

T-1513-88

T-1513-88

**Imperial Chemical Industries PLC and I.C.I. Pharma, Division Atkemix Inc. (Plaintiffs)**

v.

**Apotex Inc. (Defendant)**

INDEXED AS: *IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC v. APOTEX INC.*

Trial Division, Rouleau J.—Ottawa, December 14, 1988; January 12, 1989.

*Patents — Infringement — Pharmaceutical products — Compulsory licenses — Recent amendments to Act extending monopoly of patentee in respect of importation of drugs and sale of imported drugs and restricting rights of compulsory licence holders — Federal Court having jurisdiction as issue not matter of property and civil rights but of patent infringement — Amendments not abrogating vested rights as compulsory licence not conferring property rights — Amendments apply to restrict sale of drugs already imported — Plaintiffs meeting tests for obtaining interlocutory injunction.*

*Injunctions — Interlocutory injunction for infringement of pharmaceutical product patent — Prima facie case test favoured over serious issue to be tried test — Injunction to issue, plaintiffs having shown irreparable harm in loss of market position, balance of convenience in their favour.*

*Constitutional law — Charter of Rights — Interlocutory injunction to restrain infringement of pharmaceutical product patent — Charter s. 7 applicable to neither corporations nor purely economic interests — Charter s. 15 inapplicable to corporations.*

*Constitutional law — Distribution of powers — Patent Act s. 41 not ultra vires Parliament as only incidentally dealing with property and civil rights — Matter falling under Constitution s. 91(22).*

The defendant had obtained a compulsory licence to import, prepare, use and sell the heart medicine, Atenolol, under the plaintiffs' patent. It had commenced selling the medication in August 1988. In December 1987, the *Patent Act* was amended so as to provide a patentee with an extended monopoly in respect of the importation for sale for consumption in Canada of the patented medicine. This meant that a compulsory licence no longer permitted, for a certain period, the sale for consumption in Canada of medicine made from imported drugs. In August 1988, the plaintiffs commenced an action against the defendant for patent infringement, and in September 1988, originated this application for an interlocutory injunction to

**Imperial Chemical Industries PLC et I.C.I. Pharma, Division Atkemix Inc. (demandereses)**

a c.

**Apotex Inc. (défenderesse)**

RÉPERTORIÉ: *IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC c. APOTEX INC.*

Section de première instance, juge Rouleau—Ottawa, 14 décembre 1988; 12 janvier 1989.

*Brevets — Contrefaçon — Produits pharmaceutiques — Licences obligatoires — Des modifications récentes à la Loi ont prolongé le monopole du titulaire de brevet en ce qui concerne l'importation de médicaments et la vente de médicaments importés, et elles ont restreint les droits des détenteurs de licences obligatoires — La Cour fédérale est compétente pour entendre le litige puisque la question en jeu ne ressortit pas à la propriété et aux droits civils mais à la contrefaçon de brevet — L'art. 15 de la Charte n'est pas applicable aux personnes morales — L'art. 7 de la Charte n'est pas applicable aux sociétés ou aux intérêts purement économiques — Les modifications visées n'ont pas aboli de droits acquis puisque la licence obligatoire ne confère aucun droit de propriété — Les modifications interdisent la vente de médicaments déjà importés — Les demandereses ont satisfait aux critères régissant l'obtention d'une injonction interlocutoire.*

*Injonctions — Contrefaçon de brevet — Le critère de la cause fondée à première vue est préféré à celui de la question sérieuse à trancher — Une injonction sera délivrée puisque les demandereses ont établi qu'elles subiraient un préjudice irréparable en perdant leur position commerciale et qu'elles ont fait valoir que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.*

*Droit constitutionnel — Charte des droits — Injonction interlocutoire pour empêcher la contrefaçon d'un brevet de produit pharmaceutique — L'art. 7 de la Charte ne s'applique ni aux personnes morales, ni à des intérêts purement économiques — L'art. 15 ne s'applique pas aux personnes morales.*

*Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — L'art. 41 de la Loi sur les brevets n'excède pas les pouvoirs du Parlement puisqu'il ne traite de la propriété et des droits civils que de façon incidente — La question visée ressortit à l'art. 91(22) de la Constitution.*

La défenderesse a obtenu une licence obligatoire en vue de l'importation, de la préparation, de l'utilisation et de la vente du médicament pour le cœur Atenolol visé par le brevet des demandereses. Elle avait commencé à vendre ce médicament en août 1988. En décembre 1987, la *Loi sur les brevets* a été modifiée pour accorder au détenteur d'un brevet une période plus longue de monopole en ce qui concerne l'importation d'un médicament breveté pour la vente à la consommation au Canada. Il résultait des modifications apportées qu'une licence obligatoire ne permettait plus, pendant un certain temps, la vente à la consommation au Canada de médicaments fabriqués à partir de médicaments importés. En août 1988, les demande-

restrain the defendant from further infringing their patent by importing and selling Atenolol in Canada.

The defendant argues that the Court lacks jurisdiction to hear the case because the matter is one of contractual obligation between the parties and that the amendments to the *Patent Act* are *ultra vires*, dealing with property and civil rights. The defendant further submits that the amendments are contrary to sections 7 and 15 of the Charter and paragraph 1(a) of the Bill of Rights. In the alternative, it argues that the amendments should not retrospectively abrogate vested rights nor apply to products that had already been imported when the amendments came into effect. The defendant finally submits that the plaintiffs have not met the required onus to be granted an injunction.

*Held*, the application should be allowed.

This case has nothing to do with a contract between the parties. Any breach of section 41.11 of the Act, which is what is at issue herein, would be tantamount to patent infringement, not to breach of contract. Furthermore, Parliament has jurisdiction over patents pursuant to subsection 91(22) of the *Constitution Act, 1867*. And even though property and civil rights fall under provincial jurisdiction, Parliament is entitled to create or regulate property in the course of exercising its enumerated powers.

Corporations may not rely upon the equality provisions of section 15 of the Charter and paragraph 1(a) of the Bill of Rights and section 7 of the Charter: has no application to purely economic interests.

A compulsory licence does not confer a property right; it merely gives the licensee permission to carry on an activity which would otherwise be unlawful. The defendant, therefore, has no vested rights which could have been abrogated by the amendments. The amendments clearly restrict the importation of Atenolol for sale for consumption in Canada regardless of when the medicine was imported.

The weight of judicial authority in Canada in patent matters leans toward use of the "*prima facie* case" test, rather than the "serious issue to be tried" test, and to relaxing that standard only where there exists strong evidence of irreparable harm and balance of convenience. The plaintiffs have demonstrated a strong *prima facie* case, that they might well suffer irreparable harm by losing their market position and that the balance of convenience lies in their favour.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto, S.C. 1987, c. 41, ss. 28, 33. *Canada Elections Act*, R.S.C. 1970 (1st Supp.), c. 14, s.

resses ont intenté leur action en contrefaçon de brevet contre la défenderesse, et en septembre 1988, elles ont introduit la présente requête en injonction interlocutoire afin qu'il soit interdit à la défenderesse de continuer à contrefaire leur brevet en important et en vendant l'Aténolol au Canada.

<sup>a</sup> La défenderesse soutient que la Cour n'est pas compétente pour entendre le litige puisque la question soulevée concerne les obligations imposées aux parties en vertu d'un contrat et que les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* excèdent les pouvoirs du Parlement parce que traitant de la propriété et des droits civils. La défenderesse soutient également que ces modifications violent les articles 7 et 15 de la Charte ainsi que l'alinéa 1a) de la Déclaration des droits. Subsidiairement, elle prétend que ces modifications ne devraient pas abolir rétroactivement des droits acquis ou s'appliquer à des produits qui avaient déjà été importés au moment où elles sont entrées en vigueur. La défenderesse soutient finalement que les demanderessees ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait relativement à la délivrance d'une injonction.

*Jugement*: la requête devrait être accueillie.

La présente affaire ne concerne aucunement un contrat entre les parties. Toute violation de l'article 41.11 de la Loi, la question sur laquelle porte le litige en l'espèce, serait assimilable à une contrefaçon de brevet et non à l'inexécution d'un contrat. Par ailleurs, le Parlement possède la compétence en matière de brevets en vertu du paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Et même si la propriété et les droits civils ressortissent à la compétence provinciale, le Parlement est en droit de créer ou de réglementer la propriété dans l'exercice de ses pouvoirs énumérés.

Les sociétés ne peuvent s'appuyer sur les dispositions relatives à l'égalité de l'article 15 de la Charte et de l'alinéa 1a) de la Déclaration des droits, et l'article 7 de la Charte n'est pas applicable à des intérêts purement économiques.

Une licence obligatoire ne confère pas un droit de propriété; elle ne donne à son titulaire que la permission de se livrer à une activité qui autrement eût été illégale. La défenderesse ne détient donc aucuns droits acquis qu'auraient pu abolir les modifications visées. Ces modifications interdisent clairement l'importation de l'Aténolol pour les fins de la vente à la consommation au Canada, quelle que soit la date de cette importation.

La jurisprudence canadienne en matière de brevets penche pour le critère de la «cause fondée à première vue» plutôt que pour celui de la «question sérieuse à trancher», et elle ne permet de passer outre à ce critère que lorsque la preuve du préjudice irréparable est concluante ou que la balance des inconvénients est nettement penchée d'un côté. Les demanderessees ont établi que leur cause était fondée à première vue, qu'elles risquaient fort de subir un préjudice irréparable en perdant leur position commerciale et que la balance des inconvénients penchait en leur faveur.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7, 15.

67.  
*Canadian Bill of Rights*, R.S.C. 1970, Appendix III, ss. 1(a), 2(c).  
*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), ss. 7, 15.  
*Constitution Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act, 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1), ss. 91(22), 92(13).  
*Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 469.  
*Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 41 (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64; 1987, c. 41, s. 14), 41.11 (as en. *idem*, s. 15), 41.12 (as en. *idem*), 72.

- Déclaration canadienne des droits*, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 1a), 2c).  
*Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1), art. 91(22), 92(13).  
*Loi électorale du Canada*, S.R.C. 1970 (1<sup>er</sup> Supp.), chap. 14, art. 67.  
 Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes, S.C. 1987, chap. 41, art. 28, 33.  
*Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 20.  
*Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41 (mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 64; 1987, chap. 41, art. 14), 41.11 (édicte, *idem*, art. 15), 41.12 (édicte, *idem*), 72.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règle 469.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

- Smith, Kline & French Laboratories Limited v. Attorney General of Canada*, [1986] 1 F.C. 274; (1985), 24 D.L.R. (4th) 321 (T.D.), conf'd [1987] 2 F.C. 359; (1986), 34 D.L.R. (4th) 584 (C.A.); *Parkdale Hotel Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 514; 27 D.L.R. (4th) 19 (T.D.); *Re Aluminum Co. of Canada, Ltd. and The Queen in right of Ontario; Dofasco Inc., Intervenor* (1986), 29 D.L.R. (4th) 583 (Ont. Div. Ct.); *Institute of Edible Oil Foods v. Ontario* (1987), 63 O.R. (2d) 436 (H.C.); *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.); *Samsonite Corp. v. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 F.C. 235; (1988), 17 F.T.R. 28 (T.D.); *Turf Care Products Ltd. v. Crawford's Mowers & Marine Ltd. et al.* (1978), 95 D.L.R. (3d) 378 (Ont. H.C.).

## DISTINGUISHED:

- McCraken et al. v. Watson*, [1932] Ex. C.R. 83; *Aktiebolaget Hassle v. Apotex Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 349 (F.C.T.D.); *Meyer v. State of Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923); *Re Mia and Medical Services Commission of British Columbia* (1985), 17 D.L.R. (4th) 385 (B.C.S.C.); *Wilson v. British Columbia Medical Services Commission*, B.C.S.C. No. 1566, 1988, not yet reported.

## COUNSEL:

- James D. Kokonis, Q.C.* and *G. Gaikis* for plaintiffs.  
*Malcolm S. Johnston, Q.C.*, *Patricia A. Rae*, *Harry B. Radomski* for defendant.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada*, [1986] 1 C.F. 274; (1985), 24 D.L.R. (4th) 321 (1<sup>re</sup> inst.), confirmé par [1987] 2 C.F. 359; (1986), 34 D.L.R. (4th) 584 (C.A.); *Parkdale Hotel Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 514; 27 D.L.R. (4th) 19 (1<sup>re</sup> inst.); *Re Aluminum Co. of Canada, Ltd. and The Queen in right of Ontario; Dofasco Inc., Intervenor* (1986), 29 D.L.R. (4th) 583 (C. div. Ont.); *Institute of Edible Oil Foods v. Ontario* (1987), 63 O.R. (2d) 436 (H.C.); *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et autres* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.); *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 C.F. 235; (1988), 17 F.T.R. 28 (1<sup>re</sup> inst.); *Turf Care Products Ltd. v. Crawford's Mowers & Marine Ltd. et al.* (1978), 95 D.L.R. (3d) 378 (H.C. Ont.).

