense suffered by plaintiff as a result of defendant's failure to disclose could be compensated by an award of costs. This was not a matter for an award of punitive or exemplary damages.

As for pleadings containing a claim for solicitor-and-client costs, the Ontario High Court decision in *Bonner v. Day* has been relied upon for the proposition that conduct merely giving rise to costs may be pleaded. But the issue in that case was actually whether pleadings might contain facts relevant to prejudgment interest. And, in *A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong*, another Ontario case, it was said by McRae J. that "to permit a pleading which is only relevant to the issue of costs, whether it be solicitor-and-client costs, or party-and-party costs, would be a dangerous precedent. Costs are not an issue and are not part of the *lis* between the parties" *A.I. Macfarlane* has been followed rather than *Bonner* in numerous Ontario cases. In *Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, Reed J. of this Court acknowledged that the case law on pleading costs was somewhat unsettled" but she also made reference to a Federal Court decision wherein pleadings raising issues relevant only to costs were disallowed. The "result of the proceeding" is a factor considered by the Court in awarding costs, a matter determined only when the trial is over. Costs is an issue properly dealt with in the aftermath of the adjudication of the case on its merits. *A.I. Macfarlane* is the correct view of the law. It is neither expedient nor procedurally just to permit matters unrelated to the *lis*, but going exclusively to costs, to detract from the substantive issues for decision at trial. If such pleadings were allowed to stand, the result might be delay and an expansion of discoveries.

majorés ou punitifs». La perspective d'une double réparation n'est donc pas en soi un motif valide de radiation de l'acte de procédure visé. De toute façon, l'inconduite prétendue de la défenderesse n'était pas de nature à justifier l'attribution de dommages-intérêts exemplaires, car elle ne constituait pas une aggravation du préjudice initial causé au demandeur et elle ne formait pas partie intégrante de la cause d'action. La Cour a distingué la présente espèce des actions en diffamation ou des instances marquées par une conduite «désinvolte et subversive» qui avaient donné lieu à l'attribution de dommages-intérêts punitifs. Toute dépense supplémentaire occasionnée aux demandresses par suite du défaut de divulgation de la défenderesse pouvait être indemnisée par l'attribution de dépens. Il ne s'agissait pas d'un cas où l'attribution de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires se justifiait.

Relativement aux actes de procédure demandant des dépens avocat-client, la décision *Bonner c. Day* de la Haute Cour de l'Ontario a été citée à l'appui de la position qu'on peut plaider un comportement justifiant uniquement des dépens, mais il s'agissait, dans cette affaire, de savoir si les actes de procédure pouvaient inclure des faits touchant les intérêts antérieurs au jugement. Dans un autre arrêt ontarien, *A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong*, le juge McRae a déclaré «qu'autoriser un acte de procédure qui ne concerne que les dépens, qu'il s'agisse des dépens avocat-client ou des dépens partie-partie, créerait un dangereux précédent. Les dépens ne sont pas une question et ne forment pas partie du litige». Une abondante jurisprudence ontarienne a suivi cet arrêt plutôt que la décision *Bonner*. Dans la décision *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* de notre Cour, la juge Reed a noté que la jurisprudence relative aux actes de procédure concernant les dépens était «quelque peu flottante», mais elle a également signalé une décision de la Cour où des actes de procédure qui soulevaient des questions portant exclusivement sur les dépens ont été radiés. Le «résultat de l'instance» est un facteur pris en considération par la Cour dans l'attribution des dépens, mais il n'intervient qu'au moment où les questions de fond du procès ont été réglées. Les questions relatives aux dépens sont normalement réglées après la décision sur les allégations de fond. L'arrêt *A.I. Macfarlane* constitue la jurisprudence correcte. Il n'est ni juste ni efficace sur le plan de la procédure de se laisser détourner, par des questions non reliées au litige et portant exclusivement sur le droit aux dépens, des questions de fond à trancher au procès. Autoriser ces actes de procédure pourrait engendrer des retards et inutilement élargir la portée de l'enquête préalable.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 221(1), 400(3).  
*Rules of Civil Procedure*, O. Reg. 560/84, R. 57.01(1).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 221(1), 400(3).  
*Règles de procédure civile*, Règl. Ont. 560/84, R. 57.01(1).

## CASES JUDICIAALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong* (1986), 55 O.R. (2d) 89; 10 C.P.C. (2d) 25 (H.C.); *Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 378 (F.C.T.D.).

## NOT FOLLOWED:

*Apotex Inc. v. Glaxo Group Ltd.*, 2001 FCT 1351; [2001] F.C.J. No. 1863 (T.D.) (QL); *Bonner v. Day* (1985), 49 O.R. (2d) 268; 47 C.P.C. 278; [1985] I.L.R. 7167 (H.C.); *Royal Bank of Canada v. Fogler, Rubinoff* (1985), 3 C.P.C. (2d) 248 (Ont. H.C.).

## DISTINGUISHED:

*Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 84; 145 D.L.R. (3d) 270; 71 C.P.R. (2d) 20 (H.C.); affd (1984), 47 O.R. (2d) 287; 11 D.L.R. (4th) 320; 1 C.P.R. (3d) 507 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1985] 1 S.C.R. v; *Ross v. Lamport*, [1957] O.R. 402; (1957), 9 D.L.R. (2d) 585 (C.A.); *Leenen v. Canadian Broadcasting Corp.* (2001), 54 O.R. (3d) 612; 6 C.C.L.T. (3d) 97; 147 O.A.C. 317 (C.A.); *Hill v. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 S.C.R. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 184 N.R. 1; *Atlas Janitorial Services Co. v. Germanis* (1994), 53 C.P.R. (3d) 1 (Ont. Gen. Div.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [1999] F.C.J. No. 296 (T.D.) (QL).

## CONSIDERED:

*Starline Agencies Inc. v. MacIntosh Graphics Inc.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 263; 26 F.T.R. 159 (F.C.T.D.).

