

A-120-95

Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.
(Appellants) (Applicants)

v.

Novopharm Limited and The Minister of National Health and Welfare (Respondents) (Respondents)

INDEXED AS: *ELI LILLY AND CO. v. NOVOPHARM LTD.*
(C.A.)

Court of Appeal, Strayer J.A.—Toronto, December 3;
Ottawa, December 15, 1998.

Practice — Costs — Fixing costs following S.C.C. decision allowing appeal from F.C.A. “with costs to appellant (Novopharm) throughout” — Jurisdiction in F.C.A. to entertain motion for lump sum in lieu of taxation — Any discretionary power granted by r. 400 (giving Federal Court full discretionary power over amount, allocation of costs) whose exercise not inconsistent with award of costs by S.C.C. can be exercised in giving effect to award of costs in Federal Court by S.C.C. on appeal — No justification for enhanced costs — Jurisdiction in present F.C.A. judge, under r. 3, to hear present motion, but, normally, applying Supreme Court Act, s. 51 and r. 403(3), F.C.A. judge who signed judgment reversed on appeal by S.C.C. appropriate judge to hear motion for direction herein — In future, preferable motions under r. 403 include request they be brought before judge who signed judgment “or such other judge as Chief Justice may direct”.

Practice — Variation of time — Motion for extension of time granted partly as new Rules came into effect shortly before motion for special directions as to costs filed — However, allowing some flexibility because of newness of Rules must be practice of short duration.

This was originally an application for judicial review seeking a writ of prohibition to prevent the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to Novopharm Limited for nezatidine. The Trial Division decision dismissing the motion was overturned by the Court of Appeal but was restored by the Supreme Court of Canada “with costs to the appellant [Novopharm] throughout”. In the present motion, Novopharm was asking the Court to fix the costs in the Court of Appeal in the amount of \$20,000 for fees plus GST and \$2,519.53 for disbursements. The first issue was whether the Court had

A-120-95

Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.
(appelantes) (requérantes)

c.

Novopharm Limited et Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (intimés) (intimés)

RÉPERTORIÉ: *ELI LILLY AND CO. c. NOVOPHARM LTD.*
(C.A.)

Cour d’appel, juge Strayer, J.C.A.—Toronto, 3 décembre; Ottawa, 15 décembre 1998.

Pratique — Frais et dépens — Fixation des dépens à la suite d’un arrêt de la C.S.C. accueillant un pourvoi à l’encontre d’une décision de la C.A.F. «avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours» — Compétence de la C.A.F. d’entendre la requête visant l’adjudication d’une somme globale au lieu des dépens taxés — Pour donner effet à l’adjudication par la C.S.C. de dépens afférents à un jugement de la Cour fédérale, tout pouvoir discrétionnaire prévu par la règle 400 (conférant à la Cour fédérale entière discrétion quant au montant des dépens et leur répartition) qui n’est pas incompatible avec cette adjudication peut être exercé — La demande d’accroissement des dépens n’est pas fondée — En vertu de la règle 3, le juge a compétence pour entendre la présente requête pour directives, mais en application de l’art. 51 de la Loi sur la Cour suprême et de la règle 403(3), il appartiendrait normalement au juge ayant signé le jugement infirmé par la C.S.C. de l’entendre — Il serait préférable, à l’avenir, d’assortir une requête fondée sur la règle 403 d’une demande d’audition devant le juge ayant signé le jugement «ou tout autre juge désigné par le juge en chef».

Pratique — Modification des délais — La requête pour prorogation de délai est accueillie notamment parce que les nouvelles Règles sont entrées en vigueur peu de temps avant le dépôt de la requête pour directives concernant les dépens — Toutefois, la souplesse dont la Cour fait preuve, en raison de la nouveauté des Règles, sera temporaire.

Il s’agissait originalement d’une demande de contrôle judiciaire visant l’obtention d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Novopharm Limited relativement à la nizatidine. La Cour d’appel a infirmé la décision de la Section de première instance de rejeter la demande, mais la Cour suprême du Canada l’a rétablie «avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours». Dans la présente requête, Novopharm a demandé à la Cour la fixation des dépens de l’appel devant notre Cour à 20 000 \$ plus la TPS pour les honoraires et à 2 519,53 \$

jurisdiction to award a lump sum. The second was the delay by Novopharm in bringing the motion. The third was the merits of the motion for enhanced costs.

Held, the motion should be dismissed.

“With costs to the appellant throughout” herein meant that costs actually payable in respect of the proceedings in the Trial Division and in the Federal Court of Appeal were to be determined in accordance with the *Federal Court Rules, 1998*. Rule 400 gives the Court “full discretionary power over the amount and allocation of costs”, indicates several bases for exercising that discretion, and allows the Court to award a lump sum or to direct the assessment be performed under a specific column of Tariff B. Any discretionary power granted by the *Federal Court Rules, 1998* whose exercise is not inconsistent with the award of costs by the Supreme Court can be exercised in giving effect to an award of costs in this Court by the Supreme Court on appeal.