## DISTINCTION FAITE AVEC:

- McCraken et al. v. Watson*, [1932] R.C.É. 83; *Aktiebolaget Hassle c. Apotex Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 349 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Meyer v. State of Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923); *Re Mia and Medical Services Commission of British Columbia* (1985), 17 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.-B.); *Wilson v. British Columbia Medical Services Commission*, B.C.J. N° 1566, 1988, non encore publiée.

## AVOCATS:

- James D. Kokonis, c.r.* et *G. Gaikis* pour les demandereses.  
*Malcolm S. Johnston, c.r.*, *Patricia A. Rae*, *Harry B. Radomski* pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for plaintiffs.

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, for defendant.

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

ROULEAU J.: This action by the plaintiffs, brought pursuant to Rule 469 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663], is for an interlocutory injunction restraining the defendant from infringing certain of the claims of the plaintiffs' Canadian patent.

The main issue arises out of recent amendments [S.C. 1987, c. 41] to the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] which have the effect of extending the monopoly for pharmaceutical products and purportedly restricts the rights of producers who have obtained compulsory licences.

The plaintiff Imperial Chemical Industries (ICI) is a British pharmaceutical manufacturer and retailer with its head office located in London, England. The plaintiff ICI Pharma is a Canadian subsidiary wholly owned by ICI. ICI Pharma's principal office is located in Mississauga, Ontario. The defendant is a Canadian corporation involved in the manufacture and retail of pharmaceuticals and carries on business in Weston, Ontario.

The plaintiff ICI is the owner of Canadian patent 945,172 granted in 1974 in respect of the invention for the process of manufacturing alkanolamine derivatives. The letters patent contain some thirty-six claims in relation to this invention and includes the process for the manufacture of a medicine known by the generic name Atenolol, a leading heart medicine. The patent is due to expire in 1991.

In 1975, the year following the grant of the Canadian patent, the plaintiff ICI performed extensive research and testing of Atenolol and eventually brought the drug into the British market in 1976. ICI Pharma received a Notice of Compliance from Health and Welfare Canada on

## PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour les demanderessees.

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE ROULEAU: Par cette action intentée en application de la Règle 469 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663], les demanderessees concluent à une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de contrefaire certaines revendications contenues dans leur brevet canadien.

Le principal point litigieux découle de la récente modification [S.C. 1984, chap. 41] de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4] qui a eu pour effet de prolonger le monopole concernant les produits pharmaceutiques et de restreindre apparemment les droits des producteurs qui ont obtenu des licences obligatoires.

La demanderesse Imperial Chemical Industries (ICI) est un fabricant et détaillant britannique de produits pharmaceutiques ayant son siège social à Londres, en Angleterre. La demanderesse ICI Pharma est une filiale canadienne appartenant à ICI en propriété exclusive. Le siège social d'ICI Pharma se trouve à Mississauga, en Ontario. La défenderesse est une société canadienne de fabrication et de vente au détail de produits pharmaceutiques, installée à Weston, en Ontario.

La demanderesse ICI est la détentrice du brevet canadien n° 945,172 délivré en 1974 pour la protection de son procédé de fabrication de dérivés d'alkanolamine. Les lettres patentes contiennent quelque 36 revendications relatives à cette invention, dont le procédé de fabrication d'un médicament très répandu pour les maladies cardiaques, connu sous le nom générique d'Aténolol. Le brevet doit expirer en 1991.

En 1975, c'est-à-dire l'année qui suivit celle de la délivrance du brevet canadien, la demanderesse a effectué des recherches et des essais extensifs sur l'Aténolol, qu'elle a introduit par la suite sur le marché britannique, en 1976. ICI Pharma a reçu l'avis de conformité de Santé et Bien-être Canada

March 10, 1983 and has been marketing the drug in this country under the trade name Tenormin. In order to encourage sales, ICI Pharma undertook a promotional and educational program which has had the effect of increasing sales of the drug from \$4 million in 1984 to a projected \$33 million in 1988. The drug is currently one of the most popular heart drugs in Canada. At present, sales of Atenolol/Tenormin account for approximately 75% of the revenue generated by the plaintiff ICI Pharma. It is expected that when the patent expires in 1991, approximately one-half of these sales will be lost to competitors.

On March 3, 1986, the defendant applied for a compulsory licence under section 41 of the *Patent Act* (R.S.C. 1970, c. P-4, as am. [by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64]) to import, prepare, use and sell Atenolol under the plaintiffs' patent. On July 15, 1987 the Commissioner of Patents granted to the defendant an interim licence pursuant to subsections 41(5) through 41(9) of the Act and on February 15, 1988 that interim licence was replaced by a regular licence under subsection 41(4) of the Act. Pursuant to this licence, the defendant imported Atenolol into Canada and commenced selling it in limited quantities on the Canadian market in August 1988.

Effective December 7, 1987, section 41 of the *Patent Act* was amended [by S.C. 1987, c. 41, s. 4] so as to provide a patentee with an extended monopoly in respect of the importation for sale for consumption in Canada of the patented medicine. The effect of the new legislation is that a licence granted under section 41 of the Act no longer permits, for a period of time, the sale for consumption in Canada of medicine made from imported drugs [my emphasis].

In light of these legislative amendments, when the plaintiffs learned on August 2, 1988 that the defendant proposed to market Atenolol in Canada, they sent a cease and desist letter to the defendant. No reply was received and the plaintiffs became aware that the defendant was receiving orders for Atenolol. Consequently, on August 5, 1988 the plaintiffs commenced an action against the defend-

le 10 mars 1983 et depuis, elle a commercialisé dans ce pays ce médicament sous le nom commercial de Tenormin. Pour favoriser l'écoulement du produit, ICI Pharma a entrepris un programme de publicité et de familiarisation qui a eu pour effet de porter le chiffre d'affaires de 4 millions de dollars en 1984 à un total projeté de 33 millions en 1988. Ce produit est maintenant l'un des médicaments les plus répandus pour les maladies cardiaques. À l'heure actuelle, les ventes d'Aténolol/Tenormin représentent quelque 75 % du chiffre d'affaires de la demanderesse ICI Pharma. On prévoit qu'à l'expiration du brevet en 1991, la moitié environ des ventes ira aux concurrents.

Le 3 mars 1986, la défenderesse s'est prévalu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets* (S.R.C. 1970, c. P-4, mod. [par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 64]) pour demander une licence obligatoire en vue de l'importation, de la préparation, de l'utilisation et de la vente de l'Aténolol couvert par le brevet des demandereses. Le 15 juillet 1987, le commissaire aux brevets a accordé à la défenderesse une licence provisoire en application des paragraphes 41(5) à 41(9) de la Loi, laquelle licence fut remplacée le 15 février 1988 par une licence définitive conformément au paragraphe 41(4) de la Loi. En vertu de cette licence, la défenderesse a importé de l'Aténolol au Canada et commencé à le vendre en petites quantités sur le marché canadien en août 1988.

À compter du 7 décembre 1987, l'article 41 modifié [par S.C. 1987, chap. 41, art. 4] de la *Loi sur les brevets* accorde au titulaire du brevet une période plus longue de monopole pour ce qui est de l'importation du médicament breveté pour la vente à la consommation au Canada. La nouvelle loi signifie qu'une licence accordée en application de l'article 41 de la Loi ne permet plus, pendant un certain temps, la vente à la consommation au Canada de médicaments fabriqués à partir de médicaments importés [c'est moi qui souligne].

C'est à la lumière de la nouvelle Loi que les demandereses, ayant appris le 2 août 1988, que la défenderesse se proposait de commercialiser l'Aténolol au Canada, lui envoyaient une lettre pour la sommer de ne pas le faire. Il n'y a pas eu de réponse et par la suite, les demandereses apprirent que la défenderesse était en train de recevoir des commandes d'Aténolol. En conséquence, elles ont

ant for patent infringement and on September 27, 1988 originated this application for an interlocutory injunction restraining the respondent from further infringing their patent by importing and selling Atenolol in Canada.

The relevant amendments to the *Patent Act* are sections 41.11 and 41.12 which provide as follows:

**41.11** (1) Subject to this section but notwithstanding anything in section 41 or in any licence granted under that section, no person shall under a licence granted under that section in respect of a patent for an invention pertaining to a medicine, regardless of when the licence was granted, have or exercise any right,

(a) where the invention is a process, to import the medicine in the preparation or production of which the invention has been used, if the medicine is for sale for consumption in Canada; or

(b) where the invention is other than a process, to import the invention for medicine or for the preparation or production of medicine, if the medicine is for sale for consumption in Canada.

(2) The prohibition under subsection (1) expires in respect of a medicine.

(a) seven years after the date of the notice of compliance that is first issued in respect to the medicine, where, on June 27, 1986, the notice of compliance has been so issued; and

(i) a licence has been granted under section 41 in respect of the medicine but no notice of compliance has been issued to the licensee in respect of the medicine; or

(ii) a notice of compliance in respect of the medicine has been issued to a person other than the patentee but no licence under section 41 in respect of the medicine has been granted to the person;

(b) eight years after the date of the notice of compliance that is first issued in respect of the medicine, where, on June 27, 1986, the notice of compliance has been so issued and neither a licence under section 41 has been granted in respect of the medicine nor a notice of compliance has been issued in respect of the medicine to a person other than the patentee; and

(c) ten years after the date of the notice of compliance that is first issued in respect of the medicine where that notice of compliance is issued after June 27, 1986.

intenté le 5 août 1988 une action en contrefaçon de brevet contre la défenderesse, et introduit, le 27 septembre 1988, la requête, que la Cour considère en l'espèce, en injonction interlocutoire pour interdire à la défenderesse de continuer à contrefaire leur brevet en important et en vendant l'Aténolol au Canada.

Les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* et qui nous intéressent en l'espèce sont les articles 41.11 et 41.12, dont voici le texte:

**41.11** (1) Sous réserve du présent article et par dérogation à l'article 41 ou à toute licence délivrée sous son régime, il est interdit de se prévaloir d'une licence, peu importe la date de délivrance, accordée sous son régime relativement à un brevet portant sur une invention liée à un médicament pour revendiquer ou exercer le droit, si l'invention est un procédé, d'importer pour vente au Canada le médicament dans la préparation ou la production duquel l'invention a été utilisée, ou, si elle n'est pas un procédé, d'importer l'invention pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments pour vente au Canada.

(2) L'interdiction est levée à l'expiration des délais suivants:

a) sept ans après la délivrance du premier avis de conformité à l'égard du médicament si, au 27 juin 1986, d'une part, l'avis était délivré et, d'autre part, une licence a été accordée sous le régime de l'article 41 pour le médicament, mais le titulaire n'a pas obtenu d'avis ou l'avis a été délivré à une personne autre que le breveté, laquelle ne s'est pas vu accorder une telle licence;

b) huit ans après la délivrance du premier avis de conformité si, au 27 juin 1986, l'avis était délivré et si aucune licence n'a été accordée pour le médicament et aucun avis de conformité n'a été délivré à une personne autre que le breveté;

c) dix ans après la délivrance du premier avis de conformité, si elle survient après le 27 juin 1986.

(3) Subsection (1) does not apply in respect of a licence pertaining to a medicine after the date of expiration of the first patent granted in Canada in respect of that medicine.

(4) Subsection (1) does not apply in respect of any licence pertaining to a medicine where on June 27, 1986, a licence has been granted in respect of the medicine and a notice of compliance in respect of the medicine has been issued to the licensee.

**41.12** Notwithstanding anything in section 41 or in any application for a licence made or licence issued under that section prior to the coming into force of this section, every licence so applied for or granted in respect of a patent for an invention pertaining to a medicine shall be deemed, for the purposes of this Act, to have been applied for or granted to authorize, in addition to any other matters applied for or authorized thereby,

(a) where the invention is a process, the use of the invention for the preparation or production of medicine; or

(b) where the invention is other than a process, the making or use of the invention for medicine or for the preparation or production of medicine.

The plaintiffs submit that section 41.11 of the *Patent Act* affects the situation where previously a licence may have been granted to import and sell medicine in Canada. Under the present legislation, the plaintiffs argue, the section, in effect, creates a licence with restrictions. Where the importation is for sale for consumption in Canada, the section renders the importation unlawful. In other words, the section removes the licence as a defence to an assertion of patent infringement. The licence being removed as a defence means that any act which is reserved for the exclusive use of the patentee is an infringement. Therefore, the plaintiffs maintains, the sale of unlawfully imported medicine is an infringement of the patent and future importation for sale for consumption in Canada is prohibited. Since the first Notice of Compliance issued to the plaintiffs on March 10, 1983 and no other person had received a Notice of Compliance or a compulsory licence by June 27, 1986, then according to the new legislation, the prohibition contained within subsection 41.11(1) extends for a period of eight years, expiring March 10, 1991.