## REFERRED TO:

*Visx Inc. v. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (F.C.A.); *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 360 (F.C.T.D.); *Olson v. (New Home Certification Program) Alberta* (1986), 69 A.R. 356; 44 Alta. L.R. (2d) 207 (Q.B.); *Waters v. MTI Canada Ltd.* (1996), 19 C.C.E.L. (2d) 24 (Ont. Gen. Div.); *Millar v. General Motors of Canada Ltd.* (2002), 27 B.L.R. (3d) 300 (Ont. S.C.); *Delray Development Corp. v. Rexe* (1986), 13 C.P.C. (2d) 133 (Ont. H.C.); *Wood Gundy Inc. v. Financial Trustco Capital Ltd.* (1988), 26 C.P.C. (2d) 274 (Ont. H.C.); *Drexler v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.*, [1995] O.J. No. 899 (Gen. Div.) (QL); *Rundle v. Kruspe* (1998), 67 O.T.C. 296 (Ont. Gen. Div.); *Four Twenty-Seven Investments Ltd. (Trustee*

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong* (1986), 55 O.R. (2d) 89; 10 C.P.C. (2d) 25 (H.C.); *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 378 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISIONS NON SUIVIES:

*Apotex Inc. c. Glaxo Group Ltd.*, 2001 FCT 1351; [2001] F.C.J. n° 1863 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Bonner v. Day* (1985), 49 O.R. (2d) 268; 47 C.P.C. 278; [1985] I.L.R. 7167 (H.C.); *Royal Bank of Canada v. Fogler, Rubinoff* (1985), 3 C.P.C. (2d) 248 (H.C. Ont.).

## DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 84; 145 D.L.R. (3d) 270; 71 C.P.R. (2d) 20 (H.C.); conf. par (1984), 47 O.R. (2d) 287; 11 D.L.R. (4th) 320; 1 C.P.R. (3d) 507 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1985] 1 R.C.S. v; *Ross v. Lamport*, [1957] O.R. 402; (1957), 9 D.L.R. (2d) 585 (C.A.); *Leenen v. Canadian Broadcasting Corp.* (2001), 54 O.R. (3d) 612; 6 C.C.L.T. (3d) 97; 147 O.A.C. 317 (C.A.); *Hill c. Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 184 N.R. 1; *Atlas Janitorial Services Co. v. Germanis* (1994), 53 C.P.R. (3d) 1 (Div. gén. Ont.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, [1999] A.C.F. n° 296 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Starline Agencies Inc. c. MacIntosh Graphics Inc.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 263; 26 F.T.R. 159 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Visx Inc. c. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (C.A.F.); *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 360 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Olson v. (New Home Certification Program) Alberta* (1986), 69 A.R. 356; 44 Alta. L.R. (2d) 207 (B.R.); *Waters v. MTI Canada Ltd.* (1996), 19 C.C.E.L. (2d) 24 (Div. gén. Ont.); *Millar v. General Motors of Canada Ltd.* (2002), 27 B.L.R. (3d) 300 (C.S. Ont.); *Delray Development Corp. v. Rexe* (1986), 13 C.P.C. (2d) 133 (H.C. Ont.); *Wood Gundy Inc. v. Financial Trustco Capital Ltd.* (1988), 26 C.P.C. (2d) 274 (H.C. Ont.); *Drexler v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.*, [1995] O.J. No. 899 (Div. gén.) (QL); *Rundle v. Kruspe* (1998), 67 O.T.C. 296 (Div. gén. Ont.); *Four Twenty-Seven Investments Ltd. (Trustee of) v. Ryan*,

*of v. Ryan*, [1988] O.J. No. 244 (H.C.) (QL); *Norac Systems International Inc. v. Massload Technologies Inc.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 88; 115 F.T.R. 289 (F.C.T.D.); *Nolan v. Silix International Chemical Systems Inc.*, [1994] F.C.J. No. 1599 (T.D.) (QL).

## AUTHORS CITED

Orkin, M. *The Law of Costs*, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2003.

APPLICATION to amend a statement of claim to ask for solicitor and client costs and exemplary damages for defendant's failure to discharge certain obligations regarding discoveries. Application denied.

## APPEARANCES:

*Patrick S. Smith* and *Kristi Rowe* for plaintiffs (defendants by counterclaim) Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.  
*David Scrimger* for defendant (plaintiff by counterclaim).  
*David Morrow* and *Colin B. Ingram* for defendant by counterclaim Shionogi & Co. Ltd.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for plaintiffs (defendants by counterclaim) Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.  
*Goodmans LLP*, Toronto, for defendant (plaintiff by counterclaim).  
*Smart & Biggar*, Ottawa, for defendant by counterclaim Shionogi & Co. Ltd.

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

[1] ARONOVITCH P.: The plaintiffs, (Lilly) wish to amend their statement of claim in the context of a patent infringement suit relating to the antibiotic drug cefaclor. Apotex manufactures and sells its own product, Apo-Cefaclor, in Canada. The bulk active ingredient in Apotex' cefaclor is said to be infringing by the use of the intermediate compounds or processes claimed in the eight patents at issue. It is fair to summarize the substantive matters in dispute between the parties as

[1988] O.J. No. 244 (H.C.) (QL); *Norac Systems International Inc. c. Massload Technologies Inc.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 88; 115 F.T.R. 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Nolan c. Silix International Chemical Systems Inc.*, [1994] F.C.J. n° 1599 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

## DOCTRINE

Orkin, M. *The Law of Costs*, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2003.

DEMANDE de modification d'une déclaration afin de demander les dépens avocat-client et des dommages-intérêts exemplaires au motif que la défenderesse avait manqué à certaines obligations en matière de communication préalable. Demande rejetée.

## ONT COMPARU:

*Patrick S. Smith* et *Kristi Rowe* pour les demandresses (défenderesses reconventionnelles) Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.  
*David Scrimger* pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle).  
*David Morrow* et *Colin B. Ingram* pour la défenderesse reconventionnelle Shionogi & Co. Ltd.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, pour les demandresses (défenderesses reconventionnelles) Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.  
*Goodmans LLP*, Toronto, pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle).  
*Smart & Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse reconventionnelle Shionogi & Co. Ltd.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

[1] LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH: Les demandresses (Lilly) souhaitent modifier leur déclaration dans le cadre d'une poursuite en contrefaçon de brevet visant le médicament antibiotique appelé céfaclo. Apotex fabrique et vend au Canada son propre produit, l'Apo-Céfaclo. Le principe actif en vrac du céfaclo d'Apotex serait contrefaisant parce qu'il utilise les composés ou procédés intermédiaires revendiqués dans les huit brevets visés. On peut résumer correctement les

involving, the infringement and invalidity of the subject patents, and the alleged anti-competitive conduct of Lilly, and Shionogi, the holder of patent rights in four of the eight patents in suit.

[2] For the most part, the proposed amendments are not contentious. The disputed amendment, is to the effect that Lilly is entitled to an award of solicitor-and-client costs, and exemplary damages, as a consequence of Apotex having allegedly withheld relevant documents, and failed in its discovery obligations, in the course of this proceeding. The focus of the controversy between the parties is the following paragraph sought to be added to the claim.