The one-month delay in bringing the motion is not fatal and an extension should be granted. This was, in part, a special recognition of the fact that the new Rules, bringing changes to interlocutory motions of this nature, had come into effect on April 25, 1998, only a few months before the motion was filed. Allowing some flexibility because of the newness of the Rules must be a practice of short duration. Furthermore, there was no evidence that Eli Lilly had in any way been prejudiced by the delay.

There was no justification for the motion for enhanced costs. The material did not demonstrate either importance or complexity. No meaningful evidence as to the amount of work involved was provided. Finally, there was a lack of proper evidence to support the contention that costs should be increased because of the public interest in the matter as referred to in paragraph 400(3)(h) of the Rules. The “public interest” justification for increasing costs was not intended to aid parties who have primarily a commercial interest in pursuing litigation.

Cost were awarded to Novopharm in the amount of \$7,419.53 representing fees and disbursements. Costs of this motion were to be paid by Novopharm as it almost certainly has gained nothing it would not have obtained in a normal taxation.

Subsection 403(3) requires that such a motion for directions be brought “before the judge or prothonotary who signed the judgment”. Read in context, this must be taken to refer not to the Supreme Court judge who signed the judgment but to the Federal Court of Appeal judge who

pour les débours. La première question à trancher portait sur la compétence de la Cour d'accorder une somme globale. La deuxième avait trait au retard mis par Novopharm à présenter sa requête, et la troisième, au bien-fondé de la requête visant à accroître les dépens.

Jugement: la requête est rejetée.

Les mots «avec dépens en faveur de l'appelante dans toutes les cours» signifiaient en l'espèce que les dépens payables à l'égard de l'instance devant la Section de première instance et la Cour d'appel devaient être déterminés conformément aux *Règles de la Cour fédérale (1998)*. La règle 400 confère à la Cour «entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir», énumère des facteurs pouvant présider à l'exercice de ce pouvoir et autorise la Cour à adjuger une somme globale ou à prescrire que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tarif B. Pour donner effet à l'adjudication par la Cour suprême de dépens afférents à un jugement de notre Cour, tout pouvoir discrétionnaire prévu par les *Règles de la Cour fédérale (1998)* qui n'est pas incompatible avec cette adjudication peut être exercé.

Le retard d'un mois à présenter la requête n'est pas fatal, et il convient d'accorder une prorogation de délai. Intervient pour une part dans cette décision le fait que des nouvelles règles opérant un changement à l'égard des requêtes interlocutoires de cette nature, entraient en vigueur le 25 avril 1998, quelques mois seulement avant le dépôt de la requête. La souplesse dont la Cour fait preuve dans l'application des règles, en raison de leur nouveauté, sera temporaire. De plus, aucun élément de preuve n'indique que ce retard a causé quelque préjudice à Eli Lilly.

Le bien-fondé de la requête pour accroissement des dépens n'a pas été établi. Ni l'importance ni la complexité n'ont été démontrées. Aucun élément de preuve appréciable quant à la quantité de travail en cause n'a été fourni. Finalement, la prétention voulant que l'accroissement des dépens se justifie en raison de l'intérêt public, conformément à l'alinéa 400(3)(h) des Règles, n'est pas suffisamment établie en preuve. Le facteur de «l'intérêt public» comme justification de l'augmentation des dépens n'a pas pour but de favoriser des parties à un litige dont l'objet est essentiellement commercial.

Il a été adjugé à Novopharm des dépens de 7 419,53 \$ comprenant les honoraires et les débours. Les dépens de la présente requête sont à la charge de Novopharm car cette dernière n'a presque certainement rien gagné en la présentant qu'elle n'aurait obtenu dans le cadre du processus ordinaire de taxation.

Le paragraphe 403(3) exige que ce type de requête visant la formulation de directives soit présentée «au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement». Mise en contexte, la disposition veut nécessairement dire que la requête doit être entendue par le juge de la Cour d'appel fédérale qui a rendu

signed the judgment subsequently reversed by the Supreme Court. Section 51 of the *Supreme Court Act* provided that "all subsequent proceedings may be taken thereon as if the judgment had been given or pronounced [in that court]". The purpose is to have the costs in this Court dealt with by the judge most familiar with the conduct of the case here. The matter herein was referred to another judge of the Court by the Chief Justice. That judge had jurisdiction under rule 3 "so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination" of the proceeding. In future, it would be preferable that such motions under rule 403 include a request that they be brought before the judge who signed the judgment "or such other judge as the Chief Justice may direct".

le jugement infirmé par la Cour suprême. L'article 51 de la *Loi sur la Cour suprême* prévoit que «l'affaire peut alors être poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal». La disposition vise à faire établir les dépens par le juge le plus au fait du déroulement de l'affaire devant son tribunal. Le juge en chef a assigné l'affaire à un autre juge. Ce juge avait, en vertu de la règle 3, le pouvoir d'appliquer les règles «de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible». Il serait préférable, à l'avenir, d'assortir une requête fondée sur la règle 403 d'une demande d'audition devant le juge ayant signé le jugement «ou tout autre juge désigné par le juge en chef».