The plaintiffs maintain that by importing and selling Atenolol in Canada, the defendant is infringing the plaintiffs' patent. Furthermore, the plaintiffs argue that this Court ought to issue an interlocutory injunction in their favour because on the facts, they are able to meet the tripartite test

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la licence liée à un médicament après la date d'expiration du premier brevet accordé au Canada pour celui-ci.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à toute licence liée à un médicament si, au 27 juin 1986, une licence a été accordée pour ce médicament et un avis de conformité à son égard a été délivré au titulaire de la licence.

**41.12** Par dérogation à l'article 41 ainsi qu'aux demandes de licence formulées et aux licences accordées à l'égard d'un brevet portant sur une invention liée à un médicament sous son régime avant l'entrée en vigueur du présent article, ces licences sont réputées viser également l'utilisation de l'invention, si elle n'est pas un procédé, pour la préparation ou la production de médicaments, ou, si elles n'est pas un procédé, la réalisation ou l'utilisation de celle-ci pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments.

d

Les demanderesse soutiennent que l'article 41.11 de la *Loi sur les brevets* vise le cas où une licence a été antérieurement accordée pour l'importation et la vente de médicaments au Canada, et que sous le régime de la Loi actuelle, cet article crée en effet une licence assortie de restrictions. Il rend illégale toute importation destinée à la vente à la consommation. Autrement dit, il n'est plus possible de se servir de la licence pour se défendre contre une accusation de contrefaçon de brevet, ce qui revient à dire que l'accomplissement de tout acte réservé exclusivement à l'usage du breveté constitue une contrefaçon. Les demanderesse en concluent que la vente de médicaments illégalement importés constitue une contrefaçon du brevet et que toute importation future pour vente à la consommation au Canada est interdite. Étant donné que le premier avis de conformité a été délivré aux demanderesse le 10 mars 1983 et que personne d'autre n'a reçu un avis de conformité ou une licence obligatoire au 27 juin 1986, la nouvelle Loi fait que l'interdiction prévue au paragraphe 41.11(1) est portée à huit ans et expirera le 10 mars 1991.

Les demanderesse soutiennent qu'en important et en vendant l'Aténolol au Canada, la défendresse se rend coupable de contrefaçon de leur brevet. Elles concluent à une injonction interlocutoire en leur faveur par ce motif qu'à la lumière des faits de la cause, elles satisfont au triple critère

established by the jurisprudence which would justify the grant of this extraordinary and discretionary remedy. That is, the plaintiffs are able to establish, first, not simply an arguable case, but a strong *prima facie* case which in all likelihood would lead a trial judge to conclude, based on the facts, that there is infringement; second, that there exists the danger of irreparable harm to the plaintiffs; and third, that the balance of convenience is clearly in favour of the plaintiffs.

établi par la jurisprudence et qui justifie pareil remède extraordinaire et discrétionnaire, à savoir qu'en premier lieu, elles sont à même de présenter une cause non seulement défendable, mais qui paraît de prime abord fondée et qui en toute probabilité déterminerait le juge de première instance à conclure, à la lumière des faits de la cause, qu'il y a contrefaçon; en second lieu, qu'il y a danger de préjudice irréparable pour les demanderesse; et en troisième lieu, que la balance des inconvénients est nettement en leur faveur.

The defendant submits four main heads of argument:

De son côté, la défenderesse présente quatre motifs principaux de défense:

I Lack of jurisdiction in this Court because there exists a contractual obligation between the parties and is therefore in the realm of property and civil rights.

I La Cour de céans n'a pas compétence puisque les parties sont liées par une obligation contractuelle, laquelle relève du domaine du droit de propriété et des droits civils.

II Amendments to the *Patent Act* are contrary to the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.)].

II Les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* vont à l'encontre de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada, 1982*, chap. 11 (R.-U.)].

III The amendments to the *Patent Act* should be interpreted in such a manner as to allow for the distribution of imported products which were landed in Canada before the amendments; the statutes should not be interpreted retrospectively.

III Les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* doivent être interprétées de façon à autoriser la distribution de produits d'importation qui sont arrivés au Canada avant leur adoption; il ne faut pas donner aux lois une interprétation rétroactive.

IV The plaintiffs have not met the required onus to be granted an injunction.

IV Les demanderesse ne satisfont pas aux conditions d'octroi d'une injonction.

I

I

The defendant challenges both the jurisdiction of this Court to deal with the issues raised by this case and the constitutional validity of the amendments to section 41 of the *Patent Act*.

La défenderesse conteste à la fois la compétence de la Cour de céans pour connaître des questions en litige et la constitutionnalité des modifications apportées à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*.

With regards to the Court's jurisdiction, the defendant maintains that pursuant to section 72 of the *Patent Act*, a compulsory licence granted under the Act operates as if embodied in a deed between licensor and licensee. Therefore, the defendant argues, the *lis* between the plaintiffs and defendant is an alleged breach of contract, and

En ce qui concerne la compétence de la Cour, la défenderesse soutient que par application de l'article 72 de la *Loi sur les brevets*, la licence obligatoire délivrée sous le régime de cette dernière produit les mêmes effets que si elle est prévue dans un acte passé entre le concédant et le concessionnaire. La défenderesse en conclut que le litige



such an action is not within the jurisdiction of this Court.

As to the constitutional validity of the new legislation, the defendant's arguments are numerous. First, the defendant maintains that since the relationship between the parties (i.e. a patentee and a licensor) are in contract, the amendments to section 41 are *ultra vires* the Parliament of Canada in that it is legislation in relation to property and civil rights, matters which fall within provincial jurisdiction.

## II

The defendant submits that the amendments are contrary to paragraphs 1(a) and 2(c) of the *Canadian Bill of Rights*, R.S.C. 1970, Appendix III, in that section 41.11 of the *Patent Act* purports to revoke or suspend the defendant's contractual right to use the plaintiff's property right and the defendant has been deprived of its right without due process of law.

Further, the defendant maintains that the amendments to the *Patent Act* are of no force and effect in that they contravene sections 7 and 15 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Section 15 guarantees the right of every individual to the equal protection and benefit of the law without discrimination. The underlying principle of this section, according to the defendant, is that persons who are similarly situated must be similarly treated and that any distinction will violate this principle of equality if it has no rational and reasonable justification. It is submitted that section 41.11 of the *Patent Act* discriminates between two groups of persons; those who, as of June 27, 1986 hold a licence under section 41 together with a Notice of Compliance and those who, as of the same date hold only a licence. The latter are prohibited from importing medicine for sale or consumption in Canada while the former are not. The section further discriminates between a patentee who holds a Notice of Compliance obtained after June 27, 1986 and a licensee of that patentee who obtains a Notice of Compliance after that date. Upon the coming into force of section 41.11

l'opposant aux demanderesse est une action en rupture de contrat, laquelle échappe à la compétence de la Cour.

a Pour ce qui est de la constitutionnalité de la nouvelle Loi, la défenderesse avance de nombreux arguments à cet égard. Elle soutient en premier lieu que les rapports qui existent entre les parties (c'est-à-dire entre concédant et concessionnaire) étant de nature contractuelle, les modifications apportées à l'article 41 sont anticonstitutionnelles parce qu'elles portent sur le droit de propriété et des droits civils, lesquels relèvent de la compétence des provinces.

c

## II

La défenderesse soutient que les modifications législatives dont il s'agit vont à l'encontre des alinéas 1a) et 2c) de la *Déclaration canadienne des droits*, S.R.C. 1970, Appendice III, en ce que l'article 41.11 de la *Loi sur les brevets* vise à révoquer ou à suspendre son droit contractuel d'utiliser le droit de propriété des demanderesse, et qu'elle a été privée de ce droit sans qu'il y ait eu application régulière de la loi.

e

Elle fait valoir en outre que les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* sont nulles et de nul effet du fait qu'elles contreviennent aux articles 7 et 15 de la *Charte canadienne des droits et libertés* de 1982. L'article 15 garantit à chacun le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. Elle soutient que le principe qui sous-tend cette disposition veut que ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même façon, et que toute discrimination sans justification rationnelle et raisonnable constitue une violation de ce principe même. La défenderesse prétend que l'article 41.11 de la *Loi sur les brevets* distingue entre deux catégories de personnes, celles qui, au 27 juin 1986, sont titulaires de la licence prévue à l'article 41 ainsi que d'un avis de conformité, et celles qui n'ont que la licence à la même date. Interdiction est faite à ces dernières d'importer des médicaments pour la vente ou la consommation au Canada, alors qu'il n'en est rien pour les premières. Cet article distingue encore entre un breveté titulaire d'un avis de conformité délivré après le 27 juin 1986 et son concessionnaire qui obtient un

f

g

h

i

j

the latter was no longer permitted to import the medicine for sale for consumption in Canada.

Section 7 of the Charter guarantees everyone “the right to life, liberty and security of the person” as well as the right not to be so deprived “except in accordance with the principles of fundamental justice”. It is the defendant’s contention that this section applies to the issuance of business licences necessary to carry on business lawfully and that the refusal to issue a licence cannot be upheld unless it is in accordance with the principles of fundamental justice. Because section 41.11 interferes with the defendant’s licence to carry on business, it therefore constitutes an impairment of the defendant’s right to “life, liberty and security of the person” and this impairment has not been in accordance with the principles of fundamental justice which means not only a right to a fair hearing, but also includes elements of substantive fairness.

### III

Aside from its arguments concerning the constitutional validity of section 41.11 of the *Patent Act* the defendant makes certain submissions concerning the proper interpretation to be afforded to the legislation should this Court find the legislation to be valid.

First, the defendant argues that legislation is not to be interpreted as retrospectively abrogating vested rights and that there exists a presumption within the rules of statutory interpretation that proprietary rights are not to be taken away without provision being made for compensation. It is a recognized rule, according to the defendant that legislation should be interpreted, if possible, so as to respect any vested rights. If there is any ambiguity in the construction of a statutory enactment, the interpretation which is in favour of the subject should be adopted.

Second, the defendant maintains that the proper interpretation of section 41.11 prohibits the importation of medicine into Canada for the purpose of sale for consumption as of the date the legislation was proclaimed into force and effect, that is, December 7, 1987 and therefore, the defendant argues the section does not apply to medicine

avis de conformité après cette date. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 41.11, ce dernier n’a plus le droit d’importer des médicaments pour la vente à la consommation au Canada.

<sup>a</sup> L’article 7 de la Charte garantit à chacun le «droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne», dont il ne peut être privé qu’«en conformité avec les principes de justice fondamentale».

<sup>b</sup> La défenderesse soutient que cet article s’applique à la délivrance des licences que requiert l’exploitation légitime de certaines entreprises et que le refus de délivrer une licence ne peut se justifier à moins qu’il ne soit conforme aux principes de justice fondamentale.

<sup>c</sup> Puisque l’article 41.11 fait obstacle à la licence d’entreprise de la défenderesse, il porte atteinte à son droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne», en violation des principes de justice fondamentale qui signifient

<sup>d</sup> non seulement le droit à une audition équitable, mais encore des éléments de justice de fond.

### III

<sup>e</sup> Outre les arguments portant sur la constitutionnalité de l’article 41.11 de la *Loi sur les brevets*, la défenderesse fait valoir certaines conclusions sur l’interprétation qu’il y a lieu de donner à la nouvelle Loi au cas où la Cour jugerait cette dernière valide.

Elle soutient en premier lieu qu’il ne faut pas interpréter la Loi comme abolissant rétroactivement des droits acquis et qu’une des règles d’interprétation des lois consiste en la présomption qu’on ne peut abolir des droits de propriété sans en prévoir l’indemnisation. Elle conclut que selon la règle établie, la Loi doit être interprétée, si possible, de façon à respecter les droits acquis. S’il y a quelque ambiguïté que ce soit dans l’interprétation d’un texte de loi, il faut opter pour l’interprétation qui profite au sujet.

<sup>i</sup> La défenderesse fait valoir en second lieu que, proprement interprété, l’article 41.11 interdit l’importation de médicaments pour la vente à la consommation au Canada à compter de la date d’entrée en vigueur du texte de loi, c’est-à-dire le 7 décembre 1987; il s’ensuit que cet article ne s’applique pas aux médicaments importés dans le pays

imported into the country prior to that date. Because the defendant's inventory of over one thousand kilograms of Atenolol was imported into Canada between July 15, 1987 and November 19, 1987, prior to section 41.11 coming into effect, it should not apply to the Atenolol which the defendant is now offering for sale.