33. Moreover, Apotex withheld documents and details in its possession concerning the processes used by Apotex' suppliers including, but not limited to, the documents contained in its New Drug Submission for Apo-cefador or documents filed with the Minister of Health. Apotex' failure to disclose relevant documents prolonged the prosecution of this action and needlessly caused the Plaintiffs to incur expense. The Plaintiffs claim that Apotex is responsible for the Plaintiffs' costs that flow from Apotex' failure to disclose relevant process documents on a solicitor and client scale and such conduct justifies an award of exemplary damages.

[3] Lilly says that the amendment ought to be allowed as the conduct complained of is relevant to pleadings in respect of the burden of proof, as well as Lilly's claim to exemplary damages, and solicitor-and-client costs. Apotex opposes the amendment, arguing that the allegations contained therein do not disclose a reasonable cause of action, are irrelevant, frivolous and vexatious and will therefore not withstand a motion to strike.

[4] It is well settled, and common ground between the parties, that amendments may be made to pleadings at any time, so long as the amendment does not give rise to prejudice that is not compensable by an award of costs. In addition, the proposed amendment is meant to be subjected to the same test as applies on a motion to strike (*Visx Inc. v. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19

questions de fond qui sont litigieuses entre les parties en disant qu'elles portent sur la contrefaçon et l'invalidité des brevets visés et sur le comportement de Lilly, et de Shionogi, titulaire des droits de brevet à l'égard de quatre des huit brevets litigieux, dont on prétend qu'il serait anti-concurrentiel.

[2] Pour la majorité, les modifications proposées ne sont pas litigieuses. La modification contestée touche le droit de Lilly à l'attribution des dépens avocat-client et de dommages-intérêts exemplaires, en réparation du fait qu'Apotex aurait retenu des documents pertinents et manqué à ses obligations de communication préalable au cours de la procédure. Le cœur du litige entre les parties est le paragraphe suivant que Lilly demande d'ajouter à la déclaration.

[TRADUCTION] 33. De plus, Apotex a retenu des documents et des précisions en sa possession au sujet des procédés utilisés par ses fournisseurs, notamment les documents figurant dans sa présentation de drogue nouvelle visant l'Apo-Céfador ou les documents déposés auprès du ministre de la Santé. Le défaut d'Apotex de communiquer les documents pertinents a prolongé la poursuite de l'action et occasionné des dépenses indues aux demanderesse. Les demanderesse prétendent qu'Apotex est responsable des dépens sur la base avocat-client des demanderesse issus du refus de communiquer les documents pertinents relatifs aux procédés et que ce comportement justifie l'attribution de dommages-intérêts exemplaires.

[3] Lilly dit que la modification devrait être autorisée du fait que le comportement reproché touche les actes de procédure en ce qui a trait au fardeau de la preuve, de même que la demande de Lilly relative aux dommages-intérêts exemplaires et aux dépens avocat-client. Apotex s'oppose à la modification et fait valoir que les allégations contenues dans la requête ne révèlent pas de cause d'action valable, ne sont pas pertinentes, sont frivoles et vexatoires et ne fondent pas une requête en radiation.

[4] Il est bien établi et convenu entre les parties que des modifications peuvent être apportées en tout temps aux actes de procédure, dans la mesure où elles ne causent pas un préjudice qui ne serait pas réparable par l'attribution de dépens. En outre, la modification proposée doit répondre au même critère que celui de la requête en radiation (*Visx Inc. c. Nidek Co.* (1996), 72

(F.C.A.), at paragraph 16; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 360 (F.C.T.D.), at paragraphs 20-27). Indeed, pleadings may be struck on the basis of each of the enumerated grounds under subsection 221(1) of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106]. These include pleadings that disclose no reasonable cause of action, are immaterial, frivolous or vexatious, or are such as to prejudice and delay the fair trial of the action. Apotex, as we have seen, invokes a number of these grounds to preclude the amendment.

### Burden of Proof

[5] Lilly refers to the common law principle that, if a party that is best situated to prove or disprove a fact fails to present relevant evidence, it can lead to an inference adverse to that party. Lilly has pleaded, at paragraph 32 of its statement of claim, that information relating to the synthetic processes used by Apotex are particularly within its knowledge, are beyond the power of the plaintiffs to discover, and that the common law burden therefore falls on Apotex to prove that a non-infringing process is being used. Lilly maintains in this motion, that Apotex's alleged failure to disclose documents is relevant to its plea of the common law burden.

[6] In support of this proposition, Lilly relies on *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 84 (H.C.), aff'd (1984), 47 O.R. (2d) 287 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. denied, [1985] 1 S.C.R. v. In that case, counsel for Apotex instructed its supplier in Italy not to divulge certain relevant information. The Court held that Apotex was best situated to present that evidence, and that its failure to disclose the evidence led to an inference unfavourable to Apotex. In other words, the burden of proof shifted to Apotex, and Apotex failed to discharge it. Lilly relies on the below comment of the Court in *Hoffmann-La Roche* having to do with Apotex's instructions to its supplier not to divulge information [at page 89]:

Therefore, in a case such as this where the plaintiff holds a process patent and the defendant is granted a compulsory

C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.), au paragraphe 16; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 360 (C.F. 1<sup>o</sup> inst.), aux paragraphes 20 à 27). En fait, les actes de procédure peuvent être radiés pour tous les motifs énumérés au paragraphe 221(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106], notamment s'ils ne révèlent aucune cause d'action valable, sont futiles, frivoles et vexatoires, ou risquent de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder. Apotex, nous l'avons vu, invoque plusieurs de ces motifs pour exclure la modification.

### Le fardeau de la preuve

[5] Lilly renvoie au principe de common law selon lequel, dans le cas où la partie qui est la mieux placée pour établir ou contredire un fait ne présente pas la preuve pertinente, ce défaut peut mener à une déduction qui lui est défavorable. Lilly a fait valoir, au paragraphe 32 de sa déclaration, que les renseignements concernant les procédés de synthèse utilisés par Apotex font partie de ses connaissances particulières, que les demanderesse ne peuvent les découvrir et que le fardeau de la preuve en common law incombe à Apotex, tenue d'établir l'usage d'un procédé non contrefaisant. Lilly maintient dans sa requête que le défaut d'Apotex de communiquer des documents concerne l'argument invoqué du fardeau de la preuve en common law.