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 3, 4, 369, 400, 403, Tariff B, Column III.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133.
Supreme Court Act, R.S.C., 1985, c. S-26, s. 51.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISAGREED WITH:

MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. v. Consolboard Inc. (1981), 124 D.L.R. (3d) 342; 58 C.P.R. (2d) 100; 37 N.R. 296 (F.C.A.).

DISTINGUISHED:

Smerchanski v. Minister of National Revenue, [1979] 1 F.C. 801; [1977] C.T.C. 283; (1977), 77 DTC 5198; 16 N.R. 38 (C.A.); *Crabbe v. Minister of Transport*, [1973] F.C. 1091 (C.A.).

REFERRED TO:

Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 181; 91 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); revd by (1996), 67 C.P.R. (3d) 377; 197 N.R. 291 (F.C.A.); revd by [1998] 2 S.C.R. 129; (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; 80 C.P.R. (3d) 321; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329; 195 N.R. 378 (F.C.A.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 146; 35 N.R. 390; revg *MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. v. Consolboard Inc.* (1979), 41 C.P.R. (2d) 94; 35 N.R. 420 (F.C.A.); *Smerchanski v. Minister of National Revenue*, [1974] 1 F.C. 554; (1974), 45 D.L.R. (3d) 254; [1974] CTC 241; 74 DTC 6197; 2 N.R. 197 (C.A.); affd by [1977] 2 S.C.R. 23; [1976] CTC 488; (1976), 76 DTC 6247; 9 N.R. 459.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 51.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 4, 369, 400, 403, tarif B, Colonne III.

JURISPRUDENCE

DÉCISION CRITIQUÉE:

MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc. (1981), 124 D.L.R. (3d) 342; 58 C.P.R. (2d) 100; 37 N.R. 296 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801; [1977] C.T.C. 283; (1977), 77 DTC 5198; 16 N.R. 38 (C.A.); *Crabbe c. Le ministre des Transports*, [1973] C.F. 1091 (C.A.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 181; 91 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); inf. par (1996), 67 C.P.R. (3d) 377; 197 N.R. 291 (C.A.F.); inf. par [1998] 2 R.C.S. 129; (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; 80 C.P.R. (3d) 321; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 329; 195 N.R. 378 (C.A.F.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 146; 35 N.R. 390; inf. *MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc.* (1979), 41 C.P.R. (2d) 94; 35 N.R. 420 (C.A.F.); *Smerchanski c. Le ministre du Revenu national*, [1974] 1 C.F. 554; (1974), 45 D.L.R. (3d) 254; [1974] CTC 241; 74 DTC 6197; 2 N.R. 197 (C.A.); conf. par [1977] 2 R.C.S. 23; [1976] CTC 488; (1976), 76 DTC 6247; 9 N.R. 459.

MOTION under rule 403 of the *Federal Court Rules, 1998*, requesting costs on a lump sum basis rather than their assessment at taxation, following a Supreme Court of Canada decision allowing an appeal "with costs to appellant throughout". Costs were awarded in accordance with the Tariff. Motion dismissed with costs.

APPEARANCES:

Anthony George Creber for appellants (applicants).

Mark S. Mitchell for respondents (respondents).

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, for appellants (applicants).

Lang Michener, Toronto, for respondents (respondents).

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] STRAYER J.A.: This is a motion brought before me under rule 403 [of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106] requesting that I fix the costs in an appeal to this Court which was heard on April 24, 1996.

[2] On September 15, 1993, Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) commenced a judicial review proceeding in the Trial Division under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* [SOR/93-133] for prohibition to prevent the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to Novopharm Limited (Novopharm) for nezatidine. The motion for prohibition was dismissed by the Trial Division on February 9, 1995 [(1995), 60 C.P.R. (3d) 181]. An appeal to this Court was allowed [(1996), 67 C.P.R. (3d) 377] on the basis that a sublicense had been issued in breach of Novopharm's compulsory licence to sell the drug and therefore the compulsory licence was nullified. This Court had made the same finding in respect of essentially the same agreement some twenty-three days earlier in the appeal of *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*¹ Leave to appeal was granted in both cases by the Supreme Court of Canada and they

REQUÊTE fondée sur la règle 403 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, demandant l'adjudication d'une somme globale au lieu de dépens taxés, par suite d'un arrêt de la Cour suprême du Canada accueillant le pourvoi «avec dépens en faveur de l'appelante dans toutes les cours». Les dépens ont été adjugés conformément au tarif. Requête rejetée avec dépens.