## IV

The defendant on the other hand, argues that an interlocutory injunction should not issue because the plaintiffs are unable to meet the onus thrust upon them. They have failed. Further, the defendant submits that the plaintiffs have failed to prove irreparable harm since any damages they may suffer are readily quantifiable. To the contrary, it is of the opinion that if an interlocutory injunction were granted the defendant would face the threat of irreparable harm in that it would suffer loss of goodwill and commercial reputation which cannot be measured in damages. Finally, it is the defendant's contention that the plaintiffs have failed to prove that the balance of convenience lies in their favour.

## I

I intend to dispense with the jurisdictional issue raised by the defendant. Section 72 of the *Patent Act* does not, in my opinion, apply to this action, which is solely one of patent infringement. The cases relied upon by the defendant namely, *McCracken et al. v. Watson*, [1932] Ex. C.R. 83 and *Aktiebolaget Hassle v. Apotex Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 349 (F.C.T.D.) simply do not have application to the facts now before the Court. In the *McCracken* case, the contract in question dealt only incidentally with the patent licence, and hence adjudication of the contract was outside the jurisdiction of the Exchequer Court. In the *Aktiebolaget* case, Dubé J., found that the statement of claim defined a cause of action under a contract regarding the payment of royalties under a compulsory licence granted pursuant to subsection 41(4) of the *Patent Act*. As in *McCracken*, the contract dealt only incidentally with a matter over which the Court had jurisdiction and that was not sufficient to clothe the Court with jurisdiction to preside over the collection of unpaid royalties which was first and foremost a matter arising under contract.

avant cette date. Le stock de plus de mille kilogrammes d'Alétonol de la défenderesse ayant été importé au Canada entre le 15 juillet 1987 et le 19 novembre 1987, avant l'entrée en vigueur de l'article 41.11, celui-ci ne saurait s'appliquer à l'Aténo-  
l<sup>a</sup> lol que la défenderesse met maintenant en vente.

## IV

<sup>b</sup> La défenderesse soutient en outre qu'il n'y a pas lieu à injonction interlocutoire puisque les demanderessees ne satisfont pas aux conditions prévues en la matière. Elles n'y ont pas réussi. La défenderesse conclut par ailleurs que les demanderessees n'ont pas réussi à faire la preuve du préjudice irréparable, puisque tout préjudice dont elles pourraient souffrir est facilement chiffrable. Elle soutient par contre qu'en cas d'injonction interlocutoire, elle encourrait un préjudice irréparable tenant à la perte de clientèle et de réputation commerciale, impossible à chiffrer. Enfin, elle fait valoir que les demanderessees n'ont pas réussi à prouver que la balance des inconvénients plaide en leur faveur.  
<sup>c</sup>  
<sup>d</sup>  
<sup>e</sup>

## I

Je me penche en premier lieu sur la question de compétence soulevée par la défenderesse. À mon avis, l'article 72 de la *Loi sur les brevets* ne s'applique pas en l'espèce, où le litige porte uniquement sur la contrefaçon de brevet. Les jurisprudences citées par la défenderesse, savoir *McCracken et al. v. Watson*, [1932] R.C.É. 83, et *Aktiebolaget Hassle c. Apotex Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 349 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) n'ont aucun rapport avec les faits de la cause. Dans l'affaire *McCracken*, le contrat en cause ne touchait qu'incidemment à la concession de brevet et de ce fait, l'adjudication du contrat échappait à la compétence de la Cour de l'Échiquier. Dans l'affaire *Aktiebolaget*, le juge Dubé conclut que la demande faisait ressortir une cause d'action issue d'un contrat de paiement de redevances découlant d'une licence obligatoire délivrée en application du paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*. Tout comme dans l'affaire *McCracken*, le contrat ne touchait qu'incidemment à une matière relevant de la compétence de la Cour et de ce fait, ne suffisait pas à la rendre compétente à connaître du recouvrement de redevances en souffrance, qui était au premier chef une matière contractuelle.  
<sup>f</sup>  
<sup>g</sup>  
<sup>h</sup>  
<sup>i</sup>  
<sup>j</sup>

The facts before this Court have nothing to do with a contract between the parties. Section 41.11 of the *Patent Act* provides to the plaintiffs a limited monopoly to import Atenolol for sale for consumption in Canada. Any breach of that section by a holder of a compulsory licence, such as the defendant, would be tantamount to patent infringement and not to a breach of any contract which may exist between the parties pursuant to section 72 of the Act. The plaintiffs are not suing on the licence or for any breach of the licence.

Furthermore, subsection 91(22) of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1)] specifically confers on Parliament jurisdiction over patents of invention. Section 20 of the *Federal Court Act* [R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10] confers on this Court jurisdiction in "all ... cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of ... Parliament ... or at law or in equity, respecting any patent of invention". In *Smith, Kline & French Laboratories Limited v. Attorney General of Canada*, [1986] 1 F.C. 274; (1985), 24 D.L.R. (4th) 321 (T.D.), confirmed by the Court of Appeal [1987] 2 F.C. 359; (1986), 34 D.L.R. (4th) 584, the plaintiffs contended that subsection 41(4) of the *Patent Act* was legislation in relation to property and civil rights in the province and hence *ultra vires* the power of the Parliament of Canada, being a matter assigned to the provinces under subsection 92(13) of the *Constitution Act, 1867*. It was indeed a similar argument to the one being advanced here by the defendant. Strayer J., finding the section of the *Patent Act* to be within Parliament's jurisdiction made the following comments at pages 294 F.C.; 349 D.L.R., equally applicable, I might add, to the facts of this case:

It appears to me that under its authority with respect to patents of invention and discovery, Parliament is entitled to regulate patents in a variety of ways. Essentially, this power enables it to create a monopoly for one party and to exclude other parties from the use, manufacture, sale, or importation of products which are the subject of a patent. The granting of such a patent, according to the jurisprudence, confers an intangible property right on the patentee. It is probably true that in the absence of this specific assignment of authority to Parliament with respect to "patents" they would have fallen

En l'espèce, les faits de la cause n'ont rien à voir avec un contrat entre les parties. L'article 41.11 assure aux demandereses un monopole limité pour importer l'Aténolol aux fins de vente à la consommation au Canada. Toute contravention à cet article de la part d'un titulaire de licence obligatoire, telle la défenderesse, est assimilable à une contrefaçon de brevet, et non à l'inexécution d'un contrat qui pourrait lier les parties en application de l'article 72 de la Loi. Les demandereses ne poursuivent pas la défenderesse au sujet de la licence ou pour violation de licence.

Par ailleurs, le paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11* (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*)] donne expressément au Parlement compétence en matière de brevets d'invention. L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* [S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10] donne à cette Cour compétence «dans tous les cas où l'on cherche à obtenir une réparation en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention». Dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada*, [1986] 1 C.F. 274; (1985), 24 D.L.R. (4th) 321 (1<sup>re</sup> inst.), confirmé par la Cour d'appel [1987] 2 C.F. 359; (1986), 34 D.L.R. (4th) 584, les demandereses faisaient valoir que le paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets* visait à régir le droit de propriété et les droits civils dans le domaine provincial et était de ce fait anticonstitutionnel, puisque la matière était réservée à la compétence des provinces par le paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Il s'agit là d'un argument semblable à celui que fait valoir la défenderesse en l'espèce. Le juge Strayer, en concluant que cet article de la *Loi sur les brevets* était constitutionnel, s'est prononcé, aux pages 294 C.F.; 349 D.L.R. en ces termes, que je trouve également applicables en l'espèce:

Il me semble que, en vertu de son pouvoir sur les brevets d'invention et de découverte, le législateur fédéral est habilité à réglementer les brevets de diverses manières. Essentiellement, ce pouvoir l'habilite à créer un monopole en faveur d'une partie et à interdire aux autres parties d'utiliser, de fabriquer, de vendre ou d'importer des produits qui font l'objet d'un brevet. Suivant la jurisprudence, l'attribution d'un tel brevet confère un droit de propriété incorporel à son titulaire. Il est probablement vrai que si cette compétence sur les «brevets» n'avait pas été expressément conférée au législateur fédéral, ceux-ci

under provincial jurisdiction with respect to property and civil rights. But Parliament is not precluded from creating or regulating property in the course of exercising its enumerated powers.

Clearly, this Court has jurisdiction to deal with the proceedings now before it.

## II

The next issue concerns the constitutional validity of the amendments to section 41 of the *Patent Act*. Section 15 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and paragraph 1(a) of the *Canadian Bill of Rights* provide as follows:

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

1. ...

(a) the right ... to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;

This Court has had the opportunity on previous occasions of examining the question of whether the equality provisions contained within section 15 of the Charter and paragraph 1(a) of the Bill of Rights apply to corporate entities. It has consistently been held that a corporation is not entitled to rely on these provisions.

In *Smith, Kline & French Laboratories Limited v. Attorney General of Canada*, the plaintiff sought, *inter alia*, a declaration that subsection 41(4) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, was null and void as being contrary to section 15 of the Charter and paragraph 1(a) of the Bill of Rights. Strayer J. held that the corporate plaintiffs did not fall within the ambit of protection afforded by these equality provisions because they applied only to "every individual", a term which did not include corporate entities. His Lordship stated at pages 298-299 F.C.; 352 D.L.R.:

The plaintiffs contend that subsection 41(4) of the *Patent Act* is inconsistent with paragraph [1](a) [of the *Bill of Rights*] in that it has the effect of denying individuals the enjoyment of property without due process of law.

auraient relevé de la compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils. Mais rien n'empêche le législateur fédéral de créer ou de réglementer la propriété dans l'exercice de ses pouvoirs énumérés.

Il appert que cette Cour a compétence en l'espèce.

## II

La deuxième question qui se pose porte sur la constitutionnalité des modifications apportées à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*. L'article 15 de la *Charte canadienne des droits et libertés* de 1982 et l'alinéa 1a) de la *Déclaration canadienne des droits* prévoient ce qui suit:

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

1. ...

a) le droit ... à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi.

La Cour de céans a, en diverses occasions, examiné la question de savoir si les dispositions d'égalité de l'article 15 de la Charte et de l'alinéa 1a) de la Déclaration des droits s'appliquent aux personnes morales. Il a toujours été jugé que celles-ci ne peuvent invoquer ces dispositions.

Dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada*, la demanderesse conclut, entre autres, à un jugement déclarant que le paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, était nul et de nul effet par ce motif qu'il allait à l'encontre de l'article 15 de la Charte et de l'alinéa 1a) de la Déclaration des droits. Le juge Strayer a conclu que les sociétés demanderessees ne jouissaient pas de la protection prévue par ces dispositions qui visaient «l'individu», terme qui ne s'entend pas des personnes morales. Sa Seigneurie s'est prononcée en ces termes, pages 298 et 299 C.F.; 352 D.L.R.:

Les demandeurs soutiennent que le paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets* est incompatible avec l'alinéa [1]a) [de la *Déclaration des droits*] en ce qu'il a pour effet de refuser à des individus la jouissance d'un bien autrement que par l'application régulière de la loi.

It is clear that the term "individual" does not include bodies corporate. Therefore the corporate plaintiffs have no claim under paragraph 1(a) of the *Canadian Bill of Rights*.

And later at pages 315-316 F.C.; 365-366 D.L.R.:

For the same reasons as noted above in connection with paragraph 1(a) of the *Canadian Bill of Rights*, the corporate plaintiffs are not potentially within the protection of section 15 because it applies only to "every individual".

In *Parkdale Hotel Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 514; 27 D.L.R. (4th) 19 (T.D.), the plaintiff brought an action for a declaration that section 67 of the *Canada Elections Act*, R.S.C. 1970 (1st Supp.), c. 14, was of no force and effect. Discussing the meaning of the word "individual" in section 15 of the Charter, Mr. Justice Joyal stated at pages 538-539 F.C.; 36-37 D.L.R.:

It appears clear from the wording of section 15 that its protective umbrella only extends to physical persons and that a corporation or other "personne morale" is left out in the rain as it were. The term "individual" as it appears in section 1 of the *Canadian Bill of Rights* has been the subject of judicial determination in the *R. v. Colgate Palmolive* case which I have previously cited and Doyle J. in that case ruled that the term did not include a corporation. In a more recent case, the term "individual" as found in section 15 of the Charter was the subject of inquiry. In *Smith, Kline & French Laboratories Limited v. Attorney General of Canada*, [1986] 1 F.C. 274; (1985) [24 D.L.R. (4th) 321], 7 C.P.R. (3d) 145 (T.D.), Strayer J. in his meticulous reasons for judgment does not seem to have had to spend much soul-searching in reaching the conclusion that a corporation could not seek the protection of section 15 of the Charter.