[6] À l'appui de cette position, Lilly cite l'arrêt *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1983), 41 O.R. (2d) 84 (H.C.), conf. par (1984), 47 O.R. (2d) 287 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, [1985] 1 R.C.S. v. Dans cette affaire, l'avocat d'Apotex a donné instruction au fournisseur d'Apotex en Italie de ne pas communiquer certains renseignements pertinents. La Cour a conclu qu'Apotex était la mieux placée pour produire cet élément de preuve et que son refus de le faire justifiait une déduction défavorable à son endroit. En d'autres termes, le fardeau de la preuve a été transféré à Apotex, qui ne s'en est pas acquittée. Lilly s'appuie sur l'observation de la Cour dans l'arrêt *Hoffmann-La Roche*, donnée ci-dessous, qui traite des instructions d'Apotex à son fournisseur de ne pas communiquer de renseignements [à la page 89]:

[TRADUCTION] Par conséquent, dans une affaire comme la présente où la demanderesse est titulaire d'un brevet de

licence, the onus shifts to the defendant to show that the supplier he selects abroad does not use the plaintiff's patented process. The defendant of the two parties involved is the only one having any real opportunity of determining the actual foreign process being employed. This is particularly so as the defendant and its solicitor instructed the foreign supplier not to divulge any information on its manufacturing process to the plaintiff's solicitor. [Emphasis added.]

[7] *Hoffmann-La Roche* does not have the effect suggested by Lilly, in this case. First, assuming that Apotex is best situated to present certain evidence and that the burden of proof should shift accordingly, it would do so on the basis of the unavailability of the evidence and Apotex's special knowledge of the process at issue, not on the basis of its conduct. To the extent that the Court, in *Hoffmann-La Roche*, took into account the instructions of Apotex's solicitor not to disclose information, the present case is distinguishable, as in this case, Apotex did eventually disclose the evidence in question. I fail to see how the former unavailability of the process information can be taken into account in shifting the burden of proof. I conclude therefore, that there is not a subsisting legal issue related to the burden of proof left to which Apotex's failure to disclose may be relevant.

#### Exemplary Damages

[8] Apotex submits that, unlike costs, exemplary damages are awarded to sanction, the malicious, vicious or oppressive conduct of a party in the course of committing the legal wrong that is the subject-matter of the litigation. Inappropriate conduct in the course of litigation may justify an elevated award of costs, says Apotex, but it cannot be used as a basis for claiming exemplary or punitive damages. Such damages are awarded to sanction a party's egregious conduct giving rise to the litigation. In support of these propositions, Apotex relies on numerous cases, including *Olson v. (New Home Certification Program) Alberta* (1986), 69 A.R. 356 (Q.B.); *Waters v. MTI Canada Ltd.* (1996), 19 C.C.E.L. (2d) 24 (Ont. Gen. Div.); and *Millar v. General Motors of Canada Ltd.* (2002), 27 B.L.R. (3d) 300 (Ont.

procédé et la défenderesse titulaire d'une licence obligatoire, le fardeau de la preuve est transféré à la défenderesse, qui doit établir que le fournisseur étranger qu'elle a choisi n'utilise pas le procédé breveté de la demanderesse. La défenderesse est la seule des deux parties qui est vraiment en mesure d'établir le procédé étranger effectivement utilisé. C'est particulièrement vrai dans la mesure où la défenderesse et son avocat ont donné ordre au fournisseur étranger de ne communiquer à l'avocat de la demanderesse aucun renseignement sur le procédé de fabrication de la défenderesse. [Non souligné dans l'original.]

[7] L'arrêt *Hoffmann-La Roche* n'a pas, en l'espèce, l'effet que suggère Lilly. D'abord, si Apotex était la mieux placée pour présenter certains éléments de preuve et que le fardeau de preuve lui était transféré en conséquence, il le serait en raison de la non-disponibilité de la preuve et des connaissances spéciales que possède Apotex du procédé en question, et non en raison de son comportement. Dans la mesure où la Cour, dans l'arrêt *Hoffmann-La Roche*, a tenu compte des instructions de l'avocat d'Apotex de ne pas communiquer les renseignements, l'espèce se distingue de l'arrêt en ce qu'Apotex a finalement communiqué les éléments de preuve visés. Je ne vois pas comment la non-disponibilité passée des renseignements sur le procédé peut être prise en considération pour transférer le fardeau de la preuve. Je conclus donc que le fardeau de la preuve ne soulève plus de question juridique à l'égard de laquelle le refus de communication d'Apotex pourrait être pertinent.

#### Les dommages-intérêts exemplaires

[8] Apotex soutient que, contrairement aux dépens, les dommages-intérêts exemplaires sont attribués pour punir un comportement malveillant, abusif ou opprimant d'une partie dans la commission de la faute juridique qui fait l'objet du litige. Un comportement inapproprié dans le cours d'un procès peut justifier l'attribution de dépens élevés, dit Apotex, mais il ne peut servir à justifier des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. Ces dommages-intérêts sont attribués pour punir le comportement exceptionnel d'une partie qui a donné lieu au litige. À l'appui de ces propositions, Apotex renvoie à une jurisprudence abondante, notamment les décisions *Olson v. (New Home Certification Program) Alberta* (1986), 69 A.R. 356 (B.R.); *Waters v. MTI Canada Ltd.* (1996), 19 C.C.E.L. (2d) 24 (Div. gén. Ont.); et *Millar*



S.C.). Apotex further urges that a party cannot be entitled to both exemplary damages and solicitor-and-client costs for the same alleged conduct, it constituting an impermissible double recovery.

[9] On the matter of double recovery, I take Lilly's point that it may be justifiable to award both exemplary damages and solicitor-and-client costs on the same factual basis. As M. Orkin explains in his treatise, *The Law of Costs*, 2nd ed. (Aurora: Canada Law Book, 2003) at pages 2-172, 2-173:

... the two issues are legally distinct or, putting it another way, the issue of indemnifying a plaintiff for legal costs is sufficiently distinct from punishing a defendant for misconduct. . . . Consequently, depending on the circumstances, courts have not hesitated to award solicitor-and-client costs in addition to an award of exemplary, or aggravated, or punitive damages. Conversely, to deny a plaintiff punitive damages does not justify a denial of solicitor-and-client costs: the issues are distinct. [Footnotes omitted.]

[10] Orkin's view is confirmed in the Ontario Court of Appeal decisions in *Ross v. Lamport*, [1957] O.R. 402 (C.A.) (*Ross*) and *Leenen v. Canadian Broadcasting Corp.* (2001), 54 O.R. (3d) 612 (C.A.) (*Leenen*). I am satisfied that a potential for double recovery is not in itself a valid ground to strike the pleadings in question.