ONT COMPARU:

Anthony George Creber pour les appelantes (requérantes).

Mark S. Mitchell pour les intimés (intimés).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour les appelantes (requérantes).

Lang Michener, Toronto, pour les intimés (intimés).

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

[1] LE JUGE STRAYER, J.C.A.: Je suis saisi d'une requête fondée sur la règle 403 [des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106] visant la fixation des dépens d'un appel entendu par la Cour le 24 avril 1996.

[2] Le 15 septembre 1993, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) ont déposé une demande de contrôle judiciaire sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133] devant la Section de première instance, dans laquelle elles priaient le tribunal d'interdire au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, de délivrer un avis de conformité à Novopharm Limited (Novopharm) relativement à la nizatidine. La Section de première instance a rejeté leur demande le 9 février 1995 [(1995), 60 C.P.R. (3d) 181]. Notre Cour a accueilli leur appel [(1996), 67 C.P.R. (3d) 377] parce qu'une sous-licence avait été délivrée en contravention de la licence obligatoire de Novopharm concernant la vente du médicament et que la licence était donc annulée. Notre Cour avait formulé les mêmes conclusions au sujet d'arguments sensiblement similaires quelque vingt-trois jours plus tôt, dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*¹. La Cour

were heard together. On July 9, 1998 the Supreme Court allowed both appeals “with costs to the appellant throughout” [[1998] 2 S.C.R. 129]. In the present motion Novopharm asks me to fix costs in the Court of Appeal in the amount of \$20,000 for fees plus GST and \$2,519.53 for disbursements. It is not in dispute that in the absence of special directions from the Court, fees would be taxed under Column III of Tariff B and, depending on the number of units assigned by the assessment officer to each step, would total in the range of \$2,700 to \$4,900, in place of which Novopharm seeks a direct lump sum of \$20,000. The amount of disbursements claimed, \$2,519.53, is not in dispute at this point and indeed the respondent concedes that if costs are to be assessed in accordance with Tariff B, Column III they should be assessed in the amount of \$7,419.53 including fees of \$4,900 plus the undisputed disbursements.

Jurisdiction

[3] The first issue which I must deal with is one of jurisdiction. The respondent [in this motion, Eli Lilly] contends that once the Supreme Court has made an award of costs in this Court, this Court has no jurisdiction to award a lump sum. The judgment of the Supreme Court must be taken to be an award of costs as taxed without the possibility of any lump sum being ordered in lieu of assessed costs pursuant to subsection 400(4) of the Rules. In support of this proposition, the respondent [Eli Lilly] relies on a 1981 decision of Ryan J. of this Court in *MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. v. Consolboard Inc.*²

[4] With respect I am unable to adopt the reasoning of Ryan J. In that case Consolboard had won on appeal in the Supreme Court [[1981] 1 S.C.R. 504] from a judgment of this Court [(1979), 41 C.P.R. (2d) 94] and the Supreme Court held that Consolboard was entitled to costs in the Federal Court of Appeal. Consolboard sought an order for special directions and for a lump sum in respect of its costs. In refusing to order a lump sum Ryan J. treated such a request as

suprême du Canada a autorisé un pourvoi dans les deux cas, et a instruit ensemble les deux affaires. Le 9 juillet 1998, elle a accueilli les deux pourvois «avec dépens en faveur de l'appelante dans toutes les cours» [[1998] 2 R.C.S. 129]. Par la présente requête, Novopharm demande à la Cour la fixation des dépens de l'appel devant notre Cour à 20 000 \$ plus la TPS pour les honoraires et à 2 519,53 \$ pour les débours. Personne ne conteste que si la Cour ne formulait pas de directives particulières, les honoraires seraient taxés conformément à la Colonne III du tarif B et que, suivant le nombre d'unités attribuées par l'officier taxateur à chacune des étapes, leur montant s'établirait entre 2 700 et 4 900 \$. Novopharm, toutefois, demande plutôt une somme globale de 20 000 \$. Le montant des débours réclamé, soit 2 519,53 \$, n'est pas contesté présentement, et les intimées reconnaissent même que si les dépens sont adjugés conformément à la Colonne III du tarif B, ils devraient se chiffrer à 7 419,53 \$, cette somme étant composée de 4 900 \$ en honoraires et du montant non contesté des débours.