Other courts, having had the opportunity to decide the correct interpretation and ambit of applicability of section 15, have come to a similar conclusion. Perhaps the most succinct statement is made in *Re Aluminum Co. of Canada, Ltd. and The Queen in right of Ontario; Dofasco Inc., Intervenor* (1986), 29 D.L.R. (4th) 583 (Ont. Div. Ct.), wherein Mr. Justice Montgomery stated at page 593:

In my view, s. 15 is restricted to the protection of individuals and does not apply to corporate entities. It is a part of the Charter that protects the dignity and worth of human beings against governmental intrusion that would make distinction between individuals based upon human attributes or characteristics.

I am of the opinion that the language used in section 15 is unequivocal. The equality guaranteed

Il est évident que le terme «individu» ne comprend pas les personnes morales. Par conséquent, les sociétés demanderessees n'ont aucun droit d'action en vertu de l'alinéa 1a) de la *Déclaration canadienne des droits*.

a Et plus loin, aux pages 315 et 316 C.F.; 365 et 366 D.L.R.:

Pour les mêmes motifs énoncés plus haut en rapport avec l'alinéa 1a) de la *Déclaration canadienne des droits*, les sociétés demanderessees ne sont pas susceptibles d'être visées par la protection de l'article 15 puisque celle-ci ne s'applique qu'à «every individual».

Dans *Parkdale Hotel Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 514; 27 D.L.R. (4th) 19 (1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse conclut à un jugement déclarant que l'article 67 de la *Loi électorale du Canada*, S.R.C. 1970 (1<sup>er</sup> Supp.), chap. 14, était nul et de nul effet. Dans son jugement, le juge Joyal a analysé en ces termes, pages 538 et 539 C.F.; 36 et 37 D.L.R., le mot «individual» qui figure à l'article 15 de la Charte:

Il ressort clairement du libellé de l'article 15 que seules les personnes physiques sont sous son égide et que les corporations et autres «personnes morales» sont, pour ainsi dire, laissées à elles-mêmes. Le terme «individu» utilisé à l'article 1 de la *Déclaration canadienne des droits* a fait l'objet d'une interprétation judiciaire dans l'arrêt *R. v. Colgate Palmolive* dont j'ai fait mention précédemment, et où le juge Doyle a statué que ce terme ne visait pas les corporations. Le mot «individual» figurant à l'article 15 de la Charte a été examiné dans une affaire plus récente, *Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada*, [1986] 1 C.F. 274; (1985), [24 D.L.R. (4th) 321]; 7 C.P.R. (3d) 145 (1<sup>re</sup> inst.). Il ne semble pas que le juge Strayer, dans ses motifs de jugement soigneusement rédigés, ait eu à s'interroger longuement avant de conclure qu'une corporation ne pouvait revendiquer la protection de l'article 15 de la Charte.

D'autres juridictions, ayant eu à se prononcer sur l'interprétation correcte et le champ d'application de l'article 15, sont parvenues à la même conclusion. Peut-être l'exposé le plus succinct en la matière se trouve-t-il dans *Re Aluminum Co. of Canada, Ltd. and The Queen in right of Ontario; Dofasco Inc., Intervenor* (1986), 29 D.L.R. (4th) 583 (C. div. Ont.), où le juge Montgomery a tiré la conclusion suivante, à la page 593:

[TRADUCTION] À mon avis, l'art. 15 se limite à la protection de l'individu et ne s'applique pas aux personnes morales. Il se trouve dans cette partie de la Charte qui protège la dignité et la valeur de l'individu contre toute intervention de l'État, qui distingue entre individus sur la base des attributs ou caractéristiques humaines.

À mon avis, le libellé de l'article 15 ne laisse subsister aucune équivoque. L'égalité qu'il garantit

and the discriminatory protection it affords are directed at natural persons and not at corporations.

I turn now to the question of whether the amendments to section 44 of the *Patent Act* are of no force and effect because they are contrary to section 7 of the Charter which provides as follows:

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

The defendant corporation is included within the protection of the above section as the term "everyone" includes a corporation. However, the rights in issue must involve the concepts of "liberty" or "security" of the person. In *Smith, Kline & French Laboratories Limited v. Attorney General of Canada*, both the Federal Court Trial Division and the Federal Court of Appeal held that section 7 had no application to "purely economic interests" of even a natural person.

The defendant relies on the decision of the Supreme Court of the State of Nebraska in *Meyer v. State of Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923), wherein the concept of "liberty" was given a liberal and extended meaning. The Court held that the term denoted not simply freedom from bodily restraint but also "the right of the individual to contract [and] to engage in any of the common occupations of life" (at page 399).

However, the *Meyer* case was decided on the basis of the United States Constitution which prohibits against the deprivation of "life, liberty or property". The term "property" has been excluded in the protection provided by section 7 of the Charter.

The other cases relied upon by the defendant are two decisions of the British Columbia Supreme Court, *Re Mia and Medical Services Commission of British Columbia* (1985), 17 D.L.R. (4th) 385 and *Wilson v. British Columbia Medical Services Commission*, [1988] (unreported), B.C.S.C. No. 1566. The *Mia* case relied on the above-noted *Meyer* decision and in turn the *Wilson* decision relied on *Mia*. In *Wilson*, the finding of the Court was that section 7 of the Charter embraced individual freedom of movement including the

et la protection qu'il assure contre la discrimination visent les personnes physiques et non les personnes morales.

J'examine maintenant la question de savoir si les modifications apportées à l'article 44 de la *Loi sur les brevets* sont nulles et de nul effet par ce motif qu'elles vont à l'encontre de l'article 7 de la Charte qui prévoit:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

La société défenderesse tombe dans le champ de protection de la disposition ci-dessus puisque «chacun» s'entend également des personnes morales. Il faut cependant que les droits en cause intéressent la «liberté» ou la «sécurité» de la personne. Dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited c. Procureur général du Canada*, la Section de première instance puis la Cour d'appel fédérale ont conclu que l'article 7 ne s'appliquait pas aux «intérêts purement économiques» même s'il s'agissait d'une personne physique.

La défenderesse a cité la décision *Meyer v. State of Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923), où la Cour suprême du Nebraska a donné au concept de «liberté» un sens libéral et étendu. Ce tribunal concluait que ce terme signifiait non seulement absence de contrainte physique, mais aussi [TRADUCTION] «le droit de l'individu de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie» (page 399).

Il faut noter cependant que la décision *Meyer* a été rendue sous le régime de la constitution des États-Unis qui interdit de porter atteinte «à la vie, à la liberté ou à la propriété». La notion de «propriété» a été exclue de la protection prévue à l'article 7 de la Charte.

Les autres jurisprudences invoquées par la défenderesse sont deux décisions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, *Re Mia and Medical Services Commission of British Columbia* (1985), 17 D.L.R. (4th) 385 et *Wilson v. British Columbia Medical Services Commission*, [1988] (non publiée), B.C.J. No. 1566. La décision *Mia* était fondée sur la décision *Meyer* susmentionnée, et *Wilson* fondée à son tour sur *Mia*. Dans *Wilson*, la Cour a statué que l'article 7 de la Charte embrassait la liberté de circulation, dont le

right to choose one's occupation and where to pursue it, subject to the right of the State to impose, in accordance with the principles of fundamental justice, legitimate and reasonable restrictions on the activities of individuals. However, my reading of these cases does not confirm the defendant's contention that the Court concluded that the protection of section 7 extends to property or pure economic rights.

In a recent Ontario decision *Institute of Edible Oil Foods v. Ontario* (1987), 63 O.R. (2d) 436 (H.C.), the Court determined that section 7 of the Charter did not contemplate the protection of pure economic interests, and found it difficult to accept that such a proposition would be seriously advanced.

In any event, the applicability of section 7 to pure economic interests has been fully considered by this Court in *Smith, Kline & French Laboratories Limited, supra*, wherein Strayer J. stated as follows [at pages 313 F.C.; 363 D.L.R.]:

In my view the concepts of "life, liberty and security of the person" take on a colouration by association with each other and have to do with the bodily well-being of a natural person. As such they are not apt to describe any rights of a corporation nor are they apt to describe purely economic interests of a natural person.

Counsel for the defendant has not referred me to any authority which, in my opinion, would justify a departure from this interpretation. I am, therefore, not persuaded that the amendments to section 44 of the *Patent Act* are invalid as being contrary to the rights and freedoms guaranteed by section 7 of the Charter.

### III

I move now to the question of the proper interpretation to be accorded to section 41.11 of the *Patent Act*. Counsel for the defendant has put forth two arguments in this respect; first, that the legislation should not be interpreted as retrospectively abrogating vested rights and second, that the section applies only to Atenolol imported into Canada after December 7, 1987, the effective date of the legislation, but not to medicine imported into the country prior to that date.

droit pour chacun de choisir son occupation et le lieu où il entend l'exercer, sous réserve du pouvoir de l'État d'imposer, conformément aux principes de justice fondamentale, des restrictions légitimes et raisonnables aux activités des individus. Je ne trouve cependant pas que ces jurisprudences soutiennent l'argument de la défenderesse selon lequel cette juridiction a conclu que la protection prévue par l'article 7 s'étendait au droit de propriété ou aux droits purement économiques.

Dans une décision récente, *Institute of Edible Oil Foods v. Ontario* (1987), 63 O.R. (2d) 436 (H.C.), la Haute Cour de l'Ontario conclut que l'article 7 de la Charte ne prévoit pas la protection des intérêts purement économiques et qu'on ne saurait accepter que pareille interprétation puisse être avancée de façon sérieuse.

Quoi qu'il en soit, la Cour de céans a soigneusement examiné la question de l'applicabilité de l'article 7 aux intérêts purement économiques dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited, supra*, où le juge Strayer s'est prononcé en ces termes [aux page 313 C.F.; 363 D.L.R.]:

À mon avis, le fait d'associer les concepts de «vie, ... liberté et ... sécurité de sa personne» en colore le sens et ils se rapportent au bien-être physique d'une personne physique. Comme tels ils ne permettent pas de décrire les droits d'une société ni de décrire les intérêts purement économiques d'une personne physique.

L'avocat de la défenderesse ne m'a cité aucune décision ou ouvrage de doctrine qui justifierait, à mon avis, une dérogation à l'interprétation ci-dessus. Je ne conclus donc pas que les modifications apportées à l'article 44 de la *Loi sur les brevets* sont invalides pour violation des droits et libertés garantis par l'article 7 de la Charte.

### III

J'en viens maintenant à la question de l'interprétation correcte de l'article 41.11 de la *Loi sur les brevets*. L'avocat de la défenderesse a avancé deux arguments à ce propos, à savoir, en premier lieu, qu'il ne faut pas interpréter rétroactivement ce texte de loi de façon à abolir des droits acquis et, en second lieu, que cet article ne s'applique qu'à l'Aténolol importé au Canada après le 7 décembre 1987, date d'entrée en vigueur de la disposition dont s'agit, et non pas aux médicaments importés avant cette date.



With regards to the retrospectivity argument, I am in complete agreement that it is a well recognized canon of statutory interpretation that legislative enactments should be interpreted so as to respect vested rights where possible. If there exists any ambiguity in the construction of a statute it should be interpreted so as to respect those rights. Generally, a presumption exists that a statute is not to be presumed to retrospectively abrogate vested rights.

This argument does not, in my view, assist the defendant in this case however. To begin with the defendant has no "vested rights" in relation to the patent, since the patentee itself has no such vested rights. In *Smith, Kline & French Laboratories Limited et al.*, Strayer J. discussed the effect of section 41 of the *Patent Act* in the following way at pages 295 F.C.; 349-350 D.L.R.:

There is no common law right to a patent: *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [(1963), 41 C.P.R. 9 at p. 17] [1964] S.C.R. 49; (1963), 25 Fox Pat. C. 99, at page 57 S.C.R.; 107 Fox Pat. C. The right is created by Act of Parliament. What Parliament has done in this case is to restrict the extent of the monopoly granted to patentees of medicines. It was so explained by Thurlow J. in *Hoffman-La Roche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd., Attorney-General of Canada, Intervenant* (1970), 64 C.P.R. 93 (Ex.Ct.) at page 107.

What a patentee has, therefore, from the time of issue of his patent is not an unassailable, complete monopoly right. His patent does indeed purport to give a monopoly of his invention but it is a monopoly which, because of s. 41, is subject to the right of anyone who can comply with the section to obtain the right to use the invention notwithstanding the patent. Such a monopoly is therefore not capable of affording a foundation upon which a massive commercial enterprise, not by itself capable of being monopolized, may be built and afforded monopoly protection.