[11] That said, I conclude on a review of the jurisprudence, that Apotex's alleged misconduct in the discovery process, is not of a kind or character to attract an award of exemplary damages. Such damages were indeed awarded in *Ross*, and *Leenen*, *inter alia*, for the defendants' conduct in the course of the litigation. The cases however are clearly distinguishable. Both were libel cases, where the award of punitive or "aggravated damages" reflected the Court's strong condemnation of the defendant's conduct. In *Leenen* [at paragraph 28], there "was never an apology or withdrawal of the libel; rather to the very end and throughout the trial, there was an uncompromising defence of the activities of the

*v. General Motors of Canada Ltd* (2002), 27 B.L.R. (3d) 300 (C.S. Ont.). Apotex fait également valoir qu'une partie ne peut avoir droit à la fois à des dommages-intérêts exemplaires et à des dépens avocat-client pour des allégations portant sur le même comportement, ce qui constituerait une double réparation non permise.

[9] S'agissant de la double réparation, je comprends que la position de Lilly est qu'il peut être justifié d'attribuer à la fois des dommages-intérêts exemplaires et des dépens avocat-client pour les mêmes faits. Comme l'explique M. Orkin dans son traité *The Law of Costs*, 2<sup>e</sup> éd. (Aurora: Canada Law Book, 2003) aux pages 2-172 et 2-173:

[TRADUCTION] [. . .] les deux questions sont distinctes sur le plan juridique ou, en d'autres termes, la question d'indemniser le demandeur pour ses dépens se distingue suffisamment de celle de punir le défendeur pour une inconduite [. . .] Par conséquent, selon les circonstances, les tribunaux n'ont pas hésité à attribuer des dépens avocat-client en plus de dommages-intérêts exemplaires, majorés ou punitifs. Réciproquement, refuser à un demandeur des dommages-intérêts punitifs ne justifie pas le rejet des dépens avocat-client: il s'agit de questions distinctes. [Renvois omis.]

[10] La position d'Orkin est confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario dans les arrêts *Ross v. Lamport*, [1957] O.R. 402 (C.A.) (*Ross*) et *Leenen v. Canadian Broadcasting Corp.* (2001), 54 O.R. (3d) 612 (C.A.) (*Leenen*). Je suis persuadée que la perspective d'une double réparation n'est pas en soi un motif valide de radiation de l'acte de procédure visé.

[11] Cela étant dit, je conclus après examen de la jurisprudence que l'inconduite prétendue d'Apotex au cours de l'enquête préalable n'est pas de nature ou de caractère à justifier l'attribution de dommages-intérêts exemplaires. De tels dommages-intérêts ont effectivement été attribués dans les arrêts *Ross* et *Leenen* notamment, en raison du comportement des défendeurs au cours du procès. Ces affaires se distinguent clairement de l'espèce. Ces deux affaires étaient des actions en diffamation, où l'attribution de dommages-intérêts punitifs ou majorés traduisait la vive condamnation de la Cour à l'égard du comportement du défendeur. Dans l'arrêt *Leenen* [au paragraphe 28], il n'y [TRADUCTION]

defendants”. The Court found [at paragraph 30] that, the defendants in the course of the proceedings, conducted themselves in a manner to “heighten Dr. Leenen’s anxiety and delay his opportunity to clear his name”. As with *Ross*, this conduct constituted an aggravation of the original injury to the plaintiff and essentially formed part of the cause of action.

[12] The factual situation in *Hill v. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 S.C.R. 1130, resembles that in *Ross*. The defendants in that case persisted in their defamatory statements throughout the trial. The Supreme Court justified an award of aggravated damages, explaining the applicable principles as follows (at paragraph 191):

There are a number of factors that a jury may properly take into account in assessing aggravated damages. For example, was there a withdrawal of the libellous statement made by the defendants and an apology tendered? . . . The jury may also consider whether there was a repetition of the libel, conduct that was calculated to deter the plaintiff from proceeding with the libel action, a prolonged and hostile cross-examination of the plaintiff or a plea of justification which the defendant knew was bound to fail.

[13] It is evident, that where the cause of action is grounded in the defendant’s libellous statements, the defendant’s conduct during litigation, may continue, or aggravate the original injury, increasing the humiliation and anxiety suffered as a result of being defamed. In those cases the assessment of aggravated damages, which are compensatory in nature, “requires consideration by the jury of the entire conduct of the defendant prior to the publication of the libel and continuing through to the conclusion of the trial” (*Hill*, at paragraph 189). The same factors are present and were persuasive to the Court in *Atlas Janitorial Services Co v. Germanis* (1994), 53 C.P.R. (3d) 1 (Ont. Gen. Div.) on which Lilly relies. Punitive damages were awarded in that case, for “high-handed and subversive” conduct, that aggravated the breach of a restrictive covenant on which the plaintiff

«a jamais eu d’excuses ou de retrait des propos diffamatoires; au contraire, on a continué jusqu’à la fin et tout au long du procès à défendre avec intransigeance les actes des défendeurs». La Cour a conclu [au paragraphe 30] que les défendeurs, dans le cours de la procédure, s’étaient conduits de manière à [TRADUCTION] «augmenter l’anxiété du D<sup>r</sup> Leenen et retarder sa chance de laver sa réputation». Comme dans le cas de l’arrêt *Ross*, ce comportement constituait une aggravation du préjudice initial causé au demandeur et formait partie intégrante de la cause d’action.

[12] Les faits de l’arrêt *Hill c. Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130, ressemblent à ceux de l’arrêt *Ross*. Dans cette affaire, les défendeurs avaient persisté dans leurs déclarations diffamatoires tout au long du procès. La Cour suprême a justifié l’attribution de dommages-intérêts majorés en exposant comme suit les principes applicables (au paragraphe 191):

Un jury est fondé à considérer plusieurs facteurs en vue de fixer les dommages-intérêts majorés. Par exemple, les défendeurs ont-ils retiré la déclaration diffamatoire, ont-ils présenté des excuses? Dans l’affirmative, cela peut contribuer à établir l’absence, chez les défendeurs, d’un comportement malveillant justifiant des dommages-intérêts majorés. Le jury peut également considérer si le défendeur a répété le libelle, s’il s’est comporté de façon à empêcher le demandeur d’introduire l’action en libelle, s’il a fait subir au demandeur un contre-interrogatoire long et hostile, ou s’il a invoqué un plaidoyer de justification qu’il savait voué à l’échec.