Compétence

[3] Le premier point à régler a trait à la compétence. L'intimée [dans cette requête, Eli Lilly] affirme que l'adjudication des dépens devant notre Cour par la Cour suprême enlève à la Cour d'appel le pouvoir d'accorder une somme globale. Le jugement de la Cour suprême doit être considéré comme une adjudication des dépens taxés qui rend impossible l'adjudication d'une somme globale au lieu de ces dépens sous le régime du paragraphe 400(4) des Règles. À l'appui de cet argument, l'intimée [Eli Lilly] invoque une décision de notre Cour, rendue en 1981 par le juge Ryan, dans l'affaire *MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc.*²

[4] Je ne puis adopter le raisonnement du juge Ryan. Dans cette affaire, la Cour suprême avait tranché en faveur de Consolboard [[1981] 1 R.C.S. 504] et avait jugé que cette dernière avait droit aux dépens en Cour d'appel [(1979), 41 C.P.R. (2d) 94]. Consolboard avait demandé des directives particulières ainsi que l'adjudication d'une somme globale. En refusant d'octroyer une somme globale, le juge Ryan, s'appuyant sur la décision du juge en chef Jackett dans l'affaire

one “to substitute the award of a fixed or lump sum for the costs awarded by the Supreme Court judgment”. He relied on a decision of Jaccett C.J. in *Smerchanski v. Minister of National Revenue*.³ In my respectful view, the *Smerchanski* case cannot be taken to support that proposition. In the first place the motion before Jaccett C.J. was to fix costs in an appeal where the Federal Court of Appeal had dismissed an appeal “with costs” [[1974] 1 F.C. 554] and where the Supreme Court of Canada had dismissed an appeal from that decision [[1977] 2 S.C.R. 23]. As far as one can ascertain, there was no special mention of taxation of costs in the judgment of either the Federal Court of Appeal or the Supreme Court. Nevertheless, Jaccett C.J. relied on an earlier decision of the Federal Court of Appeal in *Crabbe v. Minister of Transport*⁴ where the Court had held that if it “gives judgment for costs to be taxed, it cannot subsequently substitute a lump sum unless by way of reconsideration of the judgment” in the limited circumstances where reconsideration is permitted. In neither *MacMillan Bloedel* nor *Smerchanski* was there a previous order for costs “to be taxed”.

[5] Without purporting to decide what should be the result where a successful party seeks a lump sum pursuant to a Supreme Court judgment which specifically refers to “costs to be taxed”, I believe the present situation is quite distinguishable. In the present case, the Supreme Court allowed the appeal of Novopharm, set aside the judgment of this Court, and restored the judgment of the Trial Division “with costs to the appellant throughout”. I can only understand that to mean that costs actually payable in respect of the proceedings in the Trial Division and in the Federal Court of Appeal are to be determined in accordance with the *Rules of the Federal Court, 1998*. Rule 400 gives the Court “full discretionary power over the amount and allocation of costs”, indicates several bases for exercising that discretion, and allows the Court to award a lump sum or to direct that assessment be performed under a specific column of Tariff B. Clearly there are some discretionary powers under rule 400 which cannot be exercised in the face of an award of costs ordained by the Supreme Court.

*Smerchanski c. Ministre du Revenu national*³, avait considéré que cette demande visait à «remplacer les dépens accordés par le jugement de la Cour suprême par le paiement d’une somme fixe ou globale». À mon humble avis, la décision *Smerchanski* ne saurait fonder une telle conclusion. Premièrement, le juge en chef Jaccett était saisi d’une requête visant la fixation des dépens d’un appel rejeté «avec dépens» par la Cour d’appel fédérale [[1974] 1 C.F. 554], lequel avait fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour suprême du Canada [[1977] 2 R.C.S. 23]. Pour autant qu’on puisse l’établir, ni le jugement de la Cour d’appel fédérale ni celui de la Cour suprême ne renfermaient de mentions particulières quant à la taxation des dépens. Toutefois, le juge en chef Jaccett avait cité une décision antérieure de la Cour d’appel fédérale, *Crabbe c. Le ministre des Transports*⁴, où la Cour avait jugé que «si la Cour ordonne le paiement des dépens taxés, elle ne peut pas prescrire ensuite le paiement d’une somme globale à moins de procéder à un nouvel examen du jugement» dans les circonstances limitées où un réexamen est possible. Ni dans l’affaire *MacMillan Bloedel* ni dans l’affaire *Smerchanski* une ordonnance de paiement de «dépens taxés» n’avait été rendue.

[5] Sans prétendre me prononcer sur l’issue d’une demande de somme globale par une partie ayant obtenu un jugement favorable de la Cour suprême mentionnant expressément des «dépens taxés», je crois que la présente situation est passablement différente. En l’espèce, la Cour suprême a accueilli le pourvoi de Novopharm, annulé le jugement de notre Cour et rétabli celui de la Section de première instance «avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours». La seule interprétation possible de ces mots, selon moi, est que les dépens payables à l’égard de l’instance devant la Section de première instance et la Cour d’appel doivent être déterminés conformément aux *Règles de la Cour fédérale (1998)*. La règle 400 confère à la Cour «entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir», énumère des facteurs pouvant présider à l’exercice de ce pouvoir et autorise la Cour à adjuger une somme globale ou à prescrire que la taxation soit faite selon une colonne déterminée du tarif B. Il va de soi que certains des pouvoirs discrétionnaires conférés par la règle 400 ne

For example, this Court could not, in the face of such a direction, refuse costs or award them instead to the unsuccessful party. But, in my view, any discretionary power granted by the *Federal Court Rules, 1998* whose exercise is not inconsistent with the award of costs by the Supreme Court can be exercised in giving effect to an award of costs in this Court by the Supreme Court on appeal.