A compulsory licensee does not, as is contended by the defendant, have a right in the nature of a property right *vis-à-vis* the patentee. Rather, the existence of the licence merely gives the licensee permission to carry on an activity which is otherwise unlawful. In *Smith, Kline & French Laboratories Limited*, a licensee's right was described in the following terms at pages 300 F.C.; 353-354 D.L.R.:

When a compulsory licence is issued, it does not amount to a taking away of a monopoly as the monopoly created by the patent was always a limited one subject to such decisions taken by the applicants and the commissioner with respect to the obtaining and granting of a compulsory licence. In this respect the property rights granted by a patent in respect to medicines

En ce qui concerne la rétroactivité, je conviens parfaitement que selon les règles établies d'interprétation des lois, celles-ci doivent être interprétées de façon à respecter, dans la mesure du possible, les droits acquis. Si un texte de loi présente quelque ambiguïté que ce soit, il doit être interprété de manière à respecter ces droits. La présomption générale est qu'une loi n'est pas censée abolir rétroactivement des droits acquis.

Cet argument n'est cependant d'aucun secours pour la défenderesse en l'espèce. En premier lieu, elle n'a aucun «droit acquis» à l'égard du brevet, puisque le breveté lui-même n'en a pas. Dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited*, le juge Strayer a analysé les effets de l'article 41 de la *Loi sur les brevets* en ces termes, aux pages 295 C.F.; 349 et 350 D.L.R.:

Il n'existe aucun droit à un brevet en vertu de la *common law*: *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [(1963), 41 C.P.R. 9 à la page 17] [1964] R.C.S. 49; (1963), 25 Fox Pat. C. 99, à la page 57 R.C.S.; 107 Fox Pat. C. Ce droit est créé par le législateur fédéral. Ce qu'a fait le législateur en l'espèce, c'est de restreindre l'étendue du monopole accordé aux titulaires de brevets couvrant des médicaments. Le juge Thurlow l'a expliqué ainsi dans *Hoffman-La Roche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd., Attorney-General of Canada, Intervenant* (1970), 64 C.P.R. 93 (C. de l'É.), à la page 107:

[TRADUCTION] Donc, dès l'émission de son brevet, le breveté ne dispose plus d'un monopole complet et inattaquable. Son brevet lui confère en fait un monopole sur son invention, mais c'est un monopole qui, de par l'art. 41, est soumis au droit de quiconque peut se conformer à l'article et obtenir le droit d'utiliser l'invention, en dépit du brevet. Un tel monopole ne peut donc permettre à une grande entreprise commerciale, qui ne peut d'elle-même être monopolistique, de s'édifier sous sa protection.

Le titulaire d'une licence obligatoire n'a pas, comme le prétend la défenderesse, un droit de propriété opposable au breveté. Au contraire, la licence ne constitue, pour son titulaire, que la permission de se livrer à une activité qui eût été illégale. Dans *Smith, Kline & French Laboratories Limited*, le droit du titulaire de la licence est défini comme suit, aux pages 300 C.F.; 353 et 354 D.L.R.:

Le fait de délivrer une licence obligatoire n'équivaut pas à briser un monopole car le monopole créé par le brevet a toujours été limité, étant assujéti aux décisions des requérants et du commissaire en ce qui a trait à l'obtention et à l'octroi d'une licence obligatoire. À cet égard, les droits de propriété accordés par un brevet visant des médicaments correspondent

are rather like a title to land in fee simple which is subject to the right-of-way of a neighbour passing over that land. If the neighbour does not use the right-of-way for 5 years and then starts to use it, his use does not amount to a taking of the property of the owner in fee simple: the owner's right was always subject to the possible inconvenience of use of the right-of-way arising out of a unilateral decision taken by the neighbour.

Accordingly, I reject the defendant's argument that section 41.11 abrogates any vested right of the defendant. The legislation is clearly intended to alter the scheme of the *Patent Act* so as to provide patentees with a limited monopoly in respect of the importation of medicines for sale for consumption in Canada. The language of the amendment is, in my view, unambiguous and supports no other intention.

The second argument put forward by the defendant, that the legislative amendments apply only to Atenolol imported into the country after December 7, 1987 is indeed a novel one, but cannot in my opinion, succeed. The defendant maintains that it is entitled to sell in Canada the Atenolol which it acquired prior to the effective date of the legislation. Paragraphs 44.11(1)(a) and (b) clearly restrict the importation of Atenolol for sale for consumption in Canada regardless of when the medicine was imported into the country. It is impossible, having regard to the clear language and intent of the legislation to read the words "import" and "sale" disconjunctively as suggested by the defendant. My reading of the legislation leads me to suspect that the defendant may continue to import Atenolol and to enlarge its inventory of the medicine if it so desires. But it may not, until 1991, offer the medicine for sale for consumption in Canada because of the limited monopoly the plaintiffs enjoy as a result of the amendments to section 41.11 of the *Patent Act*.

#### IV

Having found that this Court has jurisdiction in this proceeding and that the amendments to section 41 of the Act are constitutionally valid, I turn now to the all important question of whether an interlocutory injunction should issue in the plaintiffs' favour.

An interlocutory injunction is an extraordinary remedy lying within the equitable jurisdiction of

plutôt à un titre sur un terrain détenu en propriété absolue qui serait assujéti au droit de passage d'un voisin sur ce terrain. Si le voisin n'utilise pas le droit de passage pendant cinq ans et qu'à un certain moment il commence à le faire, cet usage n'équivaut pas à s'emparer du bien de celui qui en a la propriété absolue: le droit du propriétaire a toujours été exposé aux inconvénients que pourrait causer l'utilisation du droit de passage par suite d'une décision unilatérale du voisin.

Je rejette en conséquence l'argument de la défenderesse, selon lequel l'article 41.11 abolit ses droits acquis. La nouvelle disposition ne vise de toute évidence qu'à modifier la *Loi sur les brevets* de façon à assurer aux brevetés un monopole limité en matière d'importation de médicaments aux fins de vente à la consommation au Canada. Le libellé de la modification est clair et ne souffre aucune autre interprétation.

Le second argument avancé par la défenderesse, savoir que les modifications législatives dont il s'agit ne s'appliquent qu'à l'Aténolol importé dans le pays après le 7 décembre 1987, est fort original mais ne saurait, à mon avis, être accueilli. La défenderesse soutient qu'elle a le droit de vendre au Canada l'Aténolol dont elle a fait l'acquisition avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Les alinéas 41.11(1)a) et b) interdisent clairement l'importation de l'Aténolol aux fins de vente à la consommation au Canada, quelle qu'en soit la date. Vu la clarté de la lettre et de l'esprit du texte de loi, il est impossible de séparer les deux mots «importer» et «vente» comme le suggère la défenderesse. On pourrait conclure de ce texte que la défenderesse peut continuer à importer de l'Aténolol et à accroître son stock de ce médicament si elle le souhaite. Mais d'ici à 1991, elle ne peut pas mettre ce médicament en vente à la consommation au Canada, étant donné le monopole limité dont jouissent les demanderessees en application des modifications apportées à l'article 41.11 de la Loi.

#### IV

Ayant conclu que cette Cour a compétence en l'espèce et que les modifications apportées à l'article 41 de la Loi sont constitutionnellement valides, je me penche maintenant sur la question très importante de savoir s'il y a lieu de rendre une injonction interlocutoire en faveur des demanderessees.

L'injonction interlocutoire est un recours extraordinaire relevant de la compétence en *equity*

this Court. It is an extraordinary and discretionary remedy and one which will not be granted unless the Court is satisfied that it is a proper case in which to exercise its discretion. A tripartite test has evolved through the jurisprudence to assist the Court in making a decision: (1) has the applicant shown a *prima facie*/serious issue to be tried; (2) is there a danger of irreparable harm to the applicant, and; (3) does the balance of convenience lie with the applicant.

Notwithstanding the general rules relating to the granting of interlocutory injunctions, the Federal Court of Appeal has declared something of an exception to those rules in patent matters. In a unanimous judgment in *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.), then Chief Justice Thurlow expressed the exception in the following terms, at pages 55-56:

In this Court, the grant of an interlocutory injunction in a patent infringement action is not a common occurrence in most instances, the result of an application for an interlocutory injunction, where infringement and validity are in issue, is that the defendant gives a satisfactory undertaking to keep an account and upon that being done the application is dismissed with costs in the cause. . . . The principal reason for this practice is, in my opinion, the fact that in most instances the nature of the patent rights involved is such that damages (provided there is some reasonably accurate way of measuring them) will be an adequate remedy for such infringement of the rights as may occur pending the trial and because when the matter turns on the balance of convenience if the defendant undertakes to keep an account and there is no reason to believe that he will be unable to pay such damages as may be awarded, the balance will generally be in favour of refusing the injunction. It is always necessary to bear in mind that the damages that can be caused to a defendant in being restrained, for a period that may run into several years, from doing what, if he succeeds, he was, but for the injunction, entitled to do in the meantime, may have consequences that are as serious for him as any that his infringement, if he does not succeed, may have for the patentee.

It is easy to see that this so-called exception does not have the character of a completely different rule. Rather, it acknowledges that the adequacy of damages is less in doubt in patent cases than in other matters. This line of reasoning was again picked up by Madam Justice Reed in *Samsonite Corp. v. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (F.C.T.D.) although she indicated less of a willingness to treat patent matters differently than any other case. She stated at pages 309-310:

de cette Cour. Ce recours extraordinaire et discrétionnaire n'est accordé que si la Cour est convaincue qu'elle est fondée à exercer ce pouvoir discrétionnaire. Un triple critère s'est dégagé de la jurisprudence pour aider la Cour à rendre sa décision, savoir: (1) si le requérant justifie d'une cause sérieuse ou fondée à première vue; (2) s'il encourt un risque de préjudice irréparable; et (3) si la balance des inconvénients est telle qu'elle plaide en sa faveur.

Par dérogation aux règles générales en matière d'injonctions interlocutoires, la Cour d'appel fédérale a institué une sorte d'exception pour les brevets. Dans l'arrêt *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et autres* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.A.F.), rendu à l'unanimité des juges, le juge en chef Thurlow a défini cette exception en ces termes, aux pages 55 et 56:

Il est rare que dans une action en contrefaçon de brevet, la Cour de céans décerne une injonction interlocutoire. Dans la plupart des cas, une requête en injonction interlocutoire introduite dans le cours d'une action en contrefaçon de brevet ou en contestation de validité, a pour effet d'amener le défendeur à s'engager à tenir une comptabilité à la satisfaction du demandeur, ce qui entraîne le rejet de la requête avec dépens réservés. . . . À mon avis, cet usage tient surtout à ce que dans la plupart des cas, la nature de la propriété industrielle en cause est telle que des dommages-intérêts (à condition que ceux-ci soient évalués de façon raisonnablement exacte) constituent une réparation adéquate de la violation de cette propriété, qui pourrait se produire pendant le procès. Il s'explique par le fait que si l'on considère la balance des inconvénients, et si le défendeur s'engage à tenir une comptabilité et qu'il n'y ait aucune raison de penser qu'il ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts alloués, l'on doit pencher pour le rejet de la requête en injonction. Il ne faut jamais oublier que l'interdiction faite au défendeur, durant une période susceptible de se prolonger pendant des années, de faire ce que, n'eût été l'injonction, il aurait le droit de faire s'il avait gain de cause, pourrait avoir pour lui des effets tout aussi graves que le préjudice causé au breveté par suite de la contrefaçon, si le défendeur devait succomber.

Il est facile de voir que cette soi-disant exception ne constitue pas une règle complètement différente. Elle s'explique au contraire par le fait que le paiement de dommages-intérêts suffisants est moins aléatoire dans les affaires de brevet que dans les autres. Ce raisonnement a été repris par M<sup>me</sup> le juge Reed dans *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), bien qu'elle fût moins encline à traiter les affaires de brevet différemment des autres. Voici la conclusion qu'elle a tirée, aux pages 309 et 310:

I simply do not accept that there is a presumption that interlocutory injunctions should not be granted in patent cases ... I think that reluctance arises from a hesitation about determining rights (even for a temporary period of time) on less than full evidence. In addition, the balance of convenience may often tip in favour of the defendant because it may be comparatively easier to calculate the damages which a plaintiff will suffer as a result of not granting the injunction than it is to calculate the damages a defendant would suffer should the interlocutory injunction have been wrongly given.

What these statements from both levels of the Federal Court appear to impart is not so much that patent matters ought to be dealt with in any radically different fashion but that the weight given to different elements of the test may shift where patents are the subject matter of the dispute. A court, considering the granting of an interlocutory injunction for alleged patent infringement, will examine closely the questions of damages and balance of convenience, notwithstanding the fact that a *prima facie* case may exist in favour of the plaintiff.