[13] À l’évidence, dans le cas où la cause d’action repose sur les déclarations diffamatoires du défendeur, le comportement du défendeur au cours du procès peut faire durer ou aggraver le préjudice initial, en intensifiant l’humiliation et l’anxiété résultant de la diffamation. Dans ces cas, pour évaluer les dommages-intérêts majorés, qui sont de nature compensatoire, «le jury doit considérer l’ensemble du comportement du défendeur avant la publication du libelle et pendant tout le déroulement du procès, jusqu’à la fin» (*Hill*, au paragraphe 189). Les mêmes facteurs ont persuadé la Cour dans l’affaire *Atlas Janitorial Services Co v. Germanis* (1994), 53 C.P.R. (3d) 1 (Div. gén. Ont.), que Lilly invoque. Dans cette affaire, des dommages-intérêts punitifs ont été attribués pour une conduite [TRADUCTION] «désinvolte et subversive», qui aggravait

had sued.

[14] Such is not the case at bar. The underlying action, is on account of patent infringement. Apotex's alleged failure to disclose relevant documents such as to needlessly prolong the prosecution of this action and cause the plaintiffs to incur expense, is not a means, aggravation or continuation, of the alleged infringement. Any delay and additional expense Lilly incurred in prosecuting the action can be compensated by an award of costs. This is not conduct that can ground an award of punitive or exemplary damages.

[15] I would add that *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [1999] F.C.J. No. 296 (T.D.) (QL), does not assist Lilly. In that case, Reed J. allowed an amendment to the statement of defence to add a counterclaim to plead violation by Apotex of an injunction earlier imposed by the Court, in another proceeding. The Court accepted, in that case, that the breach of the injunction was relevant to properly asserted claims for a declaration and exemplary damages.

#### Solicitor-and-Client Costs

[16] In contrast to the issue of damages, it is not disputed that the allegations contained in paragraph 33, may be relevant to the issue of costs. The further question is whether such relevance, is sufficient to justify the presence of this paragraph in the pleadings.

[17] The defendant maintains that pleadings should not contain allegations which are only relevant to the issue of costs, as facts and allegations related to the parties' conduct during litigation, do not form part of the subject-matter that gives rise to the litigation, in other words, do not form part of the *lis* between the parties but are a matter for determination following adjudication of the substantive issues on the merits.

[18] Lilly, on the other hand, contends that pleadings related to costs are not unnecessary or inappropriate:

le manquement à la clause restrictive ayant donné lieu à la poursuite de la demanderesse.

[14] Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'action sous-jacente concerne la contrefaçon d'un brevet. Le prétendu refus d'Apotex de communiquer des documents pertinents de manière à prolonger sans raison la poursuite de l'action et à occasionner des dépenses aux demanderessees n'est ni un moyen, ni une aggravation ni une prolongation de la violation prétendue. Tout retard et toute dépense supplémentaire occasionnés à Lilly dans la poursuite de l'action peuvent être indemnisés par l'attribution de dépens. Il ne s'agit pas d'un comportement susceptible de justifier l'attribution de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.

[15] J'ajouterais que la décision *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, [1999] A.C.F. n° 296 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), n'est d'aucun secours à Lilly. Dans cette décision, M<sup>me</sup> la juge Reed a accueilli une modification de la défense qui ajoute une demande reconventionnelle visant l'inobservation par Apotex d'une injonction imposée précédemment par la Cour dans une autre procédure. Dans cette affaire, la Cour a accepté que l'inobservation de l'injonction était pertinente à l'égard de prétentions fondées en vue d'obtenir une déclaration et des dommages-intérêts exemplaires.

#### Les dépens avocat-client

[16] Contrairement à la question des dommages-intérêts, nul ne conteste que les allégations du paragraphe 33 puissent être pertinentes à l'égard des dépens. La question qui se pose alors est de savoir si cette pertinence suffit à justifier la présence du paragraphe dans les actes de procédure.

[17] La défenderesse maintient que les actes de procédure ne devraient pas inclure des allégations se rapportant exclusivement à la question des dépens, puisque les faits et les allégations reliés au comportement des parties au cours du procès ne font pas partie de l'objet du procès ou, en d'autres termes, du litige entre les parties, mais sont une question à trancher une fois la décision rendue sur le fond du litige.

[18] De son côté, Lilly soutient que les actes de procédure qui concernent les dépens ne sont ni inutiles

where costs are claimed by a party, it becomes one of the issues to be decided in the proceedings. By including the relevant facts in the pleadings, Lilly says it is putting Apotex on notice that its conduct during litigation will be the basis for Lilly's claim for costs. Moreover, Lilly submits that the appropriateness of pleadings relevant to costs may be regarded as a contentious legal issue, and as such should not be determined on a motion to strike. (*Apotex Inc. v. Glaxo Group Ltd.*, 2001 FCT 1351; [2001] F.C.J. No. 1863 (T.D.) (QL)).

[19] As to whether the issue is truly contentious, on close scrutiny, I find the conflict in the jurisprudence more apparent than real. The following judgments are fundamental to the debate. *Bonner v. Day* (1985), 49 O.R. (2d) 268 (H.C.) (*Bonner*); *Royal Bank of Canada v. Fogler, Rubinoff* (1985), 3 C.P.C. (2d) 248 (Ont. H.C.) (*Royal Bank of Canada*); and *A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong* (1986), 55 O.R. (2d) 89 (H.C.) (*A.I. Macfarlane*).

[20] *Bonner*, has been relied upon to support the proposition that conduct merely giving rise to costs may be pleaded. Interestingly, the issue in that case was as to whether the pleadings could include facts relevant to prejudgment interest. Rosenberg J. decided that the plaintiffs' entitlement to prejudgment interest was a material issue in dispute, and therefore pleadings relevant to it should be allowed to stand. This was followed by the *Royal Bank of Canada*, where the defendant was trying to plead facts related to the plaintiff's motive in bringing the action, as relevant to the issue of solicitor-and-client costs. Potts J. affirmed the decision of Master Sandler to allow such pleadings. *Bonner* was cited as the only helpful precedent.