[6] I have therefore concluded that I have jurisdiction to entertain this motion.

Delay in bringing motion

[7] The next issue which I must address is the delay by Novopharm in bringing this motion. The Supreme Court decision granting costs to it was issued on July 7, 1998 and, pursuant to section 51 of the *Supreme Court Act*⁵ such judgment must be treated as if it had been given or pronounced in this Court. By rule 403 a motion for special directions as to costs must be made within 30 days of judgment. This motion was not filed until September 14, 1998, over two months after the Supreme Court of Canada decision. Counsel for Novopharm say in effect that they did not appreciate that to launch such a motion as a motion in writing under rule 369 they would have to present their motion record with the notice of motion. Although they tried to submit a notice of motion by itself on August 6, 1998, this was rejected by the Registry and they then had to assemble the material for a record which was not completed until September. They have asked for an extension and I will give one. In part this is a special recognition that new Rules of the Court had come into effect on April 25, 1998 pursuant to which there was a change requiring a motion record on an interlocutory motion of this nature. It will, I hope, be recognized that allowing some flexibility because of the newness of the Rules must be a practice of short duration. Apart from that, however, there is no evidence that Eli Lilly has in any way been prejudiced by this delay and the necessary extension will therefore be given.

peuvent être exercés à l'égard d'une adjudication de dépens émanant de la Cour suprême du Canada. Notre Cour, par exemple, ne pourrait refuser de les adjuger ou les accorder plutôt à la partie déboutée, mais je suis d'avis que, pour donner effet à l'adjudication par la Cour suprême de dépens afférents à un jugement de notre Cour elle peut exercer tout pouvoir discrétionnaire prévu par les *Règles de la Cour fédérale (1998)* qui n'est pas incompatible avec cette adjudication.

[6] Je conclus donc que notre Cour a compétence pour entendre la requête.

Retard dans la présentation de la requête

[7] La Cour doit ensuite examiner la question du caractère tardif de la requête de Novopharm. La Cour suprême a adjugé les dépens le 7 juillet 1998. Aux termes de l'article 51 de la *Loi sur la Cour suprême*⁵, cet arrêt doit être considéré comme émanant de notre Cour. La règle 403 prescrit que les requêtes pour directives concernant les dépens doivent être faites dans les trente jours suivant le prononcé du jugement. La présente requête n'a été déposée que le 14 septembre 1998, soit plus de deux mois suivant la décision de la Cour suprême. Les avocats de Novopharm expliquent qu'il leur avait échappé que pour présenter une telle requête écrite sous le régime de la règle 369, il leur fallait soumettre le dossier avec l'avis de requête. Ils ont tenté de déposer un avis de requête sans dossier, le 6 août 1998, mais le greffe ne l'a pas accepté, et ils ont alors dû réunir les documents nécessaires à la préparation du dossier, lequel n'a été prêt qu'au mois de septembre. Ils ont demandé une prorogation, et je la leur accorde. Intervient pour une part dans cette décision le fait que des nouvelles Règles sont entrées en vigueur le 25 avril 1998, qui opéraient un changement en prévoyant qu'il fallait dorénavant joindre un dossier de requête à une requête interlocutoire de cette nature. J'espère qu'il sera compris que la souplesse dont la Cour fait preuve dans l'application des règles, en raison de leur nouveauté, est temporaire. Ce facteur mis à part, toutefois, aucun élément de preuve n'indique que ce retard a causé quelque préjudice à Eli Lilly. La prorogation nécessaire est donc accordée.

Merits

[8] As for the merits of the motion for enhanced costs, I am not satisfied that any justification has been established. I will deal briefly with the alleged justifications which require some comment.

[9] Novopharm argues that the importance and complexity of the issues justifies an increase in fees. The material does not demonstrate either importance or complexity. What was involved was the proper interpretation of a supply agreement of some three pages in length. The question was essentially one of law: did this amount to a sublicence in violation of the compulsory licence, or not? Novopharm argues that the matter is important because the decision by the Supreme Court will in its view bring an end to at least four other proceedings in which Novopharm is already involved with other parties. It does not appear to me to be warranted to load further costs on Eli Lilly because Novopharm will be spared further costs in other proceedings against other parties. If those other proceedings involve positions taken by its opponents which are now unsustainable, then Novopharm may seek its costs in those proceedings.