The leading case on the applicable standards to be used in deciding whether or not to issue an interlocutory injunction is that of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.). It was here that the House of Lords set the standard to be satisfied by the applicant before an interlocutory injunction would issue. At page 407, Lord Diplock made the following statement:

The use of such expressions as "a probability," "a *prima facie* case," or "a strong *prima facie* case" in the context of the exercise of a discretionary power to grant an interlocutory injunction leads to confusion as to the object sought to be achieved by this form of temporary relief. The court no doubt must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; in other words, that there is a serious question to be tried.

Despite this relatively clear statement there still exists some confusion as to whether an applicant for an interim injunction is required to make out a *prima facie* case or a serious question. In *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), Mr. Justice Stone, in the majority opinion, discussed this issue. He noted that Canadian jurisprudence has favoured both formulations of the test at one time or another and that it has not been authoritatively decided in Canada

Je n'accepte absolument pas l'argument selon lequel, en matière de brevets, il y aurait une présomption à l'encontre de la délivrance d'injonctions interlocutoires ... À mon sens, il faut chercher ailleurs la réticence des tribunaux à accorder une injonction interlocutoire en matière de brevets. Je crois que cette réticence provient de leur hésitation à déterminer des droits (même pour une période limitée) en l'absence d'une preuve complète. De plus, la prépondérance des inconvénients penche probablement souvent en faveur du défendeur, étant donné qu'il peut sembler comparativement plus facile d'évaluer les dommages que subirait le demandeur par suite du refus d'accorder une injonction, que d'évaluer le préjudice résultant d'une injonction interlocutoire injustement délivrée contre le défendeur.

Ces conclusions tirées par les deux niveaux de la Cour fédérale ne signifient pas tant qu'il faut instruire les affaires de brevet de façon radicalement différente, mais que l'importance respectivement accordée aux différents éléments du critère peut changer lorsqu'il s'agit de brevets. Saisi d'une requête en injonction interlocutoire dans une action en contrefaçon de brevet, le tribunal doit examiner soigneusement la question des dommages-intérêts et la balance des inconvénients, quand bien même le demandeur justifierait d'une cause fondée à première vue.

La jurisprudence qui fait autorité en matière de normes applicables à la question de savoir s'il y a lieu à injonction interlocutoire est l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), par lequel la Chambre des lords a défini la norme à laquelle le requérant doit satisfaire avant que l'injonction interlocutoire ne soit rendue. Lord Diplock s'est prononcé en ces termes, à la page 407:

Des expressions comme «une probabilité», «une présomption» ou «une forte présomption», employées relativement au pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction interlocutoire, créent de la confusion quant à l'objet de ce recours temporaire. Sans doute, le tribunal doit être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire ou, en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse.

En dépit de cet énoncé relativement clair, une certaine confusion subsiste quant à la question de savoir si le requérant doit justifier d'une cause fondée à première vue ou d'une question sérieuse à trancher. Dans *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), le juge Stone s'est penché sur cette question dans les motifs de la décision majoritaire. Il note que la jurisprudence canadienne a opté pour l'une et l'autre formulations du critère au fil du temps et qu'il

as to which of the two tests is to be applied. His Lordship stated at pages 1022-1023 F.C.; 152-153 C.P.R.:

I turn next to consider the appropriate threshold test to be applied in a case of this kind before an interim injunction will issue. The learned motions judge thought that the existence of a "serious issue" to be tried was sufficient. That test was developed in England and has been applied by courts in this country. (See, e.g. *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al* (1977), [35 C.P.R. (2d) 273; 80 D.L.R. (3d) 725] 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (Ont. H.C.); *Source Perrier (Société Anonyme) v. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 [36 O.R. (2d) 695] (H.C.). The appellant contends that it is not the proper test and that the proper one is the "prima facie" case test. (See, e.g., *Tarra Communications Ltd. et al. v. Communicomp Date Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 [41 D.L.R. (3d) 350] (H.C.); *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] 1 Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (F.C.T.D.)). That test, of course, is a higher one than the "serious issue" test. No case has been brought to our attention in which it has been authoritatively decided in Canada as to which of these two tests is to be applied in a case of this kind. Nevertheless, my review of these cases leads me to accept as appropriate the following view of the law expressed by MacKinnon A.C.J.O. in *Chitel et al. v. Rothbart et al.* ((1982), [69 C.P.R. (2d) at p. 72, 141 D.L.R. (3d) 268] 39 O.R. (2d) 513, (C.A.)) at page 522):

Although the *American Cyanamid* case has been followed in this province, it has been properly emphasized by Cory J., speaking for the Divisional Court in *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505, 80 D.L.R. (3d) 725, 35 C.P.R. (2d) 273, that the remedy must remain flexible and that the *American Cyanamid* test may not be a suitable test in all situations. That there are exceptions to or qualifications of the test is noted by Lord Diplock himself in *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 3 All E.R. 614 at 625:

My Lords, when properly understood, there is in my view nothing in the decision of this House in *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* to suggest that in considering whether or not to grant an interlocutory injunction the judge ought not to give full weight to all the practical realities of the situation to which the injunction will apply. *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* which enjoins the judge on an application for an interlocutory injunction to direct his attention to the balance of convenience as soon as he has satisfied himself that there is a serious question to be tried, was not dealing with a case in which the grant or refusal of an injunction at that stage would, in effect, dispose of the action finally in favour of whichever party was successful in the application, because there would be nothing left on which it was in the unsuccessful party's interest to proceed to trial.

n'y a au Canada aucun magistère imposant l'application de l'un ou de l'autre critère. Sa Seigneurie s'est prononcée en ces termes, aux pages 1022 et 1023 C.F.; 152 et 153 C.P.R.:

<sup>a</sup> Passons maintenant au critère préliminaire qui doit être appliqué dans une affaire de ce genre avant qu'une injonction provisoire ne soit accordée. Le juge qui a entendu la requête a conclu que l'existence d'une «question importante» était suffisante. Ce critère a été élaboré en Angleterre et a été appliqué par certains tribunaux canadiens. (Voir par exemple *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al* (1977), [35 C.P.R. (2d) 273; 80 D.L.R. (3d) 725] 17 O.R. (2d) 505 (H.C.); *General Mills Canada Ltd. v. Maple Leaf Mills Ltd.* (1980), 52 C.P.R. (2d) 218 (H.C. Ont); *Source Perrier (Société Anonyme) c. Canada Dry Ltd.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 116 [36 O.R. (2d) 695]. L'appellante soutient que ce n'est pas le critère approprié mais qu'il faudrait plutôt appliquer le critère de l'«apparence de droit suffisante»: voir par exemple *Tarra Communications Ltd. et al v. Communicomp Data Ltd. et al.* (1973), 1 O.R. (2d) 682 [41 D.L.R. (3d) 350 (H.C.)]; *Fellows & Son v. Fisher*, [1976] 1 Q.B. 122 (C.A.); *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 1 W.L.R. 1294 (H.L.); *Fruit of the Loom, Inc. v. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd.* (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Évidemment, ce critère exige plus que le critère de la «question importante». On ne nous a présenté aucune jurisprudence dans laquelle il a été décidé de façon formelle lequel de ces deux critères doit être appliqué au Canada dans une affaire de ce genre. Néanmoins, mon examen de cette jurisprudence m'amène à reconnaître l'exactitude de l'interprétation suivante du droit, exprimée par le juge en chef adjoint de l'Ontario MacKinnon dans l'arrêt *Chitel et al. v. Rothbart et al.* ((1982), [69 C.P.R. (2d) à la page 72, 141 D.L.R. (3d) 268] 39 O.R. (2d) 513 (C.A.)), à la page 522):

[TRADUCTION] Bien que l'arrêt *American Cyanamid* ait été suivi dans cette province, le juge Cory, rendant le jugement de la Cour divisionnaire dans l'affaire *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505, 80 D.L.R. (3d) 725, 35 C.P.R. (2d) 273 a, à juste titre, souligné que le recours doit demeurer souple et qu'il est possible que le critère élaboré dans l'arrêt *American Cyanamid* ne soit pas un critère approprié dans toutes les situations. Lord Diplock a lui-même fait remarquer dans l'arrêt *N.W.L. Ltd. v. Woods*, [1979] 3 All E.R. 614, à la page 625, qu'il y a des exceptions ou des restrictions à l'égard du critère:

<sup>h</sup> Vos Seigneuries, rien à mon avis, dans l'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, lorsqu'il est correctement interprété, n'indique que le juge qui se demande s'il doit délivrer une injonction interlocutoire ne devrait pas accorder toute l'importance qu'elles méritent aux réalités pratiques de la situation à laquelle l'injonction doit s'appliquer. L'arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* qui enjoint au juge qu'il entend une demande d'injonction interlocutoire de s'intéresser à la prépondérance des inconvénients dès qu'il est convaincu de l'existence d'une question importante en litige, ne traitait pas d'une affaire dans laquelle l'octroi ou le refus d'une injonction à ce stade aurait effectivement réglé l'action d'une manière définitive en faveur de la partie qui aurait eu gain de cause dans la demande, parce que la partie perdante n'aurait plus eu d'intérêt pour justifier une instruction.

Mr. Justice Addy recently delivered a well-reasoned decision on why higher standard of *prima facie* case was to be favoured. In *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 F.C. 235; (1988), 17 F.T.R. 28 (T.D.) he too noted the confusion in case law on which formulation of the test was proper. However, while he acknowledged that there might be very limited situations wherein something less than a *prima facie* case might serve as the basis for an injunction, he stated at pages 242 F.C.; 32 F.T.R.:

... it is difficult for me to conceive why, generally speaking, either at law or in accordance with equitable principles which govern injunctive proceedings, a plaintiff should be granted interlocutory injunctive relief unless a strong *prima facie* case at the very least a *prima facie* case has first been established. Put in another way, where the defendant would be suffering actual damage pending trial, then unless the person relying on the monopoly is able to satisfy the judge at the hearing that there is a probability of eventual success, the application should fail.

There is little doubt indeed, following the decision of Madam Justice Reed in *Samsonite Corp. v. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (F.C.T.D.), as to the test which should be applied in an injunction application concerning patent infringement. She acknowledged the confusion concerning the two tests and stated at page 294:

Despite this uncertainty, both counsel agree, I think, that regardless of the verbal formulation in which the test is framed (*prima facie* case or serious question to be tried) what the courts in fact do, when faced with an application for an interlocutory injunction, is to adjust the demands for a strong case by reference to the irreparable harm (or balance of convenience) which will result from the giving or withholding of an injunction. Thus, if the plaintiff appears to have a strong case, he will be required to prove less by way of "irreparable harm", (or balance of convenience). If the plaintiffs' case is less strong, however, he will be required to prove more by way of "irreparable harm" (or balance of convenience). I agree with this analysis.

It appears, therefore, that the weight of judicial authority in Canada leans toward the use of the "*prima facie* case" test and to relax that standard only where there exists strong evidence of irreparable harm and balance of convenience.

There can of course be no *prima facie* case of patent infringement unless there is a valid patent, section 47 of the *Patent Act* provides as follows:

Par une récente décision soigneusement motivée, le juge Addy a expliqué pourquoi il faut préférer le critère supérieur de la cause fondée à première vue. Dans *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 C.F. 235; (1988), 17 F.T.R. 28 (1<sup>re</sup> inst.), il note lui aussi la confusion qui caractérise la jurisprudence pour ce qui est de savoir laquelle des deux formulations du critère est celle qui convient. Tout en reconnaissant qu'il n'existerait que très peu de cas où quelque chose de moins qu'une cause fondée à première vue pourrait justifier la délivrance d'une injonction, il fait cependant observer, aux pages 242 C.F.; 32 F.T.R.:

... il m'est difficile de concevoir pourquoi, de façon générale, le tribunal devrait, en *common law* ou selon les principes reconnus en *equity* applicables aux injonctions, accorder une injonction interlocutoire au demandeur si celui-ci n'a pas préalablement établi l'existence d'une forte présomption ou, à tout le moins, d'une présomption. En d'autres termes, s'il était établi que le défendeur subirait un préjudice réel au cours de l'instance, la demande devrait être rejetée à moins que la partie bénéficiant du monopole d'exploitation ne réussisse à convaincre le juge à l'audience de l'existence d'une probabilité de succès éventuel.

À la suite de la décision *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) rendue par M<sup>me</sup> le juge Reed, il ne reste plus guère de doute quant au critère qu'il faut appliquer en cas de requête en injonction pour contrefaçon de brevet. Tout en reconnaissant la confusion qui existe au sujet des deux critères, elle s'est prononcée en ces termes, à la page 294:

Malgré cette incertitude, les avocats des deux parties conviennent, je crois, que quelle que soit la formulation du critère (apparence de droit ou question sérieuse à juger), l'attitude de la Cour consiste en fait à mesurer l'exigence d'un droit clair en regard du préjudice irréparable (prépondérance des inconvénients) qui résulterait de la délivrance ou du refus d'une injonction. Ainsi, dans le cas où le droit du demandeur apparaît clair, celui-ci n'aura pas à présenter au niveau du «préjudice irréparable» (prépondérance des inconvénients) une preuve aussi forte que si, au contraire, son droit apparaît douteux. Je partage cette analyse.

Il appert donc que la jurisprudence canadienne penche pour le critère de la «cause fondée à première vue», critère auquel on ne peut passer outre qu'en cas de preuve concluante de préjudice irréparable ou de balance des inconvénients nettement penchée d'un côté.

De toute évidence, il ne saurait y avoir action fondée à première vue en contrefaçon de brevet sans qu'il y ait au préalable un brevet valide, et l'article 47 de la *Loi sur les brevets* prévoit:

47. Every patent granted under this Act shall be issued under the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office; the patent shall bear on its face the date on which it was granted and issued and it shall thereafter be *prima facie* valid and avail the grantee and his legal representatives for the term mentioned therein, which term shall be as provided in and by sections 48 and 49.

The plaintiff Imperial Chemical Industries (ICI) is the registered owner of such a patent in relation to the processes for the manufacture of pharmaceutical products known as "alkanolamine derivatives". According to the affidavit evidence filed by the plaintiff, Atenolol is covered by this patent. The plaintiff therefore, is the owner of a patent for the drug Atenolol.

On the question of whether or not the respondents are infringing that patent, the evidence filed at this motion reveals a copy of the application by the defendant for a licence, pursuant to subsection 41(4) of the *Patent Act*, to import and market the drug Atenolol. That licence was issued on February 15, 1988. The defendant would have the right to import and sell Atenolol if it were not for the recent coming into force of section 41.11 of the Act regarding restrictions on certain licences.

This amendment was one of several enacted by An Act to Amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto, S.C. 1987, c. 41. Pursuant to section 33 of that Act, section 41.11 was to come into force on a date to be set by proclamation. By SI/88-1, 122 Canada Gazette II 335, 6 January 1988, the amendment was in force as of December 7, 1987. It should also be noted that section 28 of the 1987 amending Act provides as follows:

28. Any matter arising after the coming into force of the provisions of the Act referred to in subsection 33(1) in respect of any patent issued before the coming into force of those provisions, except any matter arising under any of sections 41.1 to 41.25 of the *Patent Act*, as enacted by section 15 of this Act, shall be dealt with and disposed of in accordance with the *Patent Act* as it read immediately before the coming into force of those provisions.

This section appears to be aimed at ensuring that sections 41.1 through 41.25 will have the retroactive effect they are intended to have. The effect of these legislative amendments appears to be that certain of the rights and privileges, namely

47. Tout brevet accordé conformément à la présente loi doit être délivré sous la signature du commissaire et le sceau du Bureau des brevets. Le brevet doit porter à sa face la date à laquelle il a été accordé, et il est par la suite *prima facie* valide et acquis au titulaire et à ses représentants légaux pour la période y mentionnée, laquelle doit être déterminée suivant les articles 48 et 49.

La demanderesse Imperial Chemical Industries (ICI) est la propriétaire inscrite d'un brevet de ce genre pour le procédé de fabrication de substances chimiques connues sous le nom de «dérivés d'alkanolamine». Selon les dépositions faites par voie d'affidavit par la demanderesse, l'Aténolol est protégé par ce brevet. La demanderesse est donc le titulaire d'un brevet pour le médicament Aténolol.

Pour ce qui est de savoir s'il y a contrefaçon de ce brevet de la part des intimées, les preuves déposées dans le cadre de la requête dont s'agit comprennent la copie d'une demande, faite par la défenderesse sous le régime du paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*, en vue d'une licence d'importation et de commercialisation du médicament Aténolol. Cette licence a été accordée le 15 février 1988. La défenderesse aurait le droit d'importer et de vendre l'Aténolol si l'article 41.11 n'était pas entrée en vigueur récemment pour imposer des restrictions à certaines licences.

Cette modification législative était l'une des nombreuses dispositions introduites par la Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes, S.C. 1987, chap. 41. Selon l'article 33 de cette dernière, l'article 41.11 devait entrer en vigueur à une date à fixer par proclamation. Par décret SI/88-1, 122 Gazette du Canada II 335, 6 janvier 1988, il est entré en vigueur le 7 décembre 1987. Il y a lieu de noter également que l'article 28 de la Loi modificatrice de 1987 prévoit ce qui suit:

28. Les affaires survenant, après l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi visées au paragraphe 33(1), relativement aux brevets délivrés avant celle-ci, à l'exception de celles relatives aux articles 41.1 à 41.25 de la *Loi sur les brevets*, édictés par l'article 15, sont régies par celle-ci, dans sa version antérieure à leur entrée en vigueur.

Cet article vise manifestement à donner un effet rétroactif aux articles 41.1 à 41.25, lesquels font que certains droits et privilèges, telle l'importation de l'Aténolol pour la vente à la consommation au Canada, autorisée par licence délivrée à la défen-

importation of Atenolol for sale for consumption in Canada, granted by the licence and issued to the defendant on February 15, 1988 have been suspended until the expiration of eight years after the date of issuance of the notice of compliance, or in this case until March 10, 1991. <sup>a</sup>

The function of this Court is to examine these facts and make a determination as to the relative strength of the plaintiff's case. In other words, if this Court had to finally decide the matter on the merits, on the basis of the material before it, would the plaintiffs succeed? In my view they would; the plaintiffs have demonstrated a strong *prima facie* case. <sup>b</sup>

The second essential factor in determining the appropriateness of an interlocutory injunction is irreparable harm. In the context of preliminary injunctive relief, the phrase is given a specific meaning, namely that the plaintiff, before the trial, must face the risk of some injury which cannot be compensated or remedied other than through the granting of an interlocutory injunction. If damages will provide adequate compensation, and the defendant is in a position to pay them, then ordinarily there will be no justification in running the risk of an injunction pending the trial. <sup>c</sup>

It is exceptionally difficult to define irreparable harm precisely. Courts regularly and routinely assess monetary awards for non-pecuniary injuries where this is necessary. On the other hand, courts have sometimes been prepared to view what otherwise seems readily calculable losses as "irreparable" for the purposes of interlocutory relief. In this regard, see *Turf Care Products Ltd. v. Crawford's Mowers & Marine Ltd. et al.* (1978), 95 D.L.R. (3d) 378 (Ont. H.C.) wherein Lerner J. granted the plaintiff an interlocutory injunction, refusing to force it to seek and prove its damages. <sup>d</sup>

In the case at bar, the sales of Atenolol represent the plaintiff ICI Pharma's source of income. Allowing the defendant to exercise its right under the compulsory licence will diminish these sales by as much as fifty percent. Although those lost sales may be quantifiable and compensable in damages, what cannot be compensated is the plaintiff's loss of market position which will allow it to establish <sup>e</sup>

deresse le 15 février 1988, sont rétroactivement suspendus jusqu'à l'expiration de la période de huit ans qui suit la délivrance de l'avis de conformité, en l'espèce jusqu'au 10 mars 1991. <sup>f</sup>

La tâche de la Cour est d'examiner les faits ci-dessus et de se prononcer sur le mérite relatif des conclusions des demandesses. En d'autres termes, à supposer que la Cour soit saisie de l'affaire au fond, ferait-elle droit, sur la foi des documents produits, aux prétentions des demandesses? Je pense qu'elle le ferait; les demandesses ont fait valoir une cause fondée à première vue. <sup>g</sup>

Le deuxième facteur déterminant de l'opportunité d'une injonction interlocutoire est le préjudice irréparable. Dans ce contexte, cette notion se voit attribuer un sens spécial, à savoir que le demandeur doit encourir, avant le procès, le risque d'un préjudice qui ne peut être réparé sans le secours d'une injonction interlocutoire. Si les dommages-intérêts assurent une réparation suffisante et que le défendeur soit en mesure de les payer, rien ne justifie la délivrance d'une injonction interlocutoire en attendant le procès. <sup>h</sup>

Il est extrêmement difficile de définir avec précision ce qu'est le préjudice irréparable. Les tribunaux ont pour habitude d'accorder des dommages-intérêts en cas de préjudice non pécuniaire, si cela s'avère nécessaire. Par ailleurs, ils sont parfois enclins à considérer un préjudice facilement calculable comme «irréparable» aux fins d'injonction interlocutoire. Voir à ce propos *Turf Care Products v. Crawford's Mowers & Marine Ltd. et al.* (1978), 95 D.L.R. (3d) 378 (H.C. Ont.), où le juge Lerner a accordé une injonction interlocutoire à la demanderesse sans l'obliger à prouver le préjudice. <sup>i</sup>

En l'espèce, les ventes d'Aténolol représentent pour la demanderesse ICI Pharma une source de revenu. Autoriser la défenderesse à exercer le droit qu'elle tient de la licence obligatoire pourrait réduire ces ventes de moitié. Bien que ce manque à gagner puisse être chiffré et indemnisé au moyen de dommages-intérêts, ce qui ne peut être indemnisé est la perte de la position commerciale des <sup>j</sup>



its reputation and goodwill in the market place. It is my view that the plaintiffs might well suffer irreparable harm if the defendant is permitted to commence selling Atenolol in the Canadian market.

The third test, the balance of convenience, involves an assessment of the facts as they relate to the potential harm to each party depending on the issuance or refusal of the requested injunction. The purpose of an interlocutory injunction is to preserve the status quo until the time of trial. In this context, the status quo relates to the situation before the defendant commenced his course of conduct.

For the same reasons that I found the plaintiffs to be threatened by irreparable harm, I am persuaded that the balance of convenience lies in their favour. In order for the plaintiff ICI Pharma to accrue sufficient profits to allow it to research and develop new products and retain its market position and viability it is essential for its limited monopoly to sell Atenolol to continue unimpeded. Furthermore, the defendant has failed to provide any evidence that it is unable to continue to warehouse its inventory of Atenolol and sell it for consumption in Canada after the plaintiff's patent expires in 1991; there exists the further fact that the defendant's sales as of the date of this application are diminuous having not yet achieved registration in the major markets of Canada.

In conclusion, I am satisfied that the plaintiffs have succeeded in establishing a strong *prima facie* case, that they face the threat of irreparable harm should the interlocutory injunction not issue and that the balance of convenience lies in their favour. For these reasons, I am granting the plaintiffs the interlocutory injunction requested in their application, restraining the defendant from further sale of the drug Atenolol in Canada.

The injunction shall issue; the plaintiffs shall provide the usual undertaking; costs to the applicants.

demandereses, laquelle position leur permettra d'établir leur réputation et de s'assurer une clientèle sur le marché. J'estime que les demandereses pourraient subir un préjudice irréparable si l'on permettait à la défenderesse de commencer à vendre l'Aténolol au Canada.

Le troisième critère, celui de la balance des inconvénients, consiste dans l'évaluation du préjudice que pourrait subir l'une ou l'autre partie, selon que la requête en injonction est accueillie ou rejetée. L'injonction interlocutoire a pour fonction de maintenir le statu quo. En l'occurrence, le statu quo est la situation qui régnait avant que la défenderesse ne se livrât à l'entreprise en cause.

Pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduit à conclure que les demandereses encouraient un préjudice irréparable, je suis persuadé que la balance des inconvénients penche en leur faveur. Pour que la demanderesse ICI Pharma puisse réaliser des bénéfices suffisants lui permettant d'entreprendre des travaux de recherche et développement sur des nouveaux produits et de retenir sa position commerciale et sa rentabilité, il faut qu'elle continue à jouir pleinement de son monopole limité pour la vente de l'Aténolol. Qui plus est, la défenderesse n'a pu prouver qu'elle n'est pas en mesure de garder en entrepôt son stock d'Aténolol et de le vendre pour la consommation au Canada à l'expiration de la demanderesse en 1991; il y a aussi le fait qu'à la date de cette requête, les ventes de la défenderesse étaient en baisse du fait qu'elle n'était pas inscrite sur les grands marchés au Canada.

En conclusion, je suis persuadé que les demandereses ont réussi à présenter une cause fondée en première vue, à savoir qu'elles encouraient un préjudice irréparable en l'absence d'une injonction interlocutoire et que la balance des inconvénients penche en leur faveur. Par ces motifs, j'accorde aux demandereses l'injonction interlocutoire visée dans leur requête, pour interdire à la défenderesse de continuer à vendre l'Aténolol au Canada.

L'injonction sera décernée; les demandereses produiront l'engagement habituel; les requérantes auront droit aux dépens.