[21] In *A.I. Macfarlane*, the issue was the same as in *Royal Bank of Canada*: the defendant's pleadings contained an allegation of the plaintiff's motive in

ni inappropriés: quand une partie réclame des dépens, les dépens deviennent l'une des questions à trancher au cours de la procédure. En intégrant les faits pertinents dans les actes de procédure, Lilly dit qu'elle donne avis à Apotex que le comportement de cette dernière au cours du procès donnera lieu à une demande d'attribution de dépens de la part de Lilly. En outre, Lilly fait valoir que la justification des actes de procédure touchant les dépens peut être considérée comme une question de droit litigieuse et qu'à ce titre, elle ne doit pas être décidée dans le cadre d'une requête en radiation (*Apotex Inc. c. Glaxo Group Ltd.*, 2001 CFPI 1351; [2002] F.C.J. n° 1863 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)).

[19] S'agissant de savoir si la question est véritablement litigieuse, je conclus au terme d'un examen attentif que les contradictions de la jurisprudence sont plus apparentes que réelles. Les décisions suivantes sont fondamentales pour débattre de la question. *Bonner v. Day* (1985), 49 O.R. (2d) 268 (H.C.) (*Bonner*); *Royal Bank of Canada v. Fogler, Rubinoff* (1985), 3 C.P.C. (2d) 248 (H.C. Ont.) (*Royal Bank of Canada*); et *A.I. Macfarlane & Associates Ltd. v. Delong* (1986), 55 O.R. (2d) 89 (H.C.) (*A.I. Macfarlane*).

[20] L'arrêt *Bonner* est cité à l'appui de la position qu'on peut plaider qu'un comportement seulement justifie des dépens. Il est intéressant de noter que la question, dans cette affaire, était de savoir si les actes de procédure pouvaient inclure des faits touchant les intérêts antérieurs au jugement. Le juge Rosenberg a décidé que le droit des demandeurs à des intérêts antérieurs au jugement était une question importante en litige et que les actes de procédure correspondants devaient être autorisés. Cet arrêt a été suivi par l'arrêt *Royal Bank of Canada*, où le défendeur cherchait à plaider des faits reliés au motif de la demanderesse pour intenter l'action, parce que pertinents à l'égard des dépens avocat-client. Le juge Potts a confirmé la décision du protonotaire Sandler d'autoriser ces actes de procédure. L'arrêt *Bonner* a été cité comme seul précédent utile.

[21] Dans l'arrêt *A.I. Macfarlane*, la question était la même que dans l'arrêt *Royal Bank of Canada*: les actes de procédure du défendeur contenaient une allégation du

bringing the action and a related claim for solicitor-client costs. McRae J. did not feel bound by *Royal Bank of Canada*, and struck the offending pleadings, explaining his rationale as follows (at page 90):

It seems to me that to permit a pleading which is only relevant to the issue of costs, whether it be solicitor-and-client costs, or party-and-party costs, would be a dangerous precedent. Costs are not an issue and are not part of the lis between the parties but are a separate matter to be decided after all of the issues have been settled.

[22] The Court's preference for the reasoning of McRae J. in *A.I. Macfarlane* was subsequently confirmed in numerous decisions including: *Delray Development Corp. v. Rexe* (1986), 13 C.P.C. (2d) 133 (Ont. H.C.); *Wood Gundy Inc. v. Financial Trustco Capital Ltd.* (1988), 26 C.P.C. (2d) 274 (Ont. H.C.), at page 290; *Drexler v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.*, [1995] O.J. No. 899 (Gen. Div.) (QL) and most recently in *Rundle v. Kruspe* (1998), 67 O.T.C. 296 (Ont. Gen. Div.). Having discussed the conflicting authorities the Court also preferred to follow *A.I. Macfarlane* in *Four Twenty-Seven Investments Ltd. (Trustee of) v. Ryan*, [1988] O.J. No. 244 (H.C.) (QL). Notably, the Judge in that case was Rosenberg J., who did not consider it helpful to refer to his own decision in *Bonner*.

[23] The jurisprudence of this Court references the two lines of cases. In *Starline Agencies Inc. v. MacIntosh Graphics Inc.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 263 (F.C.T.D.), Giles A.S.P. noted that he was unable to reconcile the holdings in *Royal Bank of Canada* and *A.I. Macfarlane*, but nevertheless struck the pleadings at issue before him, not convinced that they were relevant even to the issue of costs. In *Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 378 (F.C.T.D.), Reed J. noted that the jurisprudence relating to pleadings regarding costs was "somewhat unsettled" (at paragraph 9) and struck the pleadings in that case, on the basis the Court was not persuaded that the alleged facts could be properly pleaded at that stage, even if they were relevant to the issue of costs. In that judgment, Reed J. alludes to two decisions of this Court

motif de la demandresse pour intenter l'action et une demande consécutive de dépens avocat-client. Le juge McRae ne s'est pas considéré lié par l'arrêt *Royal Bank of Canada* et a radié l'acte de procédure irrégulier, expliquant son raisonnement dans les termes suivants (à la page 90):

[TRADUCTION] Il me semble qu'autoriser un acte de procédure qui ne concerne que les dépens, qu'il s'agisse des dépens avocat-client ou des dépens partie-partie, créerait un dangereux précédent. Les dépens ne sont pas une question et ne forment pas partie du litige; ils sont une affaire distincte à trancher une fois que toute les questions soulevées ont été réglées.

[22] Le raisonnement du juge McRae dans l'arrêt *A.I. Macfarlane* a été suivi par une abondante jurisprudence, notamment: *Delray Development Corp. v. Rexe* (1986), 13 C.P.C. (2d) 133 (H.C. Ont.); *Wood Gundy Inc. v. Financial Trustco Capital Ltd.* (1988), 26 C.P.C. (2d) 274 (H.C. Ont.), à la page 290; *Drexler v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.*, [1995] O.J. n° 899 (Div. gén.) (QL) et plus récemment *Rundle v. Kruspe*, (1998), 67 O.T.C. 296 (Div. gén. Ont.). Ayant examiné la jurisprudence contradictoire, la Cour a également préféré suivre l'arrêt *A.I. Macfarlane* dans la décision *Four Twenty-Seven Investments Ltd. (Trustee of) v. Ryan*, [1988] O.J. n° 244 (H.C.) (QL). Fait à noter, cette dernière affaire était instruite par le juge Rosenberg, qui n'a pas cru bon renvoyer à son propre arrêt dans l'affaire *Bonner*.

[23] La jurisprudence de notre Cour reprend les deux courants jurisprudentiels. Dans la décision *Starline Agencies Inc. c. MacIntosh Graphics Inc.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 263 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le protonotaire adjoint Giles a noté qu'il était incapable de réconcilier les conclusions des arrêts *Royal Bank of Canada* et *A.I. Macfarlane*, mais a néanmoins radié les actes de procédure en question devant lui, n'étant pas convaincu qu'ils étaient pertinents, même sur la question des dépens. Dans la décision *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 378 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Reed a noté que la jurisprudence relative aux actes de procédure concernant les dépens était «quelque peu flottante» (au paragraphe 9) et a radié les actes de procédure dans cette affaire, au motif qu'elle n'était pas persuadée que les faits avancés

which, without reference to the two lines of cases, nevertheless disallowed pleadings, as improper, that alleged the motive of the plaintiff, or raised issues that were relevant only to costs (*Norac Systems International Inc. v. Massload Technologies Inc.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 88 (F.C.T.D.); *Nolan v. Silex International Chemical Systems Inc.*, [1994] F.C.J. No. 1599 (T.D.) (QL)). In the latter decision, Richard J. as he then was, made the point that the issue was best left to be dealt with by the Court following determination of the issues in the action.

[24] Costs are typically awarded to compensate parties for the costs of the litigation. As with Rule 57.01(1) of the Ontario *Rules of Civil Procedure*, [O. Reg. 560/84] referred to by Master Donkin in *Delray Development Corp.*, subsection 400(3) of the *Federal Court Rules, 1998*, describes the factors to be taken into consideration by the Court in awarding costs. They include, “the result of the proceeding”, “the amounts claimed and the amounts recovered” and “the apportionment of liability”—matters that can only be determined when the substantive part of the trial is over. This fortifies the presumption against pleadings relating exclusively to costs, in that these are not matters for trial, but are properly dealt with in the aftermath of the adjudication of the substantive allegations on their merits.

[25] Considering these authorities in their totality, and being mindful of the specific context of the *Federal Court Rules, 1998* and the broader principles governing their practice, I conclude that the judgment in *A.I. Macfarlane* is the prevailing and correct view of the law, and that allegations of facts that are relevant only to costs, and are immaterial to the substantive issues in dispute, are not appropriate for pleading. Indeed while cases still reference *Bonner*, and the conflicting opinions expressed in *Royal Bank of Canada* and *A.I. Macfarlane*, the preponderance have resoundingly resolved the conflict in favour of the latter.

pouvaient à juste titre être invoqués à cette étape de l’instance, bien que pertinents à l’égard des dépens. Dans cette décision, le juge Reed fait allusion à deux décisions de notre Cour qui, sans faire référence aux deux courants de la jurisprudence, ont néanmoins radié des actes de procédure comme incorrects, qui invoquaient le motif de la partie demanderesse ou soulevaient des questions portant exclusivement sur les dépens. (*Norac Systems International Inc. c. Massload Technologies Inc.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 88 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Nolan c. Silex International Chemical Systems Inc.*, [1994] F.C.J. n<sup>o</sup> 1599 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)). Dans cette dernière décision, le juge Richard, tel était alors son titre, a fait valoir qu’il valait mieux laisser à la Cour le soin de trancher la question des dépens une fois la décision rendue sur les questions soulevées par l’action.

[24] Les dépens sont normalement attribués pour compenser les coûts du procès. Comme la Règle 57.01(1) des *Rules of Civil Procedure* de l’Ontario [Règl. Ont. 560/84], auquel renvoie le protonotaire Donkin dans l’arrêt *Delray Development Corp.*, le paragraphe 400(3) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* expose les facteurs dont la Cour doit tenir compte dans l’attribution des dépens. Ces facteurs comprennent notamment «le résultat de l’instance», «les sommes réclamées et les sommes recouvrées» et «le partage de la responsabilité», questions qui ne peuvent être tranchées qu’au moment où les questions de fond du procès ont été réglées. Ces dispositions confirment la présomption jouant contre les actes de procédure reliés exclusivement aux dépens, dans la mesure où ces questions ne sont pas l’objet du procès, mais sont normalement réglées après la décision sur les allégations de fond.

[25] Compte tenu de l’ensemble de la jurisprudence, du contexte particulier des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et des principes plus larges qui régissent leur application, je conclus que l’arrêt *A.I. Macfarlane* constitue la jurisprudence correcte qui fait autorité et que les allégations de faits qui ne concernent que les dépens et sont sans importance par rapport aux questions de fond du litige, ne sont pas appropriées dans les actes de procédure. Même si la jurisprudence continue de citer l’arrêt *Bonner* et les opinions contradictoires exprimées dans les arrêts *Royal Bank of Canada* et *A.I. Macfarlane*, elle privilégie de manière fortement prépondérante le dernier arrêt.

[26] I share the view that it is not procedurally just or expedient to allow matters unrelated to the *lis*, and going exclusively to an entitlement of costs to detract from the substantive issues to be decided at trial. To allow such pleading to stand, is to invite grievances as to a party's conduct, to become a basis to amend allegations of fact, as these grievances arise, thereby engendering delays and potentially, needlessly, expanding the ambit of discoveries.

#### Conclusion

[27] In sum, I find that the allegations contained in paragraph 33 of Lilly's proposed statement of claim are not relevant or material to the legal burden of proof in the underlying action. Nor are the allegations sufficient to ground a claim for exemplary damages. While the allegations may be relevant to costs, I conclude that leave should be denied as it pertains to the impugned allegations. They are immaterial to the substantive issues for determination at trial, will only serve to colour the pleadings, and will detract from, and delay the disposition of the proceeding on the merits. An order will go accordingly.

[26] Je partage cette opinion. Il n'est ni juste ni efficace sur le plan de la procédure de se laisser détourner, par des questions non reliées au litige et portant exclusivement sur le droit aux dépens, des questions de fond à trancher au procès. Autoriser ces actes de procédure incite une partie à se plaindre du comportement de l'autre partie pour justifier la modification des allégations de faits au fur et à mesure des plaintes, ce qui engendre des retards et pourrait inutilement élargir la portée de l'enquête préalable.

#### Conclusion

[27] En résumé, je conclus que les allégations du paragraphe 33 de la déclaration proposée par Lilly ne sont ni pertinentes ni importantes à l'égard du fardeau de la preuve dans l'action sous-jacente. Ces allégations ne suffisent pas non plus à fonder une demande de dommages-intérêts exemplaires. Bien que les allégations puissent être pertinentes à l'égard des dépens, je conclus que l'autorisation doit être refusée car elle touche les allégations attaquées. Celles-ci ne sont pas importantes pour les questions de fond à trancher au procès, ne serviront qu'à teinter les actes de procédure et détourneront de la décision au fond de l'instance ou la retarderont. Une ordonnance sera prononcée en conséquence.