[10] Novopharm also argues that the amount of work justifies enhanced costs. Unfortunately counsel for Novopharm provided no meaningful evidence as to the amount of work involved. All I have been given is the affidavit of an articling student in the office of counsel informing me that the actual bill rendered to their client for the appeal in this Court was for \$37,910 as compared to a taxable amount of \$4,900 or the specially directed lump sum of \$20,000 which they now seek. This material does not indicate to me the number of hours spent on the file for purposes of the appeal or any other facts which would indicate an extraordinary amount of work. There are some brief allusions in Novopharm's written submissions to the amount of work that was necessary but these, of course, are not evidence.

[11] Finally, Novopharm urges that costs be increased because of the "public interest in the matter

Bien-fondé de la requête

[8] Quant au bien-fondé de la requête visant à accroître les dépens, la Cour estime qu'il n'a pas été établi. J'examinerai brièvement les justifications soumises qui nécessitent des commentaires.

[9] Novopharm prétend que l'importance et la complexité des questions en cause justifient d'accorder des honoraires plus élevés. Ni l'importance ni la complexité n'ont été démontrées. La question qui se posait avait trait à l'interprétation qu'il convenait de donner à un accord d'approvisionnement d'environ trois pages. Il s'agissait essentiellement d'une question de droit: l'accord équivalait-il à une sous-licence contrevenant aux termes de la licence obligatoire? Novopharm soutient que la question est importante parce que l'arrêt de la Cour suprême mettra fin, selon elle, à au moins quatre autres instances visant Novopharm et d'autres parties. Il ne me paraît pas justifié d'imposer des dépens supplémentaires à Eli Lilly parce que Novopharm n'aura pas à continuer d'assumer d'autres frais dans des poursuites contre d'autres parties. Si ses opposants ont pris, dans ces instances, des positions qui sont maintenant indéfendables, Novopharm peut chercher à recouvrer ses dépens dans ces autres affaires.

[10] Novopharm prétend également que la somme de travail déployé justifie des frais accrus. Malheureusement, les avocats de Novopharm n'ont soumis aucun élément de preuve appréciable quant à la quantité de travail en cause. Je ne dispose que de l'affidavit d'un stagiaire du cabinet déclarant que le compte d'honoraires remis à la cliente relativement à l'appel devant notre Cour se chiffrait à 37 910 \$, alors que le montant taxable des dépens était de 4 900 \$ et que le montant de la somme globale actuellement demandée est de 20 000 \$. Ce document n'indique pas le nombre d'heures consacrées au dossier pour les fins de l'appel et ne renferme aucun autre fait donnant à penser qu'une somme de travail extraordinaire a été déployée. Il est brièvement fait état de la quantité de travail que le dossier a demandé, dans les observations écrites de Novopharm, mais cela, bien sûr, ne constitue pas une preuve.

[11] Finalement, Novopharm exhorte la Cour à accroître le montant des dépens à cause de [TRADUC-

as referred to in paragraph 400(3)(h) of the *Federal Court Rules* [1998]. The gravamen of this argument is that the public has been saved vast amounts of money by Novopharm establishing the right to distribute certain generic drugs. I have two comments on this proposition. First there is a lack of proper evidence to support the contention, the only so-called evidence being the affidavit of a Ms. Rembach which was not properly submitted as an affidavit in this case. It was simply submitted as an exhibit to the affidavit of the articling student referred to above. There could be no cross-examination on the affidavit, hence I can give it little or no weight when submitted in this fashion. Secondly I am not persuaded that the "public interest" justification for increasing costs was intended to aid parties who have primarily a commercial interest in pursuing litigation. There is no evidence that the public interest represented an important or any motivating factor in Novopharm defending in Court its rights to sell this drug, even though the public may well have benefited, through Novopharm's success, in being able to buy the drug at substantially lower costs as a result.

Disposition

[12] As Novopharm has not satisfied me that there should be any order for enhanced costs, and as Eli Lilly concedes that normal costs calculated under Column III of Tariff B would amount to \$4,900 plus disbursements (an amount which seems to be in excess of calculations in the affidavit filed by Novopharm), I will award costs to Novopharm in the amount of \$7,419.53 representing fees and disbursements. Costs of this motion shall be paid by Novopharm as it almost certainly has gained nothing it would not have obtained in a normal taxation.

The appropriate judge

[13] One final matter requires comment. Subsection 403(3) of the Rules requires that such a motion for

TION] «l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance mentionné à l'alinéa 400(3)(h) des *Règles de la Cour fédérale* [(1998)]». L'essence de cet argument est que Novopharm, en établissant son droit de distribuer certains médicaments génériques, a fait épargner beaucoup d'argent au public. J'ai deux commentaires à formuler concernant cette affirmation. Premièrement, elle n'est pas suffisamment établie en preuve puisque le seul prétendu élément de preuve présenté a été l'affidavit d'une certaine M^{me} Rembach, lequel n'a pas été régulièrement soumis puisqu'il s'agissait d'une simple pièce jointe à l'affidavit susmentionné du stagiaire. Il ne pouvait y avoir de contre-interrogatoire relativement à un affidavit ainsi présenté, c'est pourquoi le poids qui peut lui être accordé est minime voire nul. Deuxièmement, je ne suis pas convaincu que le facteur de «l'intérêt public» comme justification de l'augmentation des dépens ait pour but de favoriser des parties à un litige dont l'objet est essentiellement commercial. Il n'existe aucun élément de preuve indiquant que l'intérêt public ait constitué un facteur important ou un facteur de motivation dans la décision de Novopharm de défendre en justice son droit de vendre le présent médicament, même s'il est fort possible que le succès de cette dernière ait profité au public, en lui permettant de se procurer le médicament à un coût substantiellement moindre.

Dispositif

[12] Comme Novopharm n'a pas convaincu la Cour qu'il y a lieu de rendre une ordonnance prescrivant l'augmentation des dépens et comme Eli Lilly reconnaît que le montant ordinaire des dépens, établi conformément à la Colonne III du tarif B, se chifferrait à 4 900 \$ plus les débours (une somme qui semble supérieure à celle qui a été calculée dans l'affidavit déposé par Novopharm), j'adjuge à Novopharm des dépens de 7 419,53 \$ comprenant les honoraires et les débours. Les dépens de la présente requête sont à la charge de Novopharm car cette dernière n'a presque certainement rien gagné en la présentant qu'elle n'aurait obtenu dans le cadre du processus ordinaire de taxation.

À qui présenter la requête

[13] Il me reste un dernier point à commenter. Le paragraphe 403(3) des Règles exige que ce type de

directions be brought “before the judge or prothonotary who signed the judgment”. Taken literally this would mean that this motion should have been placed before a Supreme Court judge. But read in context this must be taken to refer to the Federal Court of Appeal judge who signed the judgment subsequently reversed by the Supreme Court. According to section 51 of the *Supreme Court Act*, that Court’s judgment is to be certified to the court of original jurisdiction:

51. . . . and all subsequent proceedings may be taken thereon as if the judgment had been given or pronounced [in that court].

The purpose of referring such a motion for directions to the judge who signed the judgment is to have the costs in this Court dealt with by the judge most familiar with the conduct of the case here.

[14] I was not the judge who signed the Federal Court of Appeal judgment but the matter was referred to me by the Chief Justice. Counsel for Eli Lilly took no serious objection on this basis to my hearing the motion and I have concluded that I could do so under the power given me in rule 3 to apply the Rules “so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination” of the proceeding. I believe, however, that in future it would be preferable that such motions under rule 403 include a request that they be brought before the judge who signed the judgment “or such other judge as the Chief Justice may direct”. This would more clearly invoke the power of the Court under rule 4 to provide for determination by another judge where the original judge is for some reason unavailable, a matter not provided for in the Rules.

requête visant la formulation de directives soit présentée «au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement». En l’espèce, ces mots signifieraient, si on les interprétait littéralement, un juge de la Cour suprême. Mise en contexte, toutefois, la disposition veut nécessairement dire que la requête doit être entendue par le juge de la Cour d’appel fédérale qui a rendu le jugement infirmé par la Cour suprême. En effet, l’article 51 de la *Loi sur la Cour suprême* prévoit que les arrêts de cette cour sont certifiés au tribunal de première instance et que:

51. [. . .] l’affaire peut alors être poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.

Le renvoi d’une telle requête pour directives au juge qui a signé le jugement a pour but de faire établir les dépens par le juge le plus au fait du déroulement de l’affaire devant son tribunal.

[14] Ce n’est pas moi qui ai signé le jugement de la Cour d’appel fédérale; le juge en chef m’a assigné cette affaire. Les avocats de Eli Lilly n’ont pas élevé d’objection sérieuse à ce que j’entende la requête, et je suis parvenu à la conclusion qu’en vertu de la règle 3, qui confère le pouvoir d’appliquer les Règles «de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», j’avais compétence pour le faire. Je crois toutefois qu’il serait préférable, à l’avenir, d’assortir une requête fondée sur la règle 403 d’une demande d’audition devant le juge ayant signé le jugement «ou tout autre juge désigné par le juge en chef». Une telle formulation ferait plus clairement appel au pouvoir de la Cour, découlant de la règle 4, de confier l’affaire à un autre juge lorsque le juge initial est, pour quelque raison, incapable de l’entendre, une situation non prévue par les Règles.

¹ (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A.).

² (1981), 124 D.L.R. (3d) 342 (F.C.A.).

³ [1979] 1 F.C. 801 (C.A.).

⁴ [1973] F.C. 1091 (C.A.).

⁵ R.S.C., 1985, c. S-26.

¹ (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.).

² (1981), 124 D.L.R. (3d) 342 (C.A.F.).

³ [1979] 1 C.F. 801 (C.A.).

⁴ [1973] C.F. 1091 (C.A.).

⁵ L.R.C. (1985), ch. S-